

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
19. November 1992**

G 3/89

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Stichwort: Berichtigung nach Re-
gel 88, Satz 2 EPÜ**

**Artikel: 100 c), 117(1), 123(1) und
(2), 138(1) c) EPÜ**

Regel: 86, 88, Satz 2 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung der die
Offenbarung betreffenden Teile ei-
ner europäischen Patentanmeldung
oder eines europäischen Patents"**

Leitsätze

I. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123(2) EPÜ.

II. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Entscheidung T 401/88 (ABI. EPA 1990, 297) wird ausgeführt, daß eine beantragte Änderung, die eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ darstellt und der nicht stattgegeben werden kann, auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ zugelassen werden könne. Ein Fehler könne nur dann berichtigt werden, wenn die Berichtigung - wie bei der Prüfung der Zulässigkeit

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal
dated 19 November 1992**

G 3/89

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Headword: Correction under
Rule 88, second sentence, EPC**

**Article: 100(c), 117(1), 123(1) and (2),
138(1)(c) EPC**

Rule: 86, 88, second sentence, EPC

**Keyword: "Correction of the parts
of a European patent application or
of a European patent relating to the
disclosure"**

Headnote

I. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC

II. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form

Summary of Proceedings

I. In case T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) it was held that a requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC, and which cannot be allowed, may not be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC either. An error may be corrected only if a skilled person would regard the correction as necessarily implied by the contents of the docu-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre
de recours,
en date du 19 novembre 1992**

G 3/89

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P. Gori
Membres: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Référence: Correction selon la règle
88, deuxième phrase CBE**

**Article: 100c), 117(1), 123(1) et (2),
138(1)c) CBE**

Règle: 86, 88, deuxième phrase CBE

**Mot-clé: "Correction des parties
d'une demande de brevet européen
ou d'un brevet européen qui concer-
nent la divulgation"**

Sommaire

I. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

II. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

Rappel de la procédure

I. Dans la décision T 401/88 (JO OEB 1990, 297), il est dit qu'une modification demandée, qui entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123(2) CBE et à laquelle il n'est pas fait droit, ne peut pas non plus être admise en tant que correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE. Comme lorsqu'il s'agit d'une modification dont l'admissibilité s'apprécie

der Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ - sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergebe. Dies folge sowohl aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt werde, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Form hinausgehe, als auch aus Artikel 164 (2) EPÜ, gemäß dem die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen.

II. In der Entscheidung J 4/85 (ABI EPA 1986,205) wird festgestellt, daß, bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ unbedingt alle Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden müssen, aus denen zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort erkennbar sei; die Prüfung dürfe sich deshalb nicht auf die eigentliche Patentanmeldung und die mit ihr zusammen eingereichten Unterlagen beschränken. Die Prioritätsunterlage sei für die Ermittlung der Absicht des Anmelders wichtig und müsse berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei. Die Berichtigung eines Fehlers bewirke, daß die Anmeldung in der Form wiederhergestellt werde, in der der Anmelder sie offensichtlich einzureichen beabsichtigte; die Berichtigung wirke somit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zurück.

III. Am 7. Dezember 1989 legte der Präsident des EPA — zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung - der Großen Beschwerdekammer gestützt auf Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?"

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?"

IV. Nach Auffassung des Präsidenten des EPA stehen die Entscheidungen T 401/88 und J 4/85 (oben Abschnitte I und II) zueinander im Widerspruch. In der Vorlage sowie in einer weiteren Stellungnahme vom 23 Juli 1991 führt der Präsident des EPA ferner im wesentlichen folgendes aus:

ments as originally filed - in the same way as when the admissibility of an amendment under Article 123(2) EPC is assessed. This follows both from Article 138(1)(c) EPC, under which a European patent is revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed, and from Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations.

II. Decision J 4/85 (OJ EPO 1986, 205) ruled that in applying Rule 88 EPC it is necessary to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately when the request for correction is examined, and not to limit the examination to the patent application proper and to the documents filed with it. The priority document is an important element in establishing the applicant's intention and must be taken into consideration even if it was not filed with the European patent application. The correction of an error restores the application to the form in which it has been established that the applicant intended to file it, the correction thus taking effect retroactively on the date on which the application was filed.

III. On 7 December 1989, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal because of their importance and in order to ensure uniform application of the law:

"1. Where a correction is requested in accordance with Rule 88, second sentence, EPC, are documents submitted after the date of filing admissible as evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction?"

2. Is such a correction admissible even where the amendment requested would represent an (inadmissible) extension within the meaning of Article 123(2) EPC of the subject-matter disclosed in the documents actually submitted on the date of filing?"

IV. In the President's view decisions T 401/88 and J 4/85 (see points I and II above) contradict each other. In his referral and in a further opinion submitted on 23 July 1991 the President essentially states the following:

conformément à l'article 123(2) CBE, une erreur ne peut être rectifiée que si, pour l'homme du métier, le contenu des pièces déposées initialement appelle impérativement une telle correction. C'est en effet ce qui découle de l'article 138(1)c) CBE, qui prévoit qu'un brevet européen est déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et également de l'article 164(2) CBE, aux termes duquel en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution le premier de ces textes fait foi.

II. Dans la décision J 4/85 (JO OEB 1986, 205), il est constaté que pour l'application de la règle 88 CBE, il est indispensable de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, l'intention du demandeur, et donc de ne pas limiter l'examen à la demande de brevet proprement dite et aux documents déposés avec elle. Le document de priorité est un élément important pour l'établissement de l'intention du demandeur et doit être pris en considération même s'il n'a pas été déposé avec la demande de brevet européen. La correction d'une erreur a pour résultat de rétablir la demande sous la forme dans laquelle il a été déterminé que le demandeur avait eu l'intention de la déposer, la correction prenant ainsi effet "rétroactivement" à la date de dépôt de la demande.

III. Le Président de l'OEB a soumis le 7 décembre 1989 à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, afin d'assurer une application uniforme du droit et en raison de l'importance fondamentale de ces questions:

"1. En cas de requête en rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur?"

2. Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?"

IV. Le Président de l'OEB estime que les décisions T 401/88 et J 4/85 (points I et II supra) sont contradictoires. En outre, dans sa question soumise à la Grande Chambre ainsi que dans son avis en date du 23 juillet 1991, le Président de l'OEB développe en substance les points suivants:

- Nach dem EPÜ seien Möglichkeiten und Grenzen der Gewährung von Patentschutz in entscheidender Weise mit der an einem bestimmten Stichtag, dem Anmeldetag, gegenüber dem EPA vorgenommenen Offenbarung verknüpft. Die Offenbarung der Erfindung gegenüber dem EPA am Anmeldetag lasse erst das Recht auf das Patent entstehen. Auch die im Interesse Dritter in Artikel 123 (2) EPÜ vorgeschriebene Grenze möglicher Schutzgewährung knüpfe ausschließlich an das am Anmeldetag Offenbarte an.

- Die in der Entscheidung J 4/85 (oben Abschnitt II) enthaltene Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer könne zu Fällen führen, in denen die so berichtigten Fassungen erteilter Patente einem erheblichen Nichtigkeitsrisiko ausgesetzt sind, weil es gemäß Artikel 138 (1) c) EPÜ einen Nichtigkeitsgrund darstelle, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe

- Die nationalen Nichtigkeitsinstanzen seien an die Wertung des EPA im Erteilungsverfahren, einer tatsächlich nach dem Anmeldetag eingereichten Unterlage die Wirkung einer ursprünglichen Offenbarung beizumessen, nicht gebunden, sondern in der Auslegung von Artikel 138 EPÜ frei, wenn sie der Auffassung seien, daß es für die Frage einer unzulässigen Erweiterung lediglich auf den Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich beim Amt eingereichten Unterlagen ankommt

- Die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die vorgelegten Rechtsfragen werde aus Gründen der Harmonisierung von entscheidender Bedeutung für das Verständnis von Sinn und Grenzen des Erweiterungsverbots innerhalb des europäischen Patentsystems ganz allgemein sein. Sie solle eine auch für die zuständigen Instanzen der Vertragsstaaten vertretbare Linie aufzeigen.

- Es seien zwei Voraussetzungen einer Berichtigung zu unterscheiden: Zum einen könne sich der Anmelder mit einem Berichtigungsantrag nicht von dem lösen, was er am Anmeldetag erklären wollte; zum anderen dürfe eine Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen gestützt auf nach dem Anmeldetag eingereichte Unterlagen nur zugelassen werden, wenn und soweit die beantragte Änderung im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten oder dem EPA zur Verfügung stehenden Unterlagen keine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde

- Under the EPC the possibilities and limits of patent protection are essentially bound up with the disclosure made before the European Patent Office on a particular qualifying date, the date of filing. The right to patent protection is based solely on the disclosure of the invention before the European Patent Office on the date of filing. The limit of possible protection laid down by Article 123(2) EPC in the interests of third parties is linked solely to the subject-matter as disclosed on the date of filing

- The Legal Board of Appeal's ruling in case J 4/85 (see point II above) might lead to cases in which the versions of granted patents corrected in this way run considerable risk of being revoked under Article 138(1)(c) EPC, which states that there is a ground for revocation if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed.

- National revocation authorities are not bound by any decision of the European Patent Office during the grant procedure to accord a document not actually submitted until after the filing date the status of a disclosure as filed. They may interpret Article 138 EPC as they see fit if instead they take the view that the admissibility of an extension is dependent solely on the content of the documents actually submitted to the Office on the date of filing

- In the context of patent law harmonisation the Enlarged Board of Appeal's ruling on the points of law referred to it will be crucial to how the purpose and limits of the prohibition of extension are interpreted within the European patent system as a whole. The line taken will also need to find acceptance with the competent authorities in the Contracting States.

- For a correction to be admissible it must meet two conditions: first, the requested correction may not depart from what the applicant intended to disclose on the date of filing; secondly, a correction of the description, claims or drawings which is based on documents submitted after the date of filing may only be allowed if the requested amendment does not represent an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC of the subject-matter disclosed in the documents actually submitted or available to the European Patent Office on the date of filing.

- Selon la CBE, les possibilités et les limites prévues en matière d'octroi de la protection par brevet sont essentiellement liées à la divulgation effectuée auprès de l'OEB à une date de référence précise, la date de dépôt. Le droit au brevet ne naît qu'à la divulgation de l'invention auprès de l'OEB à la date de dépôt. De même, la limite prévue, dans l'intérêt des tiers, à l'article 123(2) CBE quant à l'octroi possible de la protection conférée par le brevet est exclusivement liée à ce qui a été divulgué à la date de dépôt.

- La jurisprudence établie par la chambre de recours juridique dans sa décision J 4/85 (point II supra) peut entraîner des situations où les textes ainsi corrigés des brevets délivrés seraient exposés à un risque élevé de nullité, dans la mesure où, aux termes de l'article 138(1)c) CBE, le fait que l'objet du brevet européen s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée représente une cause de nullité.

- Les instances nationales d'annulation, loin d'être liées par le fait que l'OEB, lors de la procédure de délivrance, attribue à un document produit effectivement après la date de dépôt l'effet d'une divulgation initiale, sont libres d'interpréter l'article 138 CBE lorsqu'elles estiment que pour la question d'une extension inadmissible de l'objet de l'invention, seuls sont déterminants les éléments divulgués dans les pièces effectivement produites auprès de l'Office à la date de dépôt

- La réponse de la Grande Chambre de recours aux questions de droit qui lui sont soumises revêtira eu égard à l'harmonisation de la pratique une importance décisive pour la compréhension du sens et des limites de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, dans le cadre du système du brevet européen en général. Il conviendrait que la Chambre trace une ligne de conduite qui puisse être adoptée par les instances compétentes des Etats contractants.

- Une correction peut avoir lieu à deux conditions, entre lesquelles il faut distinguer: premièrement, le demandeur ne doit pas se distancier, par le biais d'une requête en rectification, de ce qu'il a voulu exprimer à la date de dépôt; deuxièmement, une rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins ne doit pouvoir être admise sur la base de pièces produites après la date de dépôt que si la modification demandée ne constitue pas une extension inadmissible au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites ou dont dispose l'OEB à la date de dépôt.

- Den Nachweis für eine Berichtigung im Sinne von Regel 88, Satz 2 EPÜ könne der Anmelder aufgrund der bereits am Anmeldetag eingereichten Unterlagen erbringen, ferner aber auch durch Beweismittel, die der Anmelder erst später, etwa mit seinem Berichtigungsantrag, einreicht, sofern diese Beweismittel geeignet sind, die ursprüngliche Absicht zu beweisen.

- Es würde einerseits der insbesondere in Artikel 123 (2) EPÜ zum Ausdruck kommende Bedeutung der ursprünglich tatsächlich gegenüber dem EPA gemachten Offenbarung für die Patentierbarkeit und den Rechtsbestand europäischer Patente und andererseits dem Rangverhältnis von Artikel 123 (2) EPÜ zu Regel 88 EPÜ (d. h. Vorrang des Übereinkommens vor der Ausführungsordnung) widersprechen, wenn durch eine Berichtigung die Patentanmeldung und das darauf erteilte Patent eine Fassung erhalten könnten, deren Inhalt der Fachmann den am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen nicht entnehmen konnte.

Begründung der Stellungnahme

1. Enthält die Beschreibung, ein Patentanspruch oder eine Zeichnung einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag eine Unrichtigkeit, so bewirkt eine Berichtigung derselben nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, daß die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung eine Änderung erfährt. Ist eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderte Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents Gegenstand einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, so gilt dies genauso in bezug auf diese Fassung. Es handelt sich dabei jeweils um einen Spezialfall einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ, für den das in Artikel 123 (2) EPÜ statuierte Erweiterungsverbot ebenfalls gilt.

Zur Begründung dieser Auffassung ist folgendes auszuführen:

1.1 Regel 88 EPÜ gehört zum Kapitel V des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, das die Regeln 86 bis 89 EPÜ umfaßt. Dieser Teil ist dem siebenten Teil des Übereinkommens (Artikel 113 bis 134 EPÜ) zuzuordnen.

1.2 Die Regeln der Ausführungsordnung folgen weitgehend der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens. Kapitel V des siebenten Teils dieser Ausführungsordnung enthält Ausführungsvorschriften zu Artikel 123 EPÜ (Änderungen), soweit der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betroffen ist. Die Regeln 86 und 88, Satz 2 EPÜ stellen solche Ausführungsvorschriften dar.

- Applicants may cite documents already submitted on the date of filing in substantiation of their request for a correction in accordance with Rule 88, second sentence, EPC, but they may also cite evidence not submitted until later - documents filed together with the request for correction, for example - provided this evidence is sufficient for proving that this is what was originally intended.

- Allowing a correction to a patent application and the resulting patent as granted which produced a version whose content could not be derived by a skilled person on the basis of the documents actually submitted on the date of filing would not only run counter to the importance Article 123(2) EPC accords the original disclosure before the European Patent Office for the patentability and the legal validity of European patents, it would also be at odds with the requirement that Article 123(2) EPC (i.e. the Convention) take precedence over Rule 88 EPC (the Implementing Regulations).

Reasons for the Opinion

1. If the description, a claim or a drawing comprised in a European patent application contains an error on the date of filing, correction of the error under Rule 88, second sentence, EPC has the effect of amending the European patent application as filed. If a European patent application or a European patent which has been amended compared with the version as filed is corrected under Rule 88, second sentence, EPC, the same applies to the amended version. Both are special cases involving an amendment within the meaning of Article 123 EPC and are likewise subject to the prohibition of extension laid down in Article 123(2) EPC

This assertion is substantiated as follows:

1.1 Rule 88 EPC appears in Chapter V of Part VII of the Implementing Regulations to the Convention, which covers Rules 86 to 89 EPC. This part relates to Part VII of the Convention (Articles 113 to 134 EPC).

1.2 The rules in the Implementing Regulations largely follow the sequence of articles in the Convention. Chapter V in Part VII of the Implementing Regulations contains implementing provisions relating to Article 123 EPC (Amendments), insofar as the content of a European patent application as filed is concerned. Rules 86 and 88, second sentence, EPC constitute such implementing provisions.

- Le demandeur peut justifier une rectification au sens de la règle 88, deuxième phrase CBE, à la lumière des pièces qui ont déjà été produites à la date de dépôt, mais également en recourant à des moyens de preuve qu'il ne produit que plus tard, par exemple au moment où il présente sa requête en rectification, dans la mesure où ces moyens sont de nature à prouver son intention initiale.

- Ce serait contredire, d'une part, l'importance qu'attache notamment l'article 123(2) CBE à la divulgation initiale faite effectivement auprès de l'OEB pour la brevetabilité des inventions et la validité des brevets européens et, d'autre part, le principe de la primauté de l'article 123(2) CBE sur la règle 88 CBE (c'est-à-dire de la Convention sur le règlement d'exécution) que de faire en sorte que le texte de la demande de brevet et du brevet délivré ensuite puisse, après une rectification, être tel qu'il ne soit pas possible pour l'homme du métier d'en déduire le même contenu que des pièces effectivement produites à la date de dépôt.

Motifs de l'avis

1. Si la description, une revendication ou un dessin figurant dans une demande de brevet européen comporte une erreur à la date de dépôt, la correction de cette erreur en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE a pour effet de modifier la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Si le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui a été modifié par rapport au texte de la demande telle qu'elle a été déposée fait l'objet d'une rectification conformément à la règle 88, deuxième phrase CBE, il en va de même pour ce texte. Il s'agit de deux cas spéciaux de modification au sens de l'article 123 CBE, qui sont subordonnés de la même manière à l'interdiction d'étendre l'objet de la demande de brevet ou du brevet visée à l'article 123(2) CBE.

Ce qui précède appelle les observations suivantes:

1.1 La règle 88 CBE figure au chapitre V de la septième partie du règlement d'exécution de la Convention, qui comprend les règles 86 à 89 CBE. Cette partie du règlement d'exécution correspond à la septième partie de la Convention (articles 113 à 134 CBE).

1.2 Les règles contenues dans le règlement d'exécution suivent généralement l'ordre des articles de la Convention. Le chapitre V de la septième partie de ce règlement comporte des dispositions d'application de l'article 123 CBE (Modifications), dans la mesure où le contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée est concerné. Les règles 86 et 88, deuxième phrase CBE représentent de telles dispositions d'application.

1.3 Artikel 123 (1) EPÜ ermächtigt dazu, die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent geändert werden kann, in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu regeln. Andererseits legt Artikel 123 (2) EPÜ zwingend fest, daß Änderungen dieser Art nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung oder des geänderten europäischen Patents **nicht** über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschriften in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, die in Artikel 123 (1) EPÜ erwähnten Voraussetzungen regeln, unterliegen daher generell der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ, soweit sie den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Da Artikel 123 EPÜ ferner nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet, umfaßt er auch die ersteren.

1.4 Der in Artikel 123 (2) EPÜ verwendete Begriff "Inhalt der Anmeldung" bezieht sich auf die Teile einer europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, die auch in Regel 88, Satz 2 EPÜ genannt sind. Folglich gilt das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ auch im Falle einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ.

1.5 Diese Auslegung entspricht auch der Bedeutung, die das Übereinkommen dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich d. h. am Anmeldetag - eingereichten Fassung für seine rechtlichen Wirkungen einräumt.

1.6 Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ stellt sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ als auch einen Nichtigkeitsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ dar, und zwar unabhängig davon, ob er auf eine Berichtigung (Regel 88, Satz 2 EPÜ) oder auf eine sonstige Änderung (Regel 86 EPÜ) zurückgeht. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ enthält.

2. Gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ "muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird". Bei der Auslegung dieser Voraussetzung einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ ist zu berücksichtigen, daß das in Artikel

1.3 Article 123(1) EPC enables the conditions under which a European patent application or a European patent may be amended to be laid down in the Implementing Regulations to the Convention. On the other hand, it is a mandatory provision of Article 123(2) EPC that amendments of this kind are only admissible insofar as the subject-matter of the amended European patent application or of the amended European patent does **not** extend beyond the content of the European patent application as filed. The provisions in the Implementing Regulations to the Convention governing the conditions mentioned in Article 123(1) EPC are thus invariably bound by Article 123(2) EPC, insofar as they relate to the content of the European patent application as filed. As Article 123 EPC furthermore does not distinguish between amendments due to correction and other amendments, it likewise covers the former.

1.4 The term "content of the application" used in Article 123(2) EPC relates to the parts of a European patent application which determine the disclosure of the invention, namely the description, claims and drawings also mentioned in Rule 88, second sentence, EPC. Consequently, the prohibition of extension under Article 123(2) EPC also applies to a correction under Rule 88, second sentence, EPC.

1.5 This interpretation is also in keeping with the importance accorded by the Convention to the content of a European patent application as filed - i.e. on the filing date - in respect of its legal effects.

1.6 Infringement of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is a ground for both opposition (Article 100(c) EPC) and revocation (Article 138(1)(c) EPC), regardless of whether it results from a correction (Rule 88, second sentence, EPC) or some other amendment (Rule 86 EPC). The legal validity of a granted European patent should not be jeopardised because a correction under Rule 88, second sentence, EPC contains an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC.

2. According to Rule 88, second sentence, EPC, "the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction". Interpretation of this requirement for a correction under Rule 88, second sentence, EPC should take into account that the pro-

1.3 L'article 123(1) CBE permet d'arrêter dans le règlement d'exécution de la Convention les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié. Par ailleurs, aux termes de l'article 123(2) CBE, qui sont impératifs, des modifications de ce type ne sont admissibles que si l'objet de la demande de brevet européen modifiée ou du brevet européen modifié **ne** s'étend **pas** au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Les dispositions du règlement d'exécution de la Convention qui régissent les conditions mentionnées à l'article 123(1) CBE sont donc assujetties de façon générale à l'article 123(2) CBE, dans la mesure où elles concernent le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Comme en outre l'article 123 CBE ne distingue pas entre des modifications par voie de rectification et d'autres modifications, il englobe également les premières.

1.4 La notion de "contenu de la demande", utilisée à l'article 123(2) CBE, se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins, parties qui sont également citées à la règle 88, deuxième phrase CBE. Par conséquent, l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE s'applique également à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE.

1.5 Cette interprétation concorde également avec l'importance que la Convention confère au contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire à la date de dépôt, eu égard à ses effets juridiques.

1.6 Toute transgression de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE constitue à la fois un motif d'opposition (art. 100 c) CBE) et une cause de nullité (art. 138(1)c) CBE), et ce, qu'elle résulte d'une correction (règle 88, deuxième phrase CBE) ou de toute autre modification (règle 86 CBE). La validité d'un brevet européen délivré ne devrait pas être compromise par le fait qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE constitue une extension inadmissible au sens de l'article 123(2) CBE.

2 La règle 88, deuxième phrase CBE, dispose que "la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur". Pour interpréter cette condition attachée à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, il y a

123 (2) EPÜ verankerte Erweiterungsverbot auch im Falle einer solchen Berichtigung gilt (oben Abschnitt 1.4). Das bedeutet, daß es bei der Ermittlung der Angabe, die der Antragsteller (Anmelder oder Patentinhaber) am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, darauf ankommt, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte. Eine Ergänzung der Offenbarung durch Beweise über den am Anmeldetag objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers hinaus soll dadurch ausgeschlossen werden.

hibition of extension enshrined in Article 123(2) EPC also applies to such a correction (see point 1.4 above). This means that, when ascertaining the information the person making the request (the applicant or patent proprietor) actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, what matters is what a skilled person would objectively have derived from the description, claims and drawings of a European patent application on the date of filing. The object here is to rule out evidence being used to extend the disclosure beyond what is objectively recognisable on the date of filing as the intention of the person making the request.

lieu de tenir compte du fait que l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet instituée par l'article 123(2) CBE s'applique également à une telle correction (cf. point 1.4 supra). Cela signifie que lorsqu'il s'agit de déterminer ce que l'auteur de la requête (le demandeur ou le titulaire du brevet) avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, il importe de se fonder sur ce que l'homme du métier pouvait objectivement déduire de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet européen à la date de dépôt, le but étant d'exclure que des éléments de preuve ne contribuent à étendre la divulgation au-delà de ce qui peut être objectivement reconnu à la date de dépôt comme étant l'intention de l'auteur de la requête.

Das in Regel 88, Satz 2 EPÜ festgelegte Erfordernis der Offensichtlichkeit einer Berichtigung setzt überdies voraus, daß auch die unrichtige Angabe objektiv erkennbar ist. Der Fachmann muß daher in der Lage sein, die unrichtige Angabe unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und eindeutig zu erkennen.

The requirement laid down in Rule 88, second sentence, EPC that a correction must be obvious further implies that the incorrect information is objectively recognisable too. The skilled person must thus be in a position objectively and unambiguously to recognise the incorrect information using common general knowledge

L'exigence posée à la règle 88, deuxième phrase CBE, selon laquelle une rectification doit s'imposer à l'évidence, suppose en outre que l'information erronée puisse également être reconnue objectivement. L'homme du métier doit donc être en mesure de reconnaître objectivement et sans équivoque l'information erronée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

3. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

3. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may therefore be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed.

3. Par conséquent, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

4. Einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ kommt ein rein feststellender Charakter zu. Die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte. Ein solcher Vorgang läßt folglich den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unberührt. Bei dieser Sachlage kann deshalb von einem rückwirkenden Effekt nicht gesprochen werden. Weil eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung somit nur feststellenden Charakter hat, verstößt sie auch nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

4. A correction under Rule 88, second sentence, EPC is of a strictly declaratory nature. The corrected information merely expresses what a skilled person, using common general knowledge, would already derive on the date of filing from the parts of a European patent application, seen as a whole, relating to the disclosure. This does not therefore affect the content of the European patent application as filed. Under these circumstances, there cannot be said to be any retroactive effect. Since a correction admissible under Rule 88, second sentence, EPC is thus of a declaratory nature only, it does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC either.

4. Une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE revêt uniquement le caractère d'une constatation. L'information corrigée ne fait qu'exprimer ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré, des parties d'une demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation. Par conséquent, cela n'affecte en rien le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un quelconque effet rétroactif. Vu qu'une correction admissible en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE ne revêt ainsi que le caractère d'une constatation, elle ne transgresse pas non plus l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

5 Für eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ folgt daraus, daß die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents entweder am Anmeldetag oder nach einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ eine derartige **offensichtliche** Unrichtigkeit enthalten müssen, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und - objektiv betrachtet - so auch nicht gemeint sein kann. Ist dagegen zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Berichtigung erkennbar ist.

6 Die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung müssen es alsdann dem Fachmann - unter Heranziehung des am Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens - ermöglichen, den genauen Inhalt der Angabe, die der Antragsteller am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, unmittelbar und eindeutig zu ermitteln derart, daß für den besagten Fachmann "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird" (Regel 88, Satz 2 EPÜ). Bestehen dagegen Zweifel, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so kann eine Berichtigung nicht erfolgen.

7 Was der Fachmann den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag entnehmen konnte, ist vor einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln. Andere Unterlagen als Beschreibungen, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen.

Der Inhalt eines nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehörenden Dokuments kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden

5. With regard to a correction under Rule 88, second sentence, EPC it follows that the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure must, either on the date of filing or following an amendment under Article 123 EPC, contain such an **obvious** error that a skilled person is in no doubt that this information is not correct and - considered objectively - cannot be meant to read as such. If, on the other hand, it is doubtful whether any information at all is incorrect, then a correction is ruled out. The same applies if incorrect information only becomes apparent in the light of the proposed correction.

6. The parts of a European patent application as filed which relate to the disclosure must further allow a skilled person - using the common general knowledge on the date of filing - directly and unequivocally to ascertain the precise content of the information the person making the request actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, so that, for said skilled person, "it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction" (Rule 88, second sentence, EPC). However, if there is any doubt that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, a correction cannot be made.

7 Before a correction can be made under Rule 88, second sentence, EPC it has to be established what actually a skilled person would derive, on the date of filing, from the parts of the European patent application relating to the disclosure. As a result of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC, documents other than the description, claims and drawings may only be used insofar as they are sufficient for proving the common general knowledge on the date of filing. On the other hand, documents not meeting this condition may not be used for a correction under Rule 88, second sentence, EPC even if they were filed together with the European patent application. These include, *inter alia*, priority documents, the abstract and the like

Under certain circumstances the content of a document not belonging to the parts of a European patent application relating to the disclosure may be included, by means of reference, partially or wholly in the disclosure. The Enlarged Board, however, sees no

5 Pour qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE puisse être effectuée, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation doivent donc comporter, à la date de dépôt ou à la suite d'une modification conformément à l'article 123 CBE, une erreur tellement **manifeste** qu'il ne fait aucun doute pour l'homme du métier que l'information en question n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle. Si, en revanche, il est permis de douter que l'on ait vraiment affaire à une information erronée, la correction est exclue. Il en va de même lorsqu'une information erronée ne se révèle qu'à la lumière de la rectification proposée

6 Les parties d'une demande de brevet européen, telle qu'elle a été déposée, qui concernent la divulgation doivent alors permettre à l'homme du métier, sur la base des connaissances générales existant à la date de dépôt dans le domaine considéré, de déterminer directement et sans équivoque le contenu exact de ce que l'auteur de la requête avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, de telle sorte que pour cet homme du métier "il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur" (règle 88, deuxième phrase CBE). Si en revanche, il est permis de douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, la correction ne peut avoir lieu

7 Avant de pouvoir procéder à une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, il convient d'établir en fait ce que l'homme du métier déduirait, à la date de dépôt, des parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE, il n'est possible de recourir à d'autres documents que la description, les revendications et les dessins que s'ils sont de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Un document qui ne satisfait pas à cette exigence ne saurait entrer en ligne de compte pour une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, même s'il a été produit lors du dépôt de la demande de brevet européen. Il peut s'agir notamment d'un document de priorité, de l'abrégé, etc

Dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. Toutefois, dans la

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht im vorliegenden Verfahren jedoch keine Veranlassung, diese Voraussetzungen festzulegen.

8. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden, das das Übereinkommen insbesondere in Artikel 117 (1) EPÜ als Beweismittel zuläßt. Er kann daher unter anderem auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen.

9. Da die Voraussetzungen für den Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, in entscheidendem Maße davon abhängen, ob bei einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beachten ist oder nicht, wird zunächst die Antwort auf die zweite Rechtsfrage gegeben, an die sich dann die Antwort auf die erste anschließt.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA vorgelegten Fragen wie folgt:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

reason to specify these circumstances in the present procedure.

8 Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form allowed by the Convention, in Article 117(1) EPC in particular, as means of giving or obtaining evidence. It may thus be based upon means of evidence in other than document form.

9. Since the requirements for furnishing evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction depend essentially on whether or not the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is to be taken into account in the case of a correction under Rule 88, second sentence, EPC, the second point of law will be answered before the first

Conclusion

For these reasons the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office are answered as follows:

1 The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC.

2. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form

présente procédure, la Grande Chambre de recours ne voit aucune raison de définir ces conditions.

8. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, en liaison avec une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié qu'autorise la Convention, notamment dans le cadre des mesures d'instructions prévues à l'article 117(1) CBE. L'on peut par conséquent se fonder sur d'autres moyens de preuve que des documents

9. Vu que les conditions requises pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur dépendent essentiellement de la question de savoir s'il faut ou non passer outre à l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE dans le cas d'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, la Grande Chambre répondra d'abord à la seconde question de droit, puis à la première.

Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse aux questions posées par le Président de l'OEB, conclut:

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE

2. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 19. November 1992
G 11/91
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
 Mitglieder: W. Moser
 H. Brinkhof
 K. Bruchhausen
 G. Gall
 G. Szabo
 P. van den Berg

Anmelder:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Stichwort: Glu-Gln/CELTRIX

Artikel: 100 c), 117(1), 123 (1) und (2), 138 (1) c) EPÜ

Regel: 86, 88 Satz 2 EPÜ

Schlagwort: "Berichtigung von Mängeln"

Leitsätze

I. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

II. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 184/91 ist zu entscheiden, ob dem von der Beschwerdeführerin nach Regel 88, Satz 2 EPÜ gestellten Antrag stattgegeben werden kann, in ihrer europäischen Patentanmeldung den ursprünglich mit Glu angegebenen Aminosäurerest in Position 12 der N-Endsequenz von CIF-B in Gln berichtigen zu dürfen. Die Prüfungsabteilung wies den Antrag mit der Begründung zurück, daß die berichtigte Angabe weder aus der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung noch aus den Prio-

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 19 November 1992
G 11/91
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P Gori
 Members: W Moser
 H. Brinkhof
 K. Bruchhausen
 G. Gall
 G Szabo
 P. van den Berg

Applicant:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Headword: Glu-Gln/CELTRIX

Article: 100(c), 117(1), 123(1) and (2), 138(1)(c) EPC

Rule: 86 and 88, second sentence, EPC

Keyword: "Correction of errors"

Headnote

I. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC

II. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form.

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 184/91 it has to be decided whether or not to allow the appellants' request under Rule 88, second sentence, EPC to correct in their European patent application the amino acid residue in position 12 of the N-terminal sequence of CIF-B, originally given as Glu, to read Gln. The Examining Division refused this request on the grounds that this corrected information could be derived neither from the European patent application as filed, nor from the priority documents, but only from a laboratory report provided

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 19 novembre 1992
G 11/91
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
 Membres: W. Moser
 H. Brinkhof
 K. Bruchhausen
 G. Gall
 G Szabo
 P. van den Berg

Demandeur:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Référence: Glu-Gln/CELTRIX

Article: 100c), 117(1), 123(1) et (2), 138(1)c) CBE

Règle: 86, 88, deuxième phrase CBE

Mot-clé: "Correction d'erreurs"

Sommaire

I. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier serait objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE

II. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 184/91, il convient de trancher la question de savoir s'il doit être fait droit à la requête formulée par le requérant en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, tendant à remplacer dans sa demande de brevet européen le résidu d'acide aminé en position 12 de la séquence N-terminale de CIF-B, soit à l'origine Glu, par Gln. La division d'examen a rejeté cette requête au motif qu'il n'était possible de déduire cette information corrigée ni de la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée, ni

ritätsunterlagen, sondern nur aus einem von einem Dritten stammenden Laborbericht hergeleitet werden könne und somit die Berichtigung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

II. Die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.2 maß den der Großen Beschwerdekammer in der (noch anhängigen) Sache G 3/89 vorgelegten Rechtsfragen auch für die Entscheidung in der Sache T 184/91 große Bedeutung bei. Sie beschloß in ihrer Zwischenentscheidung T 184/91 vom 25. Oktober 1991, die in der Sache G 3/89 vorgebrachten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer erneut zu stellen. Diese Fragen lauten wie folgt:

"1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?"

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 stellte in der genannten Entscheidung folgendes fest:

- In der Entscheidung T 401/88 (ABI. EPA 1990, 297) werde das Verhältnis zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ untersucht. Damit werde implizit von der Auffassung ausgegangen, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ als Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) anzusehen sei. Die Entscheidung gebe jedoch keine klare Antwort auf die Frage, ob es unter Umständen Fälle gebe, in denen Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ die Erfordernisse des Artikels 123 (2) nicht erfüllen müßten.

- In der Entscheidung J 4/85 (ABI. EPA 1986, 205) sei hingegen die Auffassung vertreten worden, daß die Anwendung der Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht im Widerspruch zu Artikel 123 (2) EPÜ stehe. Damit scheine sie von der Entscheidung T 401/88 (s. o.) abzuweichen, weil festgestellt werde, daß Artikel 123 (2) EPÜ nicht auf Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ angewandt werden könne.

- Als relevant erwähne sie ferner die Entscheidungen in den Sachen T 417/87 vom 17. August 1989, T 3/88 vom 6. Mai 1988 (beide unveröffent-

by a third party, and that it was contradictory to Article 123(2) EPC.

II. The competent Technical Board of Appeal 3.3.2 also attached decisive importance to the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal in case G 3/89 (pending) when considering case T 184/91. It decided in its interlocutory decision T 184/91 of 25 October 1991 to submit the points formulated in case G 3/89 to the Enlarged Board of Appeal again. They read as follows:

"1. Where a correction is requested in accordance with Rule 88, second sentence, EPC, are documents submitted after the date of filing admissible as evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction?"

2. Is such a correction admissible even where the amendment requested would represent an (inadmissible) extension within the meaning of Article 123(2) EPC of the subject-matter disclosed in the documents actually submitted on the date of filing?"

III. Technical Board of Appeal 3.3.2 made in that decision the following comments:

- Decision T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) investigated the relationship between corrections under Rule 88, second sentence, EPC and amendments under Article 123(2) EPC. It thus implicitly appeared to be based on the opinion that a correction under Rule 88, second sentence, EPC was to be considered an amendment in the sense of Article 123(2) EPC. The decision did not however give a definite answer to the question of whether there might exist any circumstances under which corrections pursuant to Rule 88 EPC would not have to meet the requirements of Article 123(2) EPC

- Decision J 4/85 (OJ EPO 1986, 205), on the other hand, held that the application of Rule 88, second sentence, EPC did not contradict Article 123(2) EPC. This seemed to deviate from decision T 401/88 (above) because it states that Article 123(2) EPC could not be applied to corrections under Rule 88, second sentence, EPC.

- As further relevant decisions it mentioned cases T 417/87 of 17 August 1989, T 3/88 of 6 May 1988 (both unpublished) and T 200/89 (OJ EPO 1992,

des documents de priorité, mais uniquement d'un rapport de laboratoire présenté par un tiers, ce qui rendait cette correction contraire à l'article 123(2) CBE.

II. En outre, lors de l'examen de l'affaire T 184/91, la chambre de recours technique 3.3.2 compétente a attaché une importance décisive aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/89 (qui est en instance). Dans sa décision intermédiaire T 184/91 en date du 25 octobre 1991, elle a décidé de soumettre une nouvelle fois à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, formulées dans l'affaire G 3/89:

"1. En cas de requête en rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur?"

2 Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?"

III. Dans cette décision, la chambre de recours technique 3.3.2 a fait observer ce qui suit:

- Dans la décision T 401/88 (JO OEB 1990, 297), le lien existant entre une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE et une modification en vertu de l'article 123(2) CBE a été examiné. Cette décision semblait ainsi implicitement défendre le point de vue selon lequel une correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE devait être considérée comme une modification au sens de l'article 123(2) CBE. Toutefois, elle n'a pas apporté de réponse précise à la question de savoir s'il existait éventuellement des circonstances dans lesquelles une correction en vertu de la règle 88 CBE n'aurait pas à répondre à la condition énoncée à l'article 123(2) CBE

- Il a d'autre part été dit dans la décision J 4/85 (JO OEB 1986, 205) que l'application des dispositions de la règle 88, deuxième phrase CBE ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Cela semble s'écarter des conclusions de la décision T 401/88 (ci-dessus), en ce sens qu'il est affirmé que l'article 123(2) CBE ne peut pas s'appliquer à des corrections effectuées au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE.

- Les décisions T 417/87 en date du 17 août 1989 et T 3/88 en date du 6 mai 1988 (non publiées) ainsi que la décision T 200/89 (JO OEB 1992, 46) peu-

licht) und T 200/89 (ABl. EPA 1992, 46). Die Entscheidungen T 417/87 und T 3/88 betrafen die Berichtigung von Übertragungsfehlern (in der Entscheidung T 417/87 die Änderung der Ziffer 8 innerhalb einer Patentnummer in die Ziffer 3 und in der Entscheidung T 3/88 die Änderung der Zahl 163 innerhalb eines Temperaturbereichs in 136; die Berichtigung sei in beiden Fällen zugelassen worden)

IV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und in den Schreiben vom 25. November 1991 und vom 10. Juni 1992 lasse sich wie folgt zusammenfassen:

- Es bestehe ein grundlegender Unterschied zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ. Eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung könnte auch Änderungen beinhalten, die zu einer Erweiterung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung führten und damit gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Dies hänge damit zusammen, daß Artikel 123 (2) und Regel 88, Satz 2 EPÜ voneinander unabhängige Rechtsvorschriften seien. Außerdem würde Regel 88, Satz 2 EPÜ praktisch bedeutungslos, wenn Berichtigungen nur im Rahmen des Artikels 123 (2) EPÜ zugelassen würden.

- Eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ setze voraus, daß sofort erkennbar sei, daß nichts anderes beabsichtigt gewesen sein könnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde. Es werde jedoch nicht verlangt, daß der zu berichtigende Fehler ebenfalls sofort als solcher erkennbar sei. Es müsse sich nicht unbedingt um eine offensichtlich absurde Feststellung handeln, sondern es genüge, daß der Fehler erkennbar werde, sobald die Berichtigung vorgeschlagen worden sei.

- Bei der Feststellung, ob die vorgeschlagene Berichtigung offensichtlich sei, komme es darauf an, was zum Zeitpunkt der Einreichung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPÜ zugänglich gewesen sei. Der Nachweis dessen könne mit jedem geeigneten Beweis erbracht werden

Entscheidungsgründe

1. Enthält die Beschreibung, ein Patentanspruch oder eine Zeichnung einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag eine Unrichtigkeit, so bewirkt eine Berichtigung derselben nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, daß die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung eine Änderung erfährt. Ist eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderte Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder

46). Decisions T 417/87 and T 3/88 related to the correction of transcription errors (in decision T 417/87 changing the Figure 8 into 3 in a patent number, and in Decision T 3/88 changing the Figure 163 in a temperature range to read 136, the correction being allowed in both cases).

IV. The appellants' submissions in the statement of grounds of appeal and in letters dated 25 November 1991 and 10 June 1992 could be summarised as follows:

- There was a fundamental difference between corrections under Rule 88, second sentence, EPC and amendments under Article 123(2) EPC. A correction admissible under Rule 88, second sentence, EPC might also involve changes which would give rise to an addition to the content of a European patent application as filed, contravening the prohibition of extension under Article 123(2) EPC. This had to do with the fact that Article 123(2) and Rule 88, second sentence, EPC were legal provisions which were independent of one another. Furthermore, Rule 88, second sentence, EPC would be practically meaningless if corrections were only permitted within the framework of Article 123(2) EPC.

- A correction under Rule 88, second sentence, EPC presupposed that it was immediately evident that nothing else would have been intended than what was offered as the correction. However, it did not require the error to be corrected to be immediately evident as well. It did not necessarily have to be a question of an obviously absurd statement, rather, it was sufficient for the error to become evident once the correction had been offered.

- When assessing whether the proposed correction is obvious, the important factor was what had been made available to the public on the date of filing within the meaning of Article 54 EPC. Evidence might be furnished using any suitable means

Reasons for the Decision

1. If the description, a claim or a drawing comprised in a European patent application contains an error on the date of filing, correction of the error under Rule 88, second sentence, EPC has the effect of amending the European patent application as filed. If a European patent application or a European patent which has been amended compared with the version as filed is corrected under Rule 88, second sentence, EPC, the same applies to the

vent également être évoquées pour leur pertinence vis-à-vis de l'affaire en cause. Les décisions T 417/87 et T 3/88 avaient trait à la correction de fautes de transcription (il s'agissait dans la décision T 417/87 de remplacer le chiffre 8 d'un numéro de brevet par le chiffre 3 et, dans la décision T 3/88, le nombre 163 dans un domaine de températures par le nombre 136; la correction a été autorisée dans les deux cas).

IV. Les arguments avancés par le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans les lettres en date du 25 novembre 1991 et du 10 juin 1992 peuvent être résumés comme suit:

- Il existe une différence fondamentale entre une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE et une modification en vertu de l'article 123(2) CBE. Une correction admissible au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE peut d'autre part impliquer des changements qui contribuent à étendre l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que n'autorise pas l'article 123(2) CBE. Cela est lié au fait que l'article 123(2) et la règle 88, deuxième phrase CBE constituent des dispositions juridiques indépendantes l'une de l'autre. En outre, la règle 88, deuxième phrase CBE perd pratiquement toute raison d'être si les corrections sont uniquement autorisées dans le cadre de l'article 123(2) CBE.

- Une correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE présume qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. En revanche, il n'est pas requis que l'erreur à corriger apparaisse elle aussi immédiatement. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'une information manifestement absurde; il suffit assurément que l'erreur devienne évidente une fois que la rectification a été proposée.

- Lorsqu'il s'agit d'examiner si la rectification proposée s'impose à l'évidence, ce qu'il importe de prendre en considération est tout ce qui était accessible au public à la date de dépôt au sens de l'article 54 CBE. Tout moyen approprié peut en l'occurrence servir de preuve

Motifs de la décision

1. Si la description, une revendication ou un dessin figurant dans une demande de brevet européen comporte une erreur à la date de dépôt, la correction de cette erreur en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE a pour effet de modifier la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Si le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui a été modifié par rapport au texte de la demande telle qu'elle a été déposée

eines europäischen Patents Gegenstand einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, so gilt dies genauso in bezug auf diese Fassung. Es handelt sich dabei jeweils um einen Spezialfall einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPU, für den das in Artikel 123 (2) EPÜ statuierte Erweiterungsverbot ebenfalls gilt.

Zur Begründung dieser Auffassung ist folgendes auszuführen:

1.1 Regel 88 EPÜ gehört zum Kapitel V des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, das die Regeln 86 bis 89 EPÜ umfaßt. Dieser Teil ist dem siebenten Teil des Übereinkommens (Artikel 113 bis 134 EPÜ) zuzuordnen

1.2 Die Regeln der Ausführungsordnung folgen weitgehend der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens. Kapitel V des siebenten Teils dieser Ausführungsordnung enthält Ausführungsvorschriften zu Artikel 123 EPÜ (Änderungen), soweit der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betroffen ist. Die Regeln 86 und 88, Satz 2 EPÜ stellen solche Ausführungsvorschriften dar.

1.3 Artikel 123 (1) EPÜ ermächtigt dazu, die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent geändert werden kann, in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu regeln. Andererseits legt Artikel 123 (2) EPÜ zwingend fest, daß Änderungen dieser Art nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung oder des geänderten europäischen Patents **nicht** über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschriften in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, die die in Artikel 123 (1) EPÜ erwähnten Voraussetzungen regeln, unterliegen daher generell der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ, soweit sie den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Da Artikel 123 EPÜ ferner nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet, umfaßt er auch die ersteren.

1.4 Der in Artikel 123 (2) EPÜ verwendete Begriff "Inhalt der Anmeldung" bezieht sich auf die Teile einer europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, die auch in Regel 88, Satz 2 EPÜ genannt sind. Folglich gilt das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ auch im Falle einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ.

amended version. Both are special cases involving an amendment within the meaning of Article 123 EPC and are likewise subject to the prohibition of extension laid down in Article 123(2) EPC.

This assertion is substantiated as follows:

1.1 Rule 88 EPC appears in Chapter V of Part VII of the Implementing Regulations to the Convention, which covers Rules 86 to 89 EPC. This part relates to Part VII of the Convention (Articles 113 to 134 EPC).

1.2 The rules in the Implementing Regulations largely follow the sequence of articles in the Convention. Chapter V in Part VII of the Implementing Regulations contains implementing provisions relating to Article 123 EPC (Amendments), insofar as the content of a European patent application as filed is concerned. Rules 86 and 88, second sentence, EPC constitute such implementing provisions.

1.3 Article 123(1) EPC enables the conditions under which a European patent application or a European patent may be amended to be laid down in the Implementing Regulations to the Convention. On the other hand, it is a mandatory provision of Article 123(2) EPC that amendments of this kind are only admissible insofar as the subject-matter of the amended European patent application or of the amended European patent does **not** extend beyond the content of the European patent application as filed. The provisions in the Implementing Regulations to the Convention governing the conditions mentioned in Article 123(1) EPC are thus invariably bound by Article 123(2) EPC, insofar as they relate to the content of the European patent application as filed. As Article 123 EPC furthermore does not distinguish between amendments due to correction and other amendments, it likewise covers the former.

1.4 The term "content of the application" used in Article 123(2) EPC relates to the parts of a European patent application which determine the disclosure of the invention, namely the description, claims and drawings also mentioned in Rule 88, second sentence, EPC. Consequently, the prohibition of extension under Article 123(2) EPC also applies to a correction under Rule 88, second sentence, EPC

fait l'objet d'une rectification conformément à la règle 88, deuxième phrase CBE, il en va de même pour ce texte modifié. Il s'agit de deux cas spéciaux de modification au sens de l'article 123 CBE, qui sont subordonnés de la même manière à l'interdiction d'étendre l'objet de la demande de brevet ou du brevet visée à l'article 123(2) CBE

Ce qui précède appelle les observations suivantes:

1.1 La règle 88 CBE figure au chapitre V de la septième partie du règlement d'exécution de la Convention, qui comprend les règles 86 à 89 CBE. Cette partie du règlement d'exécution correspond à la septième partie de la Convention (articles 113 à 134 CBE)

1.2 Les règles contenues dans le règlement d'exécution suivent généralement l'ordre des articles de la Convention. Le chapitre V de la septième partie de ce règlement comporte des dispositions d'application de l'article 123 CBE (Modifications), dans la mesure où le contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée est concerné. Les règles 86 et 88, deuxième phrase CBE représentent de telles dispositions d'application.

1.3 L'article 123(1) CBE permet d'arrêter dans le règlement d'exécution de la Convention les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié. Par ailleurs, aux termes de l'article 123(2) CBE, qui sont impératifs, des modifications de ce type ne sont admissibles que si l'objet de la demande de brevet européen modifiée ou du brevet européen modifié **ne** s'étend **pas** au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Les dispositions du règlement d'exécution de la Convention qui régissent les conditions mentionnées à l'article 123(1) CBE sont donc assujetties de façon générale à l'article 123(2) CBE, dans la mesure où elles concernent le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Comme en outre, l'article 123 CBE ne distingue pas entre des modifications par voie de rectification et d'autres modifications, il englobe également les premières.

1.4 La notion de "contenu de la demande" utilisée à l'article 123(2) CBE se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins, parties qui sont également citées à la règle 88, deuxième phrase CBE. Par conséquent, l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE s'applique également à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE

1.5 Diese Auslegung entspricht auch der Bedeutung, die das Übereinkommen dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich - d h am Anmeldetag - eingereichten Fassung für seine rechtlichen Wirkungen einräumt.

1.6 Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ stellt sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ) als auch einen Nichtigkeitsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ) dar, und zwar unabhängig davon, ob er auf eine Berichtigung (Regel 88, Satz 2 EPÜ) oder eine andere Änderung (Regel 86 EPÜ) zurückgeht. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ enthält.

2 Gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ "muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird". Bei der Auslegung dieser Voraussetzung einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ ist zu berücksichtigen, daß das in Artikel 123 (2) EPÜ verankerte Erweiterungsverbot auch im Falle einer solchen Berichtigung gilt (oben Abschnitt 1.4). Das bedeutet, daß es bei der Ermittlung der Angabe, die der Antragsteller (Anmelder oder Patentinhaber) am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, darauf ankommt, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte. Eine Ergänzung der Offenbarung durch Beweise über den am Anmeldetag objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers hinaus soll dadurch ausgeschlossen werden.

Das in Regel 88, Satz 2 EPÜ festgelegte Erfordernis der Offensichtlichkeit einer Berichtigung setzt überdies voraus, daß auch die unrichtige Angabe objektiv erkennbar ist. Der Fachmann muß daher in der Lage sein, die unrichtige Angabe unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und eindeutig zu erkennen.

3 Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Ge-

1.5 This interpretation is also in keeping with the importance accorded by the Convention to the content of a European patent application as filed - i.e. on the filing date - in respect of its legal effects.

1.6 Infringement of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is a ground for both opposition (Article 100(c) EPC) and revocation (Article 138(1)(c) EPC), regardless of whether it results from a correction (Rule 88, second sentence, EPC) or some other amendment (Rule 86 EPC). The legal validity of a granted European patent should not be jeopardised because a correction under Rule 88, second sentence, EPC contains an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC.

2 According to Rule 88, second sentence, EPC, "the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction". Interpretation of this requirement for a correction under Rule 88, second sentence, EPC should take into account that the prohibition of extension enshrined in Article 123(2) EPC also applies to such a correction (see point 1.4 above). This means that, when ascertaining the information the person making the request (the applicant or patent proprietor) actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, what matters is what a skilled person would objectively have derived from the description, claims and drawings of a European patent application on the date of filing. The object here is to rule out evidence being used to extend the disclosure beyond what is objectively recognisable on the date of filing as the intention of the person making the request

The requirement laid down in Rule 88, second sentence, EPC that a correction must be obvious further implies that the incorrect information is objectively recognisable, too. The skilled person must thus be in a position objectively and unambiguously to recognise the incorrect information using common general knowledge.

3. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may therefore be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously,

1.5 Cette interprétation concorde également avec l'importance que la Convention confère au contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire à la date de dépôt, eu égard à ses effets juridiques

1.6 Toute transgression de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE constitue à la fois un motif d'opposition (art. 100 c) CBE) et une cause de nullité (art. 138(1)c) CBE), et ce, qu'elle résulte d'une correction (règle 88, deuxième phrase CBE) ou de toute autre modification (règle 86 CBE). La validité d'un brevet européen délivré ne doit pas être compromise par le fait qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE constitue une extension inadmissible au sens de l'article 123(2) CBE.

2. La règle 88, deuxième phrase CBE, dispose que "la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'aurait pu être envisagé par le demandeur". Pour interpréter cette condition attachée à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, il y a lieu de tenir compte du fait que l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet instituée par l'article 123(2) CBE s'applique également à une telle correction (cf. point 1.4 supra). Cela signifie que lorsqu'il s'agit de déterminer ce que l'auteur de la requête (le demandeur ou le titulaire du brevet) avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, il importe de se fonder sur ce que l'homme du métier pouvait objectivement déduire de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet européen à la date de dépôt, le but étant d'exclure que des éléments de preuve ne contribuent à étendre la divulgation au-delà de ce qui peut être objectivement reconnu à la date de dépôt comme étant l'intention de l'auteur de la requête

L'exigence posée à la règle 88, deuxième phrase CBE, selon laquelle une rectification doit s'imposer à l'évidence, suppose en outre que l'information erronée puisse également être reconnue objectivement. L'homme du métier doit donc être en mesure de reconnaître objectivement et sans équivoque l'information erronée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré

3. Par conséquent, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier

samtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

4. Einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ kommt ein rein feststellender Charakter zu. Die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte. Ein solcher Vorgang läßt folglich den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unberührt. Bei dieser Sachlage kann deshalb von einem rückwirkenden Effekt nicht gesprochen werden. Weil eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung somit nur feststellenden Charakter hat, verstößt sie auch nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

5. Für eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ folgt daraus, daß die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents entweder am Anmeldetag oder nach einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ eine derartige **offensichtliche** Unrichtigkeit enthalten müssen, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und - objektiv betrachtet - so auch nicht gemeint sein kann. Ist dagegen zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Berichtigung erkennbar ist.

6. Die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung müssen es alsdann dem Fachmann - unter Heranziehung des am Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens - ermöglichen, den genauen Inhalt der Angabe, die der Antragsteller am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, unmittelbar und eindeutig zu ermitteln. Derart, daß für den besagten Fachmann "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird" (Regel 88, Satz 2 EPÜ). Bestehen dagegen Zweifel, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so kann eine Berichtigung nicht erfolgen.

using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed.

4 A correction under Rule 88, second sentence, EPC is of a strictly declaratory nature. The corrected information merely expresses what a skilled person, using common general knowledge, would already derive on the date of filing from the parts of a European patent application, seen as a whole, relating to the disclosure. This does not therefore affect the content of the European patent application as filed. Under these circumstances, there cannot be said to be any retroactive effect. Since a correction admissible under Rule 88, second sentence, EPC is thus of a declaratory nature only, it does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC either.

5. With regard to a correction under Rule 88, second sentence, EPC it follows that the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure must, either on the date of filing or following an amendment under Article 123 EPC, contain such an **obvious** error that a skilled person is in no doubt that this information is not correct and - considered objectively - cannot be meant to read as such. If, on the other hand, it is doubtful whether any information at all is incorrect, then a correction is ruled out. The same applies if incorrect information only becomes apparent in the light of the proposed correction.

6. The parts of a European patent application as filed which relate to the disclosure must further allow a skilled person - using the common general knowledge on the date of filing - directly and unequivocally to ascertain the precise content of the information the person making the request actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, so that, for said skilled person, "it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction" (Rule 88, second sentence, EPC). However, if there is any doubt that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, a correction cannot be made.

est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

4. Une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE revêt uniquement le caractère d'une constatation. L'information corrigée ne fait qu'exprimer ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré, des parties d'une demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation. Par conséquent, cela n'affecte en rien le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un quelconque effet rétroactif. Vu qu'une correction admissible en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE ne revêt ainsi que le caractère d'une constatation, elle ne transgresse pas non plus l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

5. Pour qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE puisse être effectuée, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation doivent donc comporter, à la date de dépôt ou à la suite d'une modification conformément à l'article 123 CBE, une erreur tellement **manifeste** qu'il ne fait aucun doute pour l'homme du métier que l'information en question n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle. Si, en revanche, il est permis de douter que l'on ait vraiment affaire à une information erronée, la correction est exclue. Il en va de même lorsqu'une information erronée ne se révèle qu'à la lumière de la rectification proposée.

6. Les parties d'une demande de brevet européen, telle qu'elle a été déposée, qui concernent la divulgation doivent alors permettre à l'homme du métier, sur la base des connaissances générales existant à la date de dépôt dans le domaine considéré, de déterminer directement et sans équivoque le contenu exact de ce que l'auteur de la requête avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, de telle sorte que pour cet homme du métier "il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur" (règle 88, deuxième phrase CBE). Si en revanche, il est permis de douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, la correction ne peut avoir lieu.

7. Was der Fachmann den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag entnehmen konnte, ist vor einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln. Andere Unterlagen als Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen.

Der Inhalt eines nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehörenden Dokuments kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht im vorliegenden Verfahren jedoch keine Veranlassung, diese Voraussetzungen festzulegen.

8. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden, das das Übereinkommen insbesondere in Artikel 117 (1) EPÜ als Beweismittel zulässt. Er kann daher unter anderem auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen.

9. Da die Voraussetzungen für den Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, in entscheidendem Maße davon abhängen, ob bei einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beachten ist oder nicht, wird zunächst die Antwort auf die zweite Rechtsfrage gegeben, an die sich dann die Antwort auf die erste anschließt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in ihrer Zwischenentscheidung vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines

7. Before a correction can be made under Rule 88, second sentence, EPC it has to be established in point of fact what actually a skilled person would derive, on the date of filing, from the parts of the European patent application relating to the disclosure. As a result of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC, documents other than the description, claims and drawings may only be used insofar as they are sufficient for proving the common general knowledge on the date of filing. On the other hand, documents not meeting this condition may not be used for a correction under Rule 88, second sentence, EPC even if they were filed together with the European patent application. These include, *inter alia*, priority documents, the abstract and the like.

Under certain circumstances the content of a document not belonging to the parts of a European patent application relating to the disclosure may be included, by means of reference, partially or wholly in the disclosure. The Enlarged Board, however, sees no reason to specify these circumstances in the present procedure.

8. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form allowed by the Convention, in Article 117(1) EPC in particular, as means of giving or obtaining evidence. It may thus be based upon means of evidence in other than document form.

9. Since the requirements for furnishing evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction depend essentially on whether or not the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is to be taken into account in the case of a correction under Rule 88, second sentence, EPC, the second point of law will be answered before the first.

Order

For these reasons it is decided that:

The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3 3 2 in its interlocutory decision are answered as follows:

1. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the descrip-

7. Avant de pouvoir procéder à une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, il convient d'établir en fait ce que l'homme du métier déduirait, à la date de dépôt, des parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE, il n'est possible de recourir à d'autres documents que la description, les revendications et les dessins que s'ils sont de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Un document qui ne satisfait pas à cette exigence ne saurait entrer en ligne de compte pour une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, même s'il a été produit lors du dépôt de la demande de brevet européen. Il peut s'agir notamment d'un document de priorité, de l'abrégié, etc.

Dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. Toutefois, dans la présente procédure, la Grande Chambre de recours ne voit aucune raison de définir ces conditions.

8. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, en liaison avec une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié qu'autorise la Convention, notamment dans le cadre des mesures d'instructions prévues à l'article 117(1) CBE. L'on peut par conséquent se fonder sur d'autres moyens de preuve que des documents.

9. Vu que les conditions requises pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur dépendent essentiellement de la question de savoir s'il faut ou non passer outre à l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE dans le cas d'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, la Grande Chambre répondra d'abord à la seconde question de droit, puis à la première.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3 3 2 dans sa décision intermédiaire.

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la descrip-

europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden

tion, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC.

2. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form.

tion, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier serait objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

2 Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 8. August 1991

J 7/90

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung

Mitglieder: J.-C. Saisset

J. Stephens-Ofner

Anmelder: Toledo Scale Corporation

Stichwort: Berichtigung der Benennung/TOLEDO

Artikel: 79EPÜ

Regel: 88 Satz 1 EPÜ

Schlagwort: "Berichtigung von Benennungen" - "Zeitgrenze für Berichtigungen" — "Rechtsprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten des Benennungssystems"

Leitsätze

I. Die Juristische Beschwerdekammer hält an ihrer Rechtsprechung fest, daß die Hinzufügung der Benennung eines Vertragsstaats durch Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ von einer Zeitgrenze abhängig ist. Demnach kann eine Berichtigung nur erfolgen, wenn der Antrag darauf so frühzeitig beim EPA eingeht, daß in der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung noch auf ihn hingewiesen werden kann. Dies gilt auch dann, wenn alle übrigen Bedingungen, von denen in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer eine solche Berichtigung abhängig gemacht wird, erfüllt sind. Vorallem gilt diese Zeitgrenze auch, wenn der Anmelder den Antrag auf Berichtigung unverzüglich gestellt hat, nachdem er seinen Irrtum entdeckt hat (Bestätigung der vorausgegangenen Rechtsprechung, nämlich der Entscheidungen J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143), J 3/81 (ABI. EPA 1982, 100), J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) und J 8/89 (1990 EPOR 57)).

II. Dennoch kann das bestehende Benennungssystem - insbesondere die "vorsorgliche Benennung" und Regel 85a EPÜ — zurechtlichen Problemen führen. Dieses System kann nur auf legislativem Wege weiterentwickelt werden. Hierzu verleiht das Übereinkommen dem Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation ausreichende Befugnisse.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 305 201.1 wurde am 8. Juni 1988 unter Beanspruchung einer Priorität vom 12. Juni 1987 eingereicht. Im

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 8 August 1991

J 7/90

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung

Members: J.-C. Saisset

J. Stephens-Ofner

Applicant: Toledo Scale Corporation

Headword: Correction of designation/TOLEDO

Article: 79 EPC

Rule: 88, first sentence, EPC

Keyword: "Designations—correction of" - "Time limitation for corrections" - "Designation system: legal problems and potential development"

Headnote

I. The Legal Board of Appeal upholds its case law under which the addition of a designation of a Contracting State by correction under Rule 88, first sentence, EPC is subject to a time limitation. Corrections can accordingly be made only if the request for correction is received by the EPO in sufficient time to enable publication of a warning together with the European patent application. This applies even where all other conditions to which such corrections are subject under Legal Board of Appeal case law have been met and, in particular, even where the applicant has requested correction immediately upon discovering his mistake (confirmation of past case law, e.g. in decisions J 12/80 (OJ EPO 1981, 143), J 3/81 (OJEPO 1982, 100), J 21/84 (OJ EPO 1986, 75) and J 8/89 (1990 EPOR 57)).

II. However, the existing designation system and, in particular, the "precautionary designation" and Rule 85a EPC may give rise to legal problems. The system can only be developed further on the basis of legislation. The Convention gives competence to that end to the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 88 305 201.1 was filed on 8 June 1988 claiming priority of 12 June 1987. Seven States, including Greece, were

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 8 août 1991

J 7/90

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung

Membres: J.-C. Saisset

J. Stephens-Ofner

Demandeur: Toledo Scale Corporation

Référence: Correction de la désignation/TOLEDO

Article: 79 CBE

Règle: 88, première phrase CBE

Mot-clé: "Désignations—corrections de" - "Limitation de temps pour une rectification" - "Système de la désignation: problèmes de droit et possibilités de développement"

Sommaire

I. La Chambre de recours juridique confirme sa jurisprudence, selon laquelle l'adjonction de la désignation d'un Etat contractant au sens d'une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE est sujet à une "limitation de temps". En conséquence, il ne peut être procédé à une correction que si l'OEB a reçu la requête en rectification suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen. Cela vaut même lorsque sont remplies toutes les autres conditions auxquelles une telle rectification doit satisfaire en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique et notamment, même si le demandeur a présenté sa requête en rectification aussitôt après avoir constaté son erreur (confirmation de la jurisprudence précédente, à savoir des décisions J 12/80 (JO OEB 1981, 143), J 3/81 (JO OEB 1982, 100), J 21/84 (JO OEB 1986, 75) et J 8/89 (1990 EPOR 57)).

II. Toutefois, le système de désignation existant et, en particulier, la "désignation à toutes fins utiles" et la règle 85bis CBE sont susceptibles de poser des problèmes de droit. Ce système ne peut être amélioré que par la voie législative. A cette fin, la Convention attribue la compétence voulue au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 305 201.1 revendiquant la priorité d'une demande en date du 12 juin 1987 a été déposée le 8 juin 1988.

Formblatt für den Erteilungsantrag (vgl. ABI EPA 1986, 306, 308) wurden in Feld 26 ("Benennung von Vertragsstaaten") 7 Staaten, darunter "Griechenland", benannt, und es wurden 7 Benennungsgebühren gezahlt. In diesem Feld 26 wurden die kombinierten Angaben "Schweiz und Liechtenstein" nicht angekreuzt. Das Feld 27 ("Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten") war unverändert, bezog sich also auf alle Vertragsstaaten und damit auch auf die Schweiz und Liechtenstein. Nach einer Mitteilung vom 3. November 1988 nach Regel 50 (1) EPÜ wurde die europäische Patentanmeldung am 14. Dezember 1988 ohne Recherchenbericht als "A2"-Schrift mit der Nr. 0 295 067 veröffentlicht. Als benannte Vertragsstaaten waren darin die 7 Staaten, darunter "Griechenland", aufgeführt, nicht aber die "Schweiz und Liechtenstein".

II. Mit Schreiben vom 5. Juli 1989 beantragte der Vertreter der Anmelderin, die Benennungen nach Regel 88 Satz 1 EPÜ dahingehend zu berichtigen, daß "Griechenland" durch "Schweiz und Liechtenstein" ersetzt wird. Er führte aus, daß ein Irrtum vorliege, der von der Anmelderin entdeckt und ihm am 4. Juli 1989 mitgeteilt worden sei. Es wurden Beweise dafür vorgelegt, daß es sich bei der ursprünglichen Benennung Griechenlands statt der Schweiz und Liechtensteins um einen Irrtum handelte. Mit Telekopie vom 3. August 1989 stellte der Vertreter außerdem vorsorglich einen Antrag auf Wiedereinsetzung für den Fall, daß nach Auffassung des EPA für Anträge auf Berichtigung von Benennungen eine Zeitgrenze zu beachten sei - eine Auffassung, die er nicht teile.

III. Mit Entscheidung vom 2. Oktober 1989 lehnte die Eingangsstelle des EPA beide Anträge ab. Zur Begründung führte sie aus, daß nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer Anträge auf Berichtigung dieser Art so rechtzeitig gestellt werden müßten, daß es noch möglich sei, einen Hinweis darauf in die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung könne nicht stattgegeben werden, weil es sich hier nicht um eine "Frist" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ, sondern um eine "Zeitgrenze" handle.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 29. November 1989 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 30. November 1989 entrichtet und die Begründung am 29. Januar 1990 eingereicht. Später wurde noch eine eidesstattliche Versicherung eines Angestellten der Anmelderin vorgelegt, in der erklärt wurde, daß der Benennungsfehler erst "kurz vor dem 29. Juni 1989" anlässlich einer EDV-Speicherung der Angaben in der "A2"-Schrift entdeckt worden

designated in Section 26 ("Designation of Contracting States") of the Request for Grant form (cf. OJ EPO 1986, 306, 308), and seven designation fees were paid. However, the combination "Switzerland and Liechtenstein" was not marked with a cross in Section 26. Section 27 on the "Precautionary designation of all Contracting States" was unchanged and therefore referred to all Contracting States, including Switzerland and Liechtenstein. Following a communication dated 3 November 1988 pursuant to Rule 50(1) EPC, the European patent application was published on 14 December 1988 without a search report as "A2" document No 0 295 067. It listed as designated Contracting States the seven States including Greece, but not "Switzerland and Liechtenstein".

II. By a letter dated 5 July 1989, the applicant's representative requested a correction under Rule 88, first sentence, EPC to replace the designation of Greece by that of Switzerland and Liechtenstein. He explained that the applicant had discovered that a mistake had been made of which he, the representative, had been notified on 4 July 1989. Evidence was produced that the original designation of Greece instead of Switzerland and Liechtenstein was a mistake. By a fax dated 3 August 1989, the representative also took the precaution of submitting a request for re-establishment of rights in case the EPO was of the opinion - as he was not - that certain time limitations were to be observed when making requests for correction of designations.

III. By a decision dated 2 October 1989 the EPO Receiving Section refused both requests on the ground that, under Legal Board of Appeal case law, a request for a correction of this nature had to be made early enough to enable a warning to be published together with the European patent application. The request for re-establishment of rights was also refused on the ground that the case involved a "time limitation" rather than a "time limit" in the sense of Article 122(1) EPC.

IV. The applicant filed an appeal against this decision on 29 November 1989. The appeal fee was paid on 30 November 1989, and the statement of grounds of appeal was filed on 29 January 1990. An affidavit by an employee of the applicant was subsequently filed, stating that the mistake in designation had not been discovered until "shortly before 29 June 1989" when the "A2" document data was being entered into a computer and that at first the mistaken designa-

Dans le formulaire de requête en délivrance (cf. JO OEB 1986, 306, 308) sept Etats, dont la Grèce, ont été désignés à la rubrique 26 ("Désignation d'Etats contractants"), et sept taxes de désignation ont été acquittées. Dans cette même rubrique 26, la case correspondant à "Suisse et Liechtenstein" n'a pas été cochée. La rubrique 27 ("Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants") est restée telle quelle: elle s'applique donc à tous les Etats contractants, y compris la Suisse et le Liechtenstein. Après notification en date du 3 novembre 1988, conformément à la règle 50(1) CBE, la demande de brevet européen a été publiée le 14 décembre 1988 sans rapport de recherche, sous la forme d'un document "A2" portant le n° 0 295 067. Les Etats contractants qui s'y trouvent désignés sont les sept Etats évoqués, dont la Grèce, mais non la "Suisse et le Liechtenstein".

II. Par lettre datée du 5 juillet 1989, le mandataire du demandeur a présenté une requête en rectification en application de la règle 88, première phrase CBE, visant à remplacer "Grèce" par "Suisse et Liechtenstein". Il indique qu'il y a une erreur que le demandeur a découverte et lui a communiquée le 4 juillet 1989. Il a produit des preuves que la désignation initiale de la Grèce à la place de la Suisse et du Liechtenstein était une erreur. Par télécopie du 3 août 1989, le mandataire a également présenté à toutes fins utiles une requête en *restitutio in integrum*, au cas où l'Office estimerait qu'une telle requête en rectification de la désignation est assujettie à une limitation de temps — point de vue qu'il ne partage pas.

III. Par décision en date du 2 octobre 1989, la section de dépôt de l'OEB a rejeté les deux requêtes, au motif que suivant la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, les requêtes en rectification de ce genre doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen. Il ne peut être fait droit à la requête en *restitutio in integrum* parce qu'il n'est agi pas ici d'un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE, mais d'une "limitation de temps".

IV. Le demandeur a formé recours contre cette décision le 29 novembre 1989 et acquitté la taxe correspondante le 30 novembre 1989; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 janvier 1990. En outre, une déclaration sous serment d'un employé du demandeur a été présentée ultérieurement. Il est précisé que l'erreur de désignation n'a été découverte que "peu avant le 29 juin 1989", à l'occasion d'une mise en mémoire des données figurant dans le docu-

sei und man zunächst an einen Druckfehler geglaubt habe.

V. Mit Schreiben vom 9. Mai 1990 bat die Beschwerdeführerin, die bevorstehende Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zurückzustellen, damit in die spätere "A3"-Schrift die berichtigte Liste der benannten Staaten aufgenommen werden könne. Die "A3"-Schrift erschien am 20. Juni 1990 mit der ursprünglichen Liste der benannten Staaten.

VI. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung am 8. Februar 1991 machte die Beschwerdeführerin folgendes geltend:

Bei der Benennung Griechenlands statt der Schweiz und Liechtensteins handle es sich nachweislich um einen Irrtum, dessen Berichtigung sofort nach seiner Entdeckung beantragt worden sei. Abgesehen von der Vorschrift, daß der Anmelder den Antrag auf Berichtigung nach der Entdeckung eines Fehlers nicht schuldhaft verzögern dürfe, könne nach dem Übereinkommen keine Zeitgrenze für Berichtigungen gesetzt werden. Eine solche sehe Regel 88 auch nicht vor. Auch bei anderen Fehlern, die nach dieser Regel berichtigt werden könnten, komme es nicht auf einen "Schutz Dritter" an. Als Beweis legte sie Beispiele fehlerhafter Veröffentlichungen von Patentanmeldungen vor, um zu zeigen, daß Dritte auf die Richtigkeit solcher Veröffentlichungen nicht vertrauen dürften. Es sei auch bekannt, daß Anmelder europäischer Patente in vielen der benannten Staaten ihren Patentschutz später nicht realisieren würden, so daß dort nach Artikel 65 (3) EPU jeder Schutz rückwirkend entfalle. Die Beschwerdekammer sei nicht befugt, die Berichtigung nach Regel 88 EPU von der Einhaltung einer Zeitgrenze abhängig zu machen. Außerdem sei der "Schutz Dritter" kein stichhaltiges Argument; ein solcher Schutz sei Sache des nationalen Rechts. Das EPA könne und dürfe den nationalen Gerichten nicht dadurch vorgreifen, daß es eine Berichtigung unter Berufung auf den "Schutz Dritter" verweigere. Werde ein Staat im Wege der Berichtigung in eine europäische Patentanmeldung eingefügt, so sei es Sache der Gerichte dieses Staats zu entscheiden, ob dort Patentschutz gewährt und wie dabei den Interessen Dritter Rechnung getragen werde. Die Beschwerdekammer habe zwei Möglichkeiten: Sie könne eine Berichtigung von Staaten überhaupt ablehnen, weil eine Berichtigung dieser Art nicht unter Regel 88 Satz 1 EPU falle. Wenn sie diese Regel aber bei der Berichtigung von Benennungen anwende, dann müsse sie dies für die Dauer des gesamten Prüfungsverfahrens tun. Die Einführung einer Zeitgrenze innerhalb des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt sei unrechtmäßig.

tion had been thought to be a printing error

V. By a letter dated 9 May 1990, the appellant requested postponement of the impending publication of the European search report to enable the corrected list of designated States to be included in the subsequent "A3" document. The "A3" document appeared on 20 June 1990 with the original list of designated States

VI. In its statement of grounds, and in the oral proceedings on 8 February 1991, the appellant presented the following argument:

The designation of Greece instead of Switzerland and Liechtenstein had been shown to be a mistake, as soon as it had been discovered, a request for correction had been made. Under the Convention no time limitation could be imposed on corrections beyond the requirement that the applicant should not unduly delay application for correction once a mistake has come to light. Rule 88 contained no time limitation. Furthermore, the "protection of third parties" did not affect the correction of other errors under this rule. In support of his argument, the appellant gave examples of published patent applications containing errors to show that third parties could not rely on the accuracy of such publications. It was also known that applicants for European patents would not pursue patent protection later in many of the designated States, with the result under Article 65(3) EPC that all protection in those States would cease to apply with retrospective effect. The Board of Appeal had no authority to make corrections under Rule 88 EPC subject to observance of a time limitation. Moreover, a valid argument could not be based on the need for the "protection of third parties": such protection was in any case a matter for national law. The EPO could not and should not pre-empt the national courts by refusing to allow a correction on the grounds of the "protection of third parties". It fell to the courts of the State included in a European patent application as a result of a correction to decide whether patent protection was to be granted and how the interests of third parties were to be protected. The Board of Appeal had two options: either it could refuse to allow the correction of States altogether on the grounds that a correction of this nature did not come under Rule 88, first sentence, EPC; or, if it did apply this rule to the correction of designations, it had to do so for the entire duration of the examination proceedings. Thus, the introduction of a time limitation during proceedings before the European Patent Office was unlawful.

ment "A2" et que, dans un premier temps, on avait cru à une erreur d'impression.

V. Par lettre en date du 9 mai 1990, le requérant a demandé le report de la publication, alors imminente, du rapport de recherche européenne, afin de pouvoir insérer dans le document "A3" la liste corrigée des Etats désignés. Le document "A3" est paru le 20 juin 1990 avec la liste initiale des Etats désignés.

VI. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que lors de la procédure orale du 8 février 1991, le requérant a invoqué les arguments suivants:

La désignation "Grèce" au lieu de "Suisse et Liechtenstein" est une erreur prouvée, dont la rectification a été demandée dès sa découverte. A part l'exigence que le demandeur ne retarde pas indûment la requête en rectification après la découverte d'une erreur, la Convention ne permet pas qu'une limitation de temps soit imposée pour des corrections. Une telle limitation n'est pas prévue par la règle 88 CBE. En outre, la "protection des tiers" n'affecte pas la correction d'erreurs au titre de cette règle. A l'appui de son allégation le requérant cite des exemples de demandes de brevet publiées contenant des erreurs, pour démontrer que les tiers ne peuvent se fier à l'exactitude de telles publications. Par ailleurs, il est notoire que les demandeurs de brevet européen ne font pas usage par la suite de la protection conférée par le brevet dans nombre d'Etats désignés, de sorte que la protection visée à l'article 65(3) CBE y disparaît rétroactivement. La chambre de recours n'a pas compétence pour faire dépendre la rectification prévue à la règle 88 CBE du respect d'une "limitation de temps". De plus, l'argument de la "protection des tiers" n'est pas valable, d'autant que la défense des droits des tiers relève du droit national. L'OEB ne peut ni ne doit se substituer aux instances nationales en invoquant la "protection des tiers" pour refuser une correction. Si par suite d'une rectification, un Etat est mentionné dans la demande de brevet européen, c'est aux instances dudit Etat qu'il appartient de décider s'il faut octroyer la protection par le brevet et de préciser la façon de protéger les intérêts des tiers. Deux possibilités s'offrent à la chambre de recours: elle peut s'opposer à une correction de la désignation d'Etats, au motif que celle-ci n'est pas visée à la règle 88, première phrase CBE; ou, si elle se sert de cette règle pour la correction des désignations, il faut qu'elle le fasse pour toute la durée de la procédure d'examen. Il est illicite d'introduire une "limitation de temps" au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.

Abschließend brachte die Beschwerdeführerin vor, daß eine Zeitgrenze, wenn sie denn eingeführt werden könne, eine "Frist" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ wäre, in die nach diesem Artikel auch eine Wiedereinsetzung möglich sein müsse.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und anzuordnen, daß die Schweiz und Liechtenstein anstelle von Griechenland in die Liste der benannten Vertragsstaaten aufgenommen werden, sei es durch Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ oder durch Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ.

Hilfsweise beantragt sie, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

1 "Die zu Regel 88 EPÜ entwickelte Rechtsprechung verbietet die Anwendung dieser Regel nach Veröffentlichung der Anmeldung mit der Begründung, daß eine Änderung dem Interesse der Öffentlichkeit entgegensteht.

2. In den Vertragsstaaten gibt es keinen allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts, der es erlauben würde, materielles Recht zu ändern oder unwirksam zu machen mit der Begründung, daß das öffentliche Interesse zu schützen sei. Eine solche Änderung kann nur durch Gesetze erfolgen.

3. Somit ist die EPO nicht befugt, Bedingungen aufzuerlegen, die auf eine Gesetzesänderung hinauslaufen. Dementsprechend ... muß die Rechtsprechung [der Juristischen Beschwerdekammer] wieder an die Entscheidung J 12/80 angeglichen werden."

Entscheidungsgründe

1 Die zulässige Beschwerde stellt die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Hinzufügung der Benennung von Vertragsstaaten durch Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ in einem entscheidenden Punkt—nämlich demjenigen einer Zeitgrenze - in Frage Obwohl nach Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens zunächst die Auffassung vorherrschte, daß jede Benennung eines Staats der Einreichung einer Patentanmeldung für diesen Staat entspricht und damit nicht durch Berichtigung nachholbar ist (vgl. *Van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, S. 139), hat die Juristische Beschwerdekammer erstmalig mit ihrer Entscheidung J 8/80 vom 18. Juli 1980 (ABI. EPA 1980, 293) eine solche Berichtigung unter Anwendung der Regel 88 Satz 1 EPÜ grundsätzlich erlaubt. In der Folgezeit hat sie diese Rechtsprechung weiterentwickelt und dabei die Berichtigung von Benennungen von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht Bereits in der Entscheidung J 8/80 wurden an die vom

In concluding his argument, the appellant submitted that, if a time limitation could be introduced, it would be a "time limit" in the sense of Article 122(1) EPC, in which case re-establishment of rights should also be possible under that Article.

VII. The appellant requests that the contested decision be set aside and that it be ordered that Switzerland and Liechtenstein be included in the list of designated Contracting States instead of Greece, whether by correction under Rule 88, first sentence, EPC or by re-establishment of rights under Article 122 EPC.

Alternatively, the appellant requests that the following questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. The case law developed under Rule 88 EPC prohibits the operation of that Rule after an application has been published on the grounds that amendment is contrary to the public interest.

2. There is no principle of procedural law generally accepted in the Contracting States which allows the substantive law to be amended or rendered inoperative on the grounds of protecting the public interest. Such amendment would require new legislation.

3. Accordingly, it is not within the authority of the EPO to impose a condition which has the result of amending the law. Therefore ... the case law [of the Legal Board of Appeal] should be restored to the position according to Decision J 12/80."

Reasons for the Decision

1. The appeal, which is admissible, questions one decisive aspect of Legal Board of Appeal case law on the addition of designations of Contracting States by correction under Rule 88, first sentence, EPC - that of a time limitation. Following signature of the European Patent Convention, the opinion initially prevailed that the designation of a State corresponded to the filing of a patent application for that State and, therefore, could not be made good by correction (cf. *van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden 1975, p. 139). The Legal Board of Appeal, however, since its decision in case J 8/80 dated 18 July 1980 (OJ EPO 1980, 293) has generally allowed such correction by application of Rule 88, first sentence, EPC. It has developed this case law since and, in the process, made the correction of designations dependent on certain conditions. Even in decision J 8/80 the burden on the person requesting correction of proving the facts was a heavy one. Decision J 10/87 (OJ EPO 1989, 323) required a certain "excus-

A la fin de son exposé, le requérant a allégué que si une "limitation de temps" pouvait être introduite, celle-ci serait un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE, auquel cas une *restitutio in integrum* devrait logiquement être possible au titre dudit article

VII. Le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que l'inscription de "Suisse et Liechtenstein" à la place de "Grèce" soit ordonnée dans la liste des Etats contractants désignés, soit par rectification au titre de la règle 88, première phrase CBE, soit par *restitutio in integrum* suivant l'article 122 CBE.

A titre subsidiaire, il demande que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit suivantes:

"1. La jurisprudence élaborée sur la base de la règle 88 CBE interdit l'application de cette règle après la publication de la demande, au motif qu'une modification va à l'encontre de l'intérêt des tiers.

2. Dans les Etats contractants, il n'existe en droit procédural aucun principe général selon lequel il serait possible de modifier le droit matériel ou de l'invalider au motif que l'intérêt des tiers doit être protégé. Seule une nouvelle législation permettrait de procéder à une telle modification

3. Il s'ensuit que l'OEB n'a pas capacité pour dicter des conditions qui reviendraient à une modification de la loi En conséquence, il y a lieu de rétablir la jurisprudence [de la Chambre de recours juridique] correspondant à la décision J 12/80."

Motifs de la décision

1 Le recours, recevable, met en cause sur un point essentiel - celui de la "limitation de temps" - la jurisprudence de la Chambre de recours juridique concernant l'adjonction de la désignation d'Etats contractants au sens d'une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE. Après la signature de la Convention sur le brevet européen, il fut généralement admis que toute désignation d'un Etat équivalait au dépôt d'une demande de brevet pour cet Etat et qu'elle ne pouvait donc être rattrapée par une correction (cf. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyde 1975, p. 139). Or, depuis sa décision J 8/80 du 18 juillet 1980 (JO OEB 1980, 293), la Chambre de recours juridique a autorisé en principe une telle rectification en application de la règle 88, première phrase CBE. Par la suite, elle a développé cette jurisprudence en assujettissant la correction des désignations à certaines conditions. Aux termes de la décision J 8/80 déjà, les exigences posées en matière de preuve à la personne requérant une correction sont

Antragsteller zu erbringenden Beweise hohe Anforderungen gestellt. Die Entscheidung J 10/87 (ABI. EPA 1989, 323) setzte ein gewisses "entschuldbares Versehen" voraus und bestätigte vorgegangene Entscheidungen, die vor allem verlangen, daß der Antrag auf Berichtigung unverzüglich gestellt wird. Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall alle diese Bedingungen, besonders die letzte, erfüllt.

2. Eine weitere Bedingung, die hier als "Zeitgrenze" bezeichnet werden soll, wurde im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin jedoch nicht erfüllt. Diese Bedingung wurde in den Entscheidungen J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143), J 3/81 (ABI. EPA 1982, 100), J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) und zuletzt J 8/89 (1990 EPOR 57) gestellt. Die Bedingung der "Zeitgrenze" verlangt, daß der Antrag auf Berichtigung in aller Regel im Interesse der Öffentlichkeit abzuweisen ist, wenn er nicht so frühzeitig gestellt wird, daß in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann.

2.1 Die Beschwerdeführerin spricht der Beschwerdekammer die Befugnis ab, eine solche Zeitgrenze zur Bedingung für die Berichtigung von Benennungen zu machen. Sie vertritt die Auffassung, daß die Beschwerdekammer nur die Wahl habe, Regel 88 Satz 1 EPÜ entweder auf Benennungen überhaupt nicht anzuwenden oder deren Berichtigung bis zur Erteilung des europäischen Patents zu erlauben. Der Beschwerdeführerin ist zwar darin zuzustimmen, daß Dritte auf die in einer veröffentlichten Patentanmeldung gegebenen Informationen nur beschränkt vertrauen dürfen. Was Benennungen anbelangt, so kann man sogar sagen, daß der echte, branchenkundige Wettbewerber einen Fehler in den Benennungen zumindest erraten kann und somit weiß, daß der Patentanmelder auch nach der Veröffentlichung der Anmeldung noch ein Interesse an seiner Berichtigung hat. Ein solcher Wettbewerber vermag die relative Bedeutung der benannten und der nicht benannten Staaten für die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung einzuschätzen und ist daher möglicherweise nicht geschützt, wenn er aus erkennbaren Fehlern des Patentanmelders Nutzen zieht. Es mag daher teilweise zutreffen, daß ein "Schutz Dritter" keine überzeugende Begründung dafür ist, innerhalb des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Zeitgrenze für die Berichtigung von Benennungen zu setzen.

2.2 Dennoch vermag die Beschwerdekammer der Logik der Beschwerdeführerin nicht zu folgen, daß das EPA nur die Wahl habe, eine Berichtigung von Benennungen entweder überhaupt nicht oder aber bis zur Erteilung des europäischen Patents zuzulassen. Ge-

able oversight" and confirmed earlier decisions that called in particular for an "immediate" request for correction. The Board of Appeal considers the appellant in this case to have met all of these conditions, particularly the latter.

2. However, in this case, the appellant has not met one further condition, which will be referred to here as the "time limitation". This condition was required to be met in decisions J 12/80 (OJ EPO 1981, 143), J 3/81 (OJ EPO 1982, 100), J 21/84 (OJ EPO 1986, 75) and, most recently, J 8/89 (1990 EPOR 57). The "time limitation" condition requires that, in general, a request for correction must be refused in the public interest if it is not made early enough to enable publication of a warning together with the European patent application.

2.1 The appellant contests the Board of Appeal's authority to make such a time limitation a condition for the correction of designations, being of the opinion that the Board has a choice only between either not applying Rule 88, first sentence, EPC to designations at all or allowing correction of designations up to the grant of a European patent. The appellant is quite correct in saying that third parties can rely only to a limited extent on the information given in a published patent application. As far as designations are concerned, it may even be said that a genuine, experienced, competitor would be capable at least of suspecting a mistake in the designation and therefore would expect the applicant still to be interested in having this corrected even after publication of the application. Such a competitor would be able to estimate the relative importance of designated and non-designated States for the economic exploitation of the invention and might therefore not be protected if he were to exploit what were obviously errors on the part of the applicant. It may be true, therefore, to some extent that the "protection of third parties" is not a convincing ground for setting a time limitation for the correction of designations within the European patent grant procedure.

2.2 However, the Board of Appeal does not accept the logic of the appellant's argument that the EPO has a choice only between either refusing the correction of designations altogether or permitting correction up to the grant of a European patent. Legal

très élevées. La décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) exige une certaine "inadvertance excusable" et confirme les précédentes décisions, dans lesquelles il est essentiellement demandé que la requête en rectification soit déposée sans délai. En l'espèce, la Chambre de recours estime que toutes ces conditions de rectification, et notamment la dernière, ont été remplies par le requérant.

2. En revanche, le requérant n'a pas rempli, dans la présente affaire, une autre condition, appelée ici "limitation de temps". Celle-ci avait été requise dans les décisions J 12/80 (JO OEB 1981, 143), J 3/81 (JO OEB 1982, 100), J 21/84 (JO OEB 1986, 75) et, plus récemment, J 8/89 (1990 EPOR 57). Suivant la condition de "limitation de temps", il y a lieu en règle générale de rejeter la requête en rectification dans l'intérêt des tiers, si elle n'a pas été présentée suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen.

2.1 Le requérant conteste que la Chambre de recours ait le pouvoir de faire d'une telle limitation de temps une condition pour la rectification des désignations. Il est d'avis que deux solutions seulement s'offrent à la Chambre de recours, à savoir ne pas appliquer du tout aux désignations la règle 88, première phrase CBE, ou autoriser leur correction jusqu'à la délivrance du brevet européen. Il est vrai, comme l'a fait valoir le requérant, que les tiers ne peuvent avoir qu'une confiance limitée dans les informations contenues dans une demande de brevet publiée. En ce qui concerne les désignations, on peut même dire qu'un authentique concurrent expérimenté est au moins capable de pressentir une erreur dans les désignations, et qu'il sait ainsi que la rectification présente un intérêt pour le demandeur, même après la publication de la demande. Un tel concurrent est en mesure d'apprécier l'importance relative des Etats désignés et non désignés pour l'exploitation économique de l'invention, et il pourrait donc ne pas être protégé s'il venait à tirer profit d'erreurs décelables commises par le demandeur. Par conséquent, il est probablement vrai dans une certaine mesure que la "protection des tiers" n'est pas un motif convaincant pour fixer une "limitation de temps" à la correction des désignations au cours de la procédure de délivrance des brevets européens.

2.2 Cependant, la Chambre de recours n'accepte pas la logique du requérant, selon laquelle l'OEB peut uniquement rejeter la rectification des désignations ou l'autoriser jusqu'à la délivrance du brevet européen. Dans sa jurisprudence, la Chambre de recours juridi-

mäß der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer ist die Berichtigung unvermeidlicher Fehler in der Benennung von Vertragsstaaten nur unter bestimmten Bedingungen und auch nur bis zu dem bereits genannten Zeitpunkt im Verfahren zulässig. Regel 88 Satz 1 EPÜ zwingt das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen. Aus den drei Texten dieser Regel ("können" — "may be" — "peuvent") ergibt sich, daß die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des EPA gestellt ist. Dies bedeutet auch, daß die Berichtigung von Bedingungen abhängig gemacht werden kann. Eine Zeitgrenze ist eine angemessene Bedingung, um die Hinzufügung einer Benennung im Wege der Berichtigung überhaupt möglich zu machen.

2.3 Die Tatsache, daß durch die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, durch die vorsorgliche Benennung (vgl. Rechtsauskunft Nr. 7/80, ABI EPA 1980, 395) und durch Regel 85a EPÜ Möglichkeiten geschaffen worden sind, weitere Staaten in die Benennungen einzubeziehen, verpflichtet das EPA jedoch nicht dazu, dies ohne zeitliche Beschränkung bis zur Erteilung des Patents zuzulassen. Wenn überhaupt eine Zeitgrenze innerhalb des Verfahrens möglich ist, dann ist es die von der Juristischen Beschwerdekammer gewählte, die wohl kaum willkürlich genannt werden kann. Der Anmelder und sein Vertreter haben nach Einreichung der Anmeldung wiederholt Gelegenheit, die Benennungen zu überprüfen: den letzten Anlaß hierzu bietet die auch im vorliegenden Fall ergangene Mitteilung nach Regel 50 (1) EPÜ.

3. Der vorsorgliche Antrag auf Wiedereinsetzung wegen Versäumung einer "Frist" kann keinen Erfolg haben, weil die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammer als Bedingung gesetzte "Zeitgrenze" keine "Frist" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ ist (siehe Nr. 2.2). Anträge auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ sind in der Tat nicht fristgebunden. Dies schließt aber nicht aus, daß von der Rechtsprechung für bestimmte Arten von Berichtigungen gewisse Bedingungen - einschließlich Zeitgrenzen - gestellt werden.

4. Die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen haben den Charakter von Feststellungen; sie entsprechen eher einem Antrag auf Zulassung einer Revision. Selbst wenn man diese Feststellungen in Fragen umformuliert, laufen sie auf den Antrag hinaus, daß die Große Beschwerdekammer entweder die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Benennungen für unrechtmäßig erklärt oder aber eine Berichtigung zeitlich bis zur Erteilung des europäischen Patents zuläßt. Dies ist

Board of Appeal case law permits the correction of unavoidable errors in the designation of Contracting States only under certain conditions and only up to the aforementioned point in the proceedings. Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of errors of any kind at any time. All three texts of this rule ("können" — "may be" — "peuvent") give the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion, which also means that corrections can be made dependent upon conditions. A time limitation is a reasonable condition if the addition of a designation by correction is to be permitted at all.

2.3 The fact that Legal Board of Appeal case law, the "precautionary" designation (cf. Legal Advice No. 7/80, OJ EPO 1980, 395) and Rule 85a EPC have made it possible to include further States in the designations does not oblige the EPO to permit this up to the grant of a patent without any time restrictions. If any time limitation is possible within the proceedings it is the one chosen by the Legal Board of Appeal, which is hardly arbitrary. After filing the application, the applicant and his representative have plenty of opportunities to check the designations, with the communication pursuant to Rule 50(1) EPC, which was also issued in this case, giving them their final chance to do so.

3. The precautionary request for re-establishment of rights following failure to observe a "time limit" cannot be granted since the "time limitation" condition imposed under Board of Appeal case law is not a "time limit" in the sense of Article 122(1) EPC (cf. 2.2 above). A request for correction under Rule 88 EPC is in fact not subject to any time limit. However, this does not rule out the possibility of the case law imposing certain conditions, including time restrictions, on particular types of corrections

4. The questions of law posed by the appellant are expressed as statements and are more in keeping with a request for the grant of an appeal. Even if rephrased as questions, they amount to a request for the Enlarged Board of Appeal either to declare Legal Board of Appeal case law on the correction of designations unlawful or, on the contrary, to extend the possibility of correction up to the grant of a European patent. This is in itself a contradictory request. It is neither necessary, therefore, under Article 112(1)(a) EPC

que a décidé de n'autoriser la rectification d'erreurs inévitables dans la désignation des Etats contractants que sous certaines conditions et seulement jusqu'au stade de la procédure indiquée. La règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Il ressort des trois versions de cette règle ("können" — "may be" — "peuvent") que la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office. Cela signifie également que la correction d'erreurs peut être assujettie à des conditions. La limitation de temps est une condition raisonnable, qui rend possible l'adjonction d'une désignation au sens d'une correction.

2.3 Le fait que la jurisprudence de la Chambre de recours, la désignation "à toutes fins utiles" (cf. Renseignements de nature juridique n° 7/80, JO OEB 1980, 395), et la règle 85bis CBE offrent la possibilité d'inclure d'autres Etats dans les désignations n'oblige toutefois pas l'OEB à autoriser une rectification sans limitation de temps jusqu'à la délivrance du brevet. La seule limitation de temps pouvant être fixée dans le cadre de la procédure est celle choisie par la Chambre de recours juridique, et elle n'est guère arbitraire. Après avoir déposé la demande, le demandeur et son mandataire ont plus d'une fois l'occasion de vérifier les désignations, la dernière étant la notification émise conformément à la règle 50(1) CBE, comme ce fut également le cas en l'espèce

3. La requête en *restitutio in integrum* faite à toutes fins utiles pour cause de non-respect d'un "délai" ne peut aboutir, étant donné que la "limitation de temps" fixée comme condition en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours n'est pas un "délai" au sens de l'article 122(1) CBE (cf. 2.2 supra). En réalité, une requête en rectification au titre de la règle 88 CBE n'est assujettie à aucun délai, ce qui n'exclut toutefois pas que la jurisprudence impose certaines conditions, y compris des limitations de temps, pour des rectifications d'un genre particulier.

4. Les questions juridiques soulevées par le requérant sont formulées comme des constatations; elles correspondent plutôt à une requête en admission d'une révision. Même si l'on transforme ces constatations en questions, elles reviennent à demander que la Grande Chambre de recours déclare purement et simplement illicite la jurisprudence de la Chambre de recours juridique en matière de correction des désignations ou, au contraire, qu'elle prolonge cette possibilité de correction jusqu'à la délivrance du brevet

ein in sich widersprüchliches Begehren. Eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer erscheint daher weder nach Artikel 112 (1) a) EPÜ erforderlich noch zur Weiterentwicklung des Benennungssystems im Europäischen Patentübereinkommen hilfreich.

5. Die Beschwerde wird daher zurückgewiesen und der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer als für eine Reform des Benennungssystems ungeeignet abgelehnt.

6. Dennoch bleibt zu bedenken, ob es nicht an der Zeit ist, das Benennungssystem durch Rechtsetzung weiterzuentwickeln. Durch Rechtsprechung kann die Juristische Beschwerdekammer hierzu kaum noch etwas beitragen. Sie kann jedoch darauf aufmerksam machen, daß das derzeitige Benennungssystem der Zielsetzung der europäischen Patentrechtsharmonisierung nicht entspricht (siehe Nr. 6.1), daß dieses System rechtlich nicht unbedenklich ist (Nr. 6.2) und daß das Europäische Patentübereinkommen dem Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation für eine Weiterentwicklung des Rechts den notwendigen Spielraum läßt (Nr. 6.3).

6.1 Das geltende Benennungssystem ist im Grunde ein System der Einzelbenennung, das früheren Projekten zur Schaffung eines europäischen Patents fremd war. Diese wollten in Europa das Territorialitätsprinzip überwinden, eine zentrale Patentprüfung für alle Staaten wirksam werden lassen und einheitliche Rechtsverhältnisse herstellen. Das geltende System hingegen stammt aus dem PCT (zur Geschichte siehe Münchner Kommentar, Art. 79, Rdn. 23 ff.). Als System der Einzelbenennung hätte es keine große Bedeutung gehabt, wenn das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) bald nach dem Europäischen Patentübereinkommen in Kraft getreten wäre. Im PCT ist das System der Einzelbenennung inzwischen weiterentwickelt worden: Auch wenn eine Vielzahl nationaler und regionaler Patente beantragt wird, sind höchstens 10 Gebühren zu zahlen (Regel 96 und GebVerz. Nr. 2 PCT). Damit ist im PCT-Verfahren eine "weltweite" Globalbenennung möglich. Auf das regionale/europäische Patent entfällt dabei nur eine einzige Gebühr. Das PCT-Formblatt PCT/RO/101 stellt außerdem sicher, daß sich alle Euro-PCT-Anmeldungen auf alle Mitgliedstaaten des EPÜ beziehen, die dem PCT angehören. Erst nach Eintritt der Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase beim EPA sind für die einzelnen EPÜ-Staaten Benennungsgebühren zu entrichten. Dann tritt allerdings der gleiche Zustand ein wie bei europäischen Patentanmeldungen. Die

nor helpful to the development of the designation system in the European Patent Convention to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal.

5 The appeal is therefore rejected and the request for referral to the Enlarged Board of Appeal refused on the ground that it is of no assistance in reforming the designation system.

6. However, consideration should be given to the question whether the time has not come to develop the designation system by means of legislation. As the case law of the Legal Board of Appeal cannot be developed further on this question, the Board is not in a position to make any additional contribution to such development. Nevertheless, it would point out that the current designation system is not in keeping with the objectives of European patent law harmonisation (see 6.1 below), that the system gives rise to problems from the legal point of view (6.2 below) and that the European Patent Convention gives the Administrative Council of the European Patent Organisation the necessary scope to develop the law in this respect (6.3 below).

6.1 The current designation system is basically a system of individual designations, not found in earlier plans for a European patent. The aim of the latter was to overcome the principle of territoriality in Europe, to make centralised patent examination effective for all States and to create uniform law. The current system by contrast has its origins in the PCT (for background see Münchner Kommentar [commentary on the EPC], Art. 79, No. 23 et seq.) As a system of individual designations, it would not have been of much significance if the Community Patent Convention (CPC) had come into force soon after the European Patent Convention. In the meantime, the PCT individual designation system has developed: even when a large number of national and regional patents are requested, no more than 10 fees are due (Rule 96 and Fee Schedule No. 2 PCT). Thus, a "worldwide" global designation is possible under the PCT procedure. For a regional/European patent only one fee is due. The PCT form PCT/RO/101 further ensures that all Euro-PCT applications refer to all EPC States belonging to the PCT. It is not until a Euro-PCT application has entered the regional phase before the EPO that designation fees for the individual EPC States have to be paid. Then, however, the same procedure applies as for European applications. The territorial unity of patent applications pending before the EPO ceases, meaning that in about 85% of applica-

européen. En soi, il s'agit là d'une requête contradictoire. Saisir la Grande Chambre de recours de cette question ne semble donc pas nécessaire au sens de l'article 112(1)a) CBE, ni utile au développement du système des désignations dans la Convention sur le brevet européen.

5 En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours et de ne pas faire droit à la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, au motif qu'elle est impropre à une réforme du système des désignations.

6. Il convient néanmoins de se demander s'il n'est pas temps de développer le système des désignations par la voie législative. Par sa jurisprudence, la Chambre de recours juridique n'est guère en mesure de contribuer à ce dessein. Elle peut néanmoins signaler que le système actuel de désignation ne répond pas au but d'harmonisation du droit européen des brevets (cf. 6.1 infra), qu'il pose des problèmes juridiques (cf. 6.2 infra) et que la Convention sur le brevet européen offre au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets les moyens nécessaires pour développer le droit (cf. 6.3 infra).

6.1 Le système de désignation en vigueur est, au fond, un système de la désignation individuelle, qui ne figurait pas dans les premiers projets visant à instituer un brevet européen. Ceux-ci tendaient à surmonter le principe de la territorialité en Europe, à permettre un examen centralisé des brevets, valable pour tous les Etats, et à créer un droit uniforme. Le système actuel, quant à lui, trouve son origine dans le PCT (pour sa genèse, cf. Münchner Kommentar, article 79, point 23 s.). En tant que système de la désignation individuelle, il n'aurait pas eu beaucoup d'importance si la Convention sur le brevet communautaire (CBC) était entrée en vigueur peu après la Convention sur le brevet européen. Entretemps, le système de la désignation individuelle a été développé dans le PCT. C'est ainsi qu'un maximum de dix taxes sont à payer, même si de nombreux brevets nationaux et régionaux sont demandés (règle 96 et barème de taxes n° 2 PCT). Le PCT permet donc une désignation globale "à l'échelle mondiale". Une seule et unique taxe doit être payée pour le brevet régional/européen. De plus, le formulaire PCT (PCT/RO/101) garantit que toutes les demandes dites euro-PCT se rapportent à l'ensemble des Etats parties à la CBE qui adhèrent au PCT. Ce n'est qu'après l'entrée de la demande euro-PCT dans la phase régionale auprès de l'OEB qu'il y a lieu d'acquitter les taxes de désignation pour chacun des Etats parties à la CBE. A ce moment-là, tou-

territoriale Einheit der beim EPA abhängigen Patentanmeldungen zerfällt, d. h., daß in rund 85 % der Anmeldungen nicht alle Staaten benannt sind, die künftig vom Gemeinschaftspatent umschlossen werden. Eine "nachträgliche Wahl des Gemeinschaftspatents", wie sie in Artikel 82 GPÜ vorgesehen ist, wird daher nur sehr begrenzt möglich sein (vgl. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1989, L 401). Das derzeitige Benennungssystem im Europäischen Patentübereinkommen läuft daher dem Gemeinschaftspatent und dessen Zielsetzung zuwider, einheitliche Rechtsverhältnisse in Europa herzustellen und damit dem Binnenmarkt und dem europäischen Wirtschaftsraum zu dienen.

6.2 Im vorliegenden Fall teilt die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, daß die Berichtigung von Benennungen entweder überhaupt nicht oder aber bis zur Erteilung des europäischen Patents zuzulassen sei. Dennoch scheinen bestimmte Gesichtspunkte des gegenwärtigen Systems rechtliche Probleme aufzuwerfen.

6.2.1 Zunächst ist daran zu denken, daß es für den Anmelder einer internationalen Anmeldung, mit der ein regionales, europäisches Patent begehrt wird, die von der Beschwerdeführerin in Frage gestellte Zeitgrenze nicht in gleicher Art gibt. Die Weiterentwicklung des PCT-Systems (siehe Nr. 6.1) hat dazu geführt, daß in der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nach Artikel 21 PCT immer alle EPÜ-Staaten als benannt erscheinen. Diese Veröffentlichung ersetzt nach Artikel 158 (1) EPÜ die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 93 EPÜ. Nach Artikel 22 bzw. 39 PCT in Verbindung mit Regel 104b EPÜ muß der PCT-Anmelder die Benennungsgebühren für die einzelnen Mitgliedstaaten des EPÜ erst 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätsdatum beim Eintritt seiner Anmeldung in die regionale Phase zahlen. Zu diesem Zeitpunkt aber ist die dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung für die Berichtigung von Benennungsfehlern gesetzte Frist längst überschritten.

6.2.2 Auch die Neufassung der Regel 85a EPÜ (ABI. EPA 1989, 1 ff.) führt zu rechtlichen und praktischen Problemen. Ein rechtliches Problem entsteht aus der Tatsache, daß für Benennungen in Feld 26 des Antragsformulars eine Mitteilung vorgesehen ist, für Benennungen im Feld 27 dagegen nicht (vgl. Entscheidung J 10/86 vom 4. Mai 1987, nicht veröffentlicht). Ein praktisches Problem kann sich aus der Tatsache ergeben, daß die Fristen für die Zahlung der Benennungsgebühren

not all the States are designated which in future will be covered by a Community patent. The "subsequent choice of a Community patent" as provided for in Article 82 CPC, therefore, will be possible only to a very limited extent (cf. Official Journal of the European Communities 1989, L 401). The current designation system under the European Patent Convention, therefore, is in conflict with the Community patent and its aim of creating uniform law throughout Europe in order to serve the single market and the European economic area.

6.2 In the case in question, the Legal Board of Appeal does not share the appellant's opinion that the correction of designations should either not be permitted at all or be permitted up to the grant of a European patent. However, certain aspects of the current system do seem to present legal problems.

6.2.1 The first point is that the time limitation questioned by the appellant is not the same for an applicant for an international application requesting a regional, European, patent. The PCT system (cf. 6.1 above) has developed in such a way that the publication of the international application under Article 21 PCT always designates all EPC States. Under Article 158(1) EPC, this publication takes the place of the publication of a European patent application under Article 93 EPC. Under Article 22 or 39 PCT in conjunction with Rule 104b EPC the PCT applicant need not pay the designation fees for the individual EPC Member States until 21 or 31 months after the priority date, when the application enters the regional phase. By this time, however, the period of time allowed for the applicant for a European patent application to correct designation errors has long expired.

6.2.2 Even the revision of Rule 85a EPC (OJ EPO 1989, 1 et seq.) gives rise to legal and practical problems. A legal problem arises from the fact that a communication is provided for with respect to designations under Section 26 of the request form but not with respect to designations under Section 27 (cf. Decision J 10/86 dated 4 May 1987, not published). A practical problem may result from the fact that the time limits for the payment of fees for designations under Sections 26 and 27

teils, la procédure qui s'applique est la même que pour les demandes de brevet européen. L'unité territoriale des demandes de brevet en instance devant l'OEB cesse, ce qui a pour effet que dans 85 % environ des demandes, les Etats qui seront à l'avenir couverts par le brevet communautaire, ne sont pas tous désignés. Aussi un "choix a posteriori du brevet communautaire", tel que prévu à l'article 82 CBC, ne sera-t-il possible qu'à l'intérieur d'étroites limites (cf. Journal officiel des Communautés européennes 1989, L 401). Le système actuel de désignation selon la Convention sur le brevet européen est donc en contradiction avec le brevet communautaire et son objet, à savoir l'institution en Europe d'un droit uniforme au service du marché unique et de l'espace économique européen.

6.2 Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique ne partage pas l'avis du requérant, selon lequel il y a lieu soit de ne pas admettre du tout la correction de désignations, soit de l'autoriser jusqu'à la délivrance du brevet. Il n'en reste pas moins que certains aspects du système actuel semblent poser des problèmes sur le plan juridique.

6.2.1 Tout d'abord, il convient de noter que la question de la limitation de temps soulevée par le requérant ne se pose pas de la même façon au déposant d'une demande internationale visant à obtenir un brevet régional, européen. Le système du PCT (cf. 6.1 supra) s'est développé de telle manière que tous les Etats parties à la CBE sont systématiquement désignés dans la demande internationale publiée conformément à l'article 21 PCT. Selon l'article 158(1) CBE, cette publication remplace la publication de la demande de brevet européen visée à l'article 93 CBE. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de 21 ou de 31 mois à compter de la date de priorité que le déposant PCT doit, au moment où sa demande entre dans la phase régionale, acquitter conformément aux articles 22 ou 39 PCT ensemble la règle 104ter CBE les taxes de désignation pour chacun des Etats parties à la CBE. Or, à ce stade, le délai imparti au déposant d'une demande de brevet européen pour corriger des erreurs de désignation est depuis longtemps dépassé.

6.2.2 Même la révision de la règle 85bis CBE (JO OEB 1989, 1 s.) suscite des problèmes juridiques et pratiques. Un problème juridique se pose du fait qu'une notification est prévue quant aux désignations sous la rubrique 26 du formulaire de requête, mais pas quant à celles sous la rubrique 27 (cf. décision J 10/86 du 4 mai 1987, non publiée). Un problème pratique peut résulter du fait que les délais prévus par la nouvelle règle 85bis (1) et (2) CBE pour le paiement des taxes de dé-

nach der neuen Regel 85a (1) und (2) EPÜ für die Felder 26 und 27 unterschiedlich lang sind

6.2.3 Die derzeitige Benennungsgebühr in Höhe von 350 DEM, die ungeachtet der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung des einzelnen Staates zu zahlen ist, erscheint insofern problematisch, als sie sich auf die Benennung bestimmter Staaten prohibitiv auswirken kann. Hier sei daran erinnert, daß 1970 auf der Washingtoner Konferenz der Betrag von 12 US-Dollar als Orientierung für die Höhe der Benennungsgebühr genannt worden war (vgl. Records, S 648). Dementsprechend erscheint es zweifelhaft, ob Artikel 79 in Verbindung mit Artikel 40 (1) EPÜ eine so hohe einheitliche Benennungsgebühr für jeden einzelnen Vertragsstaat zulassen kann.

6.3 Aus all diesen Gründen möchte die Juristische Beschwerdekammer darauf hinweisen, daß das Europäische Patentübereinkommen dem Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Befugnis gibt, das Benennungssystem sowohl hinsichtlich einer Globalisierung der Benennungsgebühren als auch hinsichtlich der Fristen für ihre Zahlung fortzuentwickeln.

6.3.1 Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß die grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Anmeldegebühr nach Artikel 78 (2) EPÜ und der Benennungsgebühr nach Artikel 79 (2) EPÜ mit ihren unterschiedlichen Fälligkeiten (ein Monat nach Einreichung der Anmeldung bzw. 13 Monate nach dem Prioritätsdatum) aufrechterhalten bleiben muß. Dementsprechend sollten europäische Patentanmeldungen, die Erstanmeldungen sind, bei der Einreichung mit keinerlei Benennungsgebühren belastet werden. Der Präsident des EPA hat in seinem Sieben-Maßnahmen-Programm (vgl. ABI EPA 1989, 523 und die Schrift "EPO Horizon 2000", Rdn 69, S. 44) die Aufmerksamkeit erneut auf die Möglichkeit gelenkt, durch eine europäische Erstanmeldung eine beschleunigte europäische Recherche zu erlangen. Die europäische Erstanmeldung wird an Bedeutung gewinnen. Sie schafft nach Artikel 87 (1) EPÜ eine Prioritätsgrundlage für die Benennung aller Vertragsstaaten und enthält insofern eine "Globalbenennung".

6.3.2 Danach steht einer Zusammenfassung aller Benennungsgebühren nach den Artikeln 3 und 79 (2) EPÜ zu einer einzigen Gebühr rechtlich nichts im Wege. Der Wortlaut dieser Bestimmungen ist aber nicht so zu verstehen, daß für jeden Staat eine Benennungsgebühr in jeweils gleicher Höhe gezahlt werden müßte. Dies zeigen der Patentschutzvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein (vgl. ABI EPA 1980, 407) und die vorbereitenden Studien zum Gemeinschaftspatent. Somit bleibt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, für alle Ver-

pursuant to new Rule 85a, paragraphs 1 and 2, EPC expire at different times

6.2.3 The current designation fee of DEM 350 payable regardless of the size and economic significance of the individual State appears problematical in that it may act as a deterrent to the designation of certain States. It should be remembered here that at the Washington Diplomatic Conference in 1970 the sum of 12 US dollars was mentioned as a guideline for the amount of the designation fee (cf. Records p. 648). It therefore seems doubtful whether Article 79 in conjunction with Article 40(1) EPC can permit such a high uniform designation fee for each of the various Contracting States.

6.3 For all these reasons the Legal Board of Appeal would point out that the European Patent Convention gives the Administrative Council of the European Patent Organisation the competence to adapt the designation system in respect of both setting a global designation fee and time limits for fee payments.

6.3.1 However, it should be pointed out that the essential difference between the filing fee under Article 78(2) and the designation fee under Article 79(2) with their different due dates (one month after filing of the application and 13 months after the priority date respectively) must be maintained. European patent applications which are first filings should not be subject therefore to any designation fees at the time of filing. In the seven measures programme (cf. OJ EPO 1989, 523, and the document "EPO Horizon 2000", No. 69, p. 44), the President of the Office again drew attention to the possibility of obtaining an accelerated European search by means of a European first filing. The European first filing will become increasingly important. Under Article 87(1) EPC, it gives rise to a priority basis for designating all Contracting States and thus in a way contains a "global" designation.

6.3.2 Thereafter, there are no legal obstacles to combining all the designation fees under Articles 3 and 79(2) EPC into a single fee. The wording of these provisions is not to be understood, however, as meaning that a designation fee of the same amount must be paid for each State. This is clear from the patent treaty between Switzerland and Liechtenstein (cf. OJ EPO 1980, 407) and the preparatory studies on the Community patent. So the question remains whether it is at all possible to provide for a global designation fee for all Contracting

signation visées aux rubriques 26 et 27 expirent à des dates différentes

6.2.3 La taxe de désignation actuelle, qui se monte à 350 DEM et doit être acquittée quelles que soient la taille et l'importance économique de l'Etat désigné, semble problématique dans la mesure où elle peut dissuader les demandeurs de désigner certains Etats. A cet égard, il convient de rappeler qu'à la Conférence de Washington en 1970 (cf. compte rendu (Records) p. 648), la somme de 12 dollars US avait été citée comme ordre de grandeur pour la taxe de désignation. Dès lors, il n'est pas certain que l'article 79 ensemble l'article 40(1) CBE autorisent une taxe de désignation individuelle uniforme si élevée pour chacun des Etats contractants.

6.3 Pour toutes ces raisons, la Chambre de recours juridique tient à signaler que la Convention sur le brevet européen donne au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets le pouvoir d'adapter le système des désignations, tant en ce qui concerne une globalisation des taxes de désignation que leurs délais de paiement.

6.3.1 Il convient toutefois de souligner qu'il faut maintenir la distinction fondamentale entre la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) et la taxe de désignation visée à l'article 79(2) CBE, ainsi que leurs échéances respectives (un mois à compter du dépôt de la demande ou treize mois à compter de la date de priorité). Il s'ensuit que les demandes de brevet européen qui sont des premiers dépôts ne doivent être assujetties à aucune taxe de désignation au moment du dépôt. Dans son programme en sept mesures (cf. JO OEB 1989, 523, et document "EPO Horizon 2000", point 69, p. 44), le Président de l'Office a de nouveau attiré l'attention sur la possibilité d'obtenir une recherche européenne accélérée au moyen d'un premier dépôt européen. Les premiers dépôts européens vont gagner en importance. En effet, ils créent au titre de l'article 87(1) CBE une base de priorité pour la désignation de tous les Etats contractants, et comportent dans cette mesure une désignation "globale".

6.3.2 En conséquence, rien ne s'oppose juridiquement à ce que toutes les taxes de désignation prévues aux articles 3 et 79(2) CBE soient refundées en une taxe unique. Le texte de ces dispositions ne signifie toutefois pas qu'une taxe de désignation d'un même montant doit être payée pour chaque Etat. C'est ce qui ressort du Traité sur la protection par les brevets conclu par la Suisse et le Liechtenstein (cf. JO OEB 1980, 407) et les études préparatoires sur le brevet communautaire. Il reste donc à savoir si l'on peut prévoir une taxe de désignation globale pour

tragsstaaten - unabhängig davon, ob sie dem Gemeinschaftspatentübereinkommen angehören werden - eine globale Benennungsgebühr vorzusehen. Dies ist zu bejahen. Artikel 3 EPÜ würde natürlich eine gesonderte internationale Vereinbarung nach Artikel 142 in Verbindung mit Artikel 149 EPÜ notwendig machen, wenn die gemeinsame Benennung zwangsläufig zu einem gemeinsamen Patent führen würde. Eine globale Benennungsgebühr läßt es dem Patentanmelder aber unbenommen, vor Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 79 (3) EPÜ Benennungen zurückzunehmen oder nach der Erteilung darauf zu verzichten, das europäische Patent in einem bestimmten Vertragsstaat weiterzuverfolgen oder aufrechtzuerhalten. Die "vorsorgliche" Benennung bedurfte noch nicht einmal einer Rechtsnorm, sondern nur eines Zusatzes in einem Formular. Eine einzige, globale Benennungsgebühr müßte jedoch sicherlich in der Gebührenordnung geregelt werden. Dafür bräuchte aber keine gesonderte internationale Vereinbarung im Sinne der Artikel 142 und 149 EPÜ geschlossen zu werden.

6.3.3 Neben einer pauschalen Benennungsgebühr zu Beginn des Verfahrens ist eine Erhebung von individuellen Benennungsgebühren bei der Erteilung des europäischen Patents rechtlich nicht ausgeschlossen. Dies entspräche einer Verlängerung der Frist für die Zahlung eines Teiles der Benennungsgebühren über den in Artikel 79 (2) EPÜ vorgesehenen Zeitraum hinaus. Eine derartige Verlängerung erscheint durch Artikel 33 (1) a) EPÜ gedeckt. Hierdurch würde zwar die gegenwärtige Situation verbessert, doch würden ähnliche Probleme, wie sie heute bestehen, geschaffen. Daher erscheint es ratsam, Einnahmeverluste teilweise durch eine generelle Erhöhung der Erteilungsgebühr auszugleichen. Die sinnvollste - und auch rechtlich mögliche - Lösung wäre es daher, bei unveränderter Anmeldegebühr eine pauschale Benennungsgebühr für alle Mitgliedstaaten innerhalb des in Artikel 79 (2) EPÜ vorgesehenen Zeitraums zu erheben und außerdem die Erteilungsgebühr zu erhöhen.

7. Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß die Juristische Beschwerdekammer an dem derzeitigen Benennungssystem, wie es durch ihre eigene Rechtsprechung, durch die "vorsorgliche Benennung" und die Schaffung von Regel 85a EPÜ entstanden ist, festhält. Die erkennbaren rechtlichen Probleme des gegenwärtigen Systems könnten aber Anlaß für dessen Verbesserung sein.

States, irrespective of whether they will be members of the Community Patent Convention. The answer is yes. Article 3 EPC, of course, would require a separate international agreement under Article 142 in conjunction with Article 149 EPC if joint designation were necessarily to lead to a joint patent. A global designation fee however leaves the patent applicant free to withdraw a designation before grant of the European patent under Article 79(3) EPC or, after grant, not to pursue or maintain a European patent in a particular Contracting State. No particular legal provision had to be made for the "precautionary" designation, which was simply added to a form. A single, global designation fee, however, would certainly require relevant provision to be made in the Rules relating to Fees. But this would not necessitate a separate international agreement in the sense of Articles 142 and 149 EPC.

6.3.3 In addition to a flat-rate designation fee at the beginning of proceedings the law does not exclude the possibility of raising individual designation fees on grant of the European patent. This would correspond to extending the time limit for payment of part of the designation fees beyond the period provided for in Article 79(2) EPC. Such an extension seems to be covered by Article 33(1)(a) EPC. This would certainly improve the current situation but create problems similar to those that exist under the present system. It seems advisable therefore to compensate for loss of income partly by a general increase in the grant fee. The most practical option, which is also legally possible, could be to leave the filing fee alone and to charge a flat-rate designation fee for all Member States within the period provided for in Article 79(2) EPC and to raise the grant fee.

7. In conclusion, the Legal Board of Appeal upholds the current designation system resulting from its own case law, the "precautionary designation" and the creation of Rule 85a EPC. The legal problems noted in the present system, however, do leave room for improvement.

tous les Etats contractants - que ceux-ci deviennent ou non parties à la Convention sur le brevet communautaire. Il convient de répondre par l'affirmative. L'article 3 CBE rendrait évidemment nécessaire la conclusion d'un accord international séparé aux termes de l'article 142 ensemble l'article 149 CBE, au cas où la désignation conjointe devrait aboutir à un brevet conjoint. Une taxe de désignation globale laisse cependant aux demandeurs la liberté, aux termes de l'article 79(3) CBE, de retirer des désignations avant la délivrance du brevet européen ou, après la délivrance, de renoncer à poursuivre ou à maintenir le brevet dans un certain Etat contractant. La désignation "à toutes fins utiles" n'a même pas nécessité une disposition juridique particulière; elle a simplement été ajoutée dans un formulaire. En revanche, l'introduction d'une taxe de désignation globale unique exigerait certainement une disposition ad hoc dans le règlement relatif aux taxes. Pour ce faire, il n'est toutefois pas besoin de conclure un accord international séparé au sens des articles 142 et 149 CBE.

6.3.3 Outre une taxe de désignation forfaitaire au début de la procédure, la perception de taxes de désignation individuelle lors de la délivrance du brevet européen n'est juridiquement pas exclue. Cela correspondrait à une prolongation du délai de paiement d'une partie des taxes de désignation au-delà du délai prévu à l'article 79(2) CBE. Une telle prolongation semble couverte par l'article 33(1)a) CBE. La situation actuelle s'entrouverait certes améliorée, mais cela engendrerait des problèmes analogues à ceux qui existent aujourd'hui. Il semble donc judicieux de compenser partiellement les pertes de recettes par un relèvement général de la taxe de délivrance. La solution la plus pratique, et juridiquement possible, consisterait, sans toucher à la taxe de dépôt, à percevoir une taxe forfaitaire de désignation pour tous les Etats membres, dans le délai prévu à l'article 79(2) CBE, et de relever légèrement la taxe de délivrance.

7. En conclusion, la Chambre de recours juridique maintient le système actuel de désignation, tel qu'il résulte de sa propre jurisprudence, de la "désignation à toutes fins utiles" et de la création de la règle 85bis CBE. Cependant, les problèmes juridiques que pose le système actuel peuvent être l'occasion d'une amélioration.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt

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

1. The appeal is dismissed.
2. The request for referral to the Enlarged Board of Appeal is refused

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

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 22. November 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: F. Benussi
W. J. L. Wheeler

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Einsprechender/Beschwerdegegner: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München

Stichwort: Beschwerdebegründung/SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Artikel: 108 EPÜ

Regel: 65 (1) EPÜ

Schlagwort: "Beschwerdebegründung - unzureichender Inhalt" - "Unzulässigkeit der Beschwerde"

Leitsatz

In einer schriftlichen Beschwerdebegründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ muß dargelegt werden, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll.

Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 9. Juli 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 79 301 340.0 wurde das europäische Patent Nr. 0 007 222 erteilt Gegen dieses Patent wurde am 20. Februar 1984 Einspruch eingelegt.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1
dated 22 November 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: F. Benussi
W.J.L. Wheeler

Patent proprietor/Appellant: The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Opponent/Respondent: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich

Headword: Grounds for appeal/SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Article: 108 EPC

Rule: 65(1) EPC

Keyword: "Grounds for appeal - inadequate content" - "Inadmissibility of appeal"

Headnote

A written statement setting out the grounds of appeal within the meaning of Article 108, third sentence, EPC, must contain reasons why the decision under appeal should be set aside.

A written statement announcing only that the appellant will complete an omitted act, in this case the filing of the translations of the revised claims, within the four-month period allowed for submitting the grounds of appeal, does not comprise such reasons and therefore does not constitute a valid statement of the grounds of appeal

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 007 222 was granted on European patent application No. 79 301340.0 filed on 9 July 1979. A notice of opposition to the grant of the patent was filed on 20 February 1984.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 22 novembre 1991
T 22/88 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.K.J. van den Berg
Membres: F. Benussi
W.J.L. Wheeler

Titulaire du brevet/requérant: The Secretary of State for Defence in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Opposant/intimé: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin et Munich

Référence: Motifs du recours / SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE (UNITED KINGDOM)

Article: 108 CBE

Règle: 65(1) CBE

Mot-clé: "Mémoire exposant les motifs du recours - contenu insuffisant" - "Recours irrecevable"

Sommaire

Un mémoire exposant les motifs du recours, au sens où l'entend l'article 108 CBE, 3^{ème} phrase, doit indiquer les raisons pour lesquelles la décision contestée devrait être annulée.

Un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir, en l'occurrence qu'il produira la traduction des revendications modifiées dans le délai de quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ne mentionne pas réellement de telles raisons et n'expose donc pas valablement les motifs du recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 007 222 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 79 301 340.0, déposée le 9 juillet 1979. Un acte d'opposition à ce brevet a été déposé le 20 février 1984.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erging am 26. Mai 1987 eine Zwischenentscheidung, wonach das Patent auf der Grundlage der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 15. April 1986 angegebenen Unterlagen in geänderter Form aufrechterhalten werden könne.

II. Am 11. August 1987 sandte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung eine Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ (Form 2328.2) an den Patentinhaber ab und teilte ihm darin mit, daß die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden sei; zugleich wurde der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr zu entrichten und Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen.

Das Formblatt enthielt folgenden Hinweis: "Wird dieser Aufforderung nicht vollständig oder nicht rechtzeitig entsprochen, so wird das europäische Patent widerrufen (Artikel 102(4) und (5) EPÜ)."

Bis zum 21. November 1987 wurde weder die Druckkostengebühr entrichtet, noch wurden die Übersetzungen eingereicht.

III. Infolgedessen erließ der Formalsachbearbeiter am 28. Dezember 1987 zwei Bescheide über den "Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (4) EPÜ" bzw. den "Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (5) EPÜ" (Form 2332 und 2333).

In der Spalte "Entscheidungsgründe" wurde in beiden Formblättern unter anderem festgestellt, daß die Druckkostengebühr nicht gezahlt worden sei und die Übersetzungen der geänderten Ansprüche nicht eingereicht worden seien. Beigefügt war eine Rechtsmittelbelehrung (Form 2019) nach Regel 68 (2) EPÜ, die den Wortlaut der Artikel 106 bis 108 EPÜ enthielt.

IV. Am 7. Januar 1988 legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. Dezember 1987 ein und entrichtete die Beschwerde- und die Druckkostengebühr.

Gleichzeitig machte er unter der Überschrift "Beschwerdebegründung" geltend, daß "die Tragweite des amtlichen Schreibens vom 11. August 1987 (Anm.: Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ) nicht erkannt worden ist und es der Anmelder daher versäumt hat, die entsprechenden Schritte zu unternehmen".

Unter derselben Überschrift erklärte der Beschwerdeführer weiter, daß "die nicht eingereichte Übersetzung des geänderten Anspruchs sobald wie

In the proceedings before the Opposition Division, an interlocutory decision was issued on 26 May 1987 that the patent could be maintained in amended form on the basis of the document specified in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 15 April 1986.

II. On 11 August 1987, the formalities officer of the Opposition Division issued a communication under Rule 58(5) EPC (Form 2328.2) to the patentee, informing him that the interlocutory decision of the Opposition Division had become final, and requesting the patentee within a period of three months from notification to pay the printing fee and to file translations of the amended claims.

The form stated that "If this request is not complied with in full and in due time, the European patent will be revoked (Article 102(4) and (5) EPC)"

By 21 November 1987 the printing fee had not been paid and the translations had not been filed.

III. On 28 December 1987 the formalities officer issued documents respectively headed "Revocation of the European patent pursuant to Article 102(4) EPC" and "Revocation of the European patent pursuant to Article 102(5) EPC" (Forms 2332 and 2333).

Under the heading "Grounds for the decision", both forms state, *inter alia*, that the printing fee was not paid and the translations of the amended claims were not filed. An accompanying sheet (Form 2019) set out, in accordance with Rule 68(2) EPC, information as to the possibility of appeal, including the text of Articles 106 to 108 EPC.

IV. On 7 January 1988 the patentee filed a notice of appeal against the decision dated 28 December 1987, and paid the appeal fee and the printing fee.

At the same time he submitted under the heading "Grounds for appeal" that "the import of the official letter of 11 August 1987" (the communication under Rule 58(5) EPC) "was not recognised and in consequence the applicant failed to act on its content".

Furthermore, under the same heading, the appellant submitted that "the omitted translation of the revised claim will be filed as soon as possible and cer-

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, il a été rendu, le 26 mai 1987, une décision intermédiaire stipulant que le brevet pouvait être maintenu dans sa forme modifiée, et ceci sur la base du texte indiqué dans la notification en date du 15 avril 1986, établie conformément à la règle 58(4) CBE.

II. Le 11 août 1987, l'agent des formalités de la division d'opposition a adressé, en application de la règle 58(5) CBE (formulaire 2328.2), une notification au titulaire du brevet, l'informant que la décision intermédiaire de la division d'opposition était passée en force de chose jugée et l'invitant à acquitter la taxe d'impression et à produire une traduction des revendications modifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification.

Le formulaire indiquait que "s'il n'est pas déféré à cette invitation ou s'il n'y est déféré qu'après expiration du délai, le brevet européen est révoqué (article 102(4) et (5) de la CBE)".

Le 21 novembre 1987, la taxe d'impression n'avait toujours pas été acquittée et la traduction n'avait toujours pas été produite.

III. Le 28 décembre 1987, l'agent des formalités a adressé au titulaire du brevet deux formulaires intitulés l'un "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(4) de la CBE" (formulaire 2332), l'autre (formulaire 2333) "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(5) de la CBE".

Sous le titre "Motifs de la décision" il était indiqué notamment dans l'un des formulaires que la taxe d'impression n'avait pas été acquittée, et dans l'autre, que la traduction des revendications modifiées n'avait pas été produite. Dans une lettre d'accompagnement établie sur le formulaire 2019 étaient données, conformément à la règle 68(2) CBE, des indications concernant la formation de recours; le texte des articles 106 à 108 CBE était annexé à cette lettre.

IV. Le 7 janvier 1988, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision du 28 décembre 1987 et a acquitté les taxes de recours et d'impression.

Le même jour, il a déclaré dans son acte de recours, sous le titre "Motifs du recours", que "n'ayant pas perçu toute l'importance de la lettre de l'Office en date du 11 août 1987" (la notification prévue par la règle 58(5) CBE) "le demandeur n'avait pas accompli les actes qu'il lui était demandé d'accomplir dans cette notification".

Par ailleurs, sous ce même titre, le requérant affirmait: "la traduction des revendications modifiées sera produite dès que possible, et en tout cas elle le

möglich, mit Sicherheit aber innerhalb der für die Einreichung der Beschwerdebegründung vorgesehenen Frist von vier Monaten, nachgereicht wird".

Am 10 Februar 1988 reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer), wie durch ein am 15 Februar 1988 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, die Übersetzung der Ansprüche in die beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts ein, die nicht Verfahrenssprache waren.

V. Eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde vom Beschwerdeführer nicht beantragt

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den für die Zulässigkeit maßgeblichen Erfordernissen der Artikel 106, 107, 108 Satz 1 und 2 und Regel 64 EPÜ. Zu beantworten bleibt jedoch die Frage, ob rechtzeitig eine Beschwerdebegründung eingereicht wurde.

2. Einer Beschwerde kann nur dann stattgegeben werden, wenn eine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist (die natürlich in der Beschwerdeschrift enthalten sein kann).

In ihrer Entscheidung J 22/86 (ABl. EPA 1987, 280) hatte die Juristische Beschwerdekammer bereits Gelegenheit, sich mit den in Artikel 108 EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Beschwerde zu befassen

Im einzelnen hat die Kammer bei der Prüfung der Frage, ob eine angebliche Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht, die Auffassung vertreten, daß dies nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden kann.

3. Im vorliegenden Fall könnte der Wortlaut der Beschwerdeschrift (siehe Nr. IV) so ausgelegt werden, daß der mit "Beschwerdebegründung" überschriebene Teil *de facto* ankündigen soll, daß innerhalb von vier Monaten die Beschwerdebegründung eingereicht wird. Der Beschwerdeführer hat innerhalb dieser Frist jedoch nichts dergleichen getan. Deshalb muß die Kammer nun prüfen, ob die Ausführungen, die er innerhalb der genannten Frist gemacht hat, d. h. der zitierte Teil der Beschwerdeschrift mit der Überschrift "Beschwerdebegründung" in Verbindung mit den am 10 Februar 1988 eingereichten Übersetzungen der Ansprüche, als inhaltlich ausreichende Begründung im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ anerkannt werden können.

Nach Auffassung der Kammer ist dies eindeutig zu verneinen, weil der Beschwerdeführer zwar durch die ange-

tainly within the four months period allowed for submitting the grounds of appeal".

On 10 February 1988, confirmed by letter received on 15 February 1988, the patentee (the appellant) filed the translations of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings

V. No application for re-establishment under Article 122 EPC has been filed by the appellant

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements as to admissibility set out in Articles 106, 107, 108, first and second sentences, and Rule 64 EPC. However, there still remains the question of whether a statement setting out the grounds of appeal was filed in due time.

2. In fact, no appeal can in any circumstances be allowed unless a statement of grounds has been filed (such a statement can, of course, be incorporated in the document which constitutes the notice of appeal).

In its Decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280) the Legal Board has already had the occasion to deal with the question concerning the requirements for admissibility of the appeal set out in Article 108 EPC.

In particular, the Board dealing with the question whether a statement alleged to be a statement of grounds of appeal in a particular case meets the minimum requirement of Article 108 EPC, expressed the opinion that it can only be decided in the context of the particular case.

3. In the present case, the text of the notice of appeal, as indicated under item IV, might be construed to mean that the part of it headed "Grounds of appeal", in reality, consists in an announcement that within four months the grounds of appeal would be submitted. However, the appellant did not present any statement of grounds for the appeal within this period. Therefore the Board has to consider whether the submissions of the appellant within the said period, i.e. the cited part of the notice of appeal headed "Grounds of appeal" together with the translations of the claims of 10 February 1988, can be accepted as substantively adequate grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC.

In the opinion of the Board this is clearly not the case, because the appellant, although adversely affected

sera dans le délai de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours".

Le 10 février 1988, le titulaire du brevet (le requérant) a produit la traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Il a confirmé cet envoi par une lettre parvenue à l'Office le 15 février 1988.

V. Le requérant n'a pas présenté de requête en *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106 et 107 ainsi qu'à l'article 108, première et seconde phrases, et à la règle 64 CBE. Toutefois, il reste encore à savoir si le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais.

2. Or, il ne peut en aucun cas être fait droit à un recours s'il n'a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours (ce mémoire peut bien entendu être intégré à l'acte de recours).

Dans la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), la chambre de recours juridique s'était déjà penchée sur le problème des conditions de recevabilité des recours énoncées à l'article 108 CBE.

Ayant eu notamment à décider si un mémoire présenté en l'occurrence comme étant un mémoire exposant les motifs du recours remplissait les conditions minimales posées à l'article 108 CBE, cette chambre avait estimé que cette question ne pouvait être tranchée qu'au cas par cas.

3. Dans la présente espèce, on pourrait interpréter le texte de l'acte de recours, reproduit au point IV, comme signifiant que la partie de cet acte intitulée "Motifs du recours" constitue en réalité l'annonce du dépôt dans un délai de quatre mois du mémoire exposant les motifs du recours. Or, le requérant n'a pas déposé dans ce délai de mémoire exposant les motifs du recours. En conséquence, la Chambre doit examiner si les pièces produites par le requérant au cours dudit délai, c'est-à-dire si la partie de l'acte de recours intitulée "Motifs du recours" reproduite ci-dessus ainsi que la traduction des revendications en date du 10 février 1988 peuvent être considérées comme suffisantes du point de vue du fond pour constituer véritablement un mémoire exposant les motifs du recours au sens où l'entend l'article 108 CBE, 3^{ème} phrase.

De l'avis de la Chambre, il est clair que ce n'est pas le cas, puisque le requérant, bien que la décision attaquée

fochtene Entscheidung beschwert war, in seinem Vorbringen jedoch nicht angegeben hat, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll.

Eine schriftliche Erklärung, in der lediglich angekündigt wird, daß der Beschwerdeführer eine versäumte Handlung (hier die Einreichung der Übersetzungen der geänderten Ansprüche) innerhalb der für die Einreichung der Begründung vorgesehenen Frist von vier Monaten nachholen wird, enthält keine solchen Gründe und stellt daher keine rechtsgültige Beschwerdebegründung dar

Nach Feststellung der Kammer hat der Beschwerdeführer nur begründet, weshalb er die Frist nach Regel 58 (5) EPÜ versäumt hat, und die versäumte Handlung vor der Beschwerdekammer nachgeholt. Da aber kein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ gestellt worden ist, sieht die Kammer keine Veranlassung, näher auf dieses Vorbringen einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

by the decision under appeal, has in said submissions not given the legal or factual reasons why the decision should be set aside.

A written statement announcing only that the appellant will complete an omitted act, in this case the filing of the translations of the revised claims, within the four-month period allowed for submitting the grounds of appeal, does not comprise such reasons and therefore does not constitute a valid statement of the grounds of appeal

The Board notes that the appellant has merely given a reason why he missed the time limit under Rule 58(5) and has completed the omitted act before the Board of Appeal. However, since no application for re-establishment under Article 122 EPC has been filed, there is no ground for the Board to consider these submissions any further

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected as inadmissible.

n'ait pas fait droit à ses prétentions, n'a pas indiqué dans lesdites pièces les raisons de droit ou de fait pour lesquelles cette décision devrait être annulée.

Un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir, en l'occurrence qu'il produira la traduction des revendications modifiées dans le délai de quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ne mentionne pas réellement de telles raisons et n'expose donc pas véritablement les motifs du recours.

La Chambre note que le requérant s'est borné à indiquer pourquoi il n'a pas respecté le délai prévu par la règle 58(5) et qu'il a accompli devant la Chambre l'acte qu'il avait omis d'accomplir. Toutefois, aucune requête en *restitutio in integrum* n'ayant été présentée au titre de l'article 122 CBE, la Chambre n'a pas à examiner plus en détail les pièces produites par le requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté comme irrecevable

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 19. August 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. L. J. Schulte
J. Jonk

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BASF Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdeführer:
AKZO

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BASF

Artikel: 112(1) a) EPÜ

Regel: 60 (2) und 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden"

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 19 August 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.L.J. Schulte
J. Jonk

Patent proprietor/Respondent:
BASF Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant: AKZO

Headword: Withdrawal of appeal/BASF

Article: 112(1)(a) EPC

Rule: 60(2) and 66(1) EPC

Keyword: "Continuation of opposition appeal proceedings following withdrawal of sole opponent's appeal"

Headnote

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

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 19 août 1991 T 357/89 - 3.3.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.L.J. Schulte
J. Jonk

Titulaire du brevet/intimé: BASF Aktiengesellschaft

Opposant/requérant: AKZO

Référence: Retrait du recours/BASF

Article: 112(1)a)CBE

Règle: 60(2) et 66(1) CBE

Mot-clé: "Poursuite de la procédure de recours sur opposition après le retrait du recours de l'unique opposant"

Sommaire

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/91 ist am 5. November 1992 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 7/91 ist in ABI. EPA 1-2/1993 abgedruckt.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 7/91 was reached on 5 November 1992 and will be published shortly. The Headnote to G 7/91 appeared in OJ EPO 1-2/1993.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 5 novembre 1992 dans la décision G 7/91, qui sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 7/91 a été publié au JO OEB 1-2/1993.

1. Kanneine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe)

b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe)

c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden? (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe)

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent wurde von der AKZO Einspruch eingelegt.

II. Durch Zwischenentscheidung vom 20. März 1989 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang keine Einspruchsgründe entgegenstehen.

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die einzige Einsprechende Beschwerde ein mit dem Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ihre Beschwerde stützte die Beschwerdeführerin auf die in der Entscheidung genannten Entgegenhaltungen und zusätzlich auf die ältere europäische Patentanmeldung 68 024, die dem angegriffenen Patent gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheits-schädlich entgegenstehe.

IV. Daraufhin legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) neue Patentansprüche 1 bis 9 vor.

V. Mit Schreiben vom 22. Februar 1990 nahm die Beschwerdeführerin (= einzige Einsprechende) ihre Beschwerde zurück.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält. Die vorliegende Kammer 3.3.1 hält eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, ob sie das vor ihr anhängig gewesene Beschwerdeverfahren trotz der Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden fortsetzen darf. Einen Anlaß für eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens stellt die von der Einsprechenden genannte ältere europäische Patentanmeldung 68 024 dar, die gemäß Artikel 54 (3) EPÜ zu berücksichtigen ist und die die

1. Can a Technical Board of Appeal continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent in the first instance, has withdrawn his appeal?

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

(a) How are appeal proceedings to be terminated after withdrawal of the sole opponent's appeal? (cf point 5.1 of the Reasons for the Decision)

(b) What principles govern a decision to continue appeal proceedings? (cf point 5.2 of the Reasons for the Decision)

(c) What procedural principles are applicable if the appeal proceedings are to be continued? (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I The European patent was the subject of a notice of opposition from AKZO

II. In an interlocutory decision dated 20 March 1989 the Opposition Division found that there were no grounds for opposition prejudicial to maintenance of the patent as amended.

III. The sole opponents filed an appeal against the decision of the Opposition Division, requesting that it be set aside. The appellants based their appeal on the citations in the decision and, in addition, on the earlier European patent application No. 68 024, which in accordance with Article 54(3) EPC destroyed the novelty of the contested patent.

IV. The respondents (patent proprietors) thereupon filed new Claims 1 to 9.

V. In a letter dated 22 February 1990 the appellants (= sole opponents) withdrew their appeal.

Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1) EPC, in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises, a Board of Appeal must refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers the latter's decision to be required. Board 3.3.1 considers that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required as to whether it may continue appeal proceedings on a case pending before it even though the sole opponents have withdrawn their appeal. Continuation of the appeal proceedings would seem to be desirable in view of the earlier European patent application No 68 024 cited by the opponents, which must be taken into account under Article 54(3) EPC and which the Board considers to be relevant to the patent proprietors'

1. Une chambre de recours technique peut-elle poursuivre une procédure de recours sur opposition lorsque l'unique requérant, qui était au départ opposant, a retiré son recours?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1:

a) Comment mettre fin à une procédure de recours lorsque l'unique opposant a retiré son recours? (cf point 5.1 des motifs de la décision)

b) Quels sont les principes déterminants pour décider de poursuivre la procédure de recours? (cf point 5.2 des motifs de la décision)

c) Quels principes procéduraux faut-il appliquer dans la procédure de recours à poursuivre? (cf. point 5.3 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. AKZO a fait opposition au brevet européen

II. Par décision intermédiaire en date du 20 mars 1989, la division d'opposition a constaté qu'aucun motif d'opposition ne s'oppose au maintien du brevet dans sa forme modifiée.

III. L'unique opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, dont il a demandé l'annulation. Pour motiver son recours, il a invoqué les documents cités dans la décision, ainsi que la demande de brevet européen antérieure n° 68 024 qui, en vertu de l'article 54(3) CBE, détruisait la nouveauté du brevet attaqué

IV L'intimé (titulaire du brevet) a alors déposé de nouvelles revendications 1 à 9.

V. Par lettre en date du 22 février 1990, le requérant (l'unique opposant) a retiré son recours

Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 112(1) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, une chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins. De l'avis de la Chambre 3.3.1, il est nécessaire que la Grande Chambre de recours détermine si la procédure de recours en instance devant la Chambre de recours peut être poursuivie malgré le retrait du recours formé par l'unique opposant. En effet, celui-ci a cité la demande de brevet européen antérieure n° 68 024, qu'il y a lieu de prendre en considération conformément à l'article 54(3) CBE et qui, selon la Chambre, revêt de l'importance par rapport au brevet euro-

Kammer gegenüber dem europäischen Patent der Patentinhaberin für relevant erachtet. Das scheint auch die Auffassung der Patentinhaberin zu sein, da sie neue Patentansprüche vorgelegt hat, deren Fassung die vorliegende Kammer nicht ohne weitere Änderungen zu akzeptieren vermag.

Im Interesse der Öffentlichkeit (vgl. G 1/84, ABI. EPA 1985, 299, Punkt 3 der Entscheidungsgründe) wäre es wünschenswert, wenn die Kammer das Beschwerdeverfahren fortsetzen könnte, um entweder das angegriffene Patent nur in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten oder - falls erforderlich - zu widerrufen.

2. Aus dem Europäischen Patentübereinkommen läßt sich nicht eindeutig entnehmen, daß eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens auch dann statthaft ist, wenn der einzige beschwerdeführende Einsprechende seine Beschwerde zurückgenommen hat. Weder das Übereinkommen selbst noch seine Ausführungsordnung enthalten eine Bestimmung, die es einer Kammer erlauben würde, ein Beschwerdeverfahren trotz Rücknahme der einzigen Beschwerde fortzusetzen.

3. Dementsprechend ist bisher in der Rechtsprechung der Kammern des EPA eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der Beschwerde des Einsprechenden nicht in Betracht gezogen worden. Die Kammer 3.4.1 führt in ihrer Entscheidung T 85/84 vom 14. Januar 1986 aus, daß die Zurückziehung der Beschwerde des Einsprechenden zur Folge habe, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig geworden ist und nur noch über die Verteilung der Kosten entschieden werden könne.

Die gleiche Auffassung vertrat auch die Kammer 3.3.2 in ihrer Entscheidung T 323/89 vom 24. September 1990 (zitiert im Jahresbericht 1990, Beilage zu ABI. EPA 6/1991, 47). In diesem Fall behandelte die Kammer eine Erklärung des beschwerdeführenden Einsprechenden als Rücknahme der Beschwerde, "so that the grounds for opposing the maintenance of the European patent are no longer to be considered".

Die Kammer 3.3.2 hat in ihrer Entscheidung T 428/88 vom 29. November 1989 (EPOR 1990, 385) ausgeführt, daß auch im *inter partes* Verfahren das Interesse der Öffentlichkeit in Betracht gezogen werden müsse; auch wenn der beschwerdeführende Einsprechende der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang nicht mehr widerspreche, habe die Beschwerdekammer von Amts wegen die neue Fassung des Patents zu prüfen. In diesem Falle hatte der beschwerdeführende Einsprechende

European patent. This also seems to be the patent proprietors' view, since they filed new claims, the text of which this Board cannot accept without further amendments being made.

In the public interest (cf. G 1/84, OJ EPO 1985, 299, point 3 of the Reasons for the Decision) it is desirable for the Board to be able to continue the appeal proceedings in order either to maintain the contested patent in only a limited form or - if necessary - to revoke it.

2. It cannot be clearly inferred from the European Patent Convention that appeal proceedings may be continued even if the sole opponent to file an appeal has withdrawn it. Neither the Convention itself nor its Implementing Regulations contain any provision entitling a Board to continue appeal proceedings even though the only appeal filed has been withdrawn.

3. Consequently, the possibility of continuing appeal proceedings after the opponent has withdrawn his appeal has hitherto not been considered in the case law of EPO Boards of Appeal. Board 3.4.1 stated in its decision T 85/84 dated 14 January 1986 that, as a result of the withdrawal of the opponent's appeal, the Opposition Division's decision became final and a decision could only be taken on the apportionment of costs.

Board 3.3.2 took the same view in its decision T 323/89 dated 24 September 1990 (cited in 1990 Case law report, Supplement to OJ EPO 6/1991, 47). In this case the Board treated a statement made by the appellant (opponent) as a withdrawal of the appeal, "so that the grounds for opposing the maintenance of the European patent are no longer to be considered".

In its decision T 428/88 dated 29 November 1989 (EPOR 1990, 385), Board 3.3.2 stated that even in *inter partes* proceedings account should be taken of the public interest; even if the appellant (opponent) did not object any more to the maintenance of the patent as amended, the Board of Appeal had to examine of its own motion the new version of the patent. In this case however, the appellant (opponent) had not withdrawn his appeal but had merely stated that he

péen du titulaire du brevet. Celui-ci semble partager cette opinion, puisqu'il a soumis de nouvelles revendications, que la Chambre n'est pas en mesure d'accepter telles quelles.

Dans l'intérêt du public (cf. G 1/84, JO OEB 1985, 299, point 3 des motifs de la décision), il serait souhaitable que la Chambre puisse poursuivre la procédure de recours, soit pour maintenir le brevet attaqué, mais uniquement dans sa forme modifiée par les limitations nécessaires, soit - si besoin est - pour le révoquer.

2. La Convention sur le brevet européen ne dit pas expressément s'il est permis de poursuivre la procédure de recours lorsque l'unique opposant qui a formé le recours retire celui-ci. Ni la Convention proprement dite, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions autorisant une chambre à poursuivre une procédure de recours malgré le retrait de l'unique recours.

3. C'est pourquoi la possibilité de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours par l'opposant n'a encore jamais été, à ce jour, envisagée dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB. Dans sa décision T 85/84 du 14 janvier 1986, la chambre 3.4.1 déclare que le retrait du recours de l'opposant a pour effet de donner à la décision de la division d'opposition force de chose jugée, si bien qu'il ne reste plus qu'à décider de la répartition des frais.

Cette opinion est partagée par la chambre 3.3.2 dans sa décision T 323/89 en date du 24 septembre 1990 (citée dans le Rapport annuel de jurisprudence pour 1990, Supplément au JO OEB 6/1991, 47). Dans cette affaire, ayant considéré qu'une déclaration de l'opposant qui avait formé recours équivalait à un retrait du recours, la chambre a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'examiner plus en détail les motifs invoqués contre le maintien du brevet européen "so that the grounds for opposing the maintenance of the European Patent are no longer to be considered".

Dans sa décision T 428/88 du 29 novembre 1989 (EPOR 1990, 385), la chambre 3.3.2 a dit qu'il faut prendre en considération l'intérêt du public, y compris dans une procédure *inter partes*: il appartient à la chambre de recours d'examiner d'office le nouveau texte du brevet, même si l'opposant qui a formé le recours ne s'oppose plus au maintien du brevet dans sa forme modifiée. Dans cette affaire, il est vrai, l'opposant qui a formé le recours n'avait pas retiré celui-ci mais

de allerdings nicht seine Beschwerde zurückgenommen, sondern lediglich erklärt, daß er gegen die neue Fassung der Patentansprüche nichts einzuwenden habe.

4. Das Europäische Patentübereinkommen enthält lediglich eine Ausnahmegestimmung über die Fortsetzung eines Einspruchsverfahrens von Amts wegen in Regel 60 (2) EPÜ. Nach Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ kann das Einspruchsverfahren auch fortgesetzt werden, wenn der (einzige) Einspruch zurückgenommen wird. Regel 60 (2), Satz 2 EPÜ ist gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Gemäß ihrem Wortlaut bieten diese Vorschriften im vorliegenden Fall keine Grundlage für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens, da der einzige Einsprechende nicht seinen Einspruch, sondern seine Beschwerde zurückgenommen hat.

4.1 Es stellt sich jedoch die Frage, ob Regel 60 (2), Satz 2 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ im Wege der ausdehnenden Interpretation auch auf die Rücknahme der Beschwerde angewendet werden kann.

4.2 Dem könnte entgegenstehen, daß es sich bei Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmegestimmung handelt. Sie ist eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, daß eine Behörde oder ein Gericht ein Verfahren in der Regel nicht fortsetzen kann, wenn die Verfahrenshandlung, durch die das Verfahren entstanden ist (z. B. Antrag, Einspruch, Beschwerde, Klage), zurückgenommen wurde. Das folgt aus dem Verfügungsgrundsatz oder der Dispositionsmaxime, die dem Bürger das Recht geben, ein Verfahren wieder zu beenden, das er selbst begonnen hatte, es sei denn, daß das Verfahrensrecht ausdrücklich eine Fortsetzung erlaubt (wie in Regel 60 (2) EPÜ) oder eine Rücknahme verbietet (wie z. B. in Artikel 94 (2), Satz 3 EPU für den Prüfungsantrag) oder die Rücknahme von einer Genehmigung der Behörde oder des Gerichts abhängig macht (wie z. B. nach dem Prozeßrecht einzelner [nicht aller] Vertragsstaaten)

4.3 Handelt es sich aber bei der Regel 60 (2) EPÜ um eine Ausnahmegestimmung, so darf sie nach der Rechtsprechung der Kammern nicht ausdehnend auf andere Fälle - hier die Rücknahme der Beschwerde - ausgelegt werden (vgl. T 320/87, ABl. EPA 1990, 71 (Punkt 6); T 19/90, ABl. EPA 1990, 476, 486). Dabei dürfte auch zu berücksichtigen sein, daß die Rechtsfolgen einer Rücknahme des Einspruchs und einer

had no objection to the new version of the claims.

4. Rule 60(2) EPC is the only exception in the Convention to the continuation of opposition proceedings by the EPO of its own motion. According to the second sentence of this provision, the opposition proceedings may be continued even when the (sole) opposition is withdrawn. Rule 66(1) EPC states that Rule 60(2), second sentence, EPC is applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*. According to their wording, these regulations offer no basis in the present case for continuing appeal proceedings, as the sole opponents have not withdrawn their opposition, but their appeal.

4.1 The question arises, however, as to whether Rule 60(2), second sentence, in conjunction with Rule 66(1) EPC may also be interpreted, by extension, as being applicable to the withdrawal of the appeal.

4.2 One objection to this could be that Rule 60(2) EPC is an exceptional provision. It is an exception to the general principle that an authority or court cannot generally continue proceedings if the procedural act resulting in the said proceedings (e.g. request, opposition, appeal, legal action) has been withdrawn. This follows from the "*Dispositionsmaxime*"¹, which gives the citizen the right to terminate proceedings he had himself initiated, unless procedural law expressly allows them to be continued (as in Rule 60(2) EPC), or prohibits withdrawal (as, for example, in Article 94(2), third sentence, EPC in the case of the request for examination), or makes withdrawal contingent on the consent of the authority or court (as, for example, under the procedural law of individual [not all] Contracting States).

4.3 However, if Rule 60(2) EPC is an exception, according to Board of Appeal case law it may not be interpreted by extension to apply to other cases - here, the withdrawal of the appeal (cf. T 320/87, OJ EPO 1990, 71 (point 6); T 19/90, OJ EPO 1990, 476, 486). In this connection it should also be borne in mind that the legal consequences of withdrawal of the opposition and of withdrawal of an appeal are

simplement déclaré qu'il n'avait aucune objection à formuler contre le nouveau texte des revendications.

4. La Convention sur le brevet européen n'offre pas d'autre disposition que celle relative à la poursuite d'office de la procédure d'opposition, c'est-à-dire la règle 60(2) CBE qui est une disposition d'exception. Il ressort de cette règle 60(2), seconde phrase, que la procédure d'opposition peut également être poursuivie d'office en cas de retrait de l'opposition (unique). Conformément à la règle 66(1) CBE, les dispositions de la règle 60(2), seconde phrase sont applicables à la procédure de recours. Or, telles qu'elles sont formulées, ces dispositions ne peuvent être invoquées en l'espèce pour poursuivre la procédure de recours, puisque l'unique opposant n'a pas retiré son opposition mais son recours.

4.1 La question se pose toutefois de savoir s'il ne serait pas possible d'appliquer la règle 60(2), seconde phrase en liaison avec la règle 66(1) CBE au retrait d'un recours, en se livrant à une interprétation extensive de ces dispositions.

4.2 L'on pourrait objecter à cela que la règle 60(2) CBE est une disposition d'exception, qui déroge au principe général selon lequel une autorité ou un tribunal ne peut normalement poursuivre une procédure dès lors que l'acte qui a donné lieu à celle-ci (par exemple requête, opposition, recours, action) a été retiré. Ce principe découle de la règle qui permet à toute personne de disposer de l'instance, autrement dit de clore une procédure qu'elle a elle-même engagée, à moins que le droit procédural en autorise expressément la poursuite (comme dans le cas de la règle 60(2) CBE) ou interdise tout retrait (comme par exemple à l'article 94(2), troisième phrase CBE en ce qui concerne la requête en examen), ou encore assujettisse un retrait à une autorisation de l'autorité ou du tribunal (comme le veut par exemple le droit processuel de certains Etats contractants [mais pas de tous]).

4.3 Si la règle 60(2) CBE est une disposition d'exception, elle ne peut alors, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, être interprétée comme s'appliquant à d'autres cas, en l'occurrence au retrait du recours (cf. T 320/87, JO OEB 1990, 71 (point 6); T 19/90, JO 1990, 476 et 486). A cet égard, il conviendrait également de garder à l'esprit que les effets juridiques d'un retrait de l'opposition et

¹ a principle in German law, whereby the parties to an action have the right to determine the manner of disposal of an action without the leave of the court (e.g. by withdrawing their action)

Rücknahme der Beschwerde nicht völlig identisch sind. Durch die Rücknahme der Beschwerde verliert z. B. der Beschwerdeführer (Einsprechende) seinen eventuellen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ, während er diesen Anspruch bei Rücknahme des Einspruchs nicht verliert.

5. Wenn nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden möglich sein sollte, so ergeben sich für die Kammer weitere Rechtsfragen, nämlich nach welchen Grundsätzen das fortzusetzende Beschwerdeverfahren durchzuführen ist.

5.1 Wenn trotz Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden kann, dann wird durch die Erklärung der Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren folglich nicht beendet. Muß daher jeweils durch eine Entscheidung der Kammer festgestellt werden, daß das Beschwerdeverfahren infolge der Rücknahme der Beschwerde und weil kein Anlaß zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens besteht, beendet ist?

Wenn keine Entscheidung über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens erforderlich ist, muß dann den Parteien mitgeteilt werden, daß die Kammer eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nicht in Betracht zieht? In dieser Weise verfährt die Kammer derzeit, indem sie den Parteien ein Schreiben folgenden Inhalts übersendet:

"Nach Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin (Einsprechende) und amtsseitiger Prüfung des Beschwerdevorbringens ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß der Aufrechterhaltung des Patents keine Patenthindernisse entgegenstehen. Eine Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens erübrigt sich daher, so daß das Beschwerdeverfahren eingestellt wird."

Wenn eine Partei gegen eine solche Mitteilung Einwendungen erhebt, kann dann die Kammer ihre Auffassung revidieren und das Beschwerdeverfahren fortsetzen?

5.2 Nach welchen Grundsätzen ist die Entscheidung über die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens zu treffen? Ist dabei das Interesse der Öffentlichkeit und/oder das Interesse des Patentinhabers zu berücksichtigen? Kommt es dabei auf die Zustimmung des Patentinhabers zur Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens an, oder kann das Beschwerdeverfahren auch gegen den Willen des Patentinhabers fortgesetzt werden?

5.3 Wenn die Kammer beschließt, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, ist

not absolutely identical. By withdrawing his appeal the appellant (opponent), for example, loses any claim he may have to reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC, whereas he does not lose this claim if he withdraws his opposition.

5. If the Enlarged Board of Appeal takes the view that it should be possible to continue appeal proceedings despite the sole opponent's appeal being withdrawn, other points of law arise for the Board to consider — i.e. what principles should govern the continuing appeal proceedings.

5.1 If the appeal proceedings can be continued even though the sole opponent has withdrawn his appeal, the declaration of withdrawal of the appeal does not result in the termination of proceedings. Is it therefore necessary in each case for a Board decision to establish that the appeal proceedings are terminated as a result of the withdrawal of the appeal and because there is no reason for continuing the proceedings?

If a decision on the termination of the appeal proceedings is not necessary, must the parties then be notified that the Board does not intend to continue the appeal proceedings? That is what the Board currently does, by forwarding to the parties a letter worded as follows:

"Following withdrawal of the appeal by the appellant (opponent) and examination by the Office of the arguments contained in the appeal, the Board has arrived at the conviction that there are no bars to patentability prejudicing the maintenance of the patent. It is therefore unnecessary to continue the appeal proceedings and, for this reason, they are terminated."

If a party raises objections to such a communication, can the Board then revise its opinion and continue the appeal proceedings?

5.2 According to what principles should the decision on the continuation of the appeal proceedings be taken? Should the public interest and/or the interests of the patent proprietor be taken into account in the process? Must the consent of the patent proprietor to the continuation of the appeal proceedings be obtained, or may they be continued even against his will?

5.3 If the Board decides to continue the appeal proceedings, should the

d'un retrait du recours ne coïncident pas entièrement. En retirant son recours, le requérant (opposant) se prive par exemple du droit éventuel au remboursement de la taxe de recours prévue à la règle 67 CBE, alors qu'il conserve le droit au remboursement en cas de retrait de l'opposition.

5. A supposer que la Grande Chambre de recours estime que la poursuite de la procédure de recours est possible malgré le retrait du recours formé par l'unique opposant, d'autres questions de droit se posent à la Chambre, notamment celle des principes régissant la poursuite de la procédure de recours.

5.1 Si, malgré le retrait du recours de l'unique opposant, il est possible de poursuivre la procédure de recours, la déclaration relative au retrait du recours ne clôt donc pas la procédure de recours. Faut-il alors que la Chambre rende une décision dans laquelle elle constate que, par suite du retrait du recours et faute de motifs pour poursuivre la procédure de recours, celle-ci est close?

S'il est inutile de rendre une décision au sujet de la clôture de la procédure de recours, faut-il alors informer les parties que la Chambre n'envisage pas de poursuivre la procédure de recours? C'est ainsi que procède actuellement la Chambre, en envoyant aux parties un avis dont la teneur est la suivante:

"A la suite du retrait du recours par le requérant (opposant), et après examen par l'Office des arguments invoqués lors de la procédure de recours, la Chambre a acquis la conviction que rien ne s'oppose au maintien du brevet. Il est donc inutile de poursuivre la procédure de recours, de sorte que celle-ci est close."

Si une partie soulève des objections à une telle notification, la Chambre peut-elle revoir son jugement et poursuivre la procédure de recours?

5.2 Sur quels principes y a-t-il lieu de fonder la décision de poursuivre la procédure de recours? Faut-il prendre en considération l'intérêt du public et/ou celui du titulaire du brevet? Faut-il, pour poursuivre la procédure de recours, obtenir l'accord du titulaire du brevet, ou bien la procédure peut-elle être poursuivie contre la volonté de ce dernier?

5.3 Si la Chambre décide de poursuivre la procédure de recours, doit-elle

dann an diesem Verfahren außer dem Patentinhaber auch der Einsprechende, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, zu beteiligen? Hat dieser Einsprechende in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren die Stellung eines "übrigen Beteiligten" im Sinne des Artikels 107 EPÜ, kann er insbesondere andere Anträge stellen als vor der Rücknahme seiner Beschwerde, z. B. einen Antrag auf mündliche Verhandlung?

Entscheidungsformel

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Kann eine Technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird:

a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden? (vgl. Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe)

b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend? (vgl. Punkt 5.2 der Entscheidungsgründe)

c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden? (vgl. Punkt 5.3 der Entscheidungsgründe)

opponent who has withdrawn his appeal also be involved in them as well as the patent proprietor? If this opponent has the status of an "other party" within the meaning of Article 107 EPC in the continuing appeal proceedings, can he in particular file requests other than those he was able to file prior to withdrawing his appeal, e.g. a request for oral proceedings?

Order

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

1. Can a Technical Board of Appeal continue opposition appeal proceedings after the sole appellant, who was the opponent in the first instance, has withdrawn his appeal?

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

(a) How are appeal proceedings to be terminated after withdrawal of the sole opponent's appeal? (cf. point 5.1 of the Reasons for the Decision)

(b) What principles govern a decision to continue appeal proceedings? (cf. point 5.2 of the Reasons for the Decision)

(c) What procedural principles are applicable if the appeal proceedings are to be continued? (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision)

inviter à prendre part à cette procédure, outre le titulaire du brevet, également l'opposant qui a retiré son recours? Celui-ci a-t-il, dans la poursuite de la procédure de recours, le statut d'une "autre partie" au sens de l'article 107 CBE? En particulier, peut-il formuler d'autres requêtes que celles qu'il avait la possibilité de présenter avant le retrait de son recours, par exemple une requête tendant à faire usage de la procédure orale?

Dispositif

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Une chambre de recours technique peut-elle poursuivre une procédure de recours sur opposition lorsque l'unique requérant, qui était au départ opposant, a retiré son recours?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1:

a) Comment mettre fin à une procédure de recours lorsque l'unique opposant a retiré son recours? (cf. point 5.1 des motifs de la décision)

b) Quels sont les principes déterminants pour décider de poursuivre la procédure de recours? (cf. point 5.2 des motifs de la décision)

c) Quels principes procéduraux faut-il appliquer dans la procédure de recours à poursuivre? (cf. point 5.3 des motifs de la décision)

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 9. September 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. S. A. Szabo
Mitglieder: M. K. S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Patentinhaber/Beschwerdegegner: BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender/Beschwerdeführer: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Stichwort: Rücknahme der Beschwerde/BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Artikel: 111(1) Satz 1; 112(1) a), 114(1) EPÜ

Regel: 60(2) EPÜ

Schlagwort: "Beendigung des Beschwerdeverfahrens nach Rücknahme der einzigen Beschwerde"

Leitsätze

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Wird durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet?

2 Wenn die Frage zu 1. verneint wird, ist dann das Beschwerdeverfahren in jedem Fall durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß Regel 66(2) EPÜ zu beenden?

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das mit 11 Patentansprüchen erteilte europäische Patent 0 141 177 hat die Beschwerdeführerin Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent auf Grund der Dokumente 1 und 2 wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen.

II. Hiergegen hat die Beschwerdeführerin zulässig Beschwerde erhoben und unter Hinweis auf weiteren Stand der Technik den Widerruf des Patents beantragt

Darauffin hat die Beschwerdegegnerin einen neuen, durch Aufnahme der Merkmale aus Anspruch 3 präzisierten Hauptanspruch vorgelegt.

III. Mit Schriftsatz vom 12. März 1991 hat die Beschwerdeführerin ihren Einspruch und mit Schriftsatz vom 19. März 1991 auch die Beschwerde zurückgezogen.

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 8/91 ist am 5. November 1992 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 8/91 ist in ABI. EPA 1-2/1993 abgedruckt.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 9 September 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G.S.A. Szabo
Members: M.K.S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Patent proprietor/Respondent: BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Opponent/Appellant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Headword: Withdrawal of appeal/BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Article: 111(1), first sentence; 112(1)(a), 114(1) EPC

Rule: 60(2) EPC

Keyword: "Termination of appeal proceedings after withdrawal of sole appeal"

Headnote

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

1. Are appeal proceedings terminated when the sole appellant withdraws his appeal, either in ex parte or inter partes proceedings?

2 If the answer to question (1) is no, must the appeal proceedings always be terminated by a decision of the Board of Appeal in accordance with Rule 66(2) EPC?

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants filed a notice of opposition to European patent No. 0 141 177, containing eleven claims, and requested revocation on the grounds of lack of patentability, having regard to documents 1 and 2.

The Opposition Division rejected the opposition.

II. The appellants contested this decision, filing a notice of appeal which was found to be admissible and repeating their request for revocation, on the grounds of further prior art.

The respondents thereupon submitted a new main claim, making it more specific by including the features from Claim 3.

III. In a letter dated 12 March 1991 the appellants withdrew their opposition. In a further letter dated 19 March 1991, they also withdrew their appeal.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 8/91 was reached on 5 November 1992 and will be published shortly. The Headnote to G 8/91 appeared in OJ EPD 1-2/1993

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 9 septembre 1991 T 695/89 - 3.2.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G.S.A. Szabo
Membres: M.K.S. Aúz Castro
J. du Pouget de Nadaillac

Titulaire du brevet/intimé: BELL MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Opposant/requérant: G. Siempelkamp GmbH & Co.

Référence: Retrait du recours/BELL MASCHINENFABRIKAKTIENGESELLSCHAFT

Article: 111(1), première phrase; 112(1)a) et 114(1) CBE

Règle: 60(2) CBE

Mot-clé: "Clôture de la procédure de recours après le retrait de l'unique recours"

Sommaire

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Le retrait du recours formé par l'unique requérant a-t-il pour effet de clore la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure inter partes?

2 Dans la négative, la chambre de recours doit-elle, en tout état de cause, clore la procédure de recours par une décision, conformément à la règle 66(2) CBE?

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a fait opposition au brevet européen n° 0 141 177 qui comporte onze revendications; il a demandé la révocation du brevet sur la base des documents 1 et 2, au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité.

La division d'opposition a rejeté l'opposition.

II. Le requérant a valablement formé un recours contre cette décision et, invoquant un autre état de la technique, a requis la révocation du brevet.

L'intimé a alors présenté une nouvelle revendication principale qu'il a rendue plus précise en y incorporant les caractéristiques de la revendication 3.

III. Par une déclaration écrite en date du 12 mars 1991, le requérant a retiré son opposition; de la même manière, le 19 mars 1991, il a également retiré son recours.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 5 novembre 1992 dans la décision G 8/91, qui sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 8/91 a été publié au JO OEB 1-2/1993

Entscheidungsgründe

1 Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder im Fall einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich halten.

2. Gemäß Artikel 111 (1) Satz 1 EPÜ entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Fällt die Beschwerde durch Rücknahme weg, so stellt sich die Frage, ob damit das Beschwerdeverfahren, unabhängig von seinem sachlichen Stand, automatisch beendet ist und somit die Entscheidung der Vorinstanz in Rechtskraft erwächst, oder ob das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auch nach dem Wegfall der Beschwerde des einzigen Beschwerdeführers noch fortgeführt werden kann und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen.

3. Das Europäische Patentübereinkommen enthält weder im Übereinkommen selbst noch in der Ausführungsordnung eine ausdrückliche Regelung über die Rücknahme der Beschwerde und die Folgen einer solchen Rücknahme.

4. Dementsprechend sind die Kammern in Anwendung allgemeiner Verfahrensgrundsätze in ihrer bisherigen Rechtsprechung davon ausgegangen, daß die Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren beendet und die Entscheidung der Vorinstanz rechtskräftig wird. Dies gilt sowohl für das *ex parte*- wie für das *inter partes*-Verfahren.

5. Für das *ex parte*-Verfahren ist diese Frage zumindest bisher unproblematisch gewesen, da nur die Interessen des Patentanmelders bzw. -inhabers (nach Rücknahme eines einzigen Einspruchs) berührt werden (vgl. T 41/82, ABI EPA 1982, 256; J 19/82, ABI EPA 1984, 6; J 12/86, ABI. EPA 1988, 83).

Dennoch darf das einseitige Verfahren hier nicht einfach außer Betracht bleiben, da die Frage, ob die Rücknahme der Beschwerde das Beschwerdeverfahren beendet oder nicht, für beide Verfahren von Bedeutung ist und möglicherweise für beide Verfahren gleich zu beantworten sein wird.

6. Für *inter partes*-Verfahren hat die Entscheidung T 85/84 vom 14 Januar 1986 (unveröffentlicht) festgestellt, daß die Zurückziehung der Beschwerde zur Folge hat, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird mit der Folge, daß nur noch über die Verteilung der Kosten zu entscheiden ist. Diese Entscheidung ist ausdrücklich als "Kostenentscheidung" bezeichnet

Reasons for the Decision

1. Under Article 112(1)(a) EPC, the Boards of Appeal may refer any question to the Enlarged Board of Appeal if they consider that a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises

2. Under Article 111(1), first sentence, EPC, the responsibility for deciding on the appeal rests with the Board of Appeal. If the appeal is withdrawn and thereby removed, the question arises whether the appeal proceedings are terminated, regardless of the stage they have reached, and the decision of the department of first instance thereby becomes final, or whether - and if so, under what circumstances - the appeal proceedings may in principle be continued, even after the sole appellant has withdrawn his appeal.

3. Neither the European Patent Convention itself nor the Implementing Regulations contain any specific provision regarding the withdrawal of appeals and the consequences thereof.

4. In previous cases, therefore, following generally accepted principles of procedure, the Boards have worked on the assumption that withdrawal of the appeal terminates the proceedings and that the decision of the department of first instance thereby becomes final. This applies equally to *ex parte* and *inter partes* proceedings.

5. Until now, at least, this point has posed no problems in respect of *ex parte* proceedings, since in the event of a single opposition being withdrawn, the only interests affected are those of the applicant or the patent proprietor (see T 41/82, OJ EPO 1982, 256; J 19/82, OJ EPO 1984, 6; J 12/86, OJ EPO 1988, 83).

In considering this issue, however, *ex parte* proceedings cannot simply be left out of account, since the question whether the withdrawal of an appeal terminates appeal proceedings has a bearing on *ex parte* and *inter partes* proceedings alike, and it is possible that the same answer might apply equally to both types of proceedings.

6. For *inter partes* proceedings, Decision T 85/84 dated 14 January 1986 (unpublished) establishes that when an appeal is withdrawn, the relevant decision of the Opposition Division becomes final, so that only the apportionment of costs remains to be decided. This decision is specifically termed a *Kostenentscheidung*, i.e. a "decision on costs".

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE autorise les chambres de recours a saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

2. Aux termes de l'article 111(1) première phrase CBE, la chambre de recours statue sur le recours. Dans le cas où celui-ci est retiré, la question se pose de savoir si le retrait met automatiquement fin à la procédure de recours indépendamment des faits de l'espèce, de sorte que la décision de l'instance précédente acquiert force de chose jugée, ou bien s'il est encore possible, en principe, de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours formé par l'unique requérant, et à quelles conditions.

3. Ni la Convention sur le brevet européen proprement dite ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions réglant expressément le retrait du recours et ses effets.

4. Aussi, appliquant les principes généraux du droit procédural, les chambres sont-elles, dans leur jurisprudence, parties jusqu'ici du postulat selon lequel le retrait du recours clôt la procédure de recours et confère à la décision de l'instance précédente force de chose jugée. Cela vaut tant pour la procédure intéressant une seule partie que pour la procédure *inter partes*.

5. Pour ce qui est de la procédure intéressant une seule partie, cette question n'a, à ce jour du moins, posé aucun problème, puisque seuls sont concernés les intérêts du demandeur ou du titulaire du brevet (après le retrait d'une unique opposition) (cf. T 41/82, JO OEB 1982, 256; J 19/82, JO OEB 1984, 6; J 12/86, JO OEB 1988, 83).

Cependant, il faut se garder de faire ici abstraction de la procédure intéressant une seule partie, car la question de savoir si le retrait du recours met ou non un terme à la procédure de recours est importante pour les deux types de procédure et appelle peut-être la même réponse dans les deux cas

6. En ce qui concerne les procédures *inter partes*, il est dit dans la décision T 85/84 en date du 14 janvier 1986 (non publiée) que le retrait du recours donne à la décision de la division d'opposition force de chose jugée, de sorte qu'il ne reste plus qu'à décider de la répartition des frais. Une décision sur la répartition des frais porte le nom spécifique de "décision relative aux frais (*Kostenentscheidung*)".

Zwei weitere, ebenfalls *inter partes*-Verfahren betreffende Entscheidungen, T 117/86 (ABl. EPA 1989, 401) und T 323/89 (zitiert im Jahresbericht 1990, Beilage zu ABl. EPA 6/1991, 47), legen - wenn auch nicht im Rahmen einer Kostenentscheidung - dar, daß mit Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden die von diesem vorgebrachten Einspruchsgründe nicht mehr überprüft werden, so daß nur noch über die Kosten zu entscheiden ist.

Ist keine Kostenentscheidung beantragt, so endet das Verfahren nach bisheriger überwiegender Praxis ohne Entscheidung (vgl. z. B. T 13/87, bei dem der Einsprechende seine Beschwerde zurückzog, nachdem die Kammer die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung befaßt hatte).

Eine Beschwerdekammer verfährt dergestalt, daß sie das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden durch einen Bescheid (kein Rubrum, nur rudimentäre Gründe) "einstellt" (vgl. z. B. T 169/87).

7. In zweiseitigen Verfahren mit dem Einsprechenden als Beschwerdeführer und dem Patentinhaber als Beschwerdegegner können Situationen auftreten, für die die bisherige Praxis keine befriedigende Lösung anbietet.

Beispielsweise kommt es vor, daß der Einsprechende nach Beschwerdeeinlegung auf Grund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Patentinhaber die Beschwerde zurücknimmt und dadurch ein nach Ansicht der Kammer nicht bestandsfähiges Patent "rettet".

Zum anderen möchte ein Patentinhaber und Beschwerdegegner angesichts neu in das Verfahren eingeführten Standes der Technik sein Patent einschränken und sieht sich daran durch die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden und Beschwerdeführer gehindert. Dies ist der vorliegende Fall. Die Patentinhaberin hat auf Grund der in der Beschwerdebegründungsschrift der Einsprechenden geltend gemachten Mängel des Patents neue Ansprüche eingereicht, mit denen die vorliegende Kammer das Patent, abgesehen von kleineren Änderungen, aufrechterhalten könnte. Ist dies nicht möglich, dann verbleibt der Patentinhaberin unter Umständen nur der mühsame Weg über nationale Beschränkungsverfahren, die nicht in allen Vertragsstaaten vorgesehen sind.

Schließlich gibt es auch noch den Fall, daß der Patentinhaber angesichts weiteren im Beschwerdeverfahren bekanntgewordenen Standes der Technik sein Patent widerrufen möchte. Ein solcher Fall liegt der Beschwerdekammer 3.3.1 unter dem Aktenzeichen T 419/89 vor.

There are two further decisions relating to *inter partes* proceedings - T 117/86 (OJ EPO 1989, 401) and T 323/89 (cited in 1990 case law report, Supplement to OJ EPO 6/1991, 47) — which are not expressly designated as decisions concerning costs but stipulate that when an appeal is withdrawn by the opponent, the grounds for opposition are no longer to be reviewed, so that the only remaining question to be decided is the apportionment of costs

Up to now, general practice has been that if a decision on costs has not been requested, the proceedings end without a decision (see, for example, T 13/87, where the opponent withdrew his appeal after the Board had referred an important point of law to the Enlarged Board of Appeal).

The normal procedure is for the Board of Appeal to "terminate" the appeal proceedings (see, for example, T 169/87) by sending a written communication (with no heading and containing only a summary statement of reasons) to the opponent after he has withdrawn his appeal.

7. In *inter partes* proceedings where the opponent is the appellant and the patent proprietor the respondent, situations may arise for which previous practice does not offer a satisfactory solution.

For example, it sometimes happens that the opponent lodges an appeal and subsequently withdraws it on the basis of a contractual agreement with the patent proprietor, thereby "saving" a patent which the Board regards as unsound

It may also be the case that a patent proprietor/respondent wishes, following the introduction into the proceedings of further prior art, to limit his patent and is prevented from doing so by the opponent/appellant withdrawing his appeal. This is so in the present case. Taking account of the deficiencies in the patent which were pointed out in the opponents' statement of the grounds of appeal, the patent proprietors have submitted new claims which, with a few minor changes, would enable the referring Board to maintain the patent. If this cannot be done, there is a possibility that the patent proprietors may have to resort to national limitation proceedings. Not all the Contracting States have legislation providing for proceedings of this kind.

Finally, the case may also arise that the patent proprietor wishes to revoke his patent in the light of further prior art which has been disclosed during the appeal proceedings. A case of this kind (Case No. T 419/89) is currently being considered by Board of Appeal 3.3.1

Dans deux autres décisions, elles aussi concernant des procédures *inter partes* (T 117/86, JO OEB 1989, 401; T 323/89, citée dans le rapport de jurisprudence pour 1990, Supplément au JO OEB 6/1991, 47), il est indiqué - certes dans un contexte autre que celui d'une décision relative aux frais - qu'après le retrait du recours par l'opposant, les motifs d'opposition avancés par celui-ci ne sont plus examinés, de sorte qu'il ne reste plus qu'à régler la question des frais.

Lorsqu'aucune décision relative aux frais n'est requise par une partie, la pratique généralement suivie à ce jour consiste à clore la procédure sans rendre de décision (cf. par exemple l'affaire T 13/87, où l'opposant a retiré son recours après que la chambre eut soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit d'importance fondamentale).

La façon de procéder d'une chambre de recours consiste à "clore", par un acte qui (à la différence d'une décision) ne comporte pas d'en-tête, mais uniquement un exposé sommaire des motifs, la procédure de recours après le retrait du recours par l'opposant (cf. par exemple T 169/87).

7 Dans la procédure intéressant deux parties, où l'opposant est le requérant et le titulaire l'intimé, il arrive que se présentent des situations pour lesquelles la pratique actuelle n'offre pas de solution satisfaisante.

Ainsi, par exemple, l'opposant peut, après avoir formé son recours, retirer celui-ci par suite d'accords conclus avec le titulaire du brevet, et "sauver" de la sorte un brevet qui, de l'avis de la chambre, n'est pas viable.

Par ailleurs, il arrive que le titulaire du brevet et intimé souhaite, au vu du nouvel état de la technique cité au cours de la procédure, limiter son brevet mais ne peut le faire en raison du retrait du recours par l'opposant et requérant. Tel est le cas en l'espèce. Le titulaire du brevet a, par suite des insuffisances du brevet relevées par l'opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours, présenté de nouvelles revendications qui permettraient à la Chambre de maintenir le brevet sous réserve de modifications mineures. Si cette possibilité lui est retirée, le titulaire du brevet risque de n'avoir guère d'autres moyens que d'engager la difficile procédure nationale de limitation, qui n'existe pas dans tous les Etats contractants.

Enfin, il arrive aussi que le titulaire du brevet souhaite révoquer son brevet compte tenu d'un nouvel état de la technique mentionné dans la procédure de recours. Ce cas fait l'objet de l'affaire T 419/89, dont est saisie la chambre de recours 3.3.1.

8 Nachdem sich in dem Übereinkommen keine ausdrückliche Bestimmung über die Rücknahme der Beschwerde und ihre Folgen findet, ist zu prüfen, ob sich mittelbar andere Lösungssätze als die bisher gefundenen anbieten könnten.

8.1 Eine der Rücknahme der Beschwerde vergleichbare Bestimmung enthält Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen. Sie besagt, daß das Verfahren auch fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

Es ist daher zu fragen, ob sich eine analoge Anwendung von Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ anbieten könnte. Sie käme bei ähnlichem Sachverhalt oder vergleichbarer Rechtslage in Betracht

Der Einspruch ist ein jedermann zur Verfügung stehendes Angriffsmittel, um das Patent auf seine Rechtsbeständigkeit überprüfen zu lassen. Der Einspruch leitet ein sich an die Patenterteilung zeitlich anschließendes besonderes Verwaltungsverfahren ein. Er ist kein Rechtsmittel im klassischen Sinn und hat daher keinen Devolutiv- und keinen Suspensiveffekt wie die Beschwerde.

Die Beschwerde kann dagegen nur derjenige einlegen, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit er durch die Entscheidung beschwert ist (Artikel 107 EPÜ).

Gemeinsam ist dem Einspruch und der Beschwerde, daß sie beide Zulässigkeithürden überwinden müssen, bevor sie einer sachlichen Prüfung unterzogen werden können.

Diese Gemeinsamkeit erscheint jedoch im Hinblick auf die aufgezeigten Unterschiede zu geringfügig, um die Bedenken gegen eine analoge Anwendung der Bestimmung auf die Rücknahme der Beschwerde auszuräumen

Aus dem Umstand, daß die Regel 60 (2) Satz 1 EPÜ ausdrücklich auf den Einspruch begrenzt ist, könnte sich als Umkehrschluß oder *argumentum e contrario* anbieten, daß in allen anderen Fällen entsprechend dem allgemeinen Verfahrensgrundsatz der Dispositionsmaxime mit Rücknahme des Antrags oder der Erklärung das Verfahren nicht fortgeführt wird, sondern beendet ist

Die Dispositionsmaxime oder der Verfügungsgrundsatz besagt, daß Beginn und Ende eines Verfahrens durch entsprechende prozessuale Erklärungen des Antragstellers (Klägers, Beschwerdeführers) bestimmt werden, es sei denn, das Gesetz verbietet ausdrücklich die Rücknahme eines Antrags

8. Since the Convention contains no explicit provisions regarding the withdrawal of appeals and the consequences thereof, the question to be considered is whether new ways of resolving the problem can be found by examining it from a different angle.

8.1 A situation comparable to the withdrawal of appeals is dealt with in Rule 60(2), second sentence, EPC, concerning the continuation of opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion. Under this Rule, opposition proceedings may be continued even when the opposition is withdrawn.

The question therefore arises whether Rule 60(2), second sentence, EPC might be applicable, by analogy, to appeal proceedings. This could be considered where the facts of the case or the legal position were similar.

Opposition is a means, to which any person may have recourse, of contesting a decision and causing the legal validity of a patent to be re-examined. The filing of a notice of opposition sets a particular administrative procedure in train which follows on directly from the grant of the patent. Opposition is not a legal remedy in the classic sense, and unlike an appeal, it therefore has neither suspensive effect nor the effect of transferring the case to a superior tribunal.

An appeal, on the other hand, can only be lodged by a party to the proceedings which led to the decision, insofar as that party is adversely affected by the decision in question (Art. 107 EPC).

A common feature of appeals and oppositions is that they both have to pass the test of admissibility before substantive examination can take place

However, considering the differences indicated above, this common feature scarcely carries sufficient weight to dispel the misgivings which militate against applying the provision in Rule 60(2) EPC, by way of an analogy, to the withdrawal of an appeal.

From the fact that the scope of Rule 60(2), first sentence, EPC is explicitly limited to opposition proceedings, the obverse inference might be drawn: i.e., following the general procedural principle of party disposition, it could be said that in all other cases when the request or notice is withdrawn, the proceedings should not be continued but terminated

According to the principle of party disposition, the beginning and end of proceedings are to be determined by the party seeking relief (the plaintiff or appellant) unless the law expressly prohibits the withdrawal of the request (see Art. 94(2), third sentence, EPC, regarding the request for examination)

8 Etant donné que la Convention ne comporte aucune disposition expresse relative au retrait du recours et à ses conséquences, il convient de vérifier si ne s'offrent pas indirectement des possibilités de solution autres que celles envisagées à ce jour.

8.1 La règle 60(2), seconde phrase CBE, relative à la poursuite d'office de la procédure d'opposition fait allusion à une situation qui peut être comparée à celle du retrait du recours. Il y est dit en effet que la procédure peut être poursuivie lorsque l'opposition est retirée

La question se pose donc de savoir si la règle 60(2), seconde phrase CBE, est applicable par analogie, application qui pourrait être envisagée lorsque les faits sont similaires ou la situation juridique comparable.

L'opposition est un moyen d'attaque ouvert à tous pour faire examiner la validité du brevet. Elle introduit une procédure administrative particulière qui succède à la délivrance du brevet. Ne s'agissant pas d'une voie de droit au sens classique du terme, elle n'a, contrairement au recours, aucun effet dévolutif ni suspensif.

Le recours, en revanche, ne peut être formé que par une partie à la procédure ayant conduit à une décision pour autant que cette décision n'ait pas fait droit à ses prétentions (art 107 CBE)

L'opposition et le recours ont ceci de commun qu'ils doivent, pour pouvoir être soumis à un examen quant au fond, avoir franchi l'obstacle de la recevabilité

Cependant, ce caractère commun paraît, à la lumière des différences précitées, trop ténu pour balayer les objections à une application par analogie de la disposition en question au retrait du recours

Le fait que la règle 60(2), première phrase est expressément limitée à l'opposition pourrait permettre de conclure, par un raisonnement *a contrario*, que dans tous les autres cas le retrait de la requête ou de la déclaration entraîne la clôture de la procédure, sans possibilité de la poursuivre, conformément au principe général de procédure qui permet aux parties de disposer de l'instance.

En vertu de ce principe, c'est le demandeur à l'instance (plaignant, requérant) qui détermine le début et la fin d'une procédure par des déclarations correspondantes, sauf si la loi interdit expressément le retrait d'une requête (cf. art. 94(2), troisième phrase CBE pour la requête en examen) ou l'assu-

(vgl. Art. 94 (2) Satz 3 EPÜ für den Prüfungsantrag) oder macht sie von der Genehmigung der Behörde, des Gerichts oder des Gegners abhängig oder sieht die Fortsetzung des Verfahrens trotz Rücknahme des Antrags vor (vgl. Regel 60 (2) Satz 2 EPÜ; vgl. auch für die Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden § 24, 1. Absatz, Satz 3 des schwedischen Patentgesetzes, der vorsieht, daß die Beschwerde dennoch berücksichtigt werden kann, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen - *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; Industrial Property, National Laws Sweden*, Nr. 10, Oktober 1987).

Diesem Prinzip folgt im wesentlichen die Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

8.2 Des weiteren ist zu überlegen, ob der Amtsermittlungsgrundsatz, der im Verfahren vor dem Patentamt neben dem Verfügungsgrundsatz gilt, zur Klärung der Frage beitragen kann.

Der Amtsermittlungsgrundsatz ist in Artikel 114 (1) EPÜ niedergelegt. Danach ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt vom Amte wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Der Untersuchungsgrundsatz gilt nach dieser Bestimmung offensichtlich nur für die Erforschung des Sachverhalts. Auch der unter anderem die Anträge der Beteiligten betreffende zweite Halbsatz läßt wohl wenig Möglichkeiten einer extensiven Auslegung, da er sich in allen drei Sprachen eindeutig nur auf die Sachverhaltsermittlung bezieht. Dies könnte wieder zu dem Schluß führen, daß die übrigen Anträge, insbesondere die das Beschwerdeverfahren als solches bestimmenden wie Beschwerdeerhebung oder -rücknahme, dem Verfügungsgrundsatz unterliegen, an welchen die Kammern gebunden sind.

8.3 Schließlich ist noch in Betracht zu ziehen, inwieweit sachliche Gründe der Beendigung des Beschwerdeverfahrens mit Rücknahme der Beschwerde entgegenstehen können.

Der häufigste Einwand geht dahin, es sei unerträglich und mit den Zielen des Patenterteilungsverfahrens nicht zu vereinbaren, wenn die Kammer in Fällen, in denen die Unhaltbarkeit des erstinstanzlichen Aufrechterhaltungsbeschlusses erkannt worden sei, "sehenden Auges" erleben müsse, daß der fehlerhafte Beschluß infolge der Zurücknahme der Beschwerde Rechtskraft erlange. Dies widerspreche dem Schutz der Öffentlichkeit.

Es fragt sich, ob diese Auffassung nicht Sinn und Wesen des Rechtsmittelverfahrens als einer nur auf Veran-

or makes the withdrawal of the request subject to the permission of the authority, court or opponent, or stipulates that proceedings shall continue despite the withdrawal of the request (see Rule 60(2), second sentence, EPC; regarding the withdrawal of an appeal by the opponent, see also paragraph 24(1), third sentence, of the Swedish Patent Law, which nevertheless provides for an appeal to be considered where there are particular reasons for doing so — *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; Industrial Property, National Laws Sweden*, No. 10, October 1987).

The established practice of the Boards of Appeal basically follows this principle.

8.2 It is also to be considered whether any further progress towards resolving the question can be made by referring to the principle of *ex officio* prosecution, which in proceedings before the European Patent Office applies together with the principle of party disposition

The principle of *ex officio* prosecution is enshrined in Article 114(1) EPC, which stipulates that in proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion, it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. Plainly, under the terms of this provision, the investigative principle only applies to the examination of the facts. The second part of the sentence, concerning the relief sought by the parties, would also seem to offer little scope for wider interpretation, since it clearly refers, in all three languages, solely to the examination of the facts. This again could lead one to infer that other requests, especially those affecting the essence of the appeal proceedings - requests to lodge or withdraw an appeal, for example - are subject to the principle of party disposition, which is binding on the Boards.

8.3 Finally, the question has to be considered of the extent to which the termination of appeal proceedings by the withdrawal of the appeal may be opposed on substantive grounds.

The objection most frequently voiced is that cases may arise in which the decision of the department of first instance has been seen to be untenable but the Board nevertheless finds itself having to stand by and watch while the flawed decision enters into effect because the appeal has been withdrawn. This is felt to be intolerable, to be incompatible with the aims of the patent grant procedure, and to contradict the principle that the public must be protected.

The question arises whether this view properly recognises the purpose and nature of appeal proceedings, which

jettit à l'approbation de l'autorité, du tribunal ou de la partie adverse, ou encore prévoit la poursuite de la procédure malgré le retrait de la requête (cf. règle 60(2), seconde phrase CBE; cf. également, au sujet du retrait du recours par l'opposant, art. 24, première alinéa, troisième phrase de la loi suédoise sur les brevets, qui dispose que le recours peut néanmoins être examiné lorsque des motifs particuliers le justifient — *Bl. f. PMZ 1985, 174, 177; La Propriété industrielle, Lois nationales Suède*, n° 10, octobre 1987)

La jurisprudence des chambres de recours se tient pour l'essentiel à ce principe.

8.2 Par ailleurs, il convient d'étudier si le principe de l'examen d'office appliqué dans la procédure devant l'Office des brevets au même titre que le principe permettant aux parties de disposer de l'instance peut contribuer à la solution du problème.

Le principe de l'examen d'office est réglé à l'article 114(1) CBE, qui dispose que l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits, et que cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Selon cette disposition, ce principe ne s'applique manifestement qu'à l'examen des faits. De même, la deuxième partie de la phrase, qui concerne notamment les requêtes (demandes) des parties ne permet guère de donner une interprétation extensive de cette disposition puisque, dans les trois langues, elle est clairement limitée à l'examen des faits. Cette constatation pourrait, elle aussi, amener à la conclusion que les autres requêtes, notamment celles qui déterminent la procédure de recours en tant que telle, comme le fait de former ou de retirer le recours, relèvent du principe selon lequel les parties peuvent disposer de l'instance et auquel les chambres sont liées.

8.3 Enfin, il y a lieu de considérer dans quelle mesure des motifs matériels peuvent empêcher que le retrait du recours mette un terme à la procédure de recours

Selon l'objection la plus fréquente, il serait intolérable et incompatible avec les objectifs de la procédure de délivrance des brevets que la chambre doive se résigner à voir "de ses propres yeux" qu'une décision de maintien du brevet rendue en première instance, dont le mal-fondé a été reconnu, acquiert force de chose jugée par suite du retrait du recours. Ceci serait contraire à la protection du public.

Il convient de se demander si ce point de vue ne méconnaît pas le sens et la nature de la procédure de recours, qui

lassung und nur im Interesse des Beschwerdeführers in Gang gesetzten richterlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung verkennt Macht der durch die Entscheidung beschwerte Verfahrensbeteiligte von seinem Beschwerderecht keinen Gebrauch oder versäumt er die Beschwerdefrist, so bleibt es bei der Entscheidung der ersten Instanz, einerlei, ob sie richtig oder falsch war. Auch die Beschwerdekammern sind nicht gegen falsche Entscheidungen gefeit. Ist es angesichts dieser Umstände wirklich so unerträglich, wenn in einzelnen Fällen auf Grund einer auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhenden Vereinbarung der Beteiligten eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens ein Rechtsmittel zurückgenommen und damit das Verfahren beendet wird? Eine fehlerhafte Entscheidung über die Aufrechterhaltung eines Patents oder die Zurückweisung eines Einspruchs kann zwar die gewerblichen Interessen bestimmter Unternehmen berühren, aber wohl kaum die Öffentlichkeit im Sinne der Gesamtheit aller Bürger. Daher erscheint der Gedanke, die Kammern müßten als Hüter höherer Belange der Öffentlichkeit das Beschwerdeverfahren fortsetzen können, nicht ganz der Realität zu entsprechen.

8.4 Dagegen könnte ein weiterer sachlicher, der Beendigung des Verfahrens entgegenstehender Grund der hier vorliegende Fall sein, daß der Patentinhaber sein Patent freiwillig beschränken möchte und sich hieran durch die Rücknahme der Beschwerde gehindert und auf den umständlicheren und kostspieligeren nationalen Weg verwiesen sieht.

Im Hinblick darauf, daß im Europäischen Patentübereinkommen im Gegensatz zum Gemeinschaftspatentübereinkommen kein Beschränkungsverfahren vorgesehen ist, sieht sich der Patentinhaber unter Umständen mit einem Patent konfrontiert, das in der geltenden Fassung nicht mehr bestandsfähig ist und aus dem er deshalb nicht gegen einen Verletzer vorgehen kann. Es hat den Anschein, daß dieses Problem von vordringlicher Bedeutung ist

Sollte auf Grund des bestehenden Textes von Übereinkommen und Ausführungsordnung keine befriedigende Lösung gefunden werden, könnte in Erwägung gezogen werden, ob eine Änderung oder Ergänzung der Ausführungsordnung notwendig erscheint.

9. Für den Fall, daß nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer das Beschwerdeverfahren mit Rücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer beendet ist, ergibt sich in einer Vielzahl von Fällen für *inter partes*-Verfahren, an denen mehrere Einsprechende beteiligt sind, eine weitere Frage, nämlich die, ob das Beschwerdeverfahren auch dann für alle Verfahrensbeteiligten beendet ist,

are initiated at the sole instigation and in the sole interest of the appellant in order to obtain a judicial review of the contested decision. If the party adversely affected by the decision does not exercise his right of appeal, or if he fails to comply with the relevant time limit, the decision of the department of first instance remains final and binding, no matter whether it was right or wrong. Nor is there any guarantee against the Boards of Appeal reaching a wrong decision. Taking all these factors into account, are those isolated cases really to be regarded as intolerable in which, on the basis of an agreement concluded for commercial reasons by the parties in opposition appeal proceedings, an appeal is withdrawn and the proceedings are thereby terminated? Although a flawed decision on the maintenance of a patent or the rejection of an opposition may affect the commercial interests of specific companies, it can hardly be said to impinge on the public at large. The notion that the Boards, as custodians of the general public interest, should be able to continue the appeal proceedings would therefore seem to be somewhat at odds with reality.

8.4 On the other hand, a further substantive reason posing an obstacle to the termination of the proceedings might be seen in the present case, where the patent proprietor is voluntarily seeking to limit his patent and finds himself prevented from doing so by the withdrawal of the appeal, obliging him to resort to the more complicated and expensive national route.

Because the European Patent Convention, unlike the Community Patent Convention, makes no provision for limitation proceedings, the patent proprietor may find himself faced with a patent which is no longer sound in the text as granted and which he therefore cannot use to proceed against an infringer. This would appear to be a problem of fundamental importance.

If a satisfactory solution cannot be found on the basis of the Convention and the Implementing Regulations as they now stand, the possibility could be considered of amending the Implementing Regulations or adding a new provision.

9. If the Enlarged Board of Appeal takes the view that the withdrawal of the sole appellant's appeal terminates appeal proceedings, a further question arises with regard to numerous cases of *inter partes* proceedings involving several different opponents: i.e. the question whether appeal proceedings are terminated for all the parties if the opponent, who is also the appellant, withdraws his appeal, but the proceed-

consiste à faire examiner par un juge, uniquement à la demande et dans l'intérêt du requérant, la décision attaquée. Si la partie lésée par la décision ne fait pas usage de son droit de recours ou ne respecte pas le délai de recours, la décision de la première instance acquiert force de chose jugée, qu'elle soit juste ou erronée. Les chambres de recours ne sont pas, elles non plus, à l'abri de décisions incorrectes. Aussi est-il à ce point intolérable que des considérations économiques amènent dans certains cas les parties à une procédure de recours sur opposition à s'entendre sur un retrait du recours, mettant ainsi un terme à la procédure? Une décision erronée de maintien d'un brevet ou de rejet d'une opposition lèse peut-être les intérêts professionnels de certaines entreprises, mais certainement pas le public au sens de la population en général. Il apparaît donc que l'opinion selon laquelle les chambres devraient pouvoir poursuivre la procédure en tant que protectrices des intérêts supérieurs du public ne correspond pas entièrement à la réalité

8.4 En revanche, dans la présente affaire, il pourrait exister un motif matériel d'une nature différente s'opposant à ce qu'il soit mis la fin à la procédure, dans la mesure où le titulaire du brevet souhaite limiter volontairement son brevet. Or, le retrait du recours l'en empêche et l'oblige à emprunter la voie nationale, plus compliquée et plus coûteuse.

Etant donné que, contrairement à la Convention sur le brevet communautaire, la Convention sur le brevet européen ne prévoit aucune procédure de limitation, le titulaire du brevet risque de se trouver possesseur d'un titre de protection qui, dans sa version en vigueur, n'est pas solide et ne lui permet donc pas d'engager éventuellement des poursuites en contrefaçon. Tout porte à croire que ce problème est de première importance.

Si, dans leur version actuelle, la Convention et son règlement d'exécution ne fournissent aucune solution satisfaisante, peut-être pourrait-on examiner la nécessité de modifier ou de compléter le règlement d'exécution.

9 A supposer que la Grande Chambre de recours estime que le retrait du recours par l'unique requérant met un terme à la procédure de recours, il se pose une autre question en rapport avec tous les cas de procédures *inter partes* auxquelles participent plusieurs opposants: la procédure de recours est-elle close pour toutes les parties si un opposant, qui est le requérant, retire son recours alors que d'autres op-

wenn der Einsprechende, der Beschwerdeführer ist, seine Beschwerde zurücknimmt, aber noch weitere Einsprechende, ohne Beschwerdeführer zu sein, am Beschwerdeverfahren beteiligt sind. Dieses Problem stellt sich im vorliegenden Fall allerdings nicht, da nur ein einziger Einsprechender - der Beschwerdeführer - am Verfahren beteiligt ist. Die Kammer wollte lediglich hierauf hingewiesen haben.

Entscheidungsformel

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Wird durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, das Beschwerdeverfahren beendet?
2. Wenn die Frage zu 1. verneint wird, ist dann das Beschwerdeverfahren in jedem Fall durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß Regel 66 (2) EPÜ zu beenden?

ings also involve other opponents who are not appellants. This problem does not arise in the present case, however, since the proceedings only involve a single opponent who is also the appellant. The Board merely wishes to draw attention to the problem.

Order

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

1. Are appeal proceedings terminated when the sole appellant withdraws his appeal, either in *ex parte* or *inter partes* proceedings?
2. If the answer to question (1) is no, must the appeal proceedings always be terminated by a decision of the Board of Appeal in accordance with Rule 66(2) EPC?

posants sont parties à la procédure de recours sans être requérants? Il est vrai que ce problème ne se pose pas en l'espèce, puisque un opposant seulement - le requérant - est partie à la procédure. La Chambre tenait simplement à en faire mention.

Dispositif

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Le retrait du recours formé par l'unique requérant a-t-il pour effet de clore la procédure de recours, qu'il s'agisse d'une procédure intéressant une seule partie ou d'une procédure *inter partes*?
2. Dans la négative, la chambre de recours doit-elle, en tout état de cause, clore la procédure de recours par une décision, conformément à la règle 66(2) CBE?

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 1. Dezember 1992 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

In der Vergangenheit haben sich im EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand in der Recherche nun fast vollständig abgebaut ist, wird dies in der Sachprüfung noch einige Zeit dauern.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt.

Die "Sieben Maßnahmen" sind erneut verbessert worden: Die Frist für die Erstellung des Recherchenberichts zu einer europäischen Erstanmeldung ist von bisher 9 Monaten auf 6 Monate verkürzt worden (Maßnahme 2)

Die Anmelder werden ermutigt, von den Sieben Maßnahmen Gebrauch zu machen

Maßnahme 1

*Antrag auf beschleunigte Recherche/
Prüfung*

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

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt gewährleistet, daß **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern regelmäßig spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 December 1992 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

During the past, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search has now been cleared almost entirely, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of "Seven Measures" designed to ensure quicker processing of European patent applications.

The Seven Measures have been improved again: the period for issue of the search report on a European first filing has been reduced from nine to six months (Measure 2).

Applicants are encouraged to make use of the Seven Measures.

Measure 1

Request for accelerated search/examination

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

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office ensures that **search reports for first filings will be available to applicants, as a rule, no later than six months from the filing date.**

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} décembre 1992, relatif au traitement ac- céléré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

Dans le passé, des arriérés ont été créés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche a été presque entièrement résorbé entretemps, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

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

Les "Sept Mesures" ont été à nouveau améliorées: Le délai pour l'établissement du rapport de recherche pour les premiers dépôts européens a été raccourci de neuf mois à six mois (2^e mesure).

Les demandeurs sont encouragés à faire usage des Sept Mesures.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accéléré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. **L'Office fera tout son possible pour leur donner satisfaction.**

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office garantit que **les demandeurs disposeront des rapports de recherche concernant les premiers dépôts, en règle générale, au plus tard six mois à compter de la date de dépôt.**

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours

* Wiederverlautbarung der im ABI EPA 1992, 753 veröffentlichten Mitteilung

* Republication of the notice published in OJ EPO 1992, 753.

* Nouvelle publication du communiqué publié au JO OEB 1992, 753.

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

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

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPÜ) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

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

Measure 3

Substantive response to the search report

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

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B 8) or later in a separate communication to the EPO.

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

de l'année de priorité; il donne, en effet, naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3)

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

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B 8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

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

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

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwidern des Anmelders*

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

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

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

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

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

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

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

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

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

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

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

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

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure*Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure*Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Schober, Elisabeth (AT)
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannngasse 9
A-1040 Wien

Änderungen / Amendments / Modifications

Holzer, Walter (AT)
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannngasse 9
A-1040 Wien

Klein, Adam (AT)
Patentanwälte Klein & Pinter OEG
Fasangasse 49
A-1030 Wien

Pfeifer, Otto (AT)
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannngasse 9
A-1040 Wien

Pinter, Rudolf (AT)
Patentanwälte Klein & Pinter OEG
Fasangasse 49
A-1040 Wien

Rippel, Andreas (AT)
Patentanwälte Dipl.-Ing. Rippel
Kommandit-Partnerschaft
Maxingstraße 34
A-1130 Wien

Schütz, Alfred (AT)
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannngasse 9
A-1040 Wien

Löschungen / Deletions / Radiations

Huber, Richard (AT) - R. 102(1)
Patentanwalt Dipl.-Ing. R. Huber
Fürstenstraße 17b
A-2340 Mödling

Stich, Hermann (AT) - R. 102(1)
Neustiftgasse 104/16
A-1070 Wien

BE Belgien/ Belgium/ Belgique**Eintragungen/ Entries / Inscriptions**

Quintelier, Claude (BE)
Bureau Gevers S.A.
Rue de Livourne, 7
Bte Postale 1
B-1050 Bruxelles

Löschungen / Deletions / Radiations

Dolton, Peter Irving Ernest (GB) - cf. GB

Laznowski, Israel (DE)
c/o Fina Research S.A.
Dépt. Brevets
Zone Industrielle C
B-7181 Feluy

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen/ Entries / Inscriptions**

Maué, Paul Georg (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Postfach
CH-4002 Basel

Rauh, Sabine (DE)
Ciba-Geigy AG
Patentabteilung
Postfach
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Dötzer, Johannes (CH)
Waltersgrabenweg 25
CH-4125 Riehen

Fraipont, Oskar (BE)
Landis & Gyr
Business Support AG
Patent Department
CH-6301 Zug

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
W-8000 München 2.
Tel (+49-89) 2017080,
Tx 5/216834.
FAX (+49-89) 2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tel (+49-89) 2017080,
Tx.5/216834,
FAX (+49-89) 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 (+49-89) 2017080,
Tx 5/216834,
FAX (+49-89) 2021548.

Ilgner, Wolfgang Eugen (CH)
Im Holder 6
CH-4310 Rheinfelden

Luchs, Willi (CH)
Patentanwaltsbureau Bosshard und Luchs
Schulhausstraße 12
CH-8002 Zürich

Nünlist, Hans (CH)
Landis & Gyr
Business Support AG
Patent Department
CH-6301 Zug

Nussbaumer, Thomas Ewald (CH)
Lutzertstrasse 16
CH-4132 Muttenz

Rochat, Daniel Jean (CH)
Dipl.-Ing. Epfl
Chemin de Perréaz
CH-1008 Prilly

Vuille, Roman (CH)
Avenue Nestlé 55
CH-1800 Vevey

Löschungen / Deletions / Radiations

Kleeman, Werner Warren (US) - R. 102(2)a
Rosenbergstrasse 64
CH-8304 Wallisellen

van den Berk, Henry (NL) - R. 102(1)
Patentanwaltsbureau R.A. Maspoli
Postfach 191
Witikonstrasse 315
CH-8053 Zürich

Zürrer, Egon (CH) - R. 102(1)
Herrengabenweg 75
CH-4054 Basel

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Berg, Dirk (DE)
Veba Oel AG
Gewerbliche Schutzrechte
Alexander-von-Humboldt-Straße
Post 20 10 45
W-4650 Gelsenkirchen

Emmel, Thomas (DE)
Gehölzweg 20
W-2000 Hamburg 70

Karge, Peter (DE)
Siemens AG
GR PA Bln
Nonnendammallee 101
W-1000 Berlin 13

Schriek, Uwe (DE)
Siemens AG
GR PA Bln
Nonnendammallee 101
W-1000 Berlin 13

Thomas, Götz (DE)
Breitenburgerstraße 31
W-2210 Itzehoe

Änderungen / Amendments / Modifications

Bauer, Wulf (DE)
Bayenthalgürtel 15
W-5090 Köln 51 (Marienburg)

Benedum, Ulrich Max (DE)
Haseltine Lake & Partners
Motorama Haus
Rosenheimerstraße 30
W-8000 München 80

Blutke, Klaus Wilhelm (DE)
Schafgasse 1
W-7030 Böblingen

Brümmerstedt, Hans Dietrich (DE)
Bahnhofstraße 3
W-3000 Hannover 1

Bunke, Holger (DE)
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Butenschön, Claus (DE)
Ahornstraße 9
W-8501 Feucht

Christophersen, Ulrich Rudolf (DE)
Kaiser-Friedrich-Ring 70
W-4000 Düsseldorf 11

Degwert, Hartmut (DE)
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Euler, Kurt Emil (DE)
Riedmühlstraße 39
W-6367 Karben 6

Gramm, Werner (DE)
Patentanwälte Gramm & Lins
Theodor-Heuss-Straße 1
W-3300 Braunschweig

Hach, Hans Karl (DE)
Patentanwaltskanzlei
Müller, Clemens & Hach
Lerchenstraße 56
W-7100 Heilbronn

Herzog, Friedrich Joachim (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Hütze, Friedrich-Carl (DE)
Hörsteiner Straße 117
W-8752 Kleinostheim

Jost, Ottokarl (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Kasseckert, Rainer (DE)
Linde AG
Zentrale Patentabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14
W-8023 Höllriegelskreuth

Kirchhof, Norbert (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Klocke, Peter (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Klöpsch, Gerald (DE)
Patentanwalt Dr.-Ing. Gerald Klöpsch
An Gross St. Martin 6
W-5000 Köln 1

König, Beate (DE)
Patentanwältin Dipl.-Phys. Dr. Beate König
Morassistraße 8
W-8000 München 5

Leiser, Gottfried (DE)
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Mönig, Anton (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Müller, Bernhard (DE)
H. Schmidt & B. Müller
Graf-Toerring-Straße 45
W-8031 Seefeld 2(Hechendorf)

Nobbe, Matthias (DE)
Werdener Weg 42
W-4330 Mülheim an der Ruhr

Otte, Peter (DE)
Patentanwalt Peter Otte
Mollenbachstraße 37
W-7250 Leonberg

Petra, Elke (DE)
Will & Petra Patentanwälte
Neue-Post-Straße 21
W-8011 Baldham

Pfeiffer, Rolf-Gerd (DE)
Patentanwältsbüro Pfeiffer & Partner
Helmholtzweg 4
O-6900 Jena

Prinz, Egon (DE)
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Raabe, Siefried (DE)
Lindenstraße 68
W-6103 Griesheim

Schäfer, Wolfgang (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Schwepfinger, Karl-Heinz (DE)
Prinz & Partner
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Serr, Egbert (DE)
Albert-Schweitzer-Straße 26
W-6120 Erbach/Odw.

Spies, Johannes (DE)
Patentanwalt Dipl.-Phys. J. Spies
Thomas-Wimmer-Ring 15
W-8000 München 22

Teufel, Fritz (DE)
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
Pascalstraße 100
W-7000 Stuttgart 80

Vossius, Volker (DE)
Dr Volker Vossius
Patentanwaltskanzlei — Rechtsanwaltskanzlei
Holbeinstraße 5
W-8000 München 80

Weitzel, Wolfgang (DE)
Patentanwalt Dr. W. Weitzel
Friedenstraße 10
W-7920 Heidenheim

Wolter, Klaus-Dietrich (DE)
Kvaerner Warnow Werft GmbH
Werftallee 10
O-2510 Rostock-Warnemünde

Zimmermann, Helmut Fritz (DE)
Siemens AG
ZFE GR PA Bln
Postfach 140
W-1000 Berlin 13

Löschungen / Deletions / Radiations

Besch, Elmar (DE)—R. 102(1)
Abgasanlagen- und Kühlerbau GmbH
Postfach 04
O-7031 Leipzig

Breite, Helmut (DE) - R. 102(1)
Alaunstraße 16
O-9803 Mylau

Busch, Harry (DE) — R. 102(1)
An der Wolfgangwiese 11
O-5800 Gotha

Bünemann, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Untere Mühlenstraße 14
W-4902 Bad Salzufen

Chladek, Erhard (DE) - R. 102(1)
Herderweg 7
O-3250 Straßfurt

Eberhard, Friedrich (DE) - R. 102(1)
Am Thyssenhaus 1
Postfach 103745
W-4300 Essen

Eberlein, Horst (DE)—R. 102(1)
Platanenring 9
O-1613 Wildau

Fischer, Friedrich B. (DE) - R 102(2)a
Saarstraße 71
W-5000 Köln 50

Förster, Siegfried (DE) - R. 102(1)
Scharfensteiner Straße 6a
O-9048 Chemnitz

Gaugel, Heinz (DE) —R. 102(1)
Schönaicher Straße 220
W-7030 Böblingen

Gebauer Jürgen (DE)—R. 102(1)
Linienstraße 196
O-1054 Berlin

Geiersbach, Walter (DE) - R. 102(1)
Wickrather Straße 43
W-4000 Düsseldorf 11

Joseph, Matthias (DE) - R. 102(1)
Hauptstraße 50
O-9212 Niederbobritzsch

- Kath, Gunther (DE)- R. 102(1)
Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße 26
0-9400 Aue
- Köcher, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Naumburger Straße 3
0-4200 Merseburg
- Kucher, Hans (DE)—R. 102(1)
Richard-Strauß-Weg 4
W-7410 Reutlingen
- Mäder, Wolfram (DE) - R. 102(1)
Charlottenstraße 44
O-9021 Chemnitz
- Müller, Joachim (DE)—R. 102(1)
Goldsternstraße 55
0-7072 Leipzig
- Müller, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)
Giebelweg 26
0-4500 Dessau
- Passarge, Karin (DE) - R. 102(1)
Am Warenberg 48
W-7730 Villingen-Schwenningen
- Polzer, Alfred (DE) - R. 102(1)
Polzer & Partner
Bahnhofstraße 3
W-3000 Hannover 1
- Reiter, Kurt (DE)—R. 102(1)
Janzenstraße 3
0-7024 Leipzig
- Reppenhagen, Horst (DE) - R. 102(1)
Hermann-Duncker-Straße 2
0-2792 Schwerin
- Rothe, Dieter (DE)—R. 102(1)
Helbraerstraße 76
0-4250 Eisleben
- Röhl, Manfred (DE)—R. 102(1)
Grüner Weg 46
0-2800 Ludwigslust
- Scharnhorst, Karlheinz (DE) - R. 102(1)
Siemens Kabelwerk Meißen GmbH
Niederauer Straße 52
0-8250 Meissen
- Schwinger, Dirk (DE)
Neue Leipziger Straße 32/105
0-7063 Leipzig
- Uzat, Waltraut (DE)—R. 102(1)
Kallbacher Straße 03
O-1168 Berlin-Köpenick
- Vorwerk, Emil (DE)—R: 102(1)
Mozartstraße 9
W-8038 Gröbenzell
- Walenda, Hans (DE)—R. 102(1)
Berner Weg 28
W-2000 Hamburg 65
- Wiegleb, Barbara (DE) - R.102(1)
Miltitzer Allee 8
0-7065 Leipzig
- Willbrandt, Ingrid (DE)—R. 102(1)
H.-v.-Kleist-Straße 1
O-1330 Schwedt/Oder
- Wrede, Hinrich (DE) - R.102(2)a)
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Flaßkuhle 6
Postfach 24 48
W-5810 Witten
- Zwick, Hans (DE)—R. 102(1)
Plasttechnik Greiz GmbH
Plauensche Straße 40-42
0-6600 Greiz

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Löschungen / Deletions / Radiations

- Lindskov, Tage Christiansen (DK) - R. 102(1)
c/o Budde, Schou & Co. A/S
Sundkrogsgade 10
DK-2100 Copenhagen OE
- Olsen, Werner (DK) - R. 102(1)
c/o F L Smidth & Co. A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
- Petersen, Joergen Kjerulf (DK) - R. 102(1)
c/o Kontor for Industriel Eneret
Jernbane Allé 54
DK-2720 Vanløse

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

- Aragones Forner, Rafael Angel (ES)
Pastells & Aragones, S.L.
Calle Pau Claris, 138 - 5.
E-08009 Barcelona
- Pastells Teixido, Manuel (ES)
Pastells & Aragones, S.L.
Calle Pau Claris, 138 - 5.
E-08009 Barcelona
- Urizar Barandiaran, Miguel Angel (ES)
Calle Licenciado Poza, 56
E-48013 Bilbao

FR Frankreich/ France**Eintragungen/ Entries/ Inscriptions**

Hawkes, David John (GB)
Schlumberger Industries S.A.
Centre de Recherches/SMR
50, Avenue Jean-Jaurès
B.P. 620-05
F-92542 Montrouge Cédex

Helary, Yvon (FR)
L'Air Liquide
Société Anonyme pour l'Exploitation des
Procédés Georges Claude
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cédex 07

Robson, Fiona Susan (GB)
L'Air Liquide
Service Brevets et Marques
75, quai d'Orsay
F-75007 Paris

Änderungen/ Amendments / Modifications

Ayache, Monique (FR)
Cabinet Lepeudry
52, avenue Daumesnil
F-75012 Paris

Beylot, Jacques (FR)
Thomson-CSF SCPI
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Broder, André (FR)
68, Boulevard Soutl
F-75012 Paris

Hoarau de La Source, Jean Marie Pierre (FR)
Cabinet Herrburger
115, Boulevard Haussmann
F-75008 Paris

Kern, Paul (FR)
206, cours de la Libération
F-38100 Grenoble

Renaudie, Jacques (FR)
4, rue Beethoven
F-75016 Paris

Turlègue, Clotilde (FR)
Salomon S.A.
Direction Juridique et
Propriété Industrielle
F-74996 Annecy Cédex 9

Varady, Peter (FR)
Elf Sanofi
32-34, rue Marbeuf
F-75008 Paris

Löschungen/ Deletions / Radiations

Bert, Emile (FR)—R. 102(1)
115bis, Boulevard Haussmann
F-75008 Paris

Braconnier, Daniel (FR)—R. 102(1)
3, rue B. Tabard
F-69130 Ecully

Casalonga, Alain (FR) - R. 102(2)a)
Bureau D.A. Casalonga
8, avenue Percier
F-75008 Paris

Cavrois, Philippe (FR) - R. 102(1)
Elf Atochem S.A.
Département Propriété Industrielle
4-8, Cours Michelet
La Défense - Cédex 42
F-92091 Paris La Défense

Lachat, Salomé (FR) - R. 102(1)
70, rue Fondary
F-75015 Paris

Martin, Henry (FR) - R. 102(1)
Rhône-Poulenc Valorisation
C P 310
55, avenue René Cassin
F-69337 Lyon Cédex 09

Tallonneau, Georges (FR) - R. 102(1)
B.P. 168
F-91006 Evry Cédex

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen/ Entries / Inscriptions**

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
ICI Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6EY

Farrar, Christopher Michael (GB)
Defense Research Agency
Intellectual Property Department
Fort Halstead
GB-Sevenoaks, Kent TN14 7BP

Jackson, John Derek (GB)
Tioxide Group Limited
Patent Department
Haverton Hill Road
GB-Billingham, Cleveland TS23 1PS

Quillin, Helen Kaye (GB)
Merck & Co., Inc.
Terlings Park
Eastwich Road
GB-Harlow, Essex CM20 2QR

Rees, Alexander Ellison (GB)
GEC Patent Department
Marconi Research Centre
West Hanningfield Road
Great Baddow
GB-Chelmsford, Essex CM2 8HN

Änderungen/ Amendments / Modifications

Andrews, Robert Leonard (GB)
15 Den Close
GB-Beckenham, Kent BR3 2RP

Buckley, Guy Julian (GB)
Laporte pic
Group Patent Department
P.O. Box 8
Laporte House
Kingsway
GB-Luton, Bedfordshire LU4 8EW

Dluzgosz, Anthony Charles (GB)
BICC plc
Group Patents & Licensing Dept.
Quantum House
Maylands Avenue
GB-Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ

Downes, John Edward (GB)
118 Surley Row
Emmer Green
GB-Reading, Berkshire RG4 8QD

Hesketh, Alan (GB)
Glaxo Holdings pic
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Holt, Michael (GB)
Texas Instrument Limited
Manton Lane
GB-Bedford MK41 7PA

Kitchen, Brian Holt (GB)
Tarn House
Chapel Lane
Clifton
GB-Ashbourne, Derbys DE62GL

Lewis, David Overington (GB)
Babcock International Limited
Patents Department
The Lodge
Badminton Court
Church Street
GB-Amersham, Bucks. HP70DD

Lloyd, Richard Paul (GB)
Hayes & Storr
Chancery Lane
The Buttlands
GB-Wells-next-the-Sea, Norfolk NR23 1ER

Luetchford, Richard Barrie (GB)
Ministry of Defence
Procurement Executive
Directorate of Intellectual Property Rights
Empress State Building
Lillie Road
GB-London SW6 1TR

Ross Gower, Edward Lewis (GB)
"Milkwood"
Keymer Park
Keymer
GB-Hassocks, West Sussex BN6 8QU

Welch, Joanne Ruth (GB)
Rouse & Co
The Isie Building
Thames Quay
193 Marsh Wall
Docklands
GB-London E14 9TJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Alderman, John Edward (GB) - R. 102(1)
1, Staines Close
Appleton
GB-Warrington, Cheshire WA4 5NP

Arthur, George Fitzgerald (GB) - R. 102(1)
12, The Quadrangle
GB-Welwyn Garden City, Herts.

Cooke, Edward Graham (GB) - R. 102(1)
"Woodlands"
Wrexham Road
Belgrave
GB-Chester CH4 9DF

Cooper, Alan Reginald (GB) - R. 102(1)
Patents & Legal Department
Ferranti Limited
Bridge House
Park Road
GB-Gatley, Cheadle, Cheshire SK8 4HZ

Davies, William Brian Palmer (GB) - R. 102(1)
2 Link Lane
GB-Pulborough, W Sussex RH20 2AN

Jackson, Thomas Victor (GB) - R. 102(1)
Pilkington pic
Group Patents Department
Prescot Road
GB-St. Helens, Merseyside WA10 3TT

McCulloch, Norman Little (GB) - R. 102(1)
36 Yardley Park Road
GB-Tonbridge, Kent TN9 1NF

Newman, Dennis Daniel Ernest (GB) - R. 102(1)
3 Lower Goodwin Close
Harwood
GB-Bolton, Lancashire BL2 4HQ

Pearson, John (GB) - R. 102(2)a
Swindell & Pearson
44 Friar Gate
GB-Derby DE1 1DA

Tregear, George Herbert Benjamin (GB) - R. 102(1)
Lloyd Wise, Tregear & Co.
Norman House
105-109 Strand
GB-London WC2ROAE

Wilkinson, John (GB)—R. 102(1)
Tioxide Group Limited
Haverton Hill Road
GB-Billingham, Cleveland TS23 1 PS

Wisher, Michael Frederick (GB) - R. 102(1)
13 Kelsey Gate
27 Court Downs Road
GB-Beckenham, Kent BR3 2LP

IT Italien/ Italy/ Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Beckmans, Roger (BE)
Spherilene S.r.l.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Principe Eugenio, 1/5
1-20155 Milano

Carloni, Franco (IT)
c/o Calvani, Salvi & Veronelli S.r.l.
Piazza Duca d'Aosta, 4
1-20124 Milano

Guella, Paolo (IT)
c/o Pirelli S.p.A.
Industrial Property Dept.
Piazzale Cadorna, 5
1-20123 Milano

Guerci, Alessandro (IT)
Spherilene S.r.l.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Principe Eugenio, 1/5
1-20155 Milano

Serra, Francesco (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A.
Via Alfieri, 17
I-10121 Torino

Zanoli, Enrico (IT)
Spherilene S.r.l.
Tecnologie e Proprietà Industriale
Via Principe Eugenio, 1/5
I-20155 Milano

Löschungen/ Deletions / Radiations

Arrabito, Michelangelo (IT) — R. 102(1)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20090 Segrate (Milano)

Cimberle, Andrea (IT) - R. 102(1)
c/o IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti
Circonvallazione Idroscalo
P.O. Box 137
I-20090 Segrate (Milano)

Moscatti, Giovanna (IT) - R. 102(1)
P.le XX Settembre, 8
I-33170 Pordenone

LI Liechtenstein**Änderungen / Amendments / Modifications**

Büchel, Kurt F. (LI)
Patentbüro Dr. Büchel
Letzanaweg 25
FL-9495 Triesen

Büchel, Jutta (LI)
Patentbüro Dr. Büchel
Letzanaweg 25
FL-9495 Triesen

NL Niederlande/ Netherlands/ Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Jansen, Cornelis Marinus (NL)
Vereenigde Octroobureaux
Nieuwe Parklaan 97
NL-2587 BN Den Haag

Sieders, René (NL)
Amorijstraat 10
NL-6815 GJ Arnhem

Löschungen/ Deletions / Radiations

Duyfjes, Johan (NL) — R. 102(1)
Octroobureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuyperstraat 6, Postbus 266
NL-2501 AW's-Gravenhage

Kaminski, Antoon (NL) - R. 102(2)a)
Octroobureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuyperstraat 6, Postbus 266
NL-2501 AW's-Gravenhage

PT Portugal**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Almeida Pinto Furtado da Luz, Artur (PT)
AB Patentien
Gabinete técnico de patentes e registos, Ida.
Rua da Madalena, 214-4.0
P-1100 Lisboa

Calado Marques, Joaquim Maria (PT)
Rua Victor Cordon, 30-1.0
P-1200 Lisboa

da Conceição Duraes Rocha, Manuel (PT)
Rua D. Joao V, 9-R/C Dto.
P-1200 Lisboa

de Almada da Silva Carvalho, Luis Manuel (PT)
Rua Victor Cordon, 10a-3.0
P-1200 Lisboa

De Oliveira Silva, Luis Reinaldo (PT)
Publamarca
Marcas e Patentes
Avenida Ressano Garcia, 41-5.0-frente
P-1200 Lisboa

Dinis de Carvalho, José Eduardo (PT)
Rua Miguel Lupi, 16-r/c
P-1200 Lisboa

Dos Santos Rodrigues, Carlos Antonio (PT)
AB Patentien
Gabinete técnico de patentes e registos, Ida.
Rua da Madalena, 214-4.0
P-1100 Lisboa

Ferreira Furtado da Luz de Oliveira Silva, Carmen (PT)
Furtado
Gabinete técnico de marcas e patentes
Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 25-3.0-A
P-1000 Lisboa

Ferreira Magno, Fernando Antonio (PT)
Rua das Flores, 74-4.0
P-1294 Lisboa

Gomes Alves da Costa, Maria José (PT)
Rua Victor Cordon, 10a-3.0
P-1200 Lisboa

Lapuente Ortiz, Arturo (ES)
Rua Victor Cordon, 10a-3.0
P-1200 Lisboa

Pinto Correia Rodrigues da Graça, Paulo Alexandre (PT)
Rua Victor Cordon, 10a-3.0
P-1200 Lisboa

Löschungen/ Deletions / Radiations

Marquês Granja Garcia, Ruben (PT) - R 102(1)
Av. Antonio Augusto de Aguiar, 80 - r/c Esq.
P-1000 Lisboa

SE Schweden/ Sweden/ Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bäckström, Leif C. (SE)
Protector Leif C. Bäckström AB
P.O. Box 5132
S-165 12 Hässelby

Björklund, Lennart Georg (SE)
Patent- och Innovationservice
L. G. Björklund AB
Ångskavlevägen 4
S-741 42 Knivsta

Fogelberg, Lennart (SE)
Allied Attorneys Chemical AB
P.O. Box 27097
S-102 51 Stockholm

Hedefält, Dag (SE)
Försvarets Civilförvaltning
Patent Section
Löjtnantsgatan 25
S-107 87 Stockholm

Johansson, Lars E. (SE)
L.A. Groth & Co. KB
Box 6107
S-102 32 Stockholm

Mellgard, Helge Ingemar (SE)
Mellgard Patentdata HB
Sandavägen 39
S-147 71 Grödinge

Onn, Staffan (SE)
Allied Attorneys Chemical AB
P O Box 27097
S-102 51 Stockholm

Robinson, Siv Marianne (SE)
Försvarets Civilförvaltning
Patent Section
Löjtnantsgatan 25
S-107 87 Stockholm

Söderström, Bengt Ake (SE)
Försvarets Civilförvaltning
Patent Section
Löjtnantsgatan 25
S-107 87 Stockholm

Stenberg, Krister J A (SE)
AB Delmar & Co Patentbyrå
Box 26133
S-10041 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Siebmans, Sigrid (DE) — R.102(2)a)
Gotapatent AB
Box 154
S-561 22 Huskvarna

AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

Schweiz

Urteil des Bundesgerichts
vom 19. August 1991*

Stichwort: Stapelvorrichtung

Artikel: 54, 55 (1), 89 und 138(1) a
EPÜ

Artikel: 1, 7, 7b lit a, 26(1) Ziff. 1, 109
und 110 PatG

Schlagwort: "Neuheitsschädliche
Vorbenutzung - Offenbarung durch
einigen Verkauf eines erfindungs-
gemäßen Erzeugnisses" — "Un-
schädliche Offenbarung (Schonfrist
nach Art. 55 EPÜ)—Anmeldetag,
nicht Prioritätstag maßgebend" -
"Vorrang des EPÜ gegenüber nationalem
Gesetz- Auslegung von
Staatsverträgen und des EPÜ im be-
sonderen"

Leitsätze

1. Bereits ein einziger Verkauf eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses gilt als neuheitsschädliche Offenbarung, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt und interessierte Fachleute von der Erfindung Kenntnis nehmen können, ohne dem Erfindungsberechtigten gegenüber zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein.

2. Das Europäische Patentübereinkommen geht dem schweizerischen Patentgesetz vor. Bei der Auslegung von Staatsverträgen hat der Wortlaut Vorrang, es sei denn, daß dieser den Sinn einer Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns sind namentlich Gegenstand und Zweck des Abkommens unter Heranziehung seiner Entstehungsgeschichte zu berücksichtigen. Ferner kommt bei der Auslegung von Staatsverträgen, die wie das EPÜ vor allem eine internationale Rechtsvereinheitlichung bewirken sollen, der ausländischen Lehre und Rechtsprechung sowie den Bemühungen, diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung zu.

3. Artikel 55 (1) EPÜ ist nach seinem Wortlaut auszulegen und im Gegensatz zu Artikel 7b PatG nur auf solche Offenbarungen anzuwenden, die innerhalb von sechs Monaten vor Anmeldung des europäischen Patents erfolgt sind. Ein älteres Prioritätsdatum

* Leicht gekürzter amtlicher Text. Leitsätze von der Redaktion abgefaßt. Das Urteil ist in SMI 1992, 95 und GRUR Int 1992, 293 abgedruckt

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland

Judgment of the Bundes-
gericht (Federal Court) dated
19 August 1991*

Headword: *Stapelvorrichtung*
(Stacker)

Article: 54, 55 (1), 89 and 138(1)(a)
EPC

Article: 1, 7, 7b(a), 26(1) No. 1, 109
and 110 Patent Law

Keywords: "Novelty-destroying
prior use- disclosure by one-off
sale of a product embodying the
invention" - "Non-prejudicial dis-
closure (grace period under Art. 55
EPC)- filing rather than priority
date decisive" - "Precedence of
EPC over national law - interpreta-
tion of international treaties and the
EPC in particular"

Headnote

1. A one-off sale of a product embodying the invention constitutes novelty-destroying disclosure if the inventive idea thereby becomes recognisable to the skilled person and if interested persons with the requisite expertise could obtain knowledge of the invention without being under an obligation of secrecy towards the person entitled to the invention.

2. The European Patent Convention takes precedence over the Swiss Patent Law. In the interpretation of international treaties the wording is of primary importance unless it fails to reflect the sense of the provision or does so only inaccurately. In order to ascertain the sense of the provision, the subject-matter and purpose of the treaty must be considered with due regard to its legislative history. Furthermore, in the case of international treaties such as the EPC which are primarily intended to bring about an international harmonisation of laws, particular importance must be attached to foreign doctrine and case law as well as to efforts to bring about such uniformity.

3. Article 55(1) EPC must be construed on the basis of its wording and, in contrast to Article 7b of the Patent Law, applied only to disclosures occurring within the six months before the European patent application was filed. An earlier priority date does not count for

* Translation of the slightly abridged official text as reported in SMI 1992, 99, and GRUR Int 1992, 293. The translation is based on the text published in 23 IIC 828 (1992). Headnote drawn up by the editorial staff

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral du
19 août 1991*

Référence: *Stapelvorrichtung* (dis-
positif d'empilage)

Articles: 54, 55(1), 89 et 138(1)a CBE

Articles: 1^{er}, 7, 7b lit a, 26(1) ch. 1,
109 et 110 LBI

Mot-clé: "Utilisation antérieure détruisant la nouveauté- Divulgarion par une seule vente d'un produit selon l'invention"- "Divulgarion non opposable (délai de grâce selon art. 55 CBE)—Date de dépôt déterminante, et non la date de priorité" - "Primauté de la CBE sur la loi nationale- Interprétation de traités internationaux, et notamment de la CBE"

Sommaire

1. Une seule vente d'un produit selon l'invention suffit pour qu'une divulgation soit considérée comme destructrice de nouveauté si le concept inventif est de ce fait révélé à l'homme du métier et si les hommes du métier intéressés peuvent prendre connaissance de l'invention sans être tenus au secret vis-à-vis de l'inventeur.

2. La Convention sur le brevet européen prévaut sur la loi suisse sur les brevets. Dans le cas des traités internationaux, c'est le texte qui commande l'interprétation, à moins qu'il ne reflète pas ou ne reflète que de manière imprécise le sens d'une disposition. Pour déterminer ces sens, il y a lieu de tenir compte notamment de l'objet et du but du traité, eu égard à sa genèse. En outre, pour l'interprétation de traités internationaux qui, comme la CBE, visent avant tout à unifier la législation au niveau international, la doctrine et la jurisprudence étrangères, ainsi que les efforts déployés pour réaliser cette uniformité, revêtent une importance particulière.

3. L'article 55(1) CBE doit être interprété littéralement et, contrairement à l'article 7b de la loi sur les brevets, appliqué uniquement aux divulgations qui ont eu lieu dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Aucune date de priorité

* Traduction du texte officiel de l'arrêt, légèrement abrégé. Sommaire rédigé par la rédaction. L'arrêt est publié dans SMI/RSPI 1992, 95 et GRUR Int 1992, 293.

bleibt für die Neuheitsschonfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ unberücksichtigt

purposes of the grace period for novelty under Article 55(1) EPC

plus ancienne n'est prise en considération pour le délai de grâce prévu à l'article 55(1) CBE.

Sachverhalt und Anträge

Die Klägerin (Kl.) ist Inhaberin eines europäischen Patents betreffend eine Stapelvorrichtung für stab- oder brett-förmiges Stückgut. Das Patent wurde am 17. Juli 1978 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 3. August 1977 angemeldet

Bereits am 20. Juni 1977 hatte die X-GmbH, deren Geschäfte vom ehemaligen Betriebsleiter der Kl. geführt wurden, der Firma Y den Prototyp einer Stapelvorrichtung geliefert, welche das Patent der Kl. benutzt. In der Folge produzierte und verkaufte die X-GmbH mehrere solche Vorrichtungen. Eine davon gelangte im Jahre 1987 über einen Zwischenhändler in den Besitz der Beklagten (Bekl.) welche die Maschine in ihrem Betrieb verwendet

Im Februar 1989 erhob die Kl. beim Obergericht des Kantons Solothurn Klage wegen Patentverletzung. Sie stellte neben einem Unterlassungs- sowie Auskunftbegehren den Antrag, die Bekl. zur Zahlung von Schadensersatz, eventuell zur Herausgabe des erzielten Gewinnes zu verpflichten. Da die Bekl. den Einwand erhob, das Patent der Kl. sei mangels Neuheit nichtig, schränkte das Obergericht das Verfahren auf diese Frage ein. Mit Urteil vom 6. November 1990/27. Februar 1991 wies es in Gutheißung des Einwandes die Klage ab

Die Berufung der Kl. hat keinen Erfolg

Entscheidungsgründe

1. Umstritten ist vor dem Bundesgericht, ob die Erfindung der Kl., welche ihrem europäischen Patent zugrunde liegt, mit der Lieferung des Prototyps am 20. Juni 1977 an die Firma Y im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Unstreitig war dagegen schon im Verfahren vor dem Obergericht, daß der von der X-GmbH hergestellte Prototyp und auch die von dieser später produzierten und veräußerten Stapelautomaten der patentierten Erfindung entsprachen.

a) Gemäß Artikel 26 (1) Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn sein Gegenstand nach den Artikeln 1 und 1a PatG nicht patentfähig ist. Dieser Nichtigkeitsgrund gilt auch für europäische Patente (Art. 110 PatG, Art. 138 (1) a EPÜ). Eine der materiellen Patentvoraussetzungen ist die Neuheit der Erfindung (Art. 1 (1) PatG, Art. 52 (1) EPÜ).

Summary of Facts and Submissions

The plaintiffs are the proprietors of a European patent for a stacker for rod or board-shaped freight. The patent application was filed on 17 July 1978 claiming a German priority of 3 August 1977.

Previously, on 20 June 1977, company X delivered to company Y the prototype of a stacker which makes use of the plaintiffs' patent. Subsequently, company X manufactured and sold a number of such pieces of equipment. In 1987, one of them was acquired through a middleman by the defendants who used the machine on their premises.

In February 1989 the plaintiffs sued the defendants for patent infringement at the Solothurn Court of Appeal requesting an injunction and discovery, as well as compensation for damages and surrender of possible profits. Since the defendants countered that the patent was invalid owing to lack of novelty, the Court of Appeal limited the proceedings to this question. In its decision of 6 November 1990/27 February 1991 the Court dismissed the plaintiffs' claim and supported the defendants

The appeal of the plaintiffs is dismissed.

Reasons for the Judgment

1. At issue before this Court is whether the plaintiffs' invention, the subject of their European patent, was made available to the public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC when the prototype was delivered to company Y on 20 June 1977. On the other hand, it was not contested even during the proceedings before the Court of Appeal that the prototype manufactured by company X as well as the automatic stackers subsequently manufactured and sold by them corresponded to the patented invention

(a) Pursuant to Article 26(1) No. 1 of the Patent Law, a patent is invalid if its subject-matter is not patentable under Articles 1 and 1a of the Patent Law. This ground for revocation also applies to European patents (Art. 110 Patent Law; Art. 138(1)(a) EPC). One of the substantive patentability requirements is novelty of the invention (Art. 1 (1)

Exposé des faits et conclusions

La demanderesse est titulaire d'un brevet européen concernant un dispositif d'empilage. Dans sa demande de brevet, déposée le 17 juillet 1978, elle revendiquait la priorité d'une demande allemande déposée le 3 août 1977.

Or, auparavant, le 20 juin 1977, la X. GmbH, qui est gérée par l'ancien chef d'exploitation de la demanderesse, avait déjà livré à la Sté Y le prototype d'un dispositif d'empilage qui faisait usage du brevet de la demanderesse. La X. GmbH a produit et vendu par la suite plusieurs dispositifs de ce type. Par le biais d'un intermédiaire, la défenderesse suisse est entrée en 1987 en possession de l'un d'eux, qu'elle utilise dans son entreprise.

En février 1989, la demanderesse a intenté auprès du Tribunal supérieur (*Obergericht*) du canton de Soleure une action en contrefaçon à l'encontre de la défenderesse et demandé, outre la cessation de l'utilisation de l'invention et la communication de renseignements, la condamnation de la défenderesse au versement de dommages-intérêts et, le cas échéant, au remboursement du montant des bénéfices qu'elle réalisés. La défenderesse ayant objecté que le brevet de la demanderesse était nul du fait qu'il était dénué de nouveauté, le Tribunal supérieur a limité la procédure à l'examen de cette question. Par arrêt du 6 novembre 1990/27 février 1991, il a débouté la demanderesse en retenant l'objection de la défenderesse

Le recours de la demanderesse n'est pas fondé

Motifs de l'arrêt

1. La question litigieuse soumise au Tribunal fédéral est celle de savoir si l'invention de la demanderesse, sur laquelle porte son brevet européen, a été rendue accessible au public au sens de l'article 7 al. 2 LBI et de l'article 54(2) CBE du fait de la livraison du prototype le 20 juin 1977 à la Sté Y. Par contre, au stade de la procédure devant le Tribunal supérieur, il n'était déjà plus contesté que le prototype fabriqué par la X. GmbH et que les empileuses automatiques produites et vendues ultérieurement par celle-ci constituaient une contrefaçon de l'invention brevetée.

a) Aux termes de l'article 26(1) ch 1 LBI, un brevet est nul lorsque son objet n'est pas brevetable selon les articles 1^{er} et la LBI. Cette cause de nullité vaut également pour les brevets européens (art. 110 LBI, article 138(1)a CBE). La nouveauté de l'invention (art 1^{er} al. 1 LBI, art. 52(1) CBE) est l'une des conditions de fond de la bre-

Sie fehlt, wenn die Erfindung zum Stand der Technik gehört. Diesen Stand bildet alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 PatG, Art 54 (1) und (2) EPÜ).

Das Bundesgericht prüft im Berungsverfahren frei, ob die Erfindung unter den gegebenen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da die Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ein Rechtsbegriff ist. Offenkundigkeit liegt nach Lehre und Rechtsprechung dann vor, wenn eine zureichende, nach der Erfahrung des Lebens und den Verhältnissen des Einzelfalles nicht auszuschließende Möglichkeit besteht, daß Fachleute von der Erfindung in einer Weise Kenntnis nehmen, die ihnen die Ausführung erlaubt (BGE 68 II 396; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 13 ff. zu Art. 7 PatG und Anm. 16A Nachtrag zu Art. 7 PatG; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 51). Ob die Fachleute eines bestimmten Landes - beispielsweise jenes Landes, in dem sich die behauptete Patentverletzung ereignet hat - die Erfindung zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik bestimmt sich nach dem der Öffentlichkeit irgendwo zugänglich gemachten technischen Wissen (BGE 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 161). Der Öffentlichkeit zugänglich ist solches Wissen, wenn es den Kreis der dem Erfinder zur Geheimhaltung verpflichteten Personen verläßt und einem weiteren interessierten Publikum offen steht, das wegen seiner Größe oder wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollierbar ist (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 143).

Nicht erforderlich ist sodann, daß die Erfindung mit einem bestimmten Mittel, auf eine bestimmte Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In Betracht fällt vor allem die Weitergabe der technischen Lehre in schriftlicher oder mündlicher Form. Unter Umständen genügt jedoch auch ein Inverkehrbringen der Vorrichtung, die nach der Lehre der Erfindung hergestellt worden ist. Selbst ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Information verkörpert oder enthält, kann die Offenkundigkeit herbeiführen (*Blum/Pedrazzini* a.a.O., Anm. 16 zu Art. 7 PatG; *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 zu Art. 54 EPÜ). Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob nach der Sachlage damit gerechnet werden muß, daß eine Weiter-

Patent Law; Art. 52(1) EPC). It is absent if the invention forms part of the prior art. Prior art includes anything that, preceding the filing or priority date of the application, was made available to the public through written or oral description, by use, or by any other means (Art. 7 Patent Law; Art 54(1) and (2) EPC).

In appeal proceedings brought before it, the Federal Court has to consider whether, in the given circumstances, the invention was made available to the public. It is entitled to do so under its powers of judicial review, as the question whether an invention is in the public domain or has been disclosed is a point of law. According to the doctrine and case law, subject-matter is in the public domain if, in the light of experience and the individual circumstances of the case, there is a reasonable possibility that persons skilled in the art can obtain knowledge of the invention in such a way as to enable them to carry it out (BGE (= Federal Court Decisions) 68 II 396, *Blum/Pedrazzini*, "Das schweizerische Patentrecht", 2nd edition, Vol. I, notes 13 et seq. on Art. 7 Patent Law and note 16A supplement on Art. 7 Patent Law; *Pedrazzini*, "Patent- und Lizenzvertragsrecht", 2nd edition, 51). Whether skilled persons in a particular country - for example the country in which the alleged infringement took place - obtained knowledge of the invention is not material since the state of the art consists of technical knowledge made available to the public anywhere (BGE 95 II 364; *Troller*, "Immaterialgüterrecht", 3rd edition, Vol. I, 161). Such knowledge is made available to the public if it is conveyed beyond the circle of persons who are under an obligation of secrecy to the inventor and is open to a wider interested public which, because of its size or its random composition, is no longer under the control of the author of the information (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Krasser*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th edition, 143).

It is thus not a requirement that the invention be made available in a particular way via a particular medium. Dissemination of the technical teaching in written or oral form are the main examples which come to mind. It could however also be sufficient for the apparatus embodying the teaching of the invention to be put into circulation. Even a one-off sale or a single demonstration of the subject-matter embodying or containing the information may be sufficient to place it in the public domain (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., note 16 on Art. 7 Patent Law; *Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen", note 5 on Art. 54 EPC). The decisive factor in any event is whether, considering the circumstances, further dissemination is to be expected (BGE 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, op. cit., 144; *Benkard/*

vetabilité. Elle fait défaut lorsque l'invention est comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 LBI, art. 54(1) et (2) CBE).

Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal fédéral apprécie librement si dans les circonstances de l'espèce, l'invention a été rendue accessible au public, étant donné que l'accessibilité au public ou la divulgation d'une invention est un concept juridique. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'invention est accessible au public lorsqu'il existe une possibilité réelle, que l'expérience courante et les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'écarter, que des hommes du métier prennent connaissance de l'invention d'une manière qui leur en permette la réalisation (ATF 68 II 396; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2^e édition, vol. I, note 13 et suivantes concernant l'art. 7 LBI et note 16A mise à jour concernant l'art. 7 LBI; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2^e édition, p. 51). La question de savoir si les hommes de métier d'un pays donné - par exemple ceux du pays dans lequel la contrefaçon alléguée s'est produite - ont effectivement pris connaissance de l'invention n'est pas décisive, car l'état de la technique se détermine d'après les connaissances techniques rendues quelque part accessibles au public (ATF 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3^e édition, vol. 1, p. 161). Sont accessibles au public les informations qui quittent le cercle des personnes tenues vis-à-vis de l'inventeur de respecter le secret et dont peut avoir connaissance un public intéressé plus large, qui devient incontrôlable pour l'auteur de ces informations, du fait qu'il comprend un grand nombre de personnes ou des personnes qui peuvent être quelconques (ATF 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, p. 143).

Il n'est dès lors plus nécessaire que l'invention soit rendue accessible au public par un moyen particulier ou d'une façon particulière. C'est surtout la transmission écrite ou orale de l'enseignement technique qui entre en ligne de compte. Toutefois, une simple mise en circulation du dispositif obtenu conformément à l'enseignement de l'invention peut également suffire dans certains cas. Même une seule vente ou une seule présentation de l'objet constituant ou contenant l'information est susceptible de rendre l'invention accessible au public (*Blum/Pedrazzini*, loc. cit., note 16 relative à l'article 7 LBI); *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 concernant l'article 54 CBE). Néanmoins, la question décisive en tout état de cause est celle de savoir s'il y a lieu de s'attendre, vu

verbreitung erfolgt (BGE68 II 397; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 144; *Benkard/Ullmann*, PatG, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 und 62 zu § 3 PatG)

b) Nach Auffassung des Obergerichts ist die Erfindung der Kl. der Öffentlichkeit durch die Lieferung des Prototyps an die Firma Y am 20 Juni 1977 zugänglich gemacht worden. Im angefochtenen Urteil wird dazu in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, der Prototyp sei eigens für diese Firma hergestellt worden. Der Geschäftsführer der Herstellerin sei vom 1. Juli 1974 bis zum 31. März 1977 bei der Kl. als Betriebsleiter tätig gewesen und habe bereits während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Konstruktion und Fertigung der Maschine begonnen, dabei Wissen und Unterlagen der Kl. verwendet und sich der Mithilfe zweier Kollegen bedient, die bei der Kl. als Chefkonstrukteur und Maschinenschlossermeister angestellt waren. In rechtlicher Hinsicht nimmt das Obergericht an, die Lieferung des Prototyps sei als neuheitsschädliche Benutzungshandlung zu betrachten, weil die Firma Y keiner Geheimhaltungspflicht unterstanden habe und davon auszugehen sei, daß der Prototyp die Fachleute interessiert habe, womit die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Erfindung nahe liege. Die Kl. wendet dagegen ein, das wettbewerbswidrige Verhalten der X-GmbH und ihres Geschäftsführers hätten auch die Firma Y zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung veranlaßt, was der Annahme entgegenstehe, die Erfindung sei durch die Benutzungshandlung offenkundig geworden.

c) Der Auffassung des Obergerichts ist indessen zuzustimmen. Die Lieferung des Prototyps stellte unstreitig eine Benutzungshandlung dar. Sie war als solche neuheitsschädlich, sofern sie geeignet war, den Gegenstand der Erfindung kundbar, d. h. einem weiteren Fachpublikum und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen. Das trifft im vorliegenden Fall zu. Sowohl das Gebrauchen - falls es über bloße Versuche hinausgeht - wie auch das Inverkehrbringen der erfindungsgemäßen Konstruktion hat als Offenbarung zu gelten, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt (*Blum/Pedrazzini*, Anm. 18 zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 44 und 47 zu § 3 PatG). Letzteres wird aber im angefochtenen Urteil für das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Unter diesen Umständen ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung anzunehmen, daß die interessierten Berufsleute in und um den Betrieb der Firma Y von der Erfindung Kenntnis nehmen konnten. In

Ullmann, PatG, "Gebrauchsmustergesetz", notes 54 and 62 on Section 3 Patent Law).

(b) In the opinion of the Court of Appeal, the plaintiffs' invention was made available to the public by delivery of the prototype to company Y on 20 June 1977. As to the facts, the Federal Court is bound by the finding in the contested judgment that the prototype was produced specially for the firm concerned. The general manager of the company which produced it had been employed by the plaintiffs as plant manager from 1 July 1974 until 31 March 1977 and, while in their employ, had begun with the construction and manufacture of the machine, for which purpose he had used the plaintiffs' knowledge and documentation and had been assisted by two colleagues, the plaintiffs' chief construction engineer and their master fitter. As to the law, the Court of Appeal assumed that the supply of the prototype constituted novelty-destroying use, as company Y had been under no obligation of secrecy and it was to be presumed that the prototype had been of interest to the skilled persons, so that there was an obvious possibility for them to obtain knowledge of the invention. The plaintiffs take issue with this conclusion and claim that what company X and its general manager had done, which was at variance with the principles of competition, had also placed company Y under an obligation of secrecy. The assumption that the invention had entered the public domain by virtue of an act which constituted use was therefore invalid.

(c) The view of the Court of Appeal is to be upheld. The delivery of the prototype indisputably represented an act of use. It was novelty-destroying as such, insofar as it was suitable to reveal the subject-matter of the invention, i.e. make it available to an extended group of experts, and thus make it public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC. This applies to the present case. Both the act of use - if it goes beyond mere trials - and the putting of the construction on the market must be viewed as a disclosure if the inventive idea becomes recognizable to the skilled person (*Blum/Pedrazzini*, point 18 on Art. 7 Patent Act; *Benkard/Ullmann*, points 44 and 47 on Sec. 3 German Patent Law). The latter was clearly established, in this Court's view, in the contested decision. Under these circumstances, it is to be assumed as a matter of general experience, that any interested persons in and around the facilities of company X could obtain knowledge of the invention. This could have included, on the one hand, any employees having

les circonstances, à une diffusion de l'invention (ATF 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, loc. cit. p. 144; *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 et 62 concernant l'article 3 de la loi allemande sur les brevets).

b) Le Tribunal supérieur estime que l'invention de la demanderesse a été rendue accessible au public du fait de la livraison du prototype à la Sté Y le 20 juin 1977. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal supérieur a constaté que le prototype a été fabriqué spécialement pour cette société, et cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral. Le gérant de la société constructrice a travaillé comme chef d'exploitation chez la demanderesse du 1^{er} juillet 1974 au 31 mars 1977 et avait déjà commencé l'étude et la fabrication de la machine pendant qu'il était employé chez la demanderesse, en se servant à cet effet des connaissances et des documents de celle-ci et en s'assurant la collaboration de deux collègues qui étaient employés chez la demanderesse comme ingénieur d'études en chef et ajusteur-mécanicien. Le Tribunal supérieur admet de jure que la livraison du prototype est à considérer comme un acte d'utilisation détruisant la nouveauté, du fait que la société Y n'était nullement tenue au secret et que l'on doit considérer que le prototype intéressait les hommes de métier, si bien qu'il y a tout lieu de croire que certains ont pu prendre connaissance de l'invention. La demanderesse objecte à cela que les entorses à la libre concurrence dont se sont rendus coupables la X. GmbH et son gérant ont également incité la Sté Y à faire preuve de discrétion et à garder le secret, ce qui ne permet pas de penser que l'invention a été rendue publique du fait de cette utilisation.

c) Il convient néanmoins de se ranger à l'avis du Tribunal supérieur. La livraison du prototype constitue sans conteste un acte d'utilisation qui en tant que tel détruit la nouveauté, dans la mesure où il était de nature à révéler l'objet de l'invention, c.-à-d. à le rendre accessible à un public plus large d'hommes de métier et, partant, au public au sens de l'article 7(2) LBI et de l'article 54(2) CBE. C'est le cas en l'espèce. L'utilisation, si elle dépasse le simple stade des essais, tout comme la mise sur le marché de la construction selon l'invention, est à considérer comme une divulgation si elle dévoile de ce fait le concept inventif d'une manière reconnaissable pour l'homme de métier (*Blum/Pedrazzini*, note 18 relative à l'art. 7 LBI; *Benkard/Ullmann*, N. 44 et 47 concernant l'art. 3 de la loi allemande sur les brevets). Or, l'arrêt attaqué constate que tel est bien le cas, et cette constatation lie le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il est probable, si l'on en croit l'expérience courante, que les professionnels intéressés à l'intérieur et aux alentours des

Frage kamen einerseits die branchenkundigen Betriebsangehörigen und andererseits die Geschäftspartner der Firma, bei denen erfahrungsgemäß ein Interesse an neuen Konstruktionen gegeben ist. Damit sind die Voraussetzungen der Offenbarung der Erfindung an einen unbestimmten Personenkreis erfüllt.

Mitteilungen des Erfinders und Benutzungshandlungen sind allerdings nach Lehre und Rechtsprechung dann nicht neuheitsschädlich, wenn der Mitteilungsempfänger an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist. Gibt der Geheimnisträger den Erfindungsgedanken jedoch in Verletzung seiner Pflicht weiter, so wird die Erfindung dadurch im allgemeinen offenbart. In einem solchen Fall gehört die Erfindung lediglich dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Offenbarung im Sinne von Artikel 7 b PatG oder Artikel 55 EPÜ als unschädlich zu beurteilen ist (*Blum/Pedrazzini* a.a.O., Anm. 19 zu Art. 7 PatG und Anm. 19A Nachtrag zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 67 zu § 3 PatG; *Singer*, a.a.O., N. 6 zu Art. 54 EPÜ). Aus diesen Gründen ist unerheblich, ob nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch die X-GmbH gegenüber der Kl. zur Geheimhaltung verpflichtet war. Maßgebend ist vielmehr, daß die Erfindung trotz einer allenfalls bestehenden Geheimhaltungspflicht durch eine Benutzungshandlung offenbart worden ist, und zwar an eine Abnehmerin, die in keinem Vertrags- oder Geschäftsverhältnis zur Kl. stand und daher ihr gegenüber auch nicht vertraglich oder aus anderen Gründen zur Geheimhaltung verpflichtet sein konnte. Sodann wird im angefochtenen Urteil nicht festgestellt, die Firma Y sei ihrerseits vom Geschäftsführer persönlich oder der X-GmbH verpflichtet worden, die Stapelvorrichtung geheim zu halten. Die gegenteilige Behauptung der Kl. ist deshalb nicht zu hören. Zudem läßt sich aus den Feststellungen der Vorinstanz nicht ableiten, daß die Firma Y ein eigenes Interesse an der Geheimhaltung gehabt habe, wie die Kl. geltend macht. Schließlich findet sich auch nirgends die Feststellung, sowohl die X-GmbH wie auch die Firma Y hätten den Prototyp nur vertrauenswürdigen Interessenten zugänglich machen wollen, welche Gewähr dafür boten, daß die Kl. nichts davon erfuhr.

Die II. Beschwerdekammer des Bundesamtes für geistiges Eigentum hat zwar die Mitteilung des Erfindungsgedankens an einen beschränkten Fachkreis, der dem Erfinder gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, nicht als neuheitsschädlich be-

expertise in the field, and on the other hand, the business partners of the company who normally will have an interest in new devices. This satisfies the requirements of a disclosure of the invention to an unlimited group of persons.

However, according to the doctrine and case law, disclosures by the inventor and acts of use are not novelty-destroying if the recipient of the disclosure is bound to secrecy. If the holder of the secret information nevertheless passes on the inventive idea in breach of his obligation, his action will generally constitute disclosure of the invention. In such a case, the invention does not belong to the state of the art only if the disclosure can be considered non-prejudicial in accordance with Article 7b of the Patent Law or Article 55 EPC (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., note 19 on Art. 7 Patent Law and note 19A supplement on Art. 7 Patent Law; *Benkard/Ullmann*, note 67 on Section 3 Patent Law; *Singer*, op. cit., note 6 on Art. 54 EPC) For these reasons the question whether company X, and not merely its general manager, was under an obligation of secrecy vis-à-vis the plaintiffs is immaterial. The essential point is that despite a possible obligation of secrecy the invention was disclosed by an act of use and that the party in receipt of the disclosure had no contractual or business relationship with the plaintiffs and thus was not bound to secrecy under a contract or for other reasons. The contested judgment contains no finding to the effect that company Y had been placed under an obligation, by its general manager in person or by company X, to keep the stacker secret. The plaintiffs' claim to the contrary must therefore be disregarded. Nor can it be inferred from the findings of the inferior court that secrecy was in company Y's own interest, as the plaintiffs claim. After all, nowhere has it been established that both company X and company Y had intended to make the prototype available to trustworthy interested parties only who would ensure that the plaintiffs heard nothing of the matter.

Board of Appeal II of the Federal Intellectual Property Office has found that the communication of the inventive idea to a limited circle of experts who have no obligation of secrecy to the inventor is not novelty-destroying (PMMBI 1977 I 88 et seq.). However,

ateliers de la société ont pu prendre connaissance de l'invention. Il pouvait s'agir du personnel spécialisé de l'entreprise d'une part, et des partenaires commerciaux de la société d'autre part, dont on sait d'expérience qu'ils s'intéressent aux nouvelles mises au point. Les conditions requises pour que l'invention soit réputée divulguée à un groupe de personnes indéterminées étaient donc remplies.

Il est vrai cependant que d'après la doctrine et la jurisprudence, les communications de l'inventeur et les actes d'utilisation ne détruisent pas la nouveauté lorsque celui qui reçoit ces communications est tenu au secret. Si par contre la personne tenue au secret fait connaître le concept inventif en violation de son obligation de respecter ce secret, l'invention s'en trouve divulguée d'une manière générale. En pareil cas, l'invention ne pourra être considérée comme non comprise dans l'état de la technique que si la divulgation doit être jugée inopposable au sens des dispositions de l'article 7b LBI ou de l'article 55 CBE (*Blum/Pedrazzini*, loc. cit., note 19 relative à l'art. 7 LBI et note 19A de la mise à jour concernant l'art. 7 LBI; *Benkard/Ullmann*, N. 67 concernant l'art. 3 de la loi allemande sur les brevets; *Singer*, loc. cit., N. 6 concernant l'art. 54 CBE). C'est la raison pour laquelle il importe peu de savoir si le gérant et la X. GmbH étaient tenus vis-à-vis de la demanderesse de respecter le secret. Ce qui est déterminant par contre, c'est le fait que, en dépit de l'obligation du secret qui pouvait exister, un acte d'utilisation ait divulgué l'invention à une cliente qui n'était pas en relation d'affaires et n'avait aucun lien contractuel avec la demanderesse et qui, par conséquent, ne pouvait, par contrat ou pour d'autres raisons, être tenue vis-à-vis d'elle de respecter le secret. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne constate pas que la Sté Y elle aussi était tenue vis-à-vis du gérant personnellement ou de la X. GmbH de tenir secret le dispositif d'empilage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la demanderesse a ou non raison lorsqu'elle affirme le contraire. En outre, il ne ressort pas des constatations faites par la première instance que la Sté Y avait un intérêt propre au respect du secret, comme le fait valoir la demanderesse. Enfin, il n'est constaté nulle part que la X. GmbH et la Sté Y ne voulaient rendre accessible le prototype qu'à des personnes intéressées dignes de confiance, dont on pouvait être sûr qu'elles veilleraient à ce que la demanderesse ne soit pas informée.

La seconde chambre de recours de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a certes considéré que la communication du concept inventif à un cercle restreint de spécialistes qui ne sont pas tenus vis-à-vis de l'inventeur de respecter le secret ne détruit pas la

trachtet (PMMBl 1977 I 88f.). Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff der neuheits-schädlichen Offenbarung (BGE 95 II 363, 94 II 322). Sie ist denn auch von *Troller* kritisiert worden (a.o.O., Bd. I. S. 163 Fn. 64). Die Offenbarung der Erfindung durch Dritte ist der Öffentlichkeit vielmehr auch dann im Sinne von Artikel 7 (2) PatG und Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich, wenn der Kreis der ersten Mitteilungsempfänger aus geschäftspolitischen oder anderen Gründen begrenzt gehalten wird, es sei denn, dieser Kreis sei seinerseits gegenüber dem Erfindungsberechtigten zur Geheimhaltung verpflichtet. Zu Recht ist daher das Obergericht von einer Offenkundigkeit der Erfindung vor dem maßgebenden Prioritätsdatum ausgegangen.

2 Streitig ist im weiteren, ob im vorliegenden Fall Artikel 7 b lit. a PatG oder Artikel 55 (1) a EPÜ anwendbar ist. Die Vorschriften stimmen insoweit überein, als sie die Offenbarung einer Erfindung als unschädlich erklären, falls diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Während Artikel 7 b PatG aber die zeitliche Begrenzung auf sechs Monate vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum festlegt, gibt Artikel 55 (1) EPÜ als maßgebenden Zeitpunkt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung an. Das Obergericht hält Artikel 55 EPÜ gemäß Artikel 109 (2) und (3) PatG für allein anwendbar, weil diese Vorschrift gegenüber der inhaltlich abweichenden Bestimmung von Artikel 7b lit. a PatG Vorrang habe. Die Kl. vertritt dagegen die Auffassung, es müsse entweder ausschließlich auf Artikel 7b lit. a PatG abgestellt oder Artikel 55 (1) a EPÜ so ausgelegt werden, daß inhaltliche Übereinstimmung zwischen den beiden Vorschriften bestehe.

a) Vorweg festzuhalten ist, daß die Nichtigkeitsgründe von Artikel 138 EPÜ entgegen der Auffassung der Kl. nicht durch die Bestimmungen des PatG eingeschränkt werden. Das ergibt sich sowohl aus Artikel 109 (3) PatG wie auch aus Artikel 2 (2) EPÜ, wonach die europäischen Patente dem für die Schweiz verbindlichen Staatsvertragsrecht unterstehen, soweit dieses Recht vom PatG abweicht. Bezüglich der Frage der Patentnichtigkeit besteht keine Ausnahme. Dazu kommt, daß der im vorliegenden Fall allein in Frage stehende Nichtigkeitsgrund der mangelnden Neuheit im Sinne von Artikel 1 (1) und Artikel 26 (1) Ziff. 1 PatG in gleicher Form auch im EPÜ vorgesehen ist

this view is in contradiction to decisions of this Court concerning the concept of novelty-destroying disclosure (BGE 95 II, 393, BGE 94 II, 322 under IV/1 and 2). It has also been criticised by *Troller*, ("Immaterialgüterrecht", 3rd ed., Vol. 1 at 163, note 64). Rather, the disclosure of the invention by third parties is also available to the public in the sense of Article 7(2) of the Patent Law and Article 54(2) EPC even if the group of the first recipients is restricted as a matter of business policy or for other reasons, unless this group, itself, has an obligation of secrecy to the owner of the invention. Therefore, the Court of Appeal rightfully assumed public knowledge of the invention prior to the relevant priority date.

2 Further at issue in the case is whether Article 7b(a) of the Patent Law or Article 55(1)(a) EPC is applicable. These provisions are similar in that the disclosure of an invention is held to be non-prejudicial if it took place within a certain time period, and if it was due to an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor. However, Article 7b of the Patent Law sets the time limit at 6 months prior to the filing or priority date, while Article 55(1) EPC specifies the pertinent date as the filing date of the European patent application. Pursuant to Article 109(2) and (3) of the Patent Law the Court of Appeal views Article 55 EPC to be applicable exclusively, because this provision prevails over Article 7b(a) of the Patent Law which is of different content. In the plaintiff's opinion, on the other hand, either Article 7b(a) of the Patent Law should be applied exclusively or Article 55(1)(a) EPC should be interpreted in such a way that uniformity between the two provisions prevails.

(a) Initially, it should be noted that grounds for revocation under Article 138 EPC - contrary to the plaintiffs' view - are not restricted by the provisions of the Patent Law. This is stipulated in Article 109(3) of the Patent Law as well as in Article 2(2) EPC, according to which European patents are subject to the international law binding on Switzerland, insofar as this law deviates from the Patent Law. The question of patent nullity is no exception. In addition, the only ground for revocation relevant to this case, namely lack of novelty under Articles 1 (1) and 26(1) No. 1 of the Patent Law is provided for in the same form in the European Patent Convention (Art.

nouveauté (FBDM 1977 I 88s.), mais la position qu'elle a adoptée est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de divulgation détruisant la nouveauté (ATF 95 II 363, 94 II 322 Cons. IV/1 et 2). Elle a du reste été critiquée par *Troller* (loc. cit., vol. I, p. 163, note 64). En effet, il doit être considéré au contraire qu'une invention divulguée par des tiers a été rendue accessible au public au sens de l'article 7 (2) LBI et de l'article 54(2) CBE même lorsque le cercle des premières personnes à avoir reçu cette information reste limité pour des raisons de politique commerciale ou pour d'autres motifs, à moins que ces personnes ne soient de leur côté tenues vis-à-vis du propriétaire de l'invention de respecter le secret. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal supérieur a estimé que l'invention avait été rendue publique avant la date de priorité faisant foi en l'occurrence.

2. Il se pose en outre la question de savoir si c'est l'article 7b lit. a LBI ou l'article 55(1)a CBE qui est applicable en l'espèce. Ces dispositions concordent dans la mesure où elles stipulent que la divulgation d'une invention n'est pas opposable si elle est intervenue dans un délai donné et si elle résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Toutefois, alors que l'article 7b LBI qui fixe ce délai se réfère aux six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, l'article 55(1) CBE fixe ce délai par référence au dépôt de la demande de brevet européen. Le Tribunal supérieur considère que selon l'article 109(2) et (3) LBI, l'article 55 CBE est seul applicable, cette disposition l'emportant sur les dispositions de l'article 7b lit. a LBI qui en divergent sur le fond. La demanderesse estime par contre qu'il faut soit se fonder exclusivement sur l'article 7b lit. a LBI, soit donner de l'article 55(1)a CBE une interprétation qui conduise à considérer que ces deux dispositions concordent sur le fond.

a) Il convient de constater tout d'abord que contrairement à ce qu'estime la demanderesse, les causes de nullité visées à l'article 138 CBE ne se voient pas limitées par les dispositions de la LBI. Ceci découle tant de l'article 109(3) LBI que de l'article 2(2) CBE, qui prévoit que les brevets européens sont soumis au droit des traités internationaux qui lie la Suisse, dans le cas où ce droit diffère de la LBI. La question de la nullité d'un brevet ne fait pas exception à cette règle. De plus, la seule cause de nullité dont il s'agit en l'espèce, à savoir l'absence de nouveauté au sens de l'article 1^{er} al. 1 et de l'article 26(1) ch. 1 LBI est également prévue sous la même forme dans la CBE

(Art. 138 (1) a in Verbindung mit Art. 52 (1) und 54 f. EPÜ). Im übrigen würden - wie bereits erwähnt - die Bestimmungen des EPÜ der Regelung des PatG vorgehen, falls der Staatsvertrag die Patentvoraussetzungen, namentlich die Neuheit der Erfindung, unterschiedlich umschrieben hätte. Das gilt um so mehr, als die Frage der Patentfähigkeit nicht nur das Nichtigkeits-, sondern auch das Erteilungsverfahren beschlägt. Dieses Verfahren untersteht jedoch nicht dem nationalen Recht. Zudem läßt nichts darauf schließen, daß der Bundesgesetzgeber den Begriff der fehlenden Patentfähigkeit als Nichtigkeitsgrund gegenüber europäischen Patenten nicht aus dem Staatsvertrag übernehmen wollte. Das ergibt sich auch nicht aus der von der KI zitierten Stelle der Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 (BBl. 1976 II 39). Selbst wenn der Bundesrat der Auffassung gewesen sein sollte, die nationale Regelung decke sich in jeder Hinsicht mit jener des EPÜ, verhielte es sich nicht anders, denn dieser Umstand vermöchte die Auslegung des Staatsvertrages nicht maßgeblich zu beeinflussen. Die entscheidende und durch Auslegung zu ermittelnde Frage ist somit, ob Artikel 55 (1) EPÜ hinsichtlich des Beginns der sechsmonatigen Frist mit Artikel 7b PatG übereinstimmt.

b) Die Vorschriften des EPÜ sind unmittelbar anwendbar (Art. 109 (3) PatG). Maßgebend sind daher die Regeln, welche für die Auslegung von Staatsvertragsrecht gelten (BGE 113 II 362). Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften (BGE 116 Ib 221 Erw. 3). Der von den beteiligten Staaten anerkannte Wortlaut bildet den nächstliegenden und zugleich wichtigsten Anhaltspunkt für den wahren gemeinsamen Vertragswillen, welcher die Auslegung beherrscht. Zu beachten ist im vorliegenden Fall, daß gemäß Artikel 177 (1) EPÜ die deutsche, englische und die französische Fassung einander gleichgestellt sind. Im weitern ist die grammatikalische Auslegung jedenfalls so weit verbindlich, als die übrigen Auslegungselemente nicht eindeutig zum Schluß führen, daß der Wortlaut den Sinn der Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns sind namentlich Gegenstand und Zweck des Staatsvertrags zu berücksichtigen, über welche dessen Entstehungsgeschichte Aufschluß geben kann. Schließlich kommt im Fall eines Staatsvertrages, der wie das EPÜ vor allem eine internationale Rechtsvereinheitlichung bewirken soll, der ausländischen Lehre und Rechtsprechung sowie den Bemühungen,

138(1)(a) in conjunction with Arts 52(1) and 54 et seq EPC) Also, the provisions of the European Patent Convention - as already mentioned - would prevail over the Patent Law, if this international treaty had defined requirements for patentability, notably novelty of the invention, in different terms This applies all the more, since the question of patentability affects not only revocation proceedings, but also the grant procedure However, the latter procedure is not subject to national law. There is nothing to indicate that the federal legislature did not wish to adopt the concept of lack of patentability from the international treaty as a ground for revocation of European patents. Nor can this be inferred from the quotation cited by the plaintiffs, i.e. from the Message of the Federal Council of 14 March 1976 (BBl. 1976 II 39). Even if the Government was of the opinion that the national provisions are identical in every respect to the provisions of the European Patent Convention, it would not be relevant because this fact would not influence the interpretation of the international treaty. Consequently, the crucial question to be answered by interpretation is whether Article 55(1) EPC is in concordance with Article 7b of the Patent Law as far as the beginning of the six-month period is concerned.

(b) The provisions of the European Patent Convention are directly applicable (Art. 109(3) Patent Law). Decisive, therefore, are the rules governing the interpretation of international treaties (BGE 113 II, 362). Accordingly the wording, as understood by the parties to the treaty on the basis of the principle of trust and in the light of the purpose of the treaty, is of primary importance (BGE 116 Ib, 221 under 3). The wording approved by the participating states represents the most immediate and the most important indication of the true, common intent, which governs the interpretation of the treaty. It should be noted here that, under Article 177(1) EPC the German, English and French versions are considered to be equivalent. Furthermore, the grammatical interpretation is always binding insofar as the remaining interpretive elements do not distinctly lead to concluding that the wording does not reflect, or not accurately so, the sense of the provision. When determining this sense, consideration should be given specifically to the body and purpose of the international treaty, whose legislative history will provide relevant information. Finally, regarding an international treaty which, like the European Patent Convention, is primarily intended to achieve an international harmonisation of laws, special significance is to be given to foreign doctrine

(art. 138(1) a) ensemble l'art. 52(1) et l'art. 54 s CBE). Au demeurant, comme cela a déjà été mentionné, les dispositions de la CBE l'emporteraient sur celles de la LBI si ce traité international qu'est la CBE avait défini différemment les conditions requises en ce qui concerne la brevetabilité, et notamment la nouveauté de l'invention, et cela d'autant plus que la question de la brevetabilité se pose non seulement dans le cadre de la procédure d'annulation, mais également dans celui de la procédure de délivrance Or cette procédure n'est pas régie par la législation nationale. En outre, rien ne permet de penser que le législateur fédéral n'entendait pas reprendre de ce traité international qu'est la CBE la notion de non-brevetabilité comme cause de nullité pour les brevets européens. Le passage du Message du Conseil fédéral du 24 mars 1976 (FF 1976 II 39) cité par la demanderesse ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion Il n'en irait pas autrement, même si le Conseil fédéral devait estimer que la disposition nationale est en accord à tout point de vue avec celle de la CBE, car cela ne pourrait influer de manière décisive sur l'interprétation de ce traité international. La question décisive qui reste à trancher par voie d'interprétation est donc celle de savoir si l'article 55(1) CBE concorde avec l'article 7b LBI pour ce qui est de la date de référence choisie pour le calcul du délai de six mois

b) Les dispositions de la CBE sont directement applicables (art. 109(3) LBI) Par conséquent, les dispositions qui font foi sont celles qui s'appliquent pour l'interprétation des traités internationaux (ATF 113 II 362). Il en résulte que le texte qui doit prévaloir est le texte tel que les parties à ce traité international qu'est la CBE pouvaient le comprendre en toute bonne foi eu égard à sa finalité (ATF 116 Ib 221 Cons 3). Le texte adopté par les Etats concernés constitue l'indication à la fois la plus évidente et la plus importante de la véritable volonté commune des parties qui commande l'interprétation à donner. Dans la présente espèce, il convient de noter qu'aux termes de l'article 177(1) CBE, les textes allemand, anglais et français font également foi. De surcroît, il convient en tout état de cause de se fier à l'interprétation grammaticale dans la mesure où les autres éléments à prendre en compte pour l'interprétation ne permettent pas de conclure sans contestation possible que le texte ne reflète pas ou ne reflète que de manière imprécise le sens de la disposition en cause. Pour déterminer ce sens, il y a lieu de tenir compte notamment de l'objet et du but du traité international en cause, que l'on peut connaître en étudiant sa genèse. Enfin, dans le cas d'un traité international qui, comme la CBE, vise avant tout à

diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung zu (BGE 113 II 362 E.3).

aa) Der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPÜ ist bezüglich der hier interessierenden Frage in allen drei maßgebenden Fassungen klar und unmißverständlich. Nach dem deutschen Text wird auf den Zeitpunkt der "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" abgestellt. In der englischen Fassung ist von "the filing of the European patent application" und in der französischen von "le dépôt de la demande de brevet européen" die Rede. Ebenso eindeutig ist der Wortlaut von Artikel 89 EPÜ, wonach der Prioritätstag nur für die Anwendung von Artikel 54 (2) und (3) sowie Artikel 60 (2) EPÜ als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt

Die Entstehungsgeschichte des EPÜ liefert keine Anhaltspunkte dafür, daß der Sinn der erwähnten Vorschriften nicht mit ihrem Wortlaut übereinstimmt. Soweit über Artikel 55 (1) EPÜ anlässlich der Münchner Diplomatischen Konferenz diskutiert worden ist, wurde keine Änderung des Inhalts angestrebt, sondern in Frage stand lediglich die Art der sprachlichen Fassung. Dabei wurde einerseits auf Hinweis der britischen Delegation mit der neuen Formulierung "nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung" ("no earlier than six months preceding the filing", "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande") anstelle von "innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag" klargestellt, daß eine Offenbarung in bestimmten Fällen mißbräuchlicher Patentanmeldung auch dann unschädlich ist, wenn sie nach der Einreichung einer zweiten Patentanmeldung erfolgt. Andererseits wurde auf Wunsch der niederländischen Delegation präzisiert, daß unter dem ursprünglich in Abs. 1 vorgesehenen Begriff "Anmeldetag" der Tag der Einreichung der Patentanmeldung verstanden werden müsse (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, S. 30; *Loth*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 zu Art. 55 EPÜ; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, S. 119/20; *Antoine Scheuchzer*, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, Diss. Lausanne 1981, S. 188). Im Konferenzbericht der deutschen Delegation wird dann auch darauf hingewiesen, daß die Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Einreichung der europäischen Patentanmeldung und nicht etwa vom Prioritätszeitpunkt an gelte (*Singer*, Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int. 1974, 63).

and case law, as well as to efforts to bring about such uniformity (BGE 113 II 362 under 3).

(aa) In regard to the present issue, the wording of Article 55(1) EPC is clear and unmistakable in all three formulations. The German text refers to the date of "Einreichung der europäischen Patentanmeldung". The English version speaks of "the filing of the European patent application", and the French version of "le dépôt de la demande de brevet européen". Also unambiguous is the wording of Article 89 EPC, according to which the priority date shall count as the date of filing of the European patent application under Article 54(2) and (3), as well as Article 60(2) EPC.

The legislative history of the European Patent Convention does not provide any traces indicating that the sense of the cited provisions does not correspond to its wording. Insofar as Article 55(1) EPC was discussed during the Munich Diplomatic Conference, it was not a question of changing the content, but merely the phrasing. On the one hand, the United Kingdom delegation suggested the new formulation "no earlier than six months preceding the filing" ("nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung", "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande") instead of "within six months prior to the date of filing" to clarify that, in certain cases of improper filing of an application, a disclosure is non-prejudicial even if it takes place after the filing of a second patent application. On the other hand, at the request of the Netherlands delegation, it was made clear that the term "date of filing", originally used in paragraph 1, should be understood to mean the actual date on which the patent application was filed (minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European system for the grant of patents, at p. 29; *Loth*, "Münchner Gemeinschaftskommentar", point 59 on Art. 55 EPC; *Mathély*, "Le droit européen des brevets d'invention" 119, 120; *Antoine Scheuchzer*, "Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets", doctoral thesis, Lausanne 1981 at 188). The conference report of the German delegation then also points out that the grace period for novelty of six months is counted as of the filing of the European patent application, and by no means as of the priority date (*Singer*, "Das materielle europäische Patentrecht", GRUR Int. 1974, 63).

unifier la législation au niveau international, la doctrine et la jurisprudence étrangères, ainsi que les efforts qui ont été faits pour réaliser cette unification, revêtent une importance particulière (ATF 113 II 362 Cons. 3).

aa) En ce qui concerne la question dont il s'agit en l'espèce, l'article 55(1) CBE est clair et sans ambiguïté dans les trois textes faisant foi. Le texte allemand se réfère pour le calcul du délai à "die Einreichung der europäischen Patentanmeldung". Dans la version anglaise il est question de "the filing of the European patent application", et dans la version française du "dépôt de la demande de brevet européen". Le texte de l'article 89 CBE, qui prévoit que la date de priorité n'est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen que pour l'application de l'article 54(2) et (3) et de l'article 60(2) CBE, est tout aussi clair

Rien dans la genèse de la CBE ne permet de penser que le sens des dispositions mentionnées n'est pas le sens littéral. Lorsqu'il a été discuté de l'article 55(1) CBE à l'occasion de la Conférence diplomatique de Munich, il n'a pas été demandé une modification de son contenu, car seule la formulation linguistique était en question. A cet égard, le remplacement, à la suite d'une observation faite par la délégation britannique, de l'ancienne version "dans les six mois avant la date de dépôt" ("innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag") par la nouvelle formulation "nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung" ("no earlier than six months preceding the filing" — "pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande"), a permis de préciser que dans certains cas de demande de brevet abusive une divulgation reste inopposable même lorsqu'elle intervient après le dépôt d'une seconde demande de brevet. Par ailleurs, à la demande de la délégation néerlandaise, il a été précisé que par le terme "date de dépôt" figurant initialement au paragraphe 1, il fallait comprendre la date du dépôt de la demande de brevet (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, p. 30; *Loth*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 concernant l'art. 55 CBE; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, p. 119/20; *Antoine Scheuchzer*, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, Diss. Lausanne 1981, p. 188). Dans le procès-verbal de la Conférence de la délégation allemande, il est d'ailleurs indiqué qu'en matière de nouveauté le délai de grâce de six mois est calculé par référence à la date de dépôt de la demande de brevet européen et non pas par référence de la date de priorité (*Singer*, Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int. 1974, p. 63).

bb) Aufgeworfen - aber nicht entschieden - wurde die hier streitige Auslegungsfrage in einem Entscheid einer Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 1. Juli 1985 (GRUR Int. 1988, 246¹). Das Bundesamt für geistiges Eigentum nahm sodann in einer Auskunft vom 15. Dezember 1980 an, daß Artikel 7b PatG von Artikel 55 (1) EPÜ abweiche, weil nach dieser Vorschrift ausschließlich der Zeitpunkt der europäischen Patentanmeldung maßgebend sei (PMMBl. 1981 I 35). Im Gegensatz dazu ging die Botschaft des Bundesrates ohne Begründung davon aus, die Regelung des PatG stimme mit jener des EPU überein (BBl. 1976 II 30, 70/71 und 74/75, ebenso *Braendli*, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, 2).

cc) In der schweizerischen und ausländischen Lehre wird überwiegend die Auffassung vertreten, Artikel 55 (1) EPÜ sei nach seinem Wortlaut auszulegen. Soweit sie dazu Stellung nehmen, sind diese Autoren zudem der Meinung, die schweizerische Regelung gehe mit dem alternativen Abstellen auf das Prioritätsdatum über jene des EPÜ hinaus (*Singer*, GRUR Int. 1974, 63; *derselbe*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 2 zu Art. 55 EPÜ; *Pedrazzini*, SMI 1980, S. 25; *Haertel*. Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht, GRUR Int. 1983, 202; *Comte*, Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets, Festschrift 10 Jahre Europäisches Patentübereinkommen. S.63; *Mathély*, a.a.O., S. 119; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 147; *Scheuchzer*, a.a.O., S. 305). Eine Auslegung entgegen dem Wortlaut schließt dagegen *Cornish* — allerdings ohne Begründung - nicht aus (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, 223 Fn. 9). Mit ausführlicher Begründung abgelehnt wird die überwiegende Lehrmeinung von *Loth*, (a.a.O., N 57 ff. zu Art. 55 EPÜ).

dd) Ebenfalls für die Maßgeblichkeit des Wortlautes spricht im weitern, daß wesentliche Teile des Staatsvertrages - darunter auch Artikel 55 EPÜ — auf das Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgehen (StrÜ; *Singer*, GRUR Int. 1974 S. 61; *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 64 und S 147). Aus Artikel 4 StrÜ, dessen Ziffer 4 inhaltlich mit Artikel 55 EPÜ übereinstimmt, ergibt sich eindeutig, daß ausschließlich auf den Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung abgestellt werden muß. In

(bb) The question of interpretation at issue in this case was raised - but not settled - in a decision of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office of 1 July 1985 (GRUR Int. 1988, 246)¹. The Federal Intellectual Property Office assumed in a legal advice of 15 December 1980 that Article 7b of the Patent Law differs from Article 55(1) EPC since, according to this provision, it is exclusively the date of the European patent application that matters (PMMBl. 1981 I, 35 et seq.). Contrary to this, the Message of the Federal Council, without explanation, assumed that the regulation of the Patent Law corresponds to the provision of the European Patent Convention (BBl. 1976 II, 70/71 and 74/75, likewise *Braendli*, "Das neue schweizerische Patentrecht", GRUR Int. 1979, 2).

(cc) Swiss and foreign literature predominantly voices the opinion that Article 55(1) EPC should be interpreted according to its wording. Insofar as they address the subject, these authors also express the view that the Swiss law, with its alternative reliance on the priority date, goes beyond the provision of the European Patent Convention (*Singer*, GRUR Int. 1974, 63; id., "Europäisches Patentübereinkommen", point 2 on Art. 55 EPC; *Pedrazzini*, SMI 1980, 25; *Haertel*, "Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht", GRUR Int. 1983, 202; *Comte*, "Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets" in Festschrift 10 years European Patent Convention, at 63; *Mathély*, op. cit., at 119; *Bernhardt/Krasser*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th ed., at 147; *Scheuchzer*, op. cit., at 305). On the other hand, *Cornish* does not exclude - albeit without explanation - an interpretation contrary to the wording ("Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit", GRUR Int. 1983, 223, note 9). The prevailing opinion in the literature is opposed with a detailed explanation by *Loth* (op. cit., point 57 et seq. on Art. 55 EPC).

(dd) The crucial importance of the wording is also supported in that essential parts of the EPC, among them Article 55, go back to the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of 27 November 1963 (Strasbourg Convention; *Singer*, GRUR Int. 1974, 61; *Bernhardt/Krasser*, op. cit., at 64 and 147). From Article 4 Strasbourg Convention, whose No. 4 corresponds to Article 55 EPC, it is clear that the pertinent date should be the date of filing of the patent application. This is because in No. 2 of Article 4 Strasbourg Convention, which out-

bb) La question d'interprétation qui est examinée ici a déjà été soulevée - sans être résolue - dans une décision d'une chambre de recours technique de l'Office européen des brevets en date du 1^{er} juillet 1985 (GRUR Int. 1988, p. 246)¹, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a admis par conséquent dans un renseignement en date du 15 décembre 1980 que l'article 7b LBI diffère de l'article 55(1) CBE, du fait que selon cette dernière disposition, la seule date à laquelle il est fait référence est la date de la demande de brevet européen (FBDM 1981 I. p. 35 s.). A l'inverse, le Conseil fédéral a estimé dans son message, sans donner de motifs, que la disposition de la LBI concordait avec celle de la CBE (FF 1976 II 30, 70/71 et 74/75, et également *Braendli*, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, p. 2).

cc) Dans la doctrine suisse et étrangère, l'opinion qui prévaut est que l'article 55(1) CBE doit être interprété littéralement. Dans la mesure où ils prennent position à ce sujet, les auteurs estiment en outre que la disposition suisse va au-delà de celle de la CBE, du fait qu'elle retient également la date de priorité comme autre référence possible pour le calcul du délai (*Singer*, GRUR Int. 1974, p. 63; du même auteur, Europäisches Patentübereinkommen, N. 2 concernant l'art 55 CBE; *Pedrazzini*, SMI (RSPI) 1980, p. 25; *Haertel*, Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht, GRUR Int. 1983, p. 202; *Comte*, Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets, plaquette commémorative "10^e anniversaire de la Convention sur le brevet européen", p. 63; *Mathély*, loc. cit. p. 119; *Bernhardt/Krasser*, loc. cit., p. 147, *Scheuchzer*, loc. cit., p. 305) Par contre, *Cornish*, sans toutefois indiquer de motifs, n'exclut pas une interprétation s'écartant du sens littéral (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähigkeit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, p. 223 note 9) La doctrine qui prévaut est réfutée par *Loth*, qui fournit à ce sujet des explications détaillées (loc. cit. N 57 s. concernant l'art 55 CBE).

dd) Le fait que des parties essentielles de ce traité international qu'est la CBE - notamment l'article 55 - remontent à la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, plaide également en faveur de l'interprétation littérale (Convention de Strasbourg; *Singer*, GRUR Int. 1974, p. 61; *Bernhardt/Krasser*, loc. cit. p. 64 et p. 147). Il découle sans aucune équivoque de l'article 4 de la Convention de Strasbourg, dont le paragraphe 4 concorde sur le fond avec l'article 55 CBE, qu'il convient de se référer uniquement à la date de dé-

¹ ABI. EPA 1987, 465.

¹ OJ EPO 1987, 465.

¹ JO OEB 1987, 465.

Ziffer 2 von Artikel 4 StrÜ wird nämlich bei der Umschreibung, was zum Stand der Technik gehört, nicht nur der Zeitpunkt der Patentanmeldung erwähnt, sondern auch jener einer ausländischen Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird. Zugleich werden die Bestimmungen von Ziffer 4 aber vorbehalten. Daraus muß geschlossen werden, daß die Vertragsparteien hinsichtlich der Neuheitsdefinition beide Zeitpunkte einander gleichsetzen, im Zusammenhang mit der Schonfrist die prioritätsbegründende Anmeldung dagegen unberücksichtigt lassen wollten. Diese Folgerung läßt sich denn auch auf die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens stützen (*Loth*, a.a.O., Fn. 152 bei N. 64 zu Art. 55 EPÜ).

In die gleiche Richtung deuten im übrigen die nationalen Regelungen Deutschlands, Großbritanniens sowie Frankreichs und das entsprechende Schrifttum, in dem mehrheitlich eine Kumulierung der Fristen abgelehnt wird (*Loth*, a.a.O., N. 61 zu Art. 55 EPÜ).

ee) Zu berücksichtigen ist zudem, daß aufgrund der im EPÜ verwendeten Begriffe ebenfalls kein Anlaß zur Annahme besteht, Artikel 55 (1) EPÜ sei ungenau formuliert worden und beruhe insoweit auf einem Redaktionsfehler, der durch Auslegung zu berichtigen sei. Das geht eindeutig aus einem Vergleich von Artikel 55 (1) mit Artikel 87 (1) EPÜ hervor. Während in der einen Vorschrift von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, wird in der anderen die Wendung "Einreichung der ersten Anmeldung" gebraucht. Beide Zeitpunkte werden somit auch begrifflich klar auseinandergehalten. Ebensovienig bestehen sodann Anhaltspunkte dafür, daß in Artikel 89 EPÜ mit dem Verweis auf die Absätze 2 und 3 von Artikel 54 EPÜ der Stand der Technik *in toto*, d. h. insbesondere auch für Artikel 55 EPÜ habe definiert werden sollen. Dafür ist der Verweis zu präzise gehalten. Die Argumentation von *Loth* (a.a.O., N. 64 zu Art. 55 EPÜ), welcher die gegenständige Auffassung vertritt, überzeugt deshalb nicht. Sein Hinweis, in Artikel 89 werde auch Artikel 56 EPÜ nicht erwähnt, ist im übrigen schon darum unbehilflich, weil diese Vorschrift im Gegensatz zu Artikel 55 EPÜ keine Zeitbestimmung enthält.

Überlegungen der Zweckmäßigkeit mögen zwar nahelegen, Artikel 55 (1) EPÜ durch Auslegung Artikel 7b PatG anzugleichen (vgl. dazu *Loth*, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 EPÜ; *Comte*, a.a.O., S. 63). Dieser Umstand reicht aber für sich allein nicht aus, um eine vom Wortlaut abweichende Auslegung zu rechtfertigen. Es ist allenfalls Aufgabe der Vertragsstaaten, die Übereinkunft entsprechend zu revidieren (ebenso *Bernhardt/Kraßer*, a.a.O., S. 148 oben).

lines what constitutes prior art, not only the date of filing of the patent application is mentioned, but also the date of any foreign application whose priority is being claimed. At the same time, however, this is made subject to the provisions of No. 4. From this, it must be concluded that the parties to the Convention intended that both dates be considered equivalent in regard to the definition of novelty, but that the priority application be disregarded in connection with the grace period for novelty. This conclusion can also be substantiated on the basis of the legislative history of the Convention (*Loth*, op. cit., note 152 to point 64 on Art. 55 EPC).

Furthermore, the national laws of Germany, the United Kingdom and France point in the same direction, as does the corresponding literature, where a cumulation of the terms is rejected by the majority (*Loth*, op. cit., point 61 on Art. 55 EPC).

(ee) Further to be considered is that, based on the terminology used in the European Patent Convention, there is no reason to assume that Article 55(1) EPC was inaccurately formulated and has an editing error in this respect which should be corrected by interpretation. This is clearly shown by a comparison of Article 55(1) and Article 87(1) EPC. One provision speaks of the filing of the European patent application, while the other one uses the phrase "filing of the first application". Thus, there is a clear differentiation in terminology between the two dates. Nor are there any indications that Article 89 EPC with its reference to Article 54(2) and (3) EPC was intended to define the prior art *in toto*, i.e. specifically also for Article 55 EPC. The cross-reference is stated too precisely for that. The line of argumentation by *Loth* (op. cit., point 64 on Art. 55 EPC), who is of contrary opinion, is therefore not convincing. His statement that Article 89 likewise does not mention Article 56 EPC is moot, if only because this provision does not include any date in contrast to Article 55 EPC.

Expediency may suggest that Article 55(1) EPC should be reconciled with Article 7b of the Patent Law (in this connection, cf. *Loth*, op. cit., point 65 on Art. 55 EPC; *Comte*, op. cit., at 63). However, this situation alone is not sufficient to justify an interpretation that diverges from the wording. In any case, it is up to the Contracting States to revise the Convention accordingly (see also *Bernhardt/Kraßer*, op. cit., top of page 148). The efforts of the

pôt de la demande de brevet. En effet, l'article 4(2) de la Convention de Strasbourg, qui définit ce qui constitue l'état de la technique, fait référence au jour du dépôt non seulement de la demande de brevet, mais également d'une demande étrangère dont la priorité est revendiquée, sous réserve toutefois des dispositions du paragraphe 4. Il faut en conclure que les parties à la Convention entendaient mettre ces deux dates sur le même plan pour ce qui concerne la définition de la nouveauté, mais que pour ce qui est du délai de grâce, elles ne souhaitent pas tenir compte de la demande donnant naissance au droit de priorité. Cette conclusion trouve également une confirmation dans la genèse de la Convention (*Loth*, loc. cit. note 152 relative à N. 64 concernant l'art. 55 CBE).

Les législations nationales allemande, britannique et française vont d'ailleurs dans le même sens, tout comme la doctrine en la matière, puisque l'on constate que la majorité des auteurs rejettent le cumul de délais (*Loth*, loc. cit., N. 61 concernant l'art. 55 CBE).

ee) Il est à noter en outre que vu la terminologie utilisée dans la CBE, il n'y a pas lieu non plus de considérer que l'article 55(1) CBE a été formulé de manière imprécise et est entaché de ce fait d'une erreur rédactionnelle qu'il convient de corriger par l'interprétation. C'est ce que confirme clairement la comparaison entre l'article 55(1) et l'article 87(1) CBE: tandis que le premier fait référence au dépôt de la demande de brevet européen, le second utilise l'expression "dépôt de la première demande". Par conséquent, une distinction claire est faite entre ces deux dates au niveau même de la terminologie utilisée. En outre, il n'y a pas de raison de penser que la référence faite à l'article 89 CBE aux paragraphes 2 et 3 de l'article 54 CBE montre que l'on entendait définir l'état de la technique dans sa totalité, et donc également au regard de l'article 55 CBE. Cette référence est trop précise pour que ce soit le cas. La thèse contraire développée par *Loth* (loc. cit., N. 64 concernant l'art. 55 CBE) n'est par conséquent pas convaincante. Son argument selon lequel l'article 89 CBE ne mentionne pas non plus l'article 56 ne peut du reste être retenu, ne serait-ce que parce que cet article ne fixe aucun délai, contrairement à l'article 55 CBE.

Pour des raisons de commodité, l'on peut certes être tenté de vouloir assimiler l'un à l'autre, par voie d'interprétation, l'article 55(1) CBE et l'article 7b LBI (cf. à ce sujet *Loth*, loc. cit., N. 65 concernant l'art. 55 CBE; *Comte*, loc. cit., p. 63), mais cela ne suffit pas en soi pour justifier une interprétation qui s'écarte de la lettre du texte. C'est de toute façon aux Etats membres de réviser si nécessaire la Convention en conséquence (idem *Bernhardt/Kraßer*,

Für die Auslegung nicht bestimmend, sondern lediglich *de lege ferenda* beachtenswert sind auch die Bestrebungen der *Union de Paris*, die nationalen Patenterlasse durch eine allgemeine Neuheitsschonfrist ab Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt zu harmonisieren (vgl. dazu *La propriété industrielle* 1989, S. 68 Art. 201). Schließlich ist ebenfalls nicht entscheidend, daß Artikel 55 (1) EPÜ in der Botschaft des Bundesrates offenbar im Sinne der Kl. ausgelegt worden ist. Allein auf das subjektive Verständnis einer Vertragspartei läßt sich eine Auslegung nicht stützen, wenn sämtliche maßgebenden Auslegungselemente dagegen sprechen.

c) In Frage kommt somit allein die Anwendung von Artikel 55 (1) a EPÜ. Da diese Bestimmung im erörterten Sinne auszulegen ist, fällt die am 3. August 1977 erfolgte deutsche Anmeldung außer Betracht. Maßgebend ist deshalb die Anmeldung des europäischen Patents vom 17 Juli 1978. In diesem Zeitpunkt war die am 20. Juni 1977 beginnende Sechsmonatsfrist aber abgelaufen. Damit ist die Kl. von vornherein vom Einwand ausgeschlossen, daß die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 55 (1) a EPÜ als unschädlich zu betrachten ist. Das führt zur Abweisung der Berufung

CH 1/93

Paris Union to harmonise national patent laws with a universal grace period for novelty as of the filing or priority date are irrelevant to the interpretation, but worth noting from the point of view of future law (in this connection, cf. *Ind. Prop* 1989, 68, Art. 201). Finally, it is also beside the point that Article 55(1) EPC was apparently interpreted in the sense of the plaintiffs in the Message of the Federal Council. An interpretation cannot be supported alone by the subjective judgment of one of the involved parties, when all of the decisive interpretive elements speak to the contrary.

(c) Consequently, it is Article 55(1)(a) EPC alone that is applicable. Since this provision must be interpreted in the described sense, the German application dated 3 August 1977 is not to be considered. The European patent application filed on 17 July 1978 is therefore decisive. However, by this date, the six-month term beginning on 20 June 1977 had expired. Thus the plaintiffs' plea that the disclosure of the invention should be considered non-prejudicial pursuant to Article 55(1)(a) EPC is precluded to begin with. This results in dismissal of the appeal.

CH 1/93

loc. cit. p. 148 supra). La politique de l'Union de Paris visant à harmoniser les réglementations nationales relatives aux brevets par l'institution en matière de nouveauté d'un délai général de grâce calculé par référence à la date de dépôt ou de priorité n'a certes pas valeur déterminante pour l'interprétation, mais elle n'en est pas moins à prendre en compte, ne serait-ce que de *lege ferenda* (cf. à ce sujet *La propriété industrielle* 1989, p. 68, art. 201). Enfin, le fait que l'interprétation donnée de l'article 55(1) CBE dans le Message du Conseil fédéral aille manifestement dans le sens de l'interprétation retenue par la demanderesse n'est pas non plus décisif. Une interprétation ne peut se fonder sur la seule compréhension subjective d'une des parties, si les éléments ayant valeur déterminante pour l'interprétation s'opposent tous à cette interprétation subjective

c) Il ne s'agit donc ici que de l'application de l'article 55(1)a CBE. Etant donné que cette disposition doit être interprétée comme il vient d'être exposé, la demande allemande déposée le 3 août 1977 ne peut être prise en considération. C'est par conséquent le dépôt de la demande de brevet européen le 17 juillet 1978 qui est déterminant pour le calcul du délai. Mais à cette date, le délai de six mois à compter du 20 juin 1977 était déjà venu à expiration. Il convient donc d'écarter d'emblée l'objection de la demanderesse selon laquelle la divulgation de l'invention au sens des dispositions de l'article 55(1)a CBE est à considérer comme non opposable. Il en résulte que le recours doit être rejeté.

CH 1/93

Urteil des Bundesgerichts vom 4. Oktober 1991*

Stichwort: Diskettendefekt

Artikel: 47, 113 (2) PatG; 55, 101 OR

Artikel: 122EPÜ

Schlagwort: "Versäumte Einreichung der Übersetzung des europäischen Patents" — "Wiedereinsetzung - Verschulden des europäischen Vertreters und seines Hilfspersonals - Verantwortung des Anwalts für die Fristenüberwachung"

Leitsätze

1. Der Patentanmelder hat für das Verschulden seines Patentanwalts und von dessen Hilfspersonal wie für eigenes Verschulden einzustehen

2. Der Patentanwalt hat sich bei nicht alltäglichen Angelegenheiten selbst um die Fristenüberwachung zu kümmern, die Wahrung der Frist für die Einreichung der Übersetzung eines europäischen Patents (Art. 113 (2) PatG) ist keine untergeordnete Routinearbeit

CH 2/93

* Die Entscheidung ist auszugsweise in SMI 1992, 318 veröffentlicht. Vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts vom 7. Juni 1990 in GRUR Int 1991 377

Judgment of the Federal Court dated 4 October 1991*

Headword: *Diskettendefekt* (diskette fault)

Article: 47, 113(2) Patent Law; 55, 101 Law on obligations

Article: 122 EPC

Keyword: "Failure to file the translation of the European patent" - "Re-establishment of rights - fault of European attorney and his support staff—responsibility of attorney for monitoring time limits"

Headnote

1. If an applicant is adversely affected by a state of affairs for which his patent attorney or the latter's support staff are to blame, he must accept the consequences as if he were himself to blame.

2. In matters which are not of an everyday nature, the patent attorney must attend to the monitoring of time limits himself, ensuring that the time limit for filing the translation of a European patent (Art. 113(2) Patent Law) is observed is not a routine task of secondary importance.

CH 2/93

* Extracts from the judgment were published in the original German in SMI 1992, 318. See also the Federal Court judgment of 7 June 1990, reported in GRUR Int 1991, 377

Arrêt du Tribunal fédéral en date du 4 octobre 1991*

Référence: *Diskettendefekt* (diskette défectueuse)

Article: 47, 113 (2) LBI; 55, 101 CO

Article: 122 CBE

Mot-clé: "Défaut de présentation d'une traduction du brevet européen" - "Réintégration en l'état antérieur - faute du mandataire européen et de ses auxiliaires - conseil en brevets responsable de l'observation des délais"

Sommaire

1. Le demandeur répond des fautes commises par son conseil en brevets et ses auxiliaires comme s'il s'agissait de ses propres fautes.

2. Le conseil en brevets est tenu de veiller lui-même à ce que les délais soient observés lorsqu'il ne s'agit pas d'affaires de routine. Veiller au respect des délais de présentation de la traduction d'un brevet européen (art. 113(2) LBI) ne constitue pas un travail de routine d'importance secondaire.

CH 2/93

* Des extraits de la décision (rédigée en allemand) ont été publiés dans RSP1992 318. Voir également l'arrêt du Tribunal fédéral en date du 7 juin 1990, publié dans GRUR Int 1991 377

Entscheidung des Bundesamts für geistiges Eigentum vom 3. Juli 1992*

Stichwort: Wiedereinsetzung/EP

Artikel: 47, 113 (2) PatG; 55, 101 OR

Artikel: 122 EPÜ

Schlagwort: "Verspätet eingereichte Übersetzung eines europäischen Patents - Wiedereinsetzung - Fehlverhalten von Hilfspersonal des europäischen Vertreters" - "Änderung der Praxis und Harmonisierung mit der Praxis des EPA"

Leitsatz

Dem Vertreter wird das Fehlverhalten einer Hilfsperson dann nicht angelastet, wenn er dartut, daß er in bezug auf diese Hilfsperson die erforderliche

* Übersetzung des leicht gekürzten, amtlichen Textes der Entscheidung (PMMBI 1992 161 = SMI 1992, 321), die mit Ausnahme des Leitsatzes auf der Übersetzung in GRUR Int 1992, 923 beruht

Decision of the Federal Intellectual Property Office dated 3 July 1992*

Headword: Re-establishment/EP

Article: 47, 113(2) Patent Law; 55, 101 Law on obligations

Article: 122 EPC

Keyword: "Late filing of the translation of a European patent - re-establishment of rights - culpable error on the part of a European representative's assistant" - "Change of practice and harmonisation with EPO practice"

Headnote

A culpable error on the part of an assistant in the course of carrying out routine tasks is not to be imputed to the representative if the latter has him-

* Translation of the official text of the decision published in Feuille suisse des brevets, dessins et marques (FBDM/PMMBI) 1992 61 and SMI/RSP1 1992, 321, slightly abridged for publication

Décision de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle du 3 juillet 1992*

Référence: Réintégration/EP

Article: 47, 113(2) LBI; 55, 101 CO

Article: 122 CBE

Mot-clé: "Présentation tardive de la traduction du brevet européen - réintégration en l'état antérieur - comportement fautif de l'auxiliaire du mandataire européen" - "Changement de la pratique et harmonisation avec la pratique de l'OEB"

Sommaire

Un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'exécution des travaux courants n'est pas imputable au mandataire à la condition toutefois que ce-

* Texte officiel de la décision publiée dans Feuille suisse des brevets, dessins et marques (FBDMi 1992 I p. 61 et RSP1 1992, 321, légèrement abrégé aux fins de la publication

Umsicht gezeigt hat. Hierzu gehört, daß er eine für diese Tätigkeit entsprechende qualifizierte Person auswählt, sie mit ihren Aufgaben vertraut macht und die Ausführung ihrer Arbeiten in vernünftigem Umfang überwacht

Sachverhalt und Anträge

1. Im Europäischen Patentblatt Nr 91/51 vom 18. Dezember 1991 wurde der Hinweis auf die Erteilung eines europäischen Patents an die Antragstellerin (Ast.) veröffentlicht. Unter den benannten Vertragsstaaten waren auch die Schweiz und Liechtenstein. Das Patent wurde in englischer Sprache veröffentlicht. In seiner Entscheidung vom 23. Dezember 1991 teilte das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) dem europäischen Vertreter der Ast. mit, daß die Wirkung dieses Patents in der Schweiz und in Liechtenstein wegen Nichteinreichung der Übersetzung bis zum 18. Dezember 1991 als nicht eingetreten gelte (Art. 113 (2) PatG).

2. Am 28. Januar 1992 reichte der schweizerische Vertreter für die Ast. ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand ein, holte die versäumte Handlung durch Einreichung der französischen Übersetzung der Patentschrift nach und bezahlte die Wiedereinsetzungsgebühr.

3. Die Ast. macht zur Stützung ihres Gesuchs die folgenden Tatsachen geltend:

Ihr europäischer Vertreter arbeite mit einem gut organisierten Terminkalender-System, um die korrekte Einhaltung der gesetzlichen Termine im Zusammenhang mit Patentanmeldungen zu garantieren. Jedes eingehende Schriftstück werde von einem Angestellten daraufhin kontrolliert, ob es die Einhaltung eines Termins nötig macht. Der entsprechende Termin werde von Hand neben einen Stempel "Réponse due" ("Bescheid bis") auf dem Dokument notiert. Das Datum werde in einen Terminkalender eingetragen, der nur eine Seite pro Tag aufweise. Dieser Eintrag umfasse die Nummer des Patents oder der Patentanmeldung, den Mandanten, einen Querverweis und eine kurze Beschreibung dessen, was bis zum Termin gemacht werden muß. Nach diesem Vorgehen werde die Korrespondenz des Tages durch einen anderen Angestellten kontrolliert, um den Vermerk des richtigen Datums neben dem Stempel "Réponse due" auf jedem Schreiben, das die Einhaltung eines Termins nötig macht, sicherzustellen. Der Terminkalender werde auf verschiedene Arten genutzt. Für jeden Angestellten werde ein Arbeitsplan aufgrund des Kalenders zusammengestellt, der sämtliche ihn betreffende Termine eines Kalendermonats enthält. Im Sinne einer unabhängigen Kontrolle würden ungefähr eine Woche vorher Fotokopien der entspre-

self shown that he exercised the necessary due care in dealing with his assistant. In this respect, it is incumbent upon the representative to choose for the work a suitable person, properly instructed in the tasks to be performed, and to exercise reasonable supervision over the work

Summary of Facts and Submissions

1. The mention of the grant of a European patent in the name of the requester was published in European Patent Bulletin No. 91/51 on 18 December 1991. Switzerland and Liechtenstein were included in the list of designated States. The patent was published in English. In its decision of 23 December 1991, the Swiss Federal Intellectual Property Office (FIPO) notified the requester's European representative that the above-mentioned patent would not take effect in Switzerland (and Liechtenstein) because a translation had not been filed by 18 December 1991 (Art. 113(2) of the Swiss Patent Law).

2. On 28 February 1992 the Swiss attorney representing the requester filed a request for re-establishment of rights, carried out the omitted act by filing a French translation of the above-mentioned patent with FIPO, and paid the fee for re-establishment of rights.

3. The requester submitted the following facts in support of the request:

The representative operates a well-organised system for guaranteeing that official time limits relating to patent applications are met. Every letter received by the firm is checked by an employee who is responsible for establishing whether the letter mentions a time limit. The time limit is noted by hand on the document against a "Response due" stamp and the date is entered in a register which has only one page per day. The entry includes the number of the patent or patent application, the name of the client, an internal reference and a brief description of the action to be taken. Following this procedure, the day's mail is checked by another employee to ensure that each letter mentioning a time limit bears the correct date opposite the "Response due" stamp. The register has several uses. Each of the appellant's employees is given a work-list compiled from the register and containing all the time limits relevant to his or her work for a given calendar month. As an independent back-up system, photocopies of the relevant pages from the register are distributed to staff approximately one week in advance. As a further back-up measure, one employee checks the register every day and informs the member of staff concerned if the register does not indicate that the necessary action has been taken for a particular time

lui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution

Exposé des faits et conclusions

1. Le Bulletin européen des brevets a publié dans son numéro 91/51 du 18 décembre 1991 la mention de la délivrance d'un brevet européen au nom de la requérante. La Suisse et le Liechtenstein y figurent parmi les Etats désignés. Le brevet a été publié en langue anglaise. Par sa décision du 23 décembre 1991, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après OFPI) avisa le mandataire européen de la requérante que le brevet susmentionné n'avait pas produit effet en Suisse (et au Liechtenstein) pour non-présentation de la traduction jusqu'au 18 décembre 1991 (art. 113(2) LBI).

2. Le 28 février 1992, la requérante, représentée par son mandataire suisse, déposa une demande de réintégration en l'état antérieur, exécuta l'acte omis, c.-à-d. remit à l'OFPI la traduction française du brevet mentionné ci-dessus, et paya la taxe de réintégration.

3. A l'appui de la demande, la requérante invoque les faits suivants:

Elle travaille sur la base d'un système bien réglé d'échéancier pour garantir que les échéances légales relatives à des demandes de brevets soient correctement respectées. Chaque lettre reçue par la société est contrôlée par un employé responsable pour déterminer si cette lettre fait état d'une échéance. Cette échéance est annotée à la main sur le document en regard d'une impression à timbre humide "Réponse due". La date est introduite dans un échéancier manuel n'ayant qu'une page pour chaque jour, l'inscription dans l'échéancier comprenant le numéro du brevet ou de la demande de brevet, le client, une référence interne et une brève description de ce qui doit être fait pour cette échéance. Après avoir procédé ainsi, le courrier du jour est contrôlé par un autre employé de la requérante pour établir que chaque lettre faisant état d'une échéance porte l'inscription de la date correcte en face du timbre "Réponse due". L'échéancier manuel est utilisé de plusieurs façons. Pour chaque employé de la requérante, une liste de travail est sortie de l'échéancier, reprenant toutes les échéances concernant cet employé dans un mois donné du calendrier. Comme système d'appui indépendant, des photocopies des pages mêmes de l'échéancier sont distribuées aux employés approximativement une semaine à l'avance. Comme troisième

chenden Seiten des Terminkalenders an die Angestellten verteilt. Als dritte Stütze des Kontrollsystems diene die tägliche Kontrolle des Terminkalenders durch einen Angestellten, der dem entsprechenden Angestellten mitteilt, wenn ein ihn betreffender Eintrag eines Termins im Kalender nicht den Vermerk trägt, daß das Nötige bereits unternommen wurde. Diese letzte Kontrolle werde jeweils am Morgen des betreffenden Tages durchgeführt.

Im vorliegenden Fall sei die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents durch das EPA am 8. November 1991 gefaßt und als Datum der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung der 18. Dezember 1991 genannt worden. Wenn die Regeln des Vertreters der Ast. eingehalten worden wären, hätten neben dem Stempel "*Réponse due*" auf dem Dokument zwei Daten eingetragen werden müssen: das Datum der Erteilung (18. Dezember 1991) sowie ein Datum drei Monate nach der Erteilung (18. März 1992). Versehentlich sei nur ein Datum auf dem Dokument notiert und in den Terminkalender eingetragen worden, der 18. März 1992. Der Termin vom 18. Dezember 1991, dessen Bedeutung für die Erfüllung der schweizerischen Erteilungsformalitäten bekannt war, sei nicht in das Terminkontrollsystem einbezogen worden.

Es sei unerklärlich, weshalb der Fehler bei der ersten Kontrolle passieren konnte und warum er anlässlich der zweiten Kontrolle nicht bemerkt wurde. Die Person, die mit der Kontrolle der Korrespondenz in Hinblick auf Termine betraut ist und die im vorliegenden Fall einen Fehler machte, sei verantwortungsbewußt, intelligent und hinreichend mit dem beschriebenen Vorgehen vertraut.

Der europäische Vertreter der Ast. habe in der Zeit von Ende November 1991 bis zum 6. Februar 1992 überdies gesundheitliche Probleme gehabt und unter Schmerzen in der Brust und Herzrhythmusstörungen gelitten. Sein Arzt habe ihm empfohlen, jede Arbeitsüberlastung und auch andere Formen von Stress zu vermeiden, bis sein Gesundheitszustand genauer untersucht sei. Aus diesem Grund habe es sich der europäische Vertreter während dieser Zeit zur Regel gemacht, Maßnahmen im Hinblick auf einen gesetzlichen Termin bis zu einem Zeitpunkt kurz vor dem entsprechenden Termin aufzuschieben. Er sei dabei methodisch vorgegangen und habe die Arbeitspläne sowie die anderen internen Hinweise sehr sorgfältig beachtet. Des Weiteren habe der Vertreter persönlich die Akten geprüft, für die er verantwortlich war und von denen er wußte, daß gesetzliche Fristen liefen. Unter diesen Akten hätten sich auch die Unterlagen des zur Diskussion stehenden Patents befunden. Er habe

limit. This final manual check is carried out on the morning of the day in question.

In the present case, the decision to grant the European patent was issued by the EPO on 8 November 1991. It stated that the date of publication of the mention of grant was 18 December 1991. If the representative's normal practice had been followed, two dates should have been entered on the document opposite the "Response due" stamp: the date of grant (18 December 1991) and a date three months following the date of grant (18 March 1992). By mistake only one date, 18 March 1992, was written on the communication and entered in the representative's register of time limits. The 18 December 1991 deadline, which was known to be applicable to the Swiss grant formalities, was not entered in the time limit monitoring system.

There is no explanation as to why the error was made during the first check, and why it was not noticed during the second check. The person whose job it is to check the mail for time limits and who made the error in the present case is responsible, intelligent and fully conversant with procedures of this kind.

Additionally, during the period from the end of November 1991 to 6 February 1992, the requester's European representative suffered from health problems in the form of chest pains and cardiac arrhythmias. His doctor advised him to avoid overworking and other forms of stress until more detailed examinations could be carried out. That is why he adopted a strategy during this period of postponing action relating to official time limits until shortly before the time limit in question. He applied this strategy methodically, paying careful attention to the worklists and other internal reminders. Moreover, he personally examined the files for which he was responsible and for which he knew official time limits were in force. These included the file for the present European patent, and he clearly recalls having looked through the file, noted the deadline of 18 March 1992 on the communication of 8 November 1991, and concluded that, since the client's instructions and signed documents were already avail-

procédure d'appui, un employé responsable contrôle l'échéancier manuel chaque jour et avertit l'employé en charge lorsqu'une certaine échéance reste dans l'échéancier sans porter la mention indiquant que l'action nécessaire a été entreprise. Ce contrôle manuel final est effectué au début de la journée en question.

Dans le cas présent, la décision de délivrance du brevet européen fut émise par l'OEB le 8 novembre 1991 : elle indiquait le 18 décembre 1991 comme date de publication de la mention de la délivrance. Si la pratique normale de la requérante avait été suivie, deux dates auraient dûes être inscrites sur le document en face de l'impression au timbre humide "*Réponse due*", l'une étant la date de délivrance, c.-à-d. le 18 décembre 1991 et l'autre étant une date postérieure de trois mois à la date de délivrance, c.-à-d. le 18 mars 1992. Par erreur, une seule date fut écrite sur la Communication et introduite dans l'échéancier de la requérante, cette date étant le 18 mars 1992. L'échéance du 18 décembre 1991, qui était connue pour s'appliquer à l'accomplissement des formalités de délivrance en Suisse, ne fut pas introduite dans le système d'échéancier.

Il n'est pas explicable pourquoi l'erreur a été commise lors du premier contrôle ni pourquoi elle n'a pas été remarquée lors du deuxième contrôle. La personne dont la tâche consiste à contrôler le courrier pour ce qui est des échéances et qui a fait l'erreur dans le cas présent est responsable, intelligente et pleinement au courant des procédures de cet ordre.

De plus, pendant la période allant de fin novembre 1991 jusqu'au 6 février 1992, le mandataire européen de la requérante eut des problèmes de santé sous forme de douleurs de poitrine et d'arythmies cardiaques. Son médecin lui recommanda d'éviter toute surcharge de travail et autres formes de stress jusqu'à ce que des examens plus complets soient effectués. C'est pourquoi, durant cette période, le mandataire adopta comme ligne de conduite de reporter les démarches relatives à des échéances légales jusqu'à une date proche de l'échéance en question. Cette ligne de conduite fut adoptée de façon méthodique en apportant une attention très soignée aux listes de travail et autres rappels internes. De plus, le mandataire procéda à un examen personnel des dossiers dont il avait la responsabilité et pour lesquels il savait que des échéances légales étaient en cours. Ces dossiers comprenaient le dossier du présent brevet européen et il se souvient clairement d'avoir parcouru le

sich eindeutig erinnert, diese Unterlagen überflogen, den auf der Mitteilung vom 8. November 1991 notierten Termin des 18. März 1992 bemerkt und daraus den Schluß gezogen zu haben, daß der Mandantin, deren Instruktionen und Vollmacht bereits vorlagen, kein Nachteil erwachsen könne, wenn die weiteren Maßnahmen in dieser Sache für den Moment aufgeschoben würden. Wäre der vorhergehende Fehler nicht passiert, wäre der Vertreter durch das Terminkontrollverfahren oder durch die materielle Prüfung der Akten auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, die schweizerischen Formalitäten bis zum 18. Dezember 1991 zu erfüllen.

4. Die Ast. stützt ihr Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand auf folgende Gründe:

Der Patentinhaber und der europäische Vertreter hätten alle vernünftigen Vorkehrungen getroffen, um die Erfüllung der nationalen Formalitäten in der Schweiz sicherzustellen. Daß die Formalitäten nicht fristgerecht erfüllt worden seien, sei die Folge des Fehlers eines Angestellten, der mit momentanen Gesundheitsproblemen des Vertreters zeitlich zusammenfiel. Ein vom EPA zugelassener Vertreter trage insoweit Verantwortung dafür, einen angemessenen Arbeitsablauf zu organisieren und hierfür geeignetes Personal auszuwählen und auszubilden. Wenn der Vertreter für einen geregelten Ablauf mit geeignetem Personal Sorge habe er alles Zumutbare vorgekehrt und dürfe zu Recht darauf vertrauen, daß die Geschäfte ordnungsgemäß abliefern. Ein Versehen, das auf den Gesundheitszustand des Vertreters und einen unvorhergesehenen Fehler eines Angestellten zurückzuführen ist, sei nicht dem Patentinhaber oder seinem Vertreter zuzurechnen, sondern sei ein Ereignis, das außerhalb seines Einflußbereichs läge.

Entscheidungsgründe

1. (...)

2. Gemäß Artikel 47 (1) PatG wird dem Patentinhaber oder Patentbewerber Wiedereinsetzung in den früheren Stand gewährt, wenn er glaubhaft zu machen vermag, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer gesetzlichen Frist verhindert war. Nach ständiger Rechtsprechung wird das Verschulden des Vertreters oder seiner Hilfspersonen dem Patentbewerber oder Patentinhaber angerechnet (BGE 111 II 504¹, 108 II 156², siehe auch BGE 104 Ib 67).

Das Bundesgericht wendet dabei Artikel 101 OR analog an: Das Verschulden einer Hilfsperson wird dem Patentbewerber bzw. Patentinhaber nach

able, it would not be to the prejudice of the client if the remaining steps were postponed for the time being. If the first error had not been made, normal time limit procedures or his examination of the file would have alerted the representative to the need to attend to national formalities in Switzerland by 18 December 1991.

4 The requester bases his request for re-establishment of rights on the following reasons.

The proprietor of the patent and the representative took all reasonable steps to ensure that the national formalities relating to grant were completed for Switzerland. The fact that the formalities were not completed within the time required was due to an error committed by an employee, which coincided with the representative's temporary health problems. It is submitted that the responsibilities of a professional representative before the EPO include the establishment of appropriate procedures and the selection and training of suitable staff to carry out these procedures. Having set up these procedures with the appropriate staff, the representative is deemed to have acted reasonably if for a good reason he had confidence in these procedures. An oversight resulting from the representative's state of health and from an unforeseen error by an employee does not represent an error on the part of the proprietor or his representative but an event over which he had no control.

Reasons for the Decision

1. (...)

2. According to Article 47(1) of the Patent Law, re-establishment of rights must be granted to the proprietor of a patent who can substantiate that he was prevented through no fault of his own from meeting a time limit prescribed by the law. According to established case law, an error made by a representative or his assistants is to be treated in the same way as an error made by the patent proprietor (ATF/BGE - Decisions of the Swiss Federal Court - 111 II 504¹, 108 II 156²; also ATF 114 Ib 67).

The Federal Court applies Article 101 CO (Law on obligations) *mutatis mutandis*. An error by an assistant is imputable to the patent proprietor or

dossier, remarqué l'échéance du 18 mars 1992 annotée sur la communication du 8 novembre 1991 et conclu que, puisque les instructions du client et les papiers signés étaient déjà à disposition, il n'y aurait aucun préjudice pour le client si la suite des démarches pour ce dossier était différée pour le moment. Si l'erreur antérieure n'avait pas été commise, les procédures normales de l'échéancier ou son examen matériel du dossier l'auraient alerté quant à la nécessité d'accomplir les formalités nationales en Suisse pour le 18 décembre 1991.

4. La requérante conclut à l'octroi de la réintégration en l'état antérieur pour les motifs suivants:

Le propriétaire du brevet et le mandataire européen ont pris toutes les dispositions raisonnables pour garantir que les formalités nationales relatives à la délivrance soient accomplies en Suisse. Si les formalités n'ont pas été accomplies en temps voulu c'est en conséquence de l'erreur d'un employé coïncidant avec des problèmes momentanés de santé du mandataire. Il est allégué que les responsabilités d'un mandataire agréé par l'OEB à cet égard s'étendent à l'établissement de procédures appropriées, à la sélection et à la formation du personnel adapté pour mettre en oeuvre ces procédures. Ayant mis en place ces procédures avec le personnel approprié, le mandataire est censé avoir agi tout à fait raisonnablement si pour une bonne raison il a fait confiance à ces procédures. Une inadvertance qui se produit en raison de l'état de santé du mandataire et d'une erreur imprévue d'un employé est non pas une erreur de la part du propriétaire ou de son mandataire mais un événement sur lequel il n'a pas de contrôle.

Motifs de la décision

1. (...)

2. Selon l'article 47(1) LBI, la réintégration en l'état antérieur doit être accordée au titulaire du brevet qui rend vraisemblable qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'observer un délai prescrit par la loi. Selon une jurisprudence constante, il convient d'assimiler à la faute du titulaire du brevet celle de son mandataire ou des auxiliaires de ce dernier (ATF 111 II 504¹, 108 II 156²; voir aussi ATF 114 Ib 67).

Le Tribunal fédéral applique l'article 101 CO par analogie: la faute d'un auxiliaire est imputable au titulaire du brevet ou à son mandataire en fonc-

¹ ABI. EPA 1984, 330.

² ABI. EPA 1982, 368.

¹ OJ EPO 1984, 330.

² OJ EPO 1982, 368.

¹ JO OEB 1984, 330

² JO OEB 1982, 368

Maßgabe der Sorgfalt angerechnet, die er bei eigenhändiger Verrichtung (ohne Beizug einer Hilfsperson) hätte anwenden müssen. Diese Rechtsprechung wurde verschiedentlich kritisiert (*M. Guldener*, Wiederherstellung bei Verschulden von Hilfspersonen, SJZ 55/1959, 369 ff., *Ch. Englert*, Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, SMI 1967, 30 ff.; *R. E. Blum/M. M. Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Anm 7 a zu Art 47 PatG; *C. A. Riederer*, Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, Diss Zürich 1977, S. 42 ff. und 116 ff., *R. Bär*, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1982, ZBJV 120/1984, 529; *M. Schubarth*, Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäß Art 47 und 48 des schweizerischen PatG, SJZ 83/1987, 161 ff. = GRUR Int. 1987, 461; *A. Troller* "Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1985, Bd. II, S. 744, Fn. 80; *J.-F. Poudret*, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol I, Bern 1990, n. 2.6 zu Art. 35) Diese Autoren wenden ein, daß Artikel 101 OR eine privatrechtliche Spezialnorm für die vertragliche Haftung sei; seine Anwendung gehe über den Wortlaut von Artikel 47 PatG hinaus und begründe praktisch eine Kausalhaftung. Gemäß der Kritik ist die Anwendung der Prinzipien von Artikel 101 zu streng und sind die Folgen (Verlust des Rechts und damit wichtiger wirtschaftlicher Werte) unverhältnismäßig im Vergleich zum begangenen Fehler. Die Autoren schlagen mehrheitlich die analoge Anwendung von Artikel 55 OR vor: Der Patentinhaber oder sein Vertreter soll nur für die Sorgfalt bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Hilfspersonen einstehen müssen (*cura in eligendo, instruendo vel custodiendo*). Sie verweisen auf die Praxis des EPA zu Artikel 122 EPÜ (*restitutio in integrum*), nach der ein fehlerhaftes Verhalten einer Hilfsperson bei der Ausführung der laufenden Arbeiten dem Vertreter nicht angerechnet wird, solange er nachweisen kann, daß er in bezug auf seine Hilfsperson die erforderliche Umsicht gezeigt hat. Es obliegt ihm in dieser Hinsicht, eine für diese Aufgabe qualifizierte Person auszuwählen, sie entsprechend zu unterweisen und die Einhaltung seiner Weisungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen (Entscheidung der juristischen Beschwerdekammer vom 7. Juli 1981 J 5/80, ABl. EPA 1981, 343). Diese Rechtsprechung entspricht Artikel 55 OR

3. Die gegenwärtige Praxis zur Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist äußerst streng. Die Konsequenzen dieser Praxis sind dort besonders schwer-

his representative depending on the care he would have had to exercise himself had he not had the help of an assistant. This case law has been criticised several times in the literature (*M. Guldener*, "Wiederherstellung bei Verschulden von Hilfspersonen", RSJ 55/1959, 369 et seq.; *Ch. Englert*, "Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis", SMI/RSPI 1967, 30 et seq.; *R. E. Blum/M. M. Pedrazzini*, "Das schweizerische Patentrecht", 2nd edition, Berne 1975, note 7a on Art. 47 Swiss Patent Law; *C. A. Riederer*, "Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht", thesis, Zurich 1977, 42 et seq. and 116 et seq.; *R. Bär*, "Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1982", RSJB 120/1984, 529; *M. Schubarth* "Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 und 48 des schweizerischen Patentgesetzes", RSJ 83/1987, 161 et seq. = GRUR Int. 1987, 461; *A. Troller*, "Immaterialgüterrecht", 3rd edition, Basle and Frankfurt/Main 1985, Volume II, 744, note 80; *J.-F. Poudret*, "Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire", Volume 1, Berne 1990, note 2.6 on Art. 35). These authors cite the fact that Article 101 CO is a special rule in civil law for contractual obligations. Its application goes beyond the legal text of Article 47 of the Patent Law and in practice establishes causal responsibility. According to these critics, the application of the principles of Article 101 CO is too harsh and the consequences (loss of right and consequently of considerable economic value) are frequently disproportionate to the mistake made. Most of the authors advocate the analogous application of Article 55 CO, whereby the patentee or representative is accountable only for the care with which he selects, instructs and supervises assistants (*cura in eligendo, instruendo vel custodiendo*). They thus agree with EPO case law on Article 122 EPC, according to which a culpable error on the part of an assistant made in the course of carrying out routine tasks is not to be imputed to the representative if the latter has himself shown that he exercised the necessary due care in dealing with his assistant. In this respect, it is incumbent upon the representative to choose for the work a suitable person, properly instructed in the tasks to be performed, and to exercise reasonable supervision over the work (Decision No. J 5/80 of the Legal Board of Appeal dated 7 July 1981, OJ EPO 1981, 343). This case law corresponds therefore to Article 55 CO.

3. Current practice relating to the re-establishment of rights is indeed extremely harsh. The consequences of this practice are particularly serious

tion de la diligence qu'il aurait dû observer lui-même s'il n'avait pas eu recours à un auxiliaire. Cette jurisprudence fut critiquée à plusieurs reprises par la doctrine (*M. Guldener*, Wiederherstellung bei Verschulden von Hilfspersonen, RSJ 55/1959, p. 369 ss, *Ch. Englert*, Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, SMI 1967, p. 30 ss; *R. E. Blum/M. M. Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2^e éd., Berne 1975, n. 7a ad art. 47 LBI; *C. A. Riederer*, Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, thèse, Zurich 1977, p. 42 ss et 116 ss; *R. Bär*, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1982, RSJB 120/1984 p 529; *M. Schubarth*, Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 und 48 des schweizerischen Patentgesetzes, RSJ 83/1987 p. 161 ss = GRUR Int. 1987 p 461, *A. Troller*, Immaterialgüterrecht, 3^e édition, Bâle et Francfort sur le Main 1985, Tome II, p. 744 n. 80; *J.-F. Poudret*, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume 1, Berne 1990, n.2.6 ad art 35) Ces auteurs invoquent le fait que l'article 101 CO constitue en matière de responsabilité civile une règle spéciale réservée aux obligations contractuelles; son application irait au-delà du texte légal de l'article 47 LBI et reviendrait pratiquement à reconnaître une responsabilité causale. Selon ces critiques, l'application des principes de l'article 101 CO conduirait à une trop grande sévérité et la conséquence (perte du droit et par conséquent de valeurs économiques importantes) serait souvent disproportionnée en regard de l'erreur commise. Les auteurs préconisent pour la plupart l'application par analogie de l'article 55 CO: le titulaire ou le mandataire ne répond que du soin avec lequel il choisit, instruit et surveille son auxiliaire (*cura in eligendo, instruendo vel custodiendo*). Ils rejoignent ainsi la jurisprudence de l'OEB concernant l'article 122 CBE en vertu de laquelle un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'exécution des travaux courants n'est pas imputable au mandataire à la condition toutefois que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution (Décision de la chambre juridique du 7 juillet 1981 J 5/90, JO OEB 1981, 343). Cette jurisprudence correspond donc à l'article 55 CO.

3. Il est vrai que la pratique actuelle en matière de réintégration en l'état antérieur est extrêmement sévère. Les conséquences de cette pratique sont

wiegend, wo das schweizerische Recht vom Recht der anderen Vertragsstaaten des EPÜ abweicht und besondere Fristen wie die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift vorsieht (Art. 113 (2) PatG).

Im Bewußtsein dieser Probleme versuchte der Bundesrat, die Situation zu verbessern, und schlug die Einführung eines neuen Artikel 46a PatG vor, der es dem Patentinhaber, der eine Frist nicht beachtet hat, ermöglichen soll, durch Stellung eines schriftlichen Gesuchs und Zahlung einer besonderen Gebühr die Fortsetzung des Verfahrens zu erwirken (Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 16. August 1989, BBl 1989 III 233, 242, 255, 259).

Im weiteren schlägt er eine Revision des Artikel 113 (2) PatG vor, um eine Anpassung an die anderen europäischen Gesetzgebungen zu erreichen. Die Übersetzung der Patentschrift soll innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung nachgereicht werden können (Botschaft, S. 244). Das Revisionsvorhaben betrifft aber vor allem die Verbesserung des Schutzes der biotechnologischen Erfindungen und ist aufgeschoben, um der internationalen Entwicklung auf diesem Gebiet Rechnung tragen zu können. Dies hat bedauerlicherweise zur Folge, daß die anderen Revisionspunkte (darunter der neue Art. 46a und Art. 113 (2) PatG), die kaum umstritten sind, ebenfalls von einem Aufschub auf unbestimmte Zeit betroffen sind. Eine vorgezogene Anwendung der Gesetzesänderung kommt eindeutig nicht in Frage (PMMBl. 1990 I 63 Erw. 4 d). In einem nicht veröffentlichten Entscheid vom 4. Oktober 1991³ hat das Bundesgericht jedoch die Frage offengelassen, ob angesichts der zitierten Kritik die schweizerische Praxis der europäischen Praxis angeglichen werden sollte.

Die generelle Entwicklung des Immaterialgüterrechts geht in Richtung einer zunehmenden Harmonisierung auf europäischer Ebene. Anlässlich der Ratifikation des EPÜ hat die Schweiz ihr Patentgesetz revidiert, um eine möglichst weitgehende Harmonisierung mit dem europäischen Recht zu erreichen. Unter den geänderten Bestimmungen mögen Artikel 1 a (Ausschluß der Pflanzensorten und Tierarten sowie von im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen von der Patentierbarkeit) und Artikel 14 (Dauer des Patents) genannt werden. Artikel 47 PatG wurde 1976 nicht revidiert, sein Inhalt entspricht jedoch Artikel 122 EPÜ, und das Bundesgericht nahm anfänglich an, daß Artikel 122 EPÜ sich nicht von Artikel 47

where Swiss law differs from the law in the other EPC Contracting States and stipulates special time limits such as the time limit for filing the translation of a patent specification (Art. 113(2) Patent Law).

Conscious of these problems, the Federal Council has attempted to rectify the situation by proposing a new Article 46a of the Patent Law which would allow a patentee who has missed a prescribed time limit to attain further processing by means of a written request and payment of a special fee (Message concerning a revision of the Federal Patent Law, dated 16 August 1989, Federal Gazette 1989 III, 233, 242, 255, 259).

Moreover, it also proposes a revision of Article 113(2) of the Patent Law to bring it into line with the other European laws, whereby the translation of the patent specification would have to be filed within three months of the date of publication of the mention of grant (Message, p. 244). However, the proposed revision, which relates primarily to improving the protection of biotechnology inventions, has been postponed in order to take account of international developments in this field. This has unfortunately had the result that the other points for revision (including new Articles 46a and 113(2) Patent Law), which on the whole are not controversial, have also been postponed indefinitely. Advance application of the modification of the law obviously cannot be considered (FBDM/PMMBl. 1990 I 63, point 4d). However, in an unpublished judgment dated 4 October 1991³, the Federal Court did not comment on whether, in view of the above-mentioned criticisms, Swiss practice should be brought into line with European practice.

The general trend in intellectual property is towards increasing harmonisation at the European level. When Switzerland ratified the EPC, it also revised its patent law in order to bring it as closely as possible into line with European law. These amendments included *inter alia* Article 1a (exclusion from patentability of plant and animal varieties and essentially biological processes for the production of plants and animals) and Article 14 (term of the patent). Article 47 of the Patent Law was not revised in 1976, but it corresponds to Article 122 EPC and the Federal Court originally considered Article 122 EPC to be the same as Article 47 of the Patent Law, and in particular no less severe than Article 47 of the Patent Law (FBDM/PMMBl. 1980 I 74,

particulièrement lourdes dans les cas où la Suisse se distingue des autres Etats parties à la CBE et prévoit des délais spéciaux tels que le délai prescrit pour la présentation de la traduction du fascicule du brevet (art. 113(2) LBI).

Conscient de ces problèmes, le Conseil fédéral a tenté de remédier à cette situation en proposant un nouvel article 46a LBI qui permet au titulaire qui n'a pas observé un délai prescrit d'obtenir la poursuite de la procédure moyennant une demande écrite et le paiement d'une taxe particulière (Message concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, du 16 août 1989, FF 1989 III, p. 233/242/255 et 259).

De plus, il propose également de réviser l'article 113(2) LBI afin de l'aligner sur les autres législations européennes, c.-à-d. que la traduction du fascicule du brevet devra être remise dans les trois mois à dater de la publication de la mention de la délivrance du brevet (Message, p. 244). Mais le projet de révision, qui porte essentiellement sur l'amélioration de la protection des inventions dans le domaine de la biotechnologie, est suspendu afin de tenir compte de l'évolution internationale dans ce domaine. Cela a pour conséquence regrettable que les autres points de la révision (dont les nouveaux articles 46a et 113(2) LBI), qui ne sont pour la plupart pas controversés, sont également suspendus pour un temps indéterminé. Une application anticipée de la modification de la loi ne peut clairement pas être envisagée (FBDM 1990 I 63 cons. 4d). Cependant dans un arrêt non publié du 4 octobre 1991³, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, au vu des critiques précitées, la pratique suisse devait être harmonisée avec la pratique européenne.

Or, l'évolution générale en matière de propriété intellectuelle va dans le sens d'une harmonisation croissante au niveau européen. Au moment où elle a ratifié la CBE, la Suisse a également révisé sa loi sur les brevets afin de l'harmoniser le plus possible avec la réglementation européenne. Parmi les dispositions modifiées, citons par exemple l'article 1a (exclusion de la brevetabilité des variétés végétales, des races animales et des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux) et l'article 14 (durée du brevet). L'article 47 LBI ne fut pas révisé en 1976, mais son contenu correspond à l'article 122 CBE et le Tribunal fédéral avait initialement considéré que la norme de l'article 122 CBE n'était pas différente de celle de

³ Vgl. das oben S 181 abgedruckte Urteil des Bundesgerichts

³ See the Federal Court's judgment, reproduced above p. 181.

³ Cf. l'arrêt du Tribunal fédéral, reproduit ci-dessus p. 181

PatG unterscheidet und insbesondere nicht weniger streng sei als der genannte Artikel 47 (PMMBl. 1980 I 74 Erw. 1 b und 76 Erw. 2). Das EPA hat später Artikel 122 EPÜ in der Frage des Verschuldens von Hilfspersonen anders ausgelegt als das Bundesgericht und Grundsätze angewandt, die Artikel 55 OR entsprechen. Da die beiden Normen den gleichen Inhalt haben und die Harmonisierung nicht nur auf gesetzgeberischer Ebene, sondern auch in der Anwendung bzw. Auslegung möglichst weit gehen soll, stellt die Übernahme der europäischen Praxis bezüglich des Verschuldens von Hilfspersonen das geeignetste Mittel dar. Artikel 47 PatG und Artikel 122 EPÜ zu harmonisieren, um so mehr als eine Gesetzesänderung, wie sie oben beschrieben wurde (neuer Art. 46a PatG), einstweilen aufgeschoben ist. Das nötige Maß der Harmonisierung der schweizerischen mit der europäischen Praxis muß sicher von Fall zu Fall beurteilt werden; eine Harmonisierung in der vorliegenden Frage ist aber vollauf berechtigt.

Heute gelten für Patente, die in der Schweiz Schutz gewähren sollen, im Erteilungsverfahren zwei verschiedene Praktiken zur Wiedereinsetzung in den früheren Stand: Diejenige zu Artikel 122 EPÜ für europäische Patentanmeldungen mit Benennung der Schweiz und die Praxis zu Artikel 47 PatG für nationale Anmeldungen. Im Hinblick auf einen künftigen Beitritt der Schweiz zum Gemeinschaftspatentübereinkommen könnte sich diese Dichotomie noch weiter ausprägen, da die zukünftigen Gemeinschaftspatente vom EPA verwaltet werden sollen. Die Zahl der europäischen Patente mit Benennung der Schweiz steigt an, und die Zahl der Patente ausländischer Inhaber mit Wirkung in der Schweiz wird zweifellos in Zukunft wachsen. Aus diesen Gründen ist es in Fällen, in denen es wie im vorliegenden vernünftig scheint, wünschenswert, eine Harmonisierung mit der Praxis des EPA herbeizuführen.

Die Übernahme der Praxis des EPA zum Verschulden von Hilfspersonen des Vertreters kommt auch der Kritik entgegen, die gegenüber der schweizerischen Praxis laut wurde. Sie beseitigt große Härten und nimmt Rücksicht auf die Interessenlage und die Unverhältnismäßigkeit, die sich zwischen der Vorwerfbarkeit eines begangenen Fehlers und der Sanktion des Rechtsverlusts ergeben kann. Sie ist auch den gegenwärtigen Arbeitsabläufen und Organisationsformen besser angepaßt, in denen der Patentinhaber meistens gezwungen ist, einen Vertreter beizuziehen, der seinerseits gewisse Aufgaben an Gehilfen übertragen muß.

point 1b, and 76, point 2). The EPO subsequently gave Article 122 EPC a slightly different interpretation than the Federal Court on the question of errors committed by representatives' assistants, and applied principles equivalent to those of Article 55 CO. As the two provisions have the same content, and harmonisation has to be achieved to as great an extent as possible, not only on the legislative level, but also on the level of interpretation and application, the most appropriate way of harmonising Article 47 of the Patent Law and Article 122 EPC would be to adopt European practice where errors by representatives' assistants are concerned, especially as an amendment to the law along the lines mentioned above (new Art. 46a Patent Law) has been postponed. Of course, the extent to which Swiss practice must be harmonised with European practice must be assessed on a case-by-case basis, but harmonisation is completely justified in the present matter.

For patents effective in Switzerland, two different practices currently govern re-establishment of rights during the grant procedure: that according to Article 122 EPC for European patent applications designating Switzerland and that according to Article 47 of the Patent Law for Swiss national applications. From the viewpoint of the possible accession by Switzerland to the Community Patent Convention, this dichotomy could become even worse, as the future Community patents will be administered by the EPO. Moreover, the number of European patents designating Switzerland is growing and the number of patents effective in Switzerland held by foreigners will doubtlessly increase in future. For this reason, when it appears judicious, as in the present case, it is desirable to bring about harmonisation with EPO practice.

The adoption of EPO practice on errors by representatives' assistants also counters the criticisms of Swiss practice voiced in the literature. It eliminates the extreme severity of Swiss practice and takes greater account of the interests at stake and the disproportion which may exist between the gravity of a mistake and the penalty of loss of right. It is thus more in harmony with current work procedures and organisation, as the patentee is obliged for the most part to appoint a representative, who in turn is obliged to entrust some tasks to assistants.

l'article 47 LBI et plus particulièrement qu'elle n'était pas moins sévère que ledit article 47 LBI (FBDM 1980 I p. 74 cons. 1b et p. 76 cons. 2). L'OEBa par la suite conféré à l'article 122 CBE une interprétation quelque peu différente de celle du Tribunal fédéral sur la question de la faute de l'auxiliaire du mandataire et appliqué des principes équivalant à l'article 55 CO. Les deux dispositions ayant le même contenu et l'harmonisation devant se faire dans la mesure du possible non seulement au niveau législatif, mais également au niveau de l'interprétation et de l'application des normes, la reprise de la pratique européenne en ce qui concerne la faute de l'auxiliaire du mandataire constitue le moyen le plus adéquat d'harmoniser l'article 47 LBI et l'article 122 CBE, d'autant plus qu'une modification législative dans le sens indiqué ci-dessus (nouvel art. 46a LBI) est compromise pour l'instant. Certes, la mesure dans laquelle la pratique suisse nécessite d'être harmonisée avec la pratique européenne doit être appréciée de cas en cas, mais une harmonisation au sujet de la présente question se justifie pleinement.

En effet, pour les brevets déployant leurs effets en Suisse, ce sont deux pratiques différentes qui règlent actuellement la procédure de réintégration en l'état antérieur pendant la procédure de délivrance: celle de l'article 122 CBE pour les demandes de brevets européens qui désignent la Suisse et celle de l'article 47 LBI pour les demandes nationales suisses. Dans la perspective d'une future adhésion de la Suisse à la Convention sur le brevet communautaire, cette dichotomie pourrait encore être aggravée, car les futurs brevets communautaires seront administrés par l'OEB. De plus, le nombre de brevets européens désignant la Suisse va croissant et le nombre de brevets ayant effet en Suisse détenus par des étrangers ne fera sans doute qu'augmenter à l'avenir. C'est pourquoi, lorsque cela paraît judicieux comme dans le cas présent, il est donc souhaitable d'opérer une harmonisation avec la pratique de l'OEB.

La reprise de la pratique de l'OEB en ce qui concerne la faute de l'auxiliaire du mandataire permet également de répondre aux critiques formulées par la doctrine à l'encontre de la pratique suisse. Elle remédie à sa grande sévérité et tient davantage compte des intérêts en jeu et de la disproportion qui peut exister entre la gravité de l'erreur commise et une sanction qui consiste en la perte du droit. Elle est ainsi mieux en accord avec le déroulement et l'organisation actuel des affaires, le titulaire d'un brevet étant la plupart du temps contraint de faire appel à un mandataire, ce dernier étant lui-même dans l'obligation de confier certaines tâches à des auxiliaires.

Alle diese Gründe sprechen dafür, die Verantwortung des Vertreters zukünftig im Licht der europäischen Praxis zu betrachten und in den Fällen, in denen er eine Hilfsperson beigezogen hat, nach der Sorgfalt bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung dieser Hilfsperson zu fragen.

4. Für den vorliegenden Fall folgt aus der Darstellung des Sachverhalts, daß der Vertreter ein sehr ausgefeiltes und lückenloses System der Terminüberwachung praktiziert hat. Seine Mitarbeiter sind kompetente Personen, die er sorgfältig ausgewählt und mit dem Arbeitsablauf vertraut gemacht hat. Die ihnen anvertrauten Aufgaben (Eintragung der Termine) waren außerdem geeignet, von ihnen ausgeführt zu werden. Man kann deshalb dem Vertreter keinen Mangel an Sorgfalt bei der Organisation seines Büros oder bei der Auswahl und Instruktion seiner Mitarbeiter vorwerfen. Auch in der Zeit, in der er wegen seines Gesundheitszustandes seine berufliche Tätigkeit einschränken mußte, traf er geeignete Vorkehrungen, um den geregelten Ablauf seiner Geschäfte zu sichern, und es ist ihm nicht vorzuwerfen, daß er wegen seines Gesundheitszustandes nicht jedes Dossier im Detail kontrollierte. Ein Mangel an Sorgfalt bei der Überwachung seiner Hilfspersonen kann ihm ebenfalls nicht vorgeworfen werden. Die Nichtbeachtung des Termins vom 18. Dezember 1991 für die Einreichung der Übersetzung beim BAGE ist auf ein Versehen der Hilfspersonen zurückzuführen; den Vertreter trifft keinerlei Verschulden.

5. Aus diesen Gründen wird dem Gesuch stattgegeben....

CH 3/93

For all these reasons, it will be vital in future to consider the representative's responsibility in the light of European practice and, in cases where an assistant is used, to examine the care with which this assistant was chosen, instructed and supervised.

4. In the present case, the summary of facts shows that the requester's representative had established a well-developed and comprehensive system for monitoring time limits. His colleagues are competent people carefully selected and instructed by him in the procedures to be carried out. Moreover, the work entrusted to them (recording time limits) was such that it could be carried out by them. The representative cannot therefore be accused of a lack of care in the organisation of his office or in the selection and instruction of his staff. Furthermore, when his illness forced him to cut down his professional activities, he took the proper steps to ensure that his files would be monitored and it is possible that he did not check each file in detail because of his state of health. He cannot be accused of lack of care in supervising his staff either. The failure to observe the time limit of 18 December 1991 for filing the translation with the FIPO is due to an oversight on the part of the staff and no fault can be imputed to the representative.

5. In view of the foregoing, the request is granted ...

CH 3/93

Pour toutes ces raisons, il s'impose donc à l'avenir d'envisager la responsabilité du mandataire à la lumière de la pratique européenne et d'examiner, dans les cas où le mandataire a fait appel à un auxiliaire, le soin avec lequel il l'a choisi, instruit et surveillé.

4. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'exposé des faits que le mandataire de la requérante a mis en place un système de contrôle des échéances très élaboré et très complet. Ses collaborateurs sont des personnes compétentes qu'il a choisies et instruites avec soin des procédures à effectuer. De plus la tâche qui leur était confiée (inscription des délais) était de nature à être exécutée par eux. On ne peut donc reprocher au mandataire aucun manque de diligence dans l'organisation de son bureau, le choix et l'instruction de ses collaborateurs. En outre, lorsque sa maladie a exigé qu'il réduise son activité professionnelle, il a pris des mesures propres à assurer le suivi de ses dossiers et il est admissible qu'en raison de son état de santé, il n'ait pas contrôlé chaque dossier dans le détail. Un manque de diligence dans la surveillance de ses auxiliaires ne peut donc pas non plus lui être reproché. Le non-respect du délai du 18 décembre 1991 pour la présentation de la traduction à l'OFPI est due à une inadvertance de la part des auxiliaires et aucune faute ne peut être imputée au mandataire.

5. Au vu de ce qui précède, la demande doit être admise.

CH 3/93

Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 3. Dezember 1991*

Stichwort: Werkzeughalterspindel II

Artikel: 69 EPÜ

Artikel: 51(2, 3) und 66a PatG

Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents- Bemessung des Schutzbereichs- Nachahmung durch äquivalente Benutzung- Verletzung eines Kombinationspatents durch unvollkommene Ausführung" - "Auslegung des Patents"- "Einwand des freien Standes der Technik"

Leitsätze

1 Die Verletzung eines europäischen Patents ist ausschließlich nach Artikel 69 EPÜ zu beurteilen. Die in Anwendung von Artikel 66a PatG in Verbindung mit Artikel 51 (2) und (3) PatG entwickelten Grundsätze des Schweizerischen Bundesgerichts sind allerdings mit der Bemessung des Schutzbereichs nach Artikel 69 EPÜ sachlich vereinbar. Danach liegt eine Nachahmung einer Erfindung nach Artikel 66a PatG auch vor, wenn anstelle von beanspruchten Mitteln mit äquivalenten Mitteln gearbeitet wird, d. h. mit solchen Mitteln, die einerseits dem Fachmann aufgrund der offenbarten Erfindung naheliegen und die andererseits innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Lehre liegen.

2 Bei der Auslegung eines Patents sind die im Patentanspruch enthaltenen Merkmale nicht bloß definitionsgemäß zu verstehen, sondern es ist auf der Grundlage des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik deren technische Lehre aus der Sicht des maßgebenden Durchschnittsfachmanns zu ermitteln. Erkennt der Fachmann dabei ohne weiteres, daß für die technische Problemlösung ein solches Merkmal im wörtlichen Sinne keine notwendige Voraussetzung ist, sondern daß es bei diesem Merkmal nur auf einen bestimmten technischen Wirkungszusammenhang ankommt, der auch durch eine nicht wörtliche Ausgestaltung dieses Merkmals erreicht wird, so erstreckt sich der Schutz des Patents auf eine solche Ausgestaltung.

Judgment of the *Handelsgericht* (Commercial Court), Zurich, dated 3 December 1991*

Headword: *Werkzeughalterspindel II* (Toolhead spindles II)

Article: 69 EPC

Article: 51(2) and (3), 66(a) Patent Law

Keyword: "Infringement of a European patent- elements determining the extent of protection- imitation by equivalent use- infringement of a patented combination by use of an incomplete embodiment" - "Interpretation of the patent" - "Defence plea that the allegedly infringing embodiment falls within the public domain"

Headnote

1. Infringement of a European patent should be judged exclusively on the basis of Article 69 EPC. However, the principles laid down by the Bundesgericht (Federal Supreme Court) pursuant to Article 66(a) in conjunction with Article 51(2) and (3) Patent Law are compatible in substance with the elements determining the extent of protection under Article 69 EPC. According to these principles, imitation of an invention within the meaning of Article 66(a) Patent Law is said to occur if instead of claimed means, equivalent means are used- i.e. means which, on the one hand, are obvious to the skilled person in the light of the disclosed invention and, on the other hand, fall within the scope of the protected technical teaching.

2 In interpreting a patent, the features contained in the claim should not be understood merely in terms of how they are defined, but their technical teaching must be ascertained such as it is understood by the average person skilled in the art on the basis of the state of the art as described in the patent specification. If the skilled person recognises straight away that an exact literal embodiment of such a feature is not essential for the purposes of solving the technical problem, but that the determining characteristic of the feature concerned is a certain technical interaction which is also obtained by a non-literal embodiment, the protection conferred by the patent extends to such an embodiment.

Jugement du *Handelsgericht* (Tribunal de commerce) de Zurich, en date du 3 décembre 1991*

Référence: *Werkzeughalterspindel II* (broches porte-outil II)

Article: 69 CBE

Article: 51(2) et (3), 66a LBI

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen- détermination de l'étendue de la protection- imitation par utilisation équivalente- contrefaçon d'un brevet de combinaison par réalisation incomplète" - "Interprétation du brevet"- "Objection faisant valoir que le mode de réalisation attaqué tombe intégralement dans le domaine public"

Sommaire

1. La contrefaçon d'un brevet européen doit s'apprécier exclusivement au regard de l'article 69 CBE. Cependant, les principes établis par le Tribunal fédéral suisse en application de l'article 66a ensemble l'article 51 (2) et (3) de la Loi sur les brevets sont compatibles quant au fond avec la détermination de l'étendue de la protection conformément à l'article 69 CBE. Selon ces principes, il y a imitation d'une invention, telle que visée à l'article 66a de la Loi sur les brevets, également lorsqu'à la place des moyens revendiqués sont utilisés des moyens équivalents, c'est-à-dire des moyens qui, d'une part, sont évidents pour l'homme du métier compte tenu de l'invention divulguée, et, d'autre part, relèvent de la portée de l'enseignement technique protégé.

2 En interprétant un brevet, il importe de ne pas se contenter de comprendre les caractéristiques de la revendication telles qu'elles sont rédigées, mais de déterminer l'enseignement technique du point de vue de l'homme du métier moyen, sur la base de l'état de la technique auquel se réfère le fascicule de brevet. Si l'homme du métier reconnaît d'emblée qu'une telle caractéristique n'est pas une condition nécessaire, à proprement parler, pour résoudre le problème mais qu'elle ne concerne qu'une certaine interaction technique qui peut aussi être obtenue par une variante d'exécution qu'elle ne spécifie pas expressément, la protection conférée par le brevet s'étend à cette variante.

* Rechtskräftig. Die Entscheidung ist in SMI 1992, 303 und auszugsweise in GRUR International 1992, 783 veröffentlicht

* Final. Translation The judgment is reported in full in SMI/RSPI 1992, 303, and, abridged, in GRUR International 1992, 783.

* Traduction Le jugement est définitif. Le texte intégral est publié dans RSPI 1992, 303 et des extraits en sont publiés dans GRUR International 1992, 783.

3. Auch die Verletzung eines Kombinationspatents durch eine unvollkommene Ausführung setzt voraus, daß die Erfindung in allen ihren wesentlichen Kombinationsteilen identisch oder äquivalent benutzt und ein vorteilhaftes Zusammenwirken aller Lösungsmerkmale erzielt wird. Die objektivierte Auslegung nach Maßgabe des Verständnisses des Fachmannes bedeutet nicht, daß der Fachmann die Erfindung losgelöst vom Patentanspruch frei interpretieren dürfte.

4. Der Einwand des freien Standes der Technik gegenüber der Verletzung eines Kombinationspatents greift nur durch, wenn die angegriffene Ausführungsform insgesamt im freien Stand der Technik liegt.

CH 4/93

3. Similarly, a patent for a combination of features is infringed by using an incomplete embodiment only if all the essential features making up the patented combination are used either in identical or equivalent form and an advantageous interaction of all features of the solution is achieved. The objective interpretation based on the skilled person's understanding does not mean that the skilled person is free to construe the invention as he sees fit without reference to the claim.

4. In cases relating to the infringement of a patent for a combination of features, the defence that the allegedly infringing embodiment falls within the public domain can only succeed if this embodiment as a whole falls within the public domain.

CH 4/93

3. De même, la contrefaçon d'un brevet de combinaison par une réalisation incomplète présuppose que, dans tous ses éléments de combinaison essentiels, l'invention est utilisée de manière identique ou équivalente et que l'on obtient une interaction avantageuse de toutes les caractéristiques de la solution. L'interprétation objectivée de l'invention en fonction de la compréhension qu'en a l'homme du métier ne signifie pas que celui-ci soit en droit d'interpréter librement l'invention sans tenir compte de la revendication.

4. L'objection faisant valoir que le mode de réalisation attaqué fait partie de l'état de la technique ne peut faire obstacle à la contrefaçon d'un brevet de combinaison que si ce mode tombe intégralement dans le domaine public.

CH 4/93

Griechenland**Neue Gebührenbeträge**

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (OBI) vom 18. November 1992¹ sind die Patentgebühren in Griechenland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1993** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

GRD 46 500

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

GRD 62 000

3. Jahresgebühren:

	GRD
3. Jahr	10 000
4. Jahr	11 500
5. Jahr	14 000
6. Jahr	17 000
7. Jahr	20 000
8. Jahr	23 000
9. Jahr	26 500
10. Jahr	30 000
11. Jahr	33 500
12. Jahr	37 000
13. Jahr	40 500
14. Jahr	44 500
15. Jahr	48 500
16. Jahr	53 500
17. Jahr	58 500
18. Jahr	64 000
19. Jahr	70 500
20. Jahr	77 000

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: GRD 22 500

Fortschreibung der Informationsbrochure "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbrochure des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern

Greece**New fee rates**

By decision of the Administrative Council of the Organisation for Industrial Property (OBI) dated 18 November 1992¹ the patent fees in Greece have been changed.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1993** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

GRD 46 500

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

GRD 62 000

3. Renewal fees:

	GRD
3rd year	10 000
4th year	11 500
5th year	14 000
6th year	17 000
7th year	20 000
8th year	23 000
9th year	26 500
10th year	30 000
11th year	33 500
12th year	37 000
13th year	40 500
14th year	44 500
15th year	48 500
16th year	53 500
17th year	58 500
18th year	64 000
19th year	70 500
20th year	77 000

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: GRD 22 500

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1, and VII, column 2.

Grèce**Nouveaux montants des taxes**

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle (OBI) du 18 novembre 1992¹, les taxes relatives aux brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1993**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

46 500 GRD

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

62 000 GRD

3. Taxes annuelles:

	GRD
3 ^e année	10 000
4 ^e année	11 500
5 ^e année	14 000
6 ^e année	17 000
7 ^e année	20 000
8 ^e année	23 000
9 ^e année	26 500
10 ^e année	30 000
11 ^e année	33 500
12 ^e année	37 000
13 ^e année	40 500
14 ^e année	44 500
15 ^e année	48 500
16 ^e année	53 500
17 ^e année	58 500
18 ^e année	64 000
19 ^e année	70 500
20 ^e année	77 000

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 22 500 GRD

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (7^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

¹ Industrial Property Bulletin Nr 11/1992

¹ Industrial Property Bulletin No 11/1992

¹ Bulletin de la Propriété Industrielle n° 11/1992

Irland**Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht**

Irland wurde am 1. August 1992 der 17. Vertragsstaat des EPÜ¹. Das irische Patentgesetz 1992 enthält die für die Durchführung des EPÜ in Irland erforderlichen Vorschriften und hat das materielle Patentrecht mit dem EPÜ und GPU harmonisiert.

A. Nationale Rechtsgrundlagen

1. Patentgesetz 1992 (Nr. 1 von 1992) ("PatG")
2. Patentverordnung 1992 (SI Nr 179 von 1992) ("PatVO")
3. Patentanwaltsverordnung 1992 (SI Nr. 180 von 1992)

B. Durchführung des EPÜ in Irland

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Anwendung des EPÜ in Irland zusammengefaßt.

Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Sie kann daher bis zu einer Neuauflage der Informationsbroschüre als Beilage verwendet werden.

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Art. 75 EPÜ—§ 120(7) PatG)

Europäische Patentanmeldungen können beim Europäischen Patentamt oder unter nachstehender Anschrift beim irischen Patentamt (IPO) eingereicht werden²:

The Patents Office
45 Merrion Square
Dublin 2
Irland

Das Einreichen von Unterlagen per Telefax ist *nicht* zulässig.

II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Art. 67 und 93 EPÜ—§§ 44, 56, 120 PatG)

Eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, in der Irland benannt ist, gewährt vom Tag ihrer Veröffentlichung durch das EPA an einstweilen denselben Schutz wie ein erteiltes Patent, sofern die Anmeldung zu einem europäischen Patent für Irland führt und eine englische Übersetzung der Patentansprüche der Anmeldung beim IPO eingereicht und von diesem veröffentlicht worden ist.

Ein Verletzungsverfahren kann auch schon vor Veröffentlichung der Übersetzung eingeleitet werden, wenn dem

Ireland**Impact of the European Patent Convention on national law**

Ireland became the 17th Contracting State to the EPC on 1 August 1992¹. The Irish Patents Act 1992 includes the necessary provisions to implement the EPC in Ireland and also harmonises substantive patent law with the EPC and CPC

A. National legal bases

1. Patents Act 1992 (No. 1 of 1992) ("PA")
2. Patents Rules 1992 (SI No. 179 of 1992) ("PR")
3. Patents Agents Rules 1992 (SI No. 180 of 1992)

B. Application of the EPC in Ireland

The main provisions relating to the application of the EPC in Ireland are summarised below.

The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National law relating to the EPC". This summary may therefore be used as a supplement to the brochure until a revised edition is published.

I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC—Section 120(7) PA)

European patent applications may be filed either with the European Patent Office or with the Irish Patents Office (IPO)².

The Patents Office
45 Merrion Square
Dublin 2
Ireland

Filing of documents by facsimile is *not* permitted.

II. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC—Sections 44, 56, 120 PA)

A published European patent application designating Ireland confers, as from the date of its publication by the EPO, provisionally the same protection as a granted patent provided that the application results in a European patent for Ireland and provided also that a translation in English of the claims of the application has been filed at and published by the IPO.

However proceedings for infringement may be brought before publication of the translation if a translation of the

Irlande**Incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit national**

Depuis le 1^{er} août 1992¹, l'Irlande est le dix-septième Etat partie à la CBE. La loi irlandaise sur les brevets de 1992 contient des dispositions permettant l'application de la CBE en Irlande et harmonise le droit matériel des brevets avec la CBE et la CBC.

A. Bases juridiques nationales

1. Loi sur les brevets de 1992 (N° 1 de 1992) ("LB")
2. Règlement de 1992 sur les brevets (SI N° 179 de 1992) ("RB")
3. Règlement relatif aux conseils en brevets (SI N° 180 de 1992)

B. Application de la CBE en Irlande

On trouvera ci-après un résumé des dispositions importantes relatives à l'application de la CBE en Irlande.

L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". Ce résumé pourra donc être utilisé comme supplément à cette brochure, laquelle fera ultérieurement l'objet d'une nouvelle publication dans sa version révisée et complétée.

I. Dépôt de demandes de brevet européen (art. 75 CBE— art. 120(7) LB)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Office irlandais des brevets (IPO)²:

The Patents Office
45 Merrion Square
Dublin 2
Irlande

Le dépôt de documents par télécopie n'est pas autorisé.

II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (art. 67 et 93 CBE— art. 44, 56, 120(6) LB)

A compter de la date de sa publication par l'OEB, une demande de brevet européen désignant l'Irlande confère provisoirement la même protection qu'un brevet délivré, à condition que cette demande aboutisse à la délivrance d'un brevet européen pour l'Irlande et qu'une traduction en anglais des revendications de la demande ait été déposée auprès de l'IPO et publiée par celui-ci.

Toutefois, une action en contrefaçon peut être engagée avant la publication de la traduction si une traduction des

¹ Siehe Mitteilung in ABI. EPA 1992, 337.

² Europäische Teilanmeldungen sind immer unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76(1) EPÜ).

¹ See notice in OJ EPO 1992, 337

² European divisional applications must always be filed directly with the EPO (Article 76(1) EPC)

¹ Cf. note parue au le JO OEB 1992. 337.

² Les demandes divisionnaires européennes doivent toujours être déposées directement auprès de l'OEB (art. 76(1) CBE)

angeblichen Verletzer eine Übersetzung der Patentansprüche durch die Post zugestellt oder ihm ausgehändigt worden ist

B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Art. 67(3) EPÜ - §§ 120(6), 121(3) PatG, Regeln 84, 85 PatVO)

Das IPO nimmt Übersetzungen der Patentansprüche an, die den Formerfordernissen der Regel 35(3) bis (14) EPÜ entsprechen. Die amtliche Gebühr für die Einreichung der Übersetzung und die anschließende Veröffentlichung beträgt derzeit 30 IEP. Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig; die berichtigte Übersetzung wird auf Antrag des Anmelders gegen Entrichtung einer Gebühr in Höhe von derzeit 30 IEP veröffentlicht.

C. Vertretung durch einen Patentanwalt (Regel 93 PatVO) und Zustellanschrift (Regel 92 PatVO)

Ein Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in Irland muß sich in allen Verfahren vor dem *Controller* oder dem IPO von einem bevollmächtigten, eingetragenen Patentanwalt vertreten lassen und eine Zustellanschrift in Irland haben, die die eines eingetragenen Patentanwalts sein kann.

III. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (Art. 65 EPÜ - § 119(6), (7) PatG, Regeln 83, 85, 92, 93 PatVO)

Ein europäisches Patent, in dem Irland benannt ist, wird nur dann wirksam, wenn beim IPO eine englische Übersetzung der Fassung eingereicht wird, in der das EPA das Patent zu erteilen beabsichtigt oder in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten beschließt

Die Übersetzung ist **innerhalb von 6 Monaten** nach Veröffentlichung der Patentschrift durch das EPA oder, wenn die Patentschrift geändert worden ist, innerhalb von 6 Monaten nach der Änderung einzureichen; die amtliche Gebühr für die Einreichung der Übersetzung und die anschließende Veröffentlichung, zur Zeit 30 IEP, ist im selben Zeitraum zu entrichten. **Wird dieses Erfordernis nicht erfüllt, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten.**

Das IPO nimmt Übersetzungen an, die den Formerfordernissen der Regeln 32 und 35(3) bis (14) EPÜ entsprechen. Ist keine Übersetzung eingereicht worden, so wird im Amtsblatt des IPO darauf hingewiesen. Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig; die berichtigte Übersetzung wird auf Antrag des Anmelders gegen Entrichtung einer Gebühr in Höhe von derzeit 30 IEP veröffentlicht

claims has been sent by post or delivered to the alleged infringer.

B. Filing of a translation of the claims (Article 67(3)) EPC- Sections 120(6), 121(3) PA, Rules 84, 85 PR)

The IPO accepts translations of the claims meeting the formal requirements of Rule 35(3) to (14) EPC. The official fee for the filing of the translation, with subsequent publication, is currently IEP 30. The translation may be corrected and such corrected translations may be published, if the applicant wishes, on payment of a fee, currently IEP 30.

C. Representation by patent agent (Rule 93PR) and address for service (Rule 92PR)

An applicant with neither a residence nor principal place of business in Ireland must be represented by an authorised registered patent agent in all proceedings before the Controller or IPO and must have an address for service in Ireland, which may be that of a registered patent agent

III. Filing of a translation of the patent specification (Article 65 EPC - Section 119(6),(7) PA, Rules 83, 85, 92, 93 PR)

A European patent designating Ireland has effect only if an English translation of the text in which the EPO intends to grant the patent or decides to maintain it as amended is filed with the IPO.

The translation must be filed and the official fee for filing of the translation, with subsequent publication, currently IEP 30, paid **within 6 months** of publication by the EPO of the specification or in the case of an amended specification within 6 months of the carrying out of the amendment. **Failing compliance with this requirement the European patent will be treated as always having been void**

The IPO accepts translations meeting the formal requirements of Rules 32 and 35(3) to (14) EPC. Mention of the fact that a translation has not been filed will be published in the Patents Office Journal. The translation may be corrected and such corrected translations may be published, if the applicant wishes, on payment of a fee, currently IEP 30

revendications a été expédiée par la poste ou remise au contrefacteur présumé.

B. Production d'une traduction des revendications (art. 67(3) CBE- art. 120(6), 121(3) LB, règles 84, 85 RB)

L'IPO accepte les traductions des revendications satisfaisant aux conditions de forme prévues par la règle 35(3) à (14) CBE. La taxe officielle pour le dépôt de la traduction, et la publication ultérieure, s'élève actuellement à 30 IEP. La traduction peut être corrigée et la traduction ainsi corrigée peut être publiée, si le demandeur le souhaite, contre paiement d'une taxe s'élevant actuellement à 30 IEP.

C. Représentation par un conseil en brevets (règle 93 RB) et domicile élu (règle 92 RB)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège en Irlande doivent être représentés, dans toute procédure devant le *Controller* ou l'IPO, par un conseil en brevets habilité et enregistré et avoir un domicile élu pouvant être celui d'un conseil en brevets enregistré.

III. Production d'une traduction du fascicule du brevet (art. 65 CBE- art. 119(6) et (7) LB, règles 83, 85, 92, 93 RB)

Un brevet européen désignant l'Irlande n'a d'effet que si une traduction en anglais du texte dans lequel l'OEB envisage de le délivrer ou décide de le maintenir sous une forme modifiée est déposée auprès de l'IPO.

La traduction doit être déposée et la taxe officielle pour le dépôt de la traduction et la publication ultérieure, qui s'élève actuellement à 30 IEP, acquittée **dans les six mois** à compter de la publication du fascicule du brevet par l'OEB ou, dans le cas d'un fascicule modifié dans les six mois à compter de la date à laquelle la modification a été apportée. **Faute de quoi, le brevet européen sera réputé n'avoir jamais produit d'effet.**

L'IPO accepte les traductions répondant aux conditions de forme prévues par les règles 32 et 35(3) à (14) CBE. La mention du non-dépôt de la traduction est publiée dans le Journal de l'IPO. La traduction peut être corrigée et la traduction corrigée peut être publiée, si le demandeur le souhaite, contre paiement d'une taxe s'élevant actuellement à 30 IEP.

IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Art. 70 EPÜ- §121 PatG)

Die Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist maßgebend, wenn ihr Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Sprache des Verfahrens vor dem EPA. Dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren.

Bei Berichtigung einer Übersetzung gewährt § 121 (4) PatG Vorbenutzern bestimmte Rechte, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen.

V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Art. 141 EPÜ- § 99 PatG)

Das IPO erhebt Jahresgebühren für die Jahre, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist. Die erste Jahresgebühr wird erst zwei Monate nach der Erteilung des Patents fällig. Das IPO schickt dem Patentinhaber eine Zahlungserinnerung an dessen Zustellanschrift in Irland.

Eine Verlängerung der vorgeschriebenen Frist für die Zahlung der Jahresgebühr, die 6 Monate nicht übersteigen darf, kann beim *Controller* beantragt werden. Der Antrag ist vor Ablauf der darin begehrten Fristverlängerung zu stellen und die Zuschlagsgebühr zu entrichten.

Erlischt ein Patent wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr, so wird dies im Amtsblatt des IPO bekanntgemacht und in das Patentregister eingetragen. Eine Wiedereinsetzung kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Erlöschen des Patents beim *Controller* beantragt werden (§ 37 PatG).

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze:

Für das	IEP
3. Jahr	54
4. Jahr	72
5. Jahr	90
6. Jahr	106
7. Jahr	122
8. Jahr	140
9. Jahr	154
10. Jahr	174
11. Jahr	191
12. Jahr	209
13. Jahr	225
14. Jahr	245
15. Jahr	264
16. Jahr	281
17. Jahr	301
18. Jahr	322
19. Jahr	345
20. Jahr	369

IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC- Section 121 PA)

The translation is treated as the authentic text of a European patent application or patent if the extent of protection is narrower than in the language of the proceedings before the EPO. This does not apply however in revocation proceedings.

Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected Section 121(4) PA provides for safeguards corresponding to those referred to in Article 70(4)(b) EPC.

V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC - Section 99 PA)

Renewal fees are payable to the IPO for the years following that in which the grant of the European patent is mentioned in the European Patent Bulletin. The first renewal fee shall not fall due until two months after the date on which the patent is granted. A reminder is sent by the IPO to the patentee at his address for service in Ireland.

A request for an extension of the prescribed period for payment of the renewal fee, not exceeding 6 months, may be made to the Controller. The request must be submitted and the additional fee paid before the expiry of the period of extension specified in the request.

The lapse of a patent as a result of non-payment of a renewal fee is published in the Patents Office Journal and is noted in the Register of Patents. An application for restoration of a lapsed patent may be made to the Controller within two years of the date on which the patent lapsed (Section 37 Patents Act).

Renewal fee rates are currently as follows:

In respect of the:	IEP
3rd year	54
4th year	72
5th year	90
6th year	106
7th year	122
8th year	140
9th year	154
10th year	174
11th year	191
12th year	209
13th year	225
14th year	245
15th year	264
16th year	281
17th year	301
18th year	322
19th year	345
20th year	369

IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (art. 70 CBE- art. 121 LB)

La traduction est considérée comme le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen qui fait foi, dans le cas où la protection conférée selon la traduction est moins étendue que celle conférée selon le texte rédigé dans la langue de la procédure devant l'OEB, sauf dans le cas d'une action en nullité.

S'agissant des droits d'un utilisateur antérieur lorsqu'une traduction est rectifiée, l'article 121(4) LB prévoit des garanties correspondant à celles visées à l'article 70(4)(b) CBE.

V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (art. 141 CBE - art. 99 LB)

Les taxes annuelles sont à payer à l'Office irlandais des brevets pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. La première taxe annuelle n'est à acquitter que deux mois après la date de délivrance du brevet. L'IPO envoie un rappel au titulaire du brevet à son domicile élu en Irlande.

Une requête en prorogation du délai de paiement de la taxe annuelle d'une durée maximale de six mois peut être présentée au *Controller*. La requête doit être présentée et la surtaxe acquittée avant l'expiration du délai de prorogation indiqué dans la requête.

La mention de l'extinction d'un brevet par suite du non-paiement d'une taxe annuelle est publiée dans le Journal de l'IPO et consignée dans le Registre des brevets. Une requête en rétablissement d'un brevet éteint peut être présentée au *Controller* dans les deux ans à compter de la date de l'extinction du brevet (art. 37LB).

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants:

Au titre de la:	IEP
3 ^e année	54
4 ^e année	72
5 ^e année	90
6 ^e année	106
7 ^e année	122
8 ^e année	140
9 ^e année	154
10 ^e année	174
11 ^e année	191
12 ^e année	209
13 ^e année	225
14 ^e année	245
15 ^e année	264
16 ^e année	281
17 ^e année	301
18 ^e année	322
19 ^e année	345
20 ^e année	369

VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Art. 135 bis 137 EPÜ- § 122 PatG, Regel 86 PatVO)

Das irische Recht sieht die Umwandlung bei Eintritt der Rücknahmefiktion nach Artikel 77 (5) EPÜ vor.

Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem dem Anmelder die Mitteilung des EPA, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist (Artikel 135 (2) EPÜ). Der Anmelder hat innerhalb von 2 Monaten nach dem Tag, an dem der *Controller* den Umwandlungsantrag erhält, **oder**, wenn die europäische Patentanmeldung nicht beim IPO eingereicht worden ist, innerhalb von 2 Monaten nach dem Tag, an dem ihm der *Controller* den Eingang des Antrags der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines anderen Vertragsstaates, bei der die europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, mitteilt, die Anmeldegebühr zu entrichten und gegebenenfalls eine englische Übersetzung der Anmeldung und etwaiger Änderungen einzureichen.

VII. Zahlung von Gebühren

Zahlungen an das IPO können unter Angabe der Anmeldung oder der Sache, auf die sie sich beziehen, wie folgt vorgenommen werden:

Gebühren sind in irischer Währung zu entrichten. Gebührensicherungen durch Personen **außerhalb Irlands** sind durch Bankscheck oder Postanweisung vorzunehmen, die an die Order des Ministers für Industrie und Handel mit dem Vermerk "*and Co.*" lauten und dem IPO mit der Post zugesandt werden.

In allen anderen Fällen (mit Ausnahme von Gebühren bis zu 50 IEP, die beim IPO bar eingezahlt werden können) sind Gebühren durch Scheck an die Order des Ministers für Industrie und Handel mit dem Vermerk "*and Co.*" zu richten, der nach Ansicht des *Controller*s ausreichend garantiert und auf eine in Irland tätige Bank gezogen sein muß.

VIII. Verschiedenes

1. Doppelschutz (Art. 139 (3) EPÜ- § 60 PatG)

Der *Controller* ist befugt, ein nationales Patent zu widerrufen, wenn nach seiner Auffassung für dieselbe Erfindung ein nationales und ein europäisches Patent erteilt worden ist, beide Anmeldungen das gleiche Anmelde- oder Prioritätsdatum haben und vom selben Anmelder oder dessen Rechtsnachfolger eingereicht wurden. Ein Widerruf ist erst möglich, nachdem dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme und/oder zur Änderung der Patentschrift eingeräumt worden ist.

VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 to 137 EPC - Section 122 PA, Rule 86 PR)

Irish law makes provision for conversion in the case of deemed withdrawal under Article 77(5) EPC.

The request must be filed within 3 months of the EPO notifying the applicant that the application is deemed withdrawn (Article 135(2) EPC). The applicant must pay the filing fee and, if appropriate, file a translation in English of the application and any amendments within 2 months from the date on which the Controller receives the request for conversion **or**, where the European patent application was not filed at the IPO, within 2 months from the date of notification from the Controller to the applicant of receipt of the request of the Central Industrial Property Office of another Contracting State where the European patent application was filed.

VII. Payment of Fees

Payment may be made to the IPO and presented at the Office with the application or matter to which it relates as follows:

Fees must be paid in Irish currency. Payment of fees by a person **outside Ireland** must be made by bankers draft or Post Office money order payable to the Minister for Industry and Commerce, crossed "*and Co.*" and sent by post to the IPO.

In all other cases (except for fees of IEP 50 or less, which may be paid in cash at the IPO) fee payments must be made by cheque payable to the Minister for Industry and Commerce and crossed "*and Co.*" guaranteed to the satisfaction of the Controller and drawn on any bank carrying on business in Ireland.

VIII. Miscellaneous

1. Simultaneous Protection (Article 139(3) EPC - Section 60 PA)

The Controller is empowered to revoke a national patent where it appears to him that a national patent and a European patent have been granted in respect of the same invention if both applications have the same filing or priority date and were filed by the same applicant or his successor in title. Revocation is possible only after the applicant has had the opportunity of making observations and/or of amending the patent specification.

VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (art. 135 à 137 CBE- art. 122 LB, règle 86 RB)

Le droit irlandais prévoit la possibilité de transformation lorsque la demande est réputée retirée en vertu de l'article 77(5) CBE.

La requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'OEB a signifié au demandeur que la demande est réputée retirée (art. 135 (2) CBE). Le demandeur doit acquitter la taxe de dépôt et, le cas échéant, déposer une traduction en anglais de la demande ainsi que toute modification dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le *Controller* a reçu la requête en transformation **ou**, lorsque la demande de brevet européen n'a pas été déposée à l'IPO, dans les deux mois à compter de la date à laquelle le *Controller* a signifié au demandeur qu'il a reçu la requête émanant du service central de la propriété industrielle d'un autre Etat contractant auprès duquel la demande a été déposée.

VII. Paiement de taxes

Les paiements peuvent être effectués auprès de l'IPO en indiquant la demande ou l'objet auquel ils se rapportent comme suit :

Les taxes doivent être acquittées dans la monnaie irlandaise. Pour les paiements effectués par des personnes **à l'étranger**, il convient d'utiliser un chèque bancaire ou un mandat-poste payable au Ministre de l'Industrie et du Commerce, barré par la mention "*and Co.*" et expédié par la poste à l'IPO.

Dans tous les autres cas (à l'exception des taxes d'un montant inférieur ou égal à 50 IEP, qui peuvent être payées en numéraire auprès de l'IPO), les paiements doivent être effectués par chèque payable au Ministre de l'Industrie et du Commerce et barré par la mention "*and Co.*", les chèques doivent offrir des garanties jugées satisfaisantes par le *Controller*, être tirés sur une banque opérant en Irlande.

VIII. Divers

1. Protection cumulée (art. 139(3) CBE — art. 60LB)

Le *Controller* est habilité à annuler un brevet national lorsqu'il lui paraît qu'un brevet national et un brevet européen ont été délivrés pour la même invention, si les deux demandes ont la même date de dépôt ou de priorité et ont été déposées par le même demandeur ou son ayant cause. Le brevet ne peut être annulé que si le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations et/ou de modifier le fascicule du brevet.

2. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Art. 168 EPÜ)

Das EPÜ gilt im ganzen Hoheitsgebiet Irlands.

C. Änderung des irischen Patentrechts

1. Patentierbarkeit

Das Patentgesetz 1992 (§§ 9 - 14) bringt die Patentierungsvoraussetzungen in Einklang mit denen des EPÜ.

2. Laufzeit des Patents

Die Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag (§ 36 PatG)

Das Patentgesetz (§§ 63 - 67) sieht auch die Erteilung von **Patenten mit kurzer Laufzeit** - 10 Jahre ab dem Anmeldetag - vor. Voraussetzung hierfür ist, daß die Erfindung neu und gewerblich anwendbar ist und nicht offensichtlich erfinderischer Tätigkeit ermangelt. Ein Recherchenbericht ist für die Erteilung nicht erforderlich.

Die Priorität einer früheren Anmeldung (für ein gewöhnliches Patent oder eines mit kurzer Laufzeit) kann für eine spätere Anmeldung beansprucht werden; die Umwandlung einer gewöhnlichen Patentanmeldung in eine für ein Patent mit kurzer Laufzeit ist dagegen nicht vorgesehen.

3 Rechte aus dem Patent

Die diesbezüglichen Bestimmungen (§§ 40 - 42 PatG) entsprechen denen der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989.

4. Schutzbereich

Der Schutzbereich des Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen *müssen* zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden (§45 PatG).

5. Andere internationale Abkommen

Der **Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens** ist für Irland am 1 August 1992 in Kraft getreten. Da EPÜ und PCT am selben Tag in Kraft getreten sind, besteht seitdem die Möglichkeit, durch Einreichung einer Euro-PCT-Anmeldung ein europäisches Patent für Irland zu erlangen.

Eine PCT-Anmeldung, in der Irland bestimmt ist, gilt als Anmeldung für ein europäisches Patent mit Wirkung in Irland. Ein nationales irisches Patent kann nicht auf dem PCT-Weg erlangt werden.

Irland ist dem **Budapester Vertrag** über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen noch nicht beigetreten.

Die Bestimmungen über die Hinterlegung von Proben von Mikroorganismen

2 Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC is applicable throughout the territory of Ireland.

C. Amendment of Irish Patent Law

1. Patentability

The Patents Act 1992 (Sections 9-14) brings patentability criteria into line with those of the EPC.

2 Term of the patent

The term of a patent is 20 years from the date of filing of the application (Section 36 PA).

The Act (Sections 63-67) also provides for the grant of **short term patents** with a duration of 10 years from the date of filing. The criteria for the latter are that the invention be new, susceptible of industrial application and not clearly lacking an inventive step. A search report is not required prior to grant

The priority of a previously filed application (for an ordinary or short term patent) can be claimed in respect of one filed later; however there is no provision for conversion of an ordinary patent application to one for a short term patent.

3. Rights conferred by the patent

These provisions (Sections 40-42 PA) correspond to those of the Agreement relating to Community patents 1989.

4. Extent of protection

The extent of the protection conferred by the patent is determined by the claims. The description and drawings must be used to interpret the claims (Section 45 PA).

5. Other International Treaties

The **Patent Cooperation Treaty** took effect in Ireland on 1 August 1992. Since both the EPC and the PCT took effect on the same date it has since then been possible to obtain a European patent for Ireland by filing a Euro-PCT application.

A PCT application designating Ireland is deemed to be an application for a European patent for Ireland. An Irish national patent cannot be obtained via the PCT

Ireland is not yet a party to the **Budapest Treaty** on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms.

The detailed provisions for deposit of samples of microorganisms are speci-

2 Champ d'application territoriale de la CBE (art. 168 CBE)

La CBE est applicable sur l'ensemble du territoire irlandais.

C. Modification du droit national des brevets

1. Brevetabilité

La loi sur les brevets de 1992 (art. 9 à 14) harmonise les conditions de brevetabilité avec celles prévues par la CBE.

2. Durée du brevet

La durée du brevet est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande (art 36 LB).

La loi (art. 63 à 67) prévoit également la délivrance de **brevets de courte durée** dont la durée est de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. Ce type de brevet peut être délivré pour une invention nouvelle, susceptible d'application industrielle et non dépourvue à l'évidence d'activité inventive. Aucun rapport de recherche n'est exigé avant la délivrance.

La priorité d'une demande déposée antérieurement (pour un brevet ordinaire ou de courte durée) peut être revendiquée pour une autre demande déposée ultérieurement; cependant il n'est pas prévu la possibilité de transformer une demande de brevet ordinaire en une demande de brevet de courte durée.

3. Droits conférés par le brevet

Les dispositions relatives aux droits conférés par le brevet (art. 40 à 42 LB) correspondent à celles de l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989.

4. Etendue de la protection

L'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications. La description et les dessins *doivent* servir à interpréter les revendications (art. 45 LB)

5 Autres traités internationaux

Le **Traité de coopération en matière de brevets** a pris effet en Irlande le 1^{er} août 1992. La CBE et le PCT ayant pris effet à la même date, il est désormais possible d'obtenir un brevet européen pour l'Irlande en déposant une demande euro-PCT.

Les demandes PCT désignant l'Irlande sont réputées être des demandes de brevet européen pour l'Irlande. Il n'est pas possible d'obtenir un brevet national irlandais par la voie du PCT.

L'Irlande n'est pas encore partie au **Traité de Budapest** sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes.

La règle 14 RB contient des dispositions détaillées sur le dépôt d'échantil-

men sind in Regel 14 PatVO im einzelnen dargelegt. Der Zugang kann auf einen vom Anmelder benannten Sachverständigen beschränkt werden; zu diesen gehören u. a. die vom Präsidenten des EPA anerkannten Sachverständigen.

fied in Rule 14 PR. Access can be restricted to an expert nominated by the applicant; experts recognised by the President of the EPO are included amongst those who may be nominated.

lons de micro-organismes. L'accès aux micro-organismes peut être limité à un expert nommé par le demandeur; les experts agréés par le Président de l'OEB peuvent être nommés.

Spanien**Neue Gebührenbeträge**

Mit Gesetz Nr. 38/1992 vom 29. Dezember 1992¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1993** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ;

ESP 11 640 (ESP 10 890 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

ESP 31 050 zuzüglich ESP 1 250 für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (ESP 26 290 zuzüglich ESP 1 000 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern).

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	2 550
4. Jahr	3 180
5. Jahr	6 080
6. Jahr	8 970
7. Jahr	11 850
8. Jahr	14 750
9. Jahr	17 630
10. Jahr	20 530
11. Jahr	24 870
12. Jahr	29 200
13. Jahr	33 530
14. Jahr	37 890
15. Jahr	42 230
16. Jahr	48 130
17. Jahr	53 790
18. Jahr	59 580
19. Jahr	65 360
20. Jahr	71 150

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: ESP 7 950

Gebühr für jede ausländische Priorität: ESP 2 390

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): ESP 12 520

Fortschreibung der Informationsbrochure "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbrochure des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III. B, Spalte 2; IV, Spalte 3; VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

Spain**New fee rates**

By Law No. 38/1992 of 29 December 1992¹ the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1993** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ESP 11 640 (ESP 10 890 for translations on magnetic data carrier).

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

ESP 31 050 plus ESP 1 250 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 26 290 plus ESP 1 000 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	2 550
4th year	3 180
5th year	6 080
6th year	8 970
7th year	11 850
8th year	14 750
9th year	17 630
10th year	20 530
11th year	24 870
12th year	29 200
13th year	33 530
14th year	37 890
15th year	42 230
16th year	48 130
17th year	53 790
18th year	59 580
19th year	65 360
20th year	71 150

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: ESP 7 950

Fee for each foreign priority: ESP 2 390

5. Fee for a supplementary search (Art. 18 Royal Decree 2424/1986): ESP 12 520

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III. B, column 2; IV, column 3; VI, column 1, and VII, column 2.

Espagne**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à la loi n° 38/1992 du 29 décembre 1992¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1993**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

11 640 ESP (10 890 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

31 050 ESP plus 1 250 ESP pour chaque page de la traduction au-delà de la 22^e page (26 290 ESP plus 1 000 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles:

	ESP
3 ^e année	2 550
4 ^e année	3 180
5 ^e année	6 080
6 ^e année	8 970
7 ^e année	11 850
8 ^e année	14 750
9 ^e année	17 630
10 ^e année	20 530
11 ^e année	24 870
12 ^e année	29 200
13 ^e année	33 530
14 ^e année	37 890
15 ^e année	42 230
16 ^e année	48 130
17 ^e année	53 790
18 ^e année	59 580
19 ^e année	65 360
20 ^e année	71 150

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 7 950 ESP

Taxe pour chaque priorité étrangère: 2 390 ESP

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986): 12 520 ESP

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (7^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III. B, colonne 2; IV, colonne 3; VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

¹ BOE núm. 313/92, 44487.

¹ BOE núm. 313/92, 44487.

¹ BOE núm. 313/92, 44487.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Beitritt Vietnams und der Republik Niger

Vietnam hat am 10. Dezember 1992 die Beitrittsurkunde zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens PCT hinterlegt. Damit tritt der PCT für Vietnam am **10. März 1993** in Kraft.

Die **Republik Niger** hat am 21. Dezember 1992 die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt. Damit tritt der PCT für die Republik Niger am **21. März 1993** in Kraft.

Vietnam und die Republik Niger können daher in ab **10. März 1993** bzw. **21. März 1993** eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt werden. Vietnamesische und nigerische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Vietnam bzw. in der Republik Niger können ab den o. g. Zeitpunkten internationale Anmeldungen einreichen. Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) ist für beide Staaten verbindlich.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Accession by Vietnam and the Republic of Niger

Vietnam deposited its instrument of accession to the Patent Cooperation Treaty on 10 December 1992. The PCT will accordingly enter into force for Vietnam on **10 March 1993**.

The **Republic of Niger** deposited its instrument of accession to the PCT on 21 December 1992. The PCT will accordingly enter into force for the Republic of Niger on **21 March 1993**.

Consequently, Vietnam and the Republic of Niger may be designated in any international application under the PCT filed on or after **10 March 1993** and **21 March 1993** respectively. Nationals and residents of Vietnam and the Republic of Niger may, from these dates, file international applications. Both countries are bound by chapter II PCT (international preliminary examination).

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Adhésion du Vietnam et de la République du Niger

Le **Vietnam** a déposé son instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) le 10 décembre 1992. Le PCT entrera donc en vigueur à l'égard du Vietnam le **10 mars 1993**.

La **République du Niger** a déposé son instrument d'adhésion au PCT le 21 décembre 1992. Le PCT entrera donc en vigueur à l'égard de la République du Niger le **21 mars 1993**.

En conséquence, le Vietnam et la République du Niger pourront être désignés dans toute demande internationale au titre du PCT déposée à compter du **10 mars 1993** et du **21 mars 1993** respectivement, les nationaux du Vietnam et de la République du Niger et les personnes qui y sont domiciliées pourront, à partir de ces dates, déposer des demandes internationales. Les deux pays sont liés par le chapitre II du PCT (concernant l'examen préliminaire international).

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 1. April 1993 die Gegenwerte aller Gebühren und Preise in Irischen Pfund (IEP), Italienischen Lire (ITL) und Schwedischen Kronen (SEK) neu festgesetzt.

Das ab 1. April 1993 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 3/1993.

FEES**Important notice**

With effect from 1 April 1993 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees and prices in Irish Pounds (IEP), Italian Lira (ITL) and Swedish kronor (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 1 April 1993 is set out in the Supplement to OJ EPO No 3/1993.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 1^{er} avril 1993 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contrevaleurs de toutes les taxes et de tous les tarifs de vente en livres irlandaises (IEP), lires italiennes (ITL) et couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} avril 1993 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 3/1993.