

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 6. Juli 1993

G 2/92

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori

Mitglieder: G.D. Paterson  
F. Antony  
C Payraudeau  
E Persson  
R. Schulte  
G Szabo

**Stichwort: Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren**

**Artikel: 82 EPÜ**

**Regel: 46 EPÜ**

**Schlagwort: "Uneinheitlichkeit der Erfindung - Bedeutung der Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren"**

*Leitsatz*

*Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt*

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in dieser Anmeldung weiterverfolgen oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?

In seiner Vorlage hat der Präsident darauf hingewiesen, daß die Technischen Beschwerdekammern 3.5.1 und 3.2.1 in den Beschwerdeverfahren T 178/84 (ABI. EPA 1989, 157) bzw. T 87/88 vom 29. November 1991 (ABI EPA 1993, 430) in der vorgenannten Frage voneinander abweichende Entscheidungen erlassen haben.

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 6 July 1993

G 2/92

(Draft Text)\*

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori

Members: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
G. Szabo

**Headword: Non-payment of further search fees**

**Article: 82 EPC**

**Rule: 46 EPC**

**Keyword: "Lack of unity of invention - consequence of non-payment of further search fees"**

*Headnote*

*An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.*

#### Summary of the Proceedings

I Pursuant to Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO has referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal:

Can an applicant who fails to pay further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid or must he file a divisional application for it?

In his letter of referral, the President has indicated that Technical Boards of Appeal 3.5.1 and 3.2.1 have given different decisions on the above question, in their respective decisions T 178/84 (OJ EPO 1989, 157) and T 87/88 dated 29 November 1991 (OJ EPO 1993, 430).

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 6 juillet 1993

G 2/92

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori

Membres: G.D. Paterson  
F. Antony  
C Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
G. Szabo

**Référence: Non-paiement de nouvelles taxes de recherche**

**Article: 82 CBE**

**Règle: 46 CBE**

**Mot-clé: "Absence d'unité d'invention - les implications du défaut de paiement de nouvelles taxes de recherche"**

*Sommaire*

*En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.*

#### Rappel de la procédure

I. Le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?

Dans sa question, le Président a souligné que, dans les affaires ayant fait l'objet respectivement des décisions T 178/84 (JO OEB 1989, 157) et T 87/88 en date du 29 novembre 1991 (JO OEB 1993, 430), les chambres de recours techniques 3.5.1 et 3.2.1 ont rendu, à propos de la question précitée, des décisions divergentes.

\* According to article 4 (5) of the Rules of procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1980, 171).

In der Vorlage werden der Inhalt dieser beiden Entscheidungen und das Ausmaß erörtert, in dem sie hinsichtlich der Rechtsfolgen für einen Anmelder voneinander abweichen, der eine weitere Recherchegebühr, zu deren Zahlung er nach Regel 46 (1) EPÜ aufgefordert wurde, nicht entrichtet; es wird auch auf die im EPA in dieser Frage übliche Praxis verwiesen, die in den Richtlinien, C-VI, 3.2a, dargelegt ist und die auf den in der Entscheidung T 178/84 aufgestellten Grundsätzen beruht.

II. In der Entscheidung T 178/84 prüfte die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ in Fällen, in denen zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr aufgefordert, diese jedoch nicht entrichtet wurde und die Anmeldung daher auf der Grundlage eines teilweisen Recherchenberichts für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung bis zur Sachprüfung nach Artikel 96 EPÜ ordnungsgemäß weitergeführt wurde. Auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ vertrat diese Kammer die Auffassung, daß es generell in der Absicht des EPÜ liege, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand eine Patentanmeldung weitergeführt werden soll, daß es aber "eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPÜ ist, von einem Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten Patentanmeldung auszugehen, wenn ... die weitere Recherchegebühr für diesen Gegenstand nicht innerhalb der ... Frist entrichtet wird". Die Kammer erläuterte weiterhin: "Die Regel 46 (1) EPÜ wäre sonst rechtsunwirksam, und Erfindungen, für die die erforderliche Recherchegebühr nicht entrichtet worden ist, könnten in der entsprechenden Patentanmeldung genauso weiterverfolgt werden wie Erfindungen, für die diese Gebühr ordnungsgemäß entrichtet worden ist. Dies würde keinen Sinn ergeben und somit der Absicht der Regel 46 (1) EPÜ zuwiderlaufen".

Es scheint, daß der Begriff "Verzicht" in der in dieser Entscheidung verwendeten Bedeutung sich nicht auf einen sachlichen Verzicht des Anmelders auf Patentschutz für diesen Gegenstand bezieht, sondern daß dieser Begriff in einem engeren Sinne verwendet wird, um lediglich darauf hinzuweisen, daß ein Schutz für den betreffenden Gegenstand als solchen in dieser Patentanmeldung nicht mehr möglich ist.

III. Die Bedeutung der Regel 46 (1) EPÜ wurde auch von der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 in der Entscheidung T 87/88 geprüft. In dem Fall, der Gegenstand dieser Entscheidung ist, hatte die Recherchenabteilung die Auffassung vertreten, daß die ursprünglich mit der europäischen Patentanmeldung eingereichten Patent-

The letter of referral discusses the contents of these two decisions and the extent to which they deviate from each other as to the consequences of an applicant not paying an additional search fee which has been requested under Rule 46(1) EPC; reference is also made to the current practice within the EPO in this respect, which is set out in the Guidelines, C-VI, 3.2a, and which is based upon the principles stated in decision T 178/84.

II. In decision T 178/84, Technical Board of Appeal 3.5.1 considered the effect of Rule 46(1) EPC when a further search fee has been requested but not paid, and the application has therefore duly proceeded to substantive examination under Article 96 EPC on the basis of a partial European search report for the invention first mentioned in the claims. On the basis of relevant provisions of the EPC, this Board considered that it is the general intention of the EPC to leave it to the applicant to decide with which subject-matter a patent application is to proceed, but that it "lies clearly within the intention of Rule 46(1) EPC to regard subject-matter as abandoned in a particular patent application if ... the further search fee is not paid for this subject-matter within the time limit...". The Board went on to explain that "otherwise Rule 46(1) EPC would not have any legal effect and any invention for which the required search fee was not paid could be pursued in the respective patent application just in the same way as an invention for which it was duly paid. This would make no sense and therefore be against the spirit of Rule 46(1) EPC".

It seems that the word "abandoned" as used in this decision is not intended to refer to a public renunciation of the applicant's desire to obtain patent protection for the relevant subject-matter but is used in a narrower sense simply to refer to the fact that protection for the relevant subject-matter per se within that particular patent application is no longer possible

III. The effect of Rule 46(1) EPC was also considered by Technical Board of Appeal 3.2.1 in its decision T 87/88. In the case which is the subject of this decision, the Search Division had regarded the claims originally filed with the European patent application as relating to two separate inventions contrary to Article 82 EPC, and had

Etudiant le contenu de ces deux décisions, il a analysé les différences qu'elles présentent en ce qui concerne les conséquences juridiques auxquelles s'expose le demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche comme il avait été invité à le faire conformément à la règle 46(1) CBE; il a renvoyé en outre à la pratique habituelle de l'Office à cet égard, telle qu'elle est exposée au point C-VI, 3.2a des Directives, pratique qui se fonde sur les principes énoncés dans la décision T 178/84.

II. Dans cette décision T 178/84, la chambre de recours technique 3.5.1 avait examiné comment il convient d'interpréter la règle 46(1) CBE lorsque le demandeur a omis d'acquiescer une nouvelle taxe de recherche comme il avait été invité à le faire, le traitement de la demande se poursuivant de ce fait normalement sur la base d'un rapport de recherche partiel établi pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, jusqu'à l'examen quant au fond visé à l'article 96 CBE. Se fondant sur les dispositions pertinentes de la CBE, la chambre avait estimé que dans la CBE, l'intention générale du législateur était de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet, mais que par ailleurs il ressort clairement des dispositions de la règle 46(1) CBE qu'un objet doit être "considéré comme abandonné dans une demande de brevet particulière si le demandeur n'acquiesce pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet". La chambre avait ajouté: "Autrement, la règle 46(1) serait totalement inopérante, et toute invention pour laquelle la taxe de recherche requise ne serait pas acquittée pourrait continuer d'être examinée dans la demande de brevet, tout comme une invention pour laquelle la taxe en question a été dûment payée. Cette possibilité serait absurde, et contraire à l'esprit de la règle 46(1) CBE".

Il semble que, dans cette décision, le terme "abandonné" ne signifie pas que le demandeur renonce effectivement à une protection par brevet pour cet objet. Il paraît bien plutôt avoir été utilisé dans un sens plus étroit, pour indiquer simplement qu'il n'est plus possible d'obtenir une protection par brevet pour cet objet de la demande.

III. Dans la décision T 87/88, la chambre de recours technique 3.2.1 avait, elle aussi, examiné l'interprétation qu'il convient de donner de la règle 46(1) CBE. Dans cette affaire, la division de la recherche, estimant que les revendications initiales produites lors du dépôt de la demande de brevet européen ne satisfaisaient pas aux conditions re-

ansprüche sich entgegen Artikel 82 EPÜ auf zwei getrennte Erfindungen bezögen, und hatte daher zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr nach Artikel 46 (1) EPÜ aufgefordert, die der Anmelder nicht entrichtete. Dementsprechend hatte die Recherchenabteilung einen Recherchenbericht für die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung erstellt.

Nach Erhalt des Recherchenberichts hatte der Anmelder zwei weitere Anspruchssätze in einem Hauptantrag und in einem Hilfsantrag eingereicht. Im Anschluß an die Prüfung der Anmeldung nach Artikel 96 EPÜ wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Artikel 97 EPÜ mit der Begründung zurück, daß sich der Gegenstand der Patentansprüche des Haupt- oder des Hilfsantrags nicht auf dieselbe Erfindung beziehe, die in den ursprünglich mit der Anmeldung eingereichten Patentansprüchen zuerst erwähnt worden und die der einzige Gegenstand des europäischen Recherchenberichts gewesen sei, so daß der Gegenstand des Haupt- oder des Hilfsantrags nur in einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ weiterverfolgt werden könne.

In ihrer Entscheidung über die Beschwerde des Anmelders gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung wies die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 ausdrücklich von den in der Entscheidung T 178/84 dargelegten und unter der vorstehenden Nummer II zitierten Grundsätzen hauptsächlich aus folgendem Grund ab: Wenn nach Regel 46 (1) EPÜ beabsichtigt gewesen wäre, daß die Nichtzahlung weiterer Recherchegebühren, zu deren Zahlung die Recherchenabteilung aufgefordert hatte, für den Anmelder den Verlust seines Wahlrechts bedeuten sollte, nämlich zu entscheiden, welchen der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Gegenstände er in dieser Anmeldung beanspruchen wolle, so wäre dies ausdrücklich geregelt worden; hingegen bestimme Regel 46 (1) Satz 3 EPÜ lediglich, daß die Recherchenabteilung infolge der Nichtzahlung der weiteren Recherchegebühren den europäischen Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

#### Begründung der Stellungnahme

1. Regel 46 EPÜ ist Teil des Verfahrenssystems, das in Gang gesetzt wird, wenn eine europäische Patentanmeldung entsprechend den Erfordernissen des Artikels 78 EPÜ eingereicht und ihr nach Artikel 80 EPÜ ein Anmelde tag zuerkannt wird. Artikel 78 (2) EPÜ schreibt vor, daß für jede solche Anmeldung eine Anmeldegebühr und eine Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der An-

therefore requested payment of a further search fee under Rule 46(1) EPC, which the applicant did not pay. Accordingly, the Search Division had drawn up a search report on the invention which was first mentioned in the claims.

After receipt of the search report, the applicant had filed two further sets of claims as a main request and an auxiliary request respectively. Following examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the Examining Division refused the application under Article 97 EPC, on the ground that the subject-matter of the claims of such main and auxiliary requests was not concerned with the same invention as had been first mentioned in the claims originally filed with the application, which had been the only subject of the European search report, and that the subject-matter of such main and auxiliary requests could only be pursued in the context of a divisional application pursuant to Article 76 EPC.

In its decision concerning the applicant's appeal from the Examining Division's decision, Technical Board of Appeal 3.2.1 expressly disagreed with the principles expressed in decision T 178/84 and quoted in paragraph II above, primarily on the basis that if Rule 46(1) EPC had intended that the consequence of non-payment by the applicant of additional search fees requested by the Search Division should be the loss of the applicant's right to choose which of the disclosed subject-matters in the original application would be the subject of the claims in that application, it would have said so expressly; on the contrary, however, the third sentence of Rule 46(1) EPC simply says that the consequence of non-payment of the additional search fees is that the Search Division shall draw up the European search report only for those parts of the application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid

#### Reasons for the Opinion

1. Rule 46 EPC is part of the procedural system which begins when a European patent application is filed in accordance with the requirements of Article 78 EPC and is accorded a date of filing pursuant to Article 80 EPC. Article 78(2) EPC prescribes that each such application is subject to the payment of a filing fee and a search fee, within one month of filing; in the absence of such payment, the applica-

quies à l'article 82 CBE, puisqu'elles portaient sur deux inventions distinctes, avait invité le demandeur à acquiescer une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(1) CBE. Le demandeur n'ayant pas donné suite à cette invitation, la division de la recherche avait établi un rapport de recherche pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Après réception du rapport de recherche, le demandeur avait déposé deux autres jeux de revendications, faisant l'objet l'un de sa requête principale, l'autre de sa requête subsidiaire. Après avoir examiné la demande conformément à l'article 96 CBE, la division d'examen l'avait rejetée conformément à l'article 97 CBE, au motif que l'objet des revendications, que ce soit dans la requête principale ou dans la requête subsidiaire, ne se rapportait pas à l'invention qui avait été mentionnée en premier lieu dans les revendications produites initialement lors du dépôt de la demande et qui constituait l'unique objet du rapport de recherche européenne: l'examen de cet objet ne pouvait donc se poursuivre que dans le cadre d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76 CBE.

Dans la décision par laquelle elle avait statué sur le recours formé par le demandeur contre la décision de la division d'examen, la chambre de recours technique 3.2.1 avait expressément dérogé au principe énoncé dans la décision T 178/84, tel qu'il est cité plus haut sous le point II, en faisant valoir essentiellement le motif suivant: si d'après la règle 46(1) CBE, le demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme l'y avait invité la division de la recherche doit perdre le droit de choisir parmi les objets divulgués dans la demande initiale celui qu'il entend revendiquer dans sa demande, cela serait indiqué expressément; or la règle 46(1) CBE, 3<sup>e</sup> phrase dispose simplement qu'en cas de non-paiement des nouvelles taxes de recherche, la division de la recherche n'établit le rapport de recherche européenne que pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

#### Motifs de l'avis

1 La règle 46 CBE s'applique à l'étape de la procédure qui s'engage lorsqu'une demande brevet européen est déposée conformément aux conditions requises à l'article 78 CBE et qu'il lui est attribué une date de dépôt conformément à l'article 80 CBE. Aux termes de l'article 78(2) CBE, une telle demande donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe de recherche dans un délai d'un mois

meldung zu entrichten sind; bei Nichtzahlung gilt die Anmeldung nach Artikel 90 (3) EPÜ als zurückgenommen

Steht der Anmeldetag einer Anmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, so erstellt die Recherchenabteilung nach Artikel 92 EPÜ den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche der Anmeldung (unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen).

Die Regeln 44 bis 47 EPÜ enthalten die entsprechenden Durchführungsvorschriften. Insbesondere befaßt sich Regel 46 (1) EPÜ mit der Situation, die entsteht, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ entspricht und somit Gegenstände enthält, die sich auf mehr als eine Erfindung beziehen. In diesem Fall ist ein teilweiser europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 EPÜ) beziehen. Darüber hinaus ist dem Anmelder mitzuteilen, daß für jede weitere Erfindung innerhalb einer bestimmten Frist eine zusätzliche Recherchengebühr zu entrichten ist, wenn sich der Recherchenbericht auch darauf beziehen soll. Sind zusätzliche Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden, so erstellt die Recherchenabteilung den Recherchenbericht "für die Teile der europäischen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchengebühren entrichtet worden sind".

Nach Regel 86 (1) EPÜ darf der Anmelder den Inhalt einer Anmeldung (mit Ausnahme formaler Mängel nach Regel 41 EPÜ) vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern. Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die Anmeldung nach Regel 86 (2) EPÜ jedoch ändern.

Nach Veröffentlichung der Anmeldung und des europäischen Recherchenberichts gemäß Artikel 93 (2) EPÜ und nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 EPÜ wird die Anmeldung von einer Prüfungsabteilung daraufhin geprüft, ob sie die Erfordernisse des EPÜ (einschließlich des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Artikel 82 EPÜ) erfüllt. War die Recherchenabteilung der Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche, und hatte sie zur Zahlung einer oder mehrerer zusätzlicher Re-

tion is deemed to be withdrawn pursuant to Article 90(3) EPC.

Provided an application has been accorded a date of filing and is not deemed to be withdrawn, Article 92 EPC requires that the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims of the application (with due regard to the description and any drawings)

Rules 44 to 47 EPC implement this provision. In particular, Rule 46(1) EPC is concerned with the situation which arises when the Search Division considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention in Article 82 EPC, and therefore contains subject-matter relating to more than one invention. In this situation, a partial European search report has to be drawn up on those parts of the application which relate to the invention (or group of inventions within the meaning of Article 82 EPC) which is first mentioned in the claims. Furthermore, the applicant has to be informed that if the search report is to cover the other invention or inventions which are the subject-matter of the application, an additional search fee must be paid for each further invention involved, within a fixed period of time. Depending upon the additional fees which have been duly paid, the Search Division then has to draw up the search report "for those parts of the European patent application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid".

According to Rule 86(1) EPC, an applicant may not amend the contents of an application (except in respect of formal deficiencies under Rule 41 EPC) before receiving the European search report. Following receipt of the European search report and before receipt of a first communication from the Examining Division, however, an applicant may amend the application pursuant to Rule 86(2) EPC.

Following publication of the application and the European search report pursuant to Article 93(2) EPC, and following the filing of a request for examination and payment of an examination fee pursuant to Article 94 EPC, the application is then examined by an Examining Division as to whether it meets the requirements of the EPC (including the requirement in Article 82 EPC for unity of invention). If the Search Division had previously considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and had requested and received payment of one or more addi-

après le dépôt de la demande; en cas de non-paiement de cette taxe, l'article 90(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée.

Si une date de dépôt a été accordée à cette demande, et si la demande n'est pas réputée retirée, la division de la recherche établit, conformément à l'article 92 CBE, le rapport de recherche européenne sur la base des revendications de la demande (en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants)

Les règles 44, 45, 46 et 47 CBE fixent les modalités d'exécution de ces dispositions. La règle 46(1) CBE joue notamment dans le cas où la division de la recherche considère que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, du fait qu'elle a pour objet plusieurs inventions. Dans ce cas, il y a lieu d'établir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il convient en outre de notifier au demandeur que si le rapport de recherche doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée dans un certain délai pour chaque invention concernée. Une fois que ces taxes additionnelles ont été dûment acquittées, la division de la recherche établit le rapport de recherche "pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées".

Aux termes de la règle 86(1) CBE, le demandeur ne peut modifier le contenu d'une demande (à l'exception des irrégularités de forme visées à la règle 41 CBE) avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne. Toutefois, selon la règle 86(2) CBE, il peut modifier la demande après avoir reçu ce rapport et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen.

Après la publication de la demande et du rapport de recherche européenne conformément à l'article 93(2) CBE et après la présentation de la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen conformément à l'article 94 CBE, la division d'examen vérifie si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE (y compris à l'exigence de l'unité d'invention énoncée à l'article 82 CBE). Si la division d'examen estime (contrairement à la division de la recherche) que la demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE, le demandeur peut se prévaloir de la règle

cherchengebühren aufgefördert, die dann auch entrichtet wurden, so kann der Anmelder nach Regel 46 (2) EPÜ im Verlauf der Prüfung die Erstattung dieser zusätzlichen Recherchengebühren beantragen und diese Erstattung erhalten, wenn die Anmeldung nach Auffassung der Prüfungsabteilung (im Gegensatz zur Auffassung der Recherchenabteilung) das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ erfüllt

Während Regel 46 (1) EPÜ die Möglichkeit vorsieht, daß ein Anmelder für eine bestimmte Anmeldung mehr als eine Recherchengebühr entrichten kann, ist vorgeschrieben, daß für eine Anmeldung nur eine einzige Prüfungsgebühr gezahlt wird.

2. Aus dem vorstehend dargestellten Verfahrenssystem wird deutlich, daß eine europäische Patentanmeldung als Voraussetzung einer Erteilung Patentansprüche enthalten muß, die sich nur auf eine einzige Erfindung beziehen

Bezieht sich eine Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Auffassung der Recherchenabteilung auf mehr als eine Erfindung, so kann im Recherchenstadium eine Recherchengebühr für jede dieser Erfindungen entrichtet werden; der Recherchenbericht wird nur für die Erfindungen erstellt, für die Recherchengebühren entrichtet wurden. Im Prüfungsstadium ist angesichts des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung und der Tatsache, daß für jede Anmeldung nur eine Prüfungsgebühr zu entrichten ist, auch nur eine Erfindung in jeder Anmeldung auf Erfüllung des Erfordernisses der Patentierbarkeit und sonstiger Erfordernisse des EPÜ zu prüfen

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem vorstehend beschriebenen Verfahrenssystem auch klar hervor, daß es sich bei der auf Patentierbarkeit zu prüfenden Erfindung um eine Erfindung handeln muß, für die vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts eine Recherchengebühr entrichtet wurde. Wie vorstehend dargelegt, sieht der vierte Teil des EPÜ (der die Artikel 90 bis 98 EPÜ betreffend das "Erteilungsverfahren" enthält) vor, daß die Anmeldung nach der Einreichung von der Recherchenabteilung an die Prüfungsabteilung weitergeleitet wird. Regel 46 EPÜ sieht zur Durchführung dieses Verfahrens vor, daß zu jeder einzelnen Anmeldung eine Recherche angemessenen Umfangs durchgeführt wird, bevor sie der Prüfungsabteilung zugeleitet wird. Zu diesem Zweck hat der Anmelder auf Aufforderung der Recherchenabteilung eine oder mehrere weitere Recherchengebühren für eine oder mehrere weitere Erfindungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu zahlen, wenn er sicherstellen will, daß eine der weiteren Erfindungen Gegenstand der

tional search fees, then during the examination stage in accordance with Rule 46(2) EPC, the applicant may request and receive a refund of such additional search fees if the Examining Division finds (contrary to the Search Division) that the application does meet the requirement of unity of invention in Article 82 EPC.

Whereas Rule 46(1) EPC provides for the possibility that an applicant may pay more than one search fee in respect of a particular application, there is only provision for the payment of one examination fee in respect of an application.

2. It is clear from the above procedural system that in order to proceed to grant, a European patent application is required to contain claims relating to one invention only.

At the search stage, if an application as filed is considered by the Search Division to relate to more than one invention, a search fee may be paid for each such invention, and the search report will be drawn up only in respect of inventions for which search fees have been paid. At the examination stage, having regard to the requirement of unity of invention and the fact that only one examination fee can be paid for each application, clearly only one invention in each application is to be examined for conformity with the patentability and other requirements of the EPC.

In the view of the Enlarged Board, it is also clear from the above procedural system that the invention which is to be examined for patentability must be an invention in respect of which a search fee has been paid prior to the drawing up of the European search report. As outlined above, Part IV of the EPC (containing Articles 90 to 98 EPC which concern the "Procedure up to grant") envisages that an application progresses after filing from the Search Division to the Examining Division. An object of Rule 46 EPC is to implement this procedure by ensuring that an appropriate extent of search is completed in respect of each individual application before each application is examined by the Examining Division. To this end, in response to an invitation from the Search Division to pay one or more further search fees in respect of one or more further inventions to which the application relates, an applicant must pay such further search fees if he wishes to ensure that one of the further inventions could become the subject of the claims of that application. That is the proper

46 (2) CBE pour requérir au cours de l'examen le remboursement de la ou des nouvelles taxes de recherche qu'il avait acquittée(s) à l'invitation de la division de la recherche, et obtenir ce remboursement.

Alors que la règle 46(1) CBE prévoit qu'un demandeur peut avoir à payer plusieurs taxes de recherche pour une demande donnée, il est prescrit qu'une demande ne donne lieu au paiement que d'une seule taxe d'examen.

2. Dans la procédure qui vient d'être décrite, il est clair que pour pouvoir aboutir à la délivrance d'un brevet européen, une demande ne doit comporter que des revendications se rapportant à une seule invention.

Lorsque la division de la recherche estime que, dans le texte qui a été déposé, la demande concerne plusieurs inventions, le demandeur peut acquiescer au stade de la recherche une taxe de recherche pour chacune de ces inventions, le rapport de recherche n'étant établi que pour les inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Du fait que toute demande doit satisfaire à l'exigence d'unité d'invention et qu'il ne doit être acquitté qu'une seule taxe d'examen par demande, le contrôle effectué au stade de l'examen en vue de vérifier s'il a été satisfait aux conditions requises en matière de brevetabilité ainsi qu'aux autres exigences de la CBE ne devra porter que sur une seule invention par demande

De l'avis de la Grande Chambre de recours, il est clair en outre que dans cette procédure, l'invention dont la brevetabilité est examinée doit avoir donné lieu, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, au paiement d'une taxe de recherche. Comme il a été indiqué plus haut, la quatrième partie de la CBE (qui comprend les articles 90 à 98 CBE régissant la "Procédure jusqu'à la délivrance") prévoit qu'une fois déposée, la demande est transmise par la division de la recherche à la division d'examen. Pour assurer l'application de cette procédure, la règle 46 CBE prévoit qu'avant la transmission à la division d'examen, la demande doit faire l'objet d'une recherche appropriée. Le demandeur doit à cet effet, à l'invitation de la division de la recherche, acquiescer une ou plusieurs taxes de recherche supplémentaires pour l'autre invention ou les autres inventions auxquelles se rapporte la demande, s'il veut que cette (ces) invention(s) puisse(nt) faire l'objet des revendications de la demande. Telle est l'interprétation correcte qu'il convient de

Patentansprüche dieser Anmeldung werden kann. Diese zutreffende Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ ergibt sich aus ihrem Zusammenhang.

Wie vorstehend unter Nummer 1 erörtert, kann der Anmelder im Prüfungsstadium die Auffassung der Recherchenabteilung hinsichtlich der mangelnden Einheitlichkeit anfechten und eine Erstattung nach Regel 46 (2) EPÜ beantragen; wird diesem Antrag von der Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde von einer Beschwerdekammer) stattgegeben, so kann der gesamte Gegenstand der Patentansprüche bleiben. Bezieht sich die Anmeldung aber nach Auffassung der Recherchenabteilung (vorbehaltlich einer später möglichen Erstattung aufgrund eines Antrags nach Regel 46 (2) EPÜ) entgegen Artikel 82 EPÜ auf mehr als eine Erfindung, so stellt die Zahlung weiterer Recherchegebühren durch den Anmelder für jede weitere Erfindung sicher, daß der Anmelder nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts im Wege einer Änderung nach Regel 86 (2) EPÜ in den Patentansprüchen dieser Anmeldung bestimmen kann, welche weitere Erfindung er für die spätere Prüfung durch die Prüfungsabteilung auswählt, sofern die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist, so daß der europäische Recherchenbericht für diese Erfindung erstellt wurde

In dieser Situation kann der Anmelder auch eine Teilanmeldung für jede weitere Erfindung einreichen, auf die sich die Anmeldung bezieht. Obwohl jede solche Teilanmeldung unter anderem der Zahlung einer weiteren Recherchegebühr (Art. 76 (3) EPÜ) unterliegt, kann eine solche weitere Recherchegebühr nach Artikel 10 Gebührenordnung ganz oder teilweise zurückerstattet werden, je nachdem, in welchem Umfang sich die Recherchenabteilung auf den früheren Recherchenbericht für die Stammanmeldung stützen kann. Daher ist die Zahlung weiterer Recherchegebühren auf Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ für den Anmelder in keiner Weise von Nachteil. Sie bietet ihm vielmehr später einen größtmöglichen Handlungsspielraum, wenn er im Lichte der Ergebnisse des Recherchenberichts für eine oder alle weiteren Erfindungen, auf die sich seine ursprüngliche Anmeldung bezieht, Schutz begehrt.

Entscheidet sich der Anmelder dafür, keine zusätzliche Recherchegebühr für eine weitere Erfindung auf die Aufforderung der Recherchenabteilung hin zu entrichten, so kann er später diese Erfindung nicht zum Gegenstand der Patentansprüche dieser Anmeldung machen. Diese Erfindung kann nur nach Einreichung einer Teilanmel-

interpretation of Rule 46(1) EPC in its context.

As discussed in paragraph 1 above, at the examination stage the applicant may contest the Search Division's opinion as to lack of unity and request a refund under Rule 46(2) EPC, and if this request is upheld by the Examining Division (or by a Board of Appeal in any appeal), the entire subject-matter may remain the subject of the claims. But if the Search Division considers (subject to a subsequent possible refund following a request under Rule 46(2) EPC), that the application as filed relates to more than one invention contrary to Article 82 EPC, the payment by the applicant of further search fees in respect of each further invention ensures that after receipt of the European search report, the applicant may put forward in the claims of that application, by way of amendment under Rule 86(2) EPC, whichever further invention he chooses for subsequent examination by the Examining Division, provided the respective fee has been paid so that the European search report has been drawn up with reference to such invention.

In this situation the applicant also may file a divisional application in respect of each further invention to which the application relates. Although each such divisional application is subject to payment of *inter alia* a further search fee (Article 76(3) EPC), such further search fee is refundable fully or in part under Article 10 of the Rules relating to Fees, depending upon the extent to which the Search Division benefits from the earlier search report on the parent application. Thus the payment by the applicant of further search fees in response to an invitation by the Search Division under Rule 46(1) EPC does not prejudice the applicant in any way. It simply gives him maximum subsequent flexibility in seeking protection for any or all of the further inventions to which his original application relates, in the light of the results of the search report.

If the applicant chooses not to pay an additional search fee in respect of a further invention in response to an invitation from the Search Division, however, he cannot thereafter put forward that invention as the subject of the claims in that application. Such invention can only be protected *per se* following the filing of a divisional applica-

donner de la règle 46(1) CBE replacée dans son contexte

Comme la Grande Chambre l'a rappelé plus haut au point 1, le demandeur peut, au stade de l'examen, contester l'avis émis par la division de la recherche au sujet de l'absence d'unité d'invention et requérir un remboursement au titre de la règle 46(2) CBE ; si la division d'examen (ou, en cas de recours, la chambre de recours) fait droit à cette requête, l'objet des revendications peut être maintenu dans son intégralité. Si la division de la recherche a estimé que la demande ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 82 CBE, du fait qu'elle se rapporte à plusieurs inventions, le paiement de nouvelles taxes de recherche pour chacune des autres inventions (sous réserve du remboursement qui pourrait être accordé ultérieurement à la suite d'une requête formulée au titre de la règle 46(2) CBE) permet en revanche au demandeur, après réception du rapport de recherche européenne, de préciser par le biais d'une modification apportée aux revendications conformément à la règle 86(2) CBE quelle autre invention il choisit de faire examiner alors par la division d'examen, dans la mesure où le rapport de recherche européenne a pu être établi pour cette invention, la taxe correspondante ayant été acquittée.

En pareil cas, le demandeur peut également déposer une demande divisionnaire pour chacune des autres inventions à laquelle se rapporte la demande. Bien que chacune de ces demandes divisionnaires donne lieu au paiement, entre autres, d'une nouvelle taxe de recherche (art 76(3) CBE), le demandeur peut, en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, en obtenir le remboursement en totalité ou en partie, dans la mesure où la division de la recherche peut fonder sa recherche sur le rapport de recherche antérieur établi pour la demande initiale. Ainsi, le paiement de nouvelles taxes de recherche à l'invitation de la division de la recherche, conformément à la règle 46(1) CBE, ne présente aucun désavantage pour le demandeur. Au contraire, il lui permet de disposer par la suite des plus larges possibilités de manoeuvre lorsqu'il voudra, à la lumière des résultats du rapport de recherche, demander la protection de l'autre invention ou des autres inventions auxquelles se rapporte sa demande initiale.

En revanche, si malgré l'invitation de la division de la recherche, le demandeur décide de ne pas acquitter de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, il ne lui sera pas possible par la suite de faire de cette invention l'objet des revendications de sa demande. Cette invention ne pourra être protégée qu'après le dépôt d'une demande

derung gemäß Artikel 76 EPÜ geschützt werden, für die dann ein weiterer europäischer Recherchenbericht im Verfahren der Teilanmeldung zu erstellen ist

3. Demgemäß hätte - unter den im Beschwerdeverfahren T 87/88 (vorstehend unter Nr. III genannt) geschilderten Umständen - die Tatsache, daß der Anmelder es unterlassen hat, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung hin die zusätzliche Recherchegebühr zu entrichten, zur Folge haben müssen, daß der Anmelder Schutz für die zweite Erfindung in einer Teilanmeldung hätte begehren müssen, wovon die Prüfungsabteilung in diesem Fall auch ausgegangen ist. Unter diesen Umständen steht es nicht in Einklang mit einer korrekten Auslegung von Regel 46 EPÜ, daß die Aufforderung der Recherchenabteilung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr überprüft wird.

Hinzuzufügen wäre, daß eine enge Auslegung der Regel 46 (1) EPÜ nach ihrem Wortlaut ohne angemessene Berücksichtigung ihres Kontextes dazu führen würde, daß die Prüfungsabteilung (oder im Falle der Beschwerde eine Beschwerdekammer) die Sache an die Recherchenabteilung im Hinblick auf eine oder mehrere weitere Recherchen zurückzuverweisen hätte, und zwar ohne Zahlung der entsprechenden weiteren Recherchegebühren. Dies steht im Widerspruch zu dem vom EPÜ vorgesehenen Verfahrenssystem, wie es vorstehend dargestellt ist.

**Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage wie folgt:**

Ein Anmelder, der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, kann diese Anmeldung nicht für einen Gegenstand weiterverfolgen, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden. Der Anmelder muß vielmehr eine Teilanmeldung für diesen Gegenstand einreichen, wenn er dafür weiterhin Schutz begehrt.

tion under Article 76 EPC, so that a further European search report is drawn up in respect of that invention as part of the procedure of the divisional application.

3. Consequently, in the circumstances of decision T 87/88 (referred to in paragraph III above), the failure by the applicant to pay the additional search fee as requested by the Search Division should have resulted in the applicant being obliged to seek protection for the second invention in a divisional application, as held by the Examining Division in that case. In such circumstances, a review of the correctness of the Search Division's request for an additional search fee is not in accordance with Rule 46 EPC on its proper interpretation

It may be added that a narrow and literal interpretation of Rule 46(1) EPC without proper regard to its context would result in the Examining Division (or a Board of Appeal in any appeal) having to refer the case back to the Search Division for one or more further searches, without payment of corresponding further search fees. This is contrary to the procedural system intended by the EPC, as previously discussed.

**For the above reasons, the opinion of the Enlarged Board of Appeal is that the referred question should be answered as follows:**

An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it.

divisionnaire conformément à l'article 76 CBE, pour laquelle un nouveau rapport de recherche européenne devra être établi dans le cadre de la procédure applicable à cette demande divisionnaire.

3. L'on doit considérer ainsi que - dans les circonstances décrites dans la décision 187/88 (cf. point III supra) - le demandeur qui aurait renoncé à acquitter la nouvelle taxe de recherche comme il y avait été invité par la division de la recherche aurait dû demander la protection de la seconde invention dans le cadre d'une demande divisionnaire. C'est également ce qu'a estimé la division d'examen dans cette affaire. Dans ces conditions, ce serait mal interpréter la règle 46 CBE que de vouloir examiner le bien-fondé de l'invitation à payer une nouvelle taxe de recherche, adressée au demandeur par la division de la recherche

Ajoutons qu'une interprétation étroite de la règle 46(1) CBE, prise à la lettre et coupée de son contexte, obligerait la division d'examen (ou, en cas de recours, la chambre de recours) à renvoyer l'affaire à la division de la recherche pour que celle-ci effectue une ou plusieurs recherches supplémentaires, et ce, sans que le demandeur ait acquitté de nouvelles taxes de recherche à cet effet. Ceci serait en contradiction avec la procédure prévue par la CBE, telle qu'elle a été décrite plus haut.

**Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse à la question qui lui a été soumise, conclut que:**

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 10. Februar 1992**  
T 129/88 - 3.3.3  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony  
Mitglieder: R. A. Lunzer  
J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdeführer: AKZO N. V.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: E. I. Du Pont de Nemours & Company**

**Stichwort: Faser/AKZO**

**Artikel: 84, 114 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Beschränkte Amtsermittlungspflicht des EPA" - "Klarheit der Ansprüche"**

### Leitsätze

*I. Das Europäische Patentamt ist zwar nach Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, diese Verpflichtung geht aber nicht bis zur Prüfung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, wenn die Partei, die diese Behauptung zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt hat, aus dem Verfahren ausgeschieden ist und alle maßgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung schwer zu ermitteln sind.*

*II. Die Aufnahme von Merkmalen in die Ansprüche, die durch über eine bestimmte Untergrenze hinausgehende günstige Eigenschaften gekennzeichnet sind, ist an sich nicht zu beanstanden. Der Umfang eines Anspruchs kann insbesondere dann ausreichend definiert sein, wenn mittels mehrerer auf diese Weise ausgedrückter Parameter der Gesamtheit der im Anspruch angegebenen Merkmale praktische Obergrenzen gesetzt werden (im Anschluß andie in ABI. EPA nicht veröffentlichte Entscheidung T 487/89 vom 17. Juli 1991).*

*III. Die Aufnahme eines oder mehrerer Verfahrensmerkmale in einen Erzeugnisanspruch kann zulässig sein, wenn sie sich im Hinblick auf die Erfordernisse des nationalen Rechts eines oder mehrerer Vertragsstaaten empfiehlt (in Erläuterung und Anwendung der Entscheidung T 150/82, ABI. EPA 1984, 309).*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 10 February 1992**  
T 129/88 - 3.3.3  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony  
Members: R. A. Lunzer  
J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel  
R. Schulte

**Patent proprietor/Appellant: AKZO N.V.**

**Opponent/Respondent: E. I. Du Pont de Nemours and Company**

**Headword: Fibre/AKZO**

**Article: 84, 114(1) EPC**

**Keyword: "Limited obligation of EPO to investigate of its own motion" - "Clarity of claims"**

### Headnote

*I. Although the European Patent Office has an obligation under Article 114(1) EPC to investigate matters of its own motion, that obligation does not extend as far as investigating an allegation of prior public use, where the party who formerly made that allegation has withdrawn from the proceedings, and it is difficult to establish all the relevant facts without his cooperation.*

*II. The inclusion in claims of features expressed in terms of having desirable properties in excess of a given lower limit is not inherently objectionable. In particular the scope of a claim may be adequately defined if the number of parameters so expressed has the effect of imposing practical upper limits having regard to the totality of features expressed in the claim (T 487/89 of 17 July 1991 - not published in OJ EPO - followed).*

*III. The inclusion in a product claim of one or more process features may be permissible if their presence is desirable having regard to the impact of the national laws of one or more Contracting States (T 150/82, OJ EPO 1984, 309, explained and applied).*

## DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 10 février 1992**  
T 129/88 - 3.3.3  
(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: F. Antony  
Membres: R. A. Lunzer  
J. A. Stephens-Ofner  
H. H. R. Fessel  
R. Schulte

**Titulaire du brevet/requérant: AKZO N.V.**

**Opposant/intimé: E. I. Du Pont de Nemours and Company**

**Référence: Fibre/AKZO**

**Article: 84, 114(1) CBE**

**Mot-clé: "OEB tenu dans certaines limites seulement de procéder à l'examen d'office des faits" - "Clarté des revendications"**

### Sommaire

*I. Bien qu'en vertu de l'article 114(1) CBE, l'OEB soit tenu de procéder à l'examen d'office des faits, il n'est pas tenu pour autant d'examiner s'il est vrai, comme l'a affirmé auparavant une partie, qu'il y a eu utilisation antérieure, dès lors que cette partie s'est depuis retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération.*

*II. L'introduction dans les revendications de caractéristiques concernant l'obtention de propriétés souhaitables au-delà d'une valeur minimale donnée n'appelle pas en soi d'objections. La portée d'une revendication peut notamment être suffisamment délimitée si l'existence de nombreux paramètres ainsi définis conduit dans la pratique à imposer des limites supérieures, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques que comporte la revendication (même conclusion que dans la décision T 487/89 en date du 17 juillet 1991 - non publiée dans le JO OEB).*

*III. L'introduction d'une ou plusieurs caractéristiques de procédé dans une revendication de produit peut être admise si la présence de ces caractéristiques est souhaitable, compte tenu des effets de la législation nationale en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants (application en l'occurrence de la décision T 150/82, JO OEB 1984, 309, dont il est fait un commentaire dans la présente décision).*



## Sachverhalt und Anträge

I. Am 23. März 1983 wurde auf die Anmeldung Nr. 80 200 517.3, die am 3. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität der niederländischen Anmeldung Nr 7 904 496 vom 8. Juni 1979 eingereicht worden war, das europäische Patent Nr 021 485 erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 lauteten wie folgt:

"1. Faser aus einem Polyamid, das mehr als 95 Mol-% Poly-p-phenylenterephthalamid enthält und eine Eigenviskosität von mindestens 2,5 aufweist, wobei die Faser eine Festigkeit von mindestens 10 cN/dtex, eine Bruchdehnung von mindestens 2,7 % und einen Anfangsmodulus von mindestens 300 cN/dtex besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß die Faser einen Wärmeempfindlichkeitsindex von nicht größer als 12 hat.

4. Fadenbündel, gebildet aus Endlosfilamenten der Faser gemäß einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein aus diesen Filamenten gebildeter symmetrischer Cord eine Cordeffizienz von mindestens 75 % aufweist, wenn der Cord einen Drehungsfaktor von 16 500 hat und die Oberfläche des Cords mit einem Haftstoff versehen ist"

Es folgten die abhängigen Ansprüche 2 und 3 bzw. 5 bis 9 sowie ein formal unabhängiger Anspruch 10, der sich auf einen aus Fadenbündeln gemäß den vorstehenden Ansprüchen hergestellten Cord bezog

II. Am 22. Dezember 1983 legte die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch ein und machte geltend, daß das Patent den Erfordernissen der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht genüge. Sie berief sich dabei insbesondere auf eine angebliche offenkundige Vorbenutzung bestimmter genau bezeichneter Aramidgarne ihrerseits, die nach ihrer Aussage alle Merkmale des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung aufwiesen.

Nach Einreichung ihrer Einspruchsbeurteilung führte die Beschwerdegegnerin in einem Schreiben vom 28. Mai 1984 (S. 3) noch weitere, in der Einspruchsbeurteilung selbst nicht genannte Fälle einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung an und legte hierfür mehrere Zeugenaussagen vor.

III. Außerdem focht die Beschwerdegegnerin unter Vorlage mehrerer Dokumente die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit an und verwies dabei insbesondere auf die Druckschriften

(2) DE-B-2 219 703 und  
(9) JP-A-18612/71

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 021 485 was granted on 23 March 1983 on the basis of application No. 80 200 517.3, filed on 3 June 1980, claiming a priority date of 8 June 1979 derived from Dutch application No. 7 904 496. Independent Claims 1 and 4 read as follows:

"1. Fibre from a polyamide containing more than 95 mole% of poly-p-phenylene terephthalamide and having an inherent viscosity of at least 2.5, which fibre has a tenacity of at least 10 cN/dtex, an elongation at break of at least 2.7% and an initial modulus of at least 300 cN/dtex, characterised in that the fibre has a heat sensitivity index not higher than 12.

"4. Thread bundle formed from endless filaments of the fibre according to one or more of the preceding claims, characterised in that a symmetrical cord formed from these filaments has a cord efficiency of at least 75% when said cord has a twist factor of 16500 and the surface of the cord filaments is provided with an adhesive."

They were followed by dependent Claims 2 and 3 and, respectively, 5 to 9, and by a formally independent Claim 10 relating to cord manufactured from thread bundles according to the preceding claims.

II. On 22 December 1983 an opposition was lodged by the respondent on the ground of Article 100(a), alleging that the patent failed to satisfy the requirements of Articles 52 to 57 EPC. In particular, the respondent relied on its own alleged prior public use of certain identified aramid yarns which were said to have all the features of Claim 1 as granted.

Subsequent to filing its grounds of opposition, the respondent introduced in its letter of 28 May 1984 (page 3) further alleged instances of prior public use, supported by a number of witness statements, additional to that mentioned in the grounds of opposition.

III. Additionally the respondent relied on a number of documents cited against novelty and/or inventiveness, and particular reference was made to:

(2) DE-B-2 219 703 and  
(9) JP-A-18612/71

## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 021 485 a été délivré le 23 mars 1983 sur la base de la demande n° 80 200 517.3 déposée le 3 juin 1980, qui revendiquait la priorité d'une demande néerlandaise n° 7 904 496 déposée le 8 juin 1979. Les revendications indépendantes 1 et 4 s'énoncent comme suit:

"1. Fibre faite d'un polyamide contenant plus de 95 mol % de poly-p-phénylène téréphthalamide et ayant une viscosité inhérente d'au moins 2,5, cette fibre ayant une ténacité d'au moins 10 cN/dtex, un allongement à la rupture d'au moins 2,7 % et un module initial d'au moins 300 cN/dtex, et étant caractérisée en ce qu'elle a un indice de sensibilité thermique ne dépassant pas 12

4. Faisceau de filaments formé de filaments sans fin de la fibre selon une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un câblé symétrique formé de ces filaments a une efficacité de câblé d'au moins 75 % lorsque ledit câblé a un facteur de torsion de 16 500 et que la surface des filaments du câblé est munie d'un adhésif."

La revendication 1 était suivie des revendications dépendantes 2 et 3 et la revendication 4 des revendications 5 à 9, suivies elles-mêmes de la revendication 10, revendication formellement indépendante qui portait sur un câblé fabriqué à partir de plusieurs faisceaux de filaments selon les revendications précédentes.

II. Le 22 décembre 1983, l'intimée a formé une opposition en vertu de l'article 100a) CBE, affirmant que le brevet ne répondait pas aux conditions requises aux articles 52 à 57 CBE. Elle a fait valoir notamment qu'elle avait elle-même fait usage antérieurement de fils aramides déterminés, qui selon elle présentaient toutes les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, et que cette utilisation antérieure était connue du public

Après avoir produit un mémoire exposant les motifs de son opposition, l'intimée a cité dans sa lettre du 28 mai 1984 (p. 3), en plus du cas qu'elle avait évoqué dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition, d'autres cas où il y aurait eu usage antérieur connu du public, et elle a produit à l'appui de ses dires plusieurs déclarations de témoins.

III. De surcroît, l'intimée a contesté la nouveauté et/ou l'activité inventive en se fondant sur plusieurs documents, dont les documents:

(2): DE-B-2 219 703 et  
(9): JP-A-18612/71.

In bezug auf das Dokument 2 machte sie geltend, daß man durch Nacharbeiten des darin enthaltenen Beispiels 2A eine Faser erhalte, die unter den Schutzbereich der Ansprüche des Streitpatents falle.

IV. Das ebenfalls vorgebrachte Argument, daß die Ansprüche - zumindest nach den Kriterien der deutschen Rechtsvorschriften - nicht hinreichend definiert seien, versuchte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 25. September 1987 durch Einführung eines neuen Anspruchs 2 zu entkräften, der wie folgt lautete:

"2. Faser aus einem Polyamid, das mehr als 95 Mol-% Poly-p-phenylenterephthalamid enthält und eine Eigenviskosität von mindestens 2,5 aufweist, wobei die Faser eine Festigkeit von mindestens 10 cN/dtex, eine Bruchdehnung von mindestens 2,7 % und einen Anfangsmodul von mindestens 300 cN/dtex besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß die Faser einen Wärmeempfindlichkeitsindex von nicht größer als 12 hat und in einem aus mehreren Schritten bestehenden Spinnverfahren erhältlich ist, in dem bei einer Temperatur von 20 ° - 120 °C eine Spinnmasse aus einer Mischung aus konzentrierter Schwefelsäure mit einer Stärke von mindestens 96 Gew.-% und, bezogen auf das Gewicht der Mischung, mindestens 15 Gew.-% Polyamid mit einer Eigenviskosität von mindestens 2,5 versponnen wird, indem die Spinnmasse aus einer Spinnplattenplatte, deren Ausflußseite in einem gasförmigen inerten Medium und knapp oberhalb der Flüssigkeitsoberfläche des Koagulationsbads angeordnet ist, nach unten in das Koagulationsbad extrudiert wird, wobei die Spinnmasse in aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten in der Weise hergestellt wird, daß konzentrierte Schwefelsäure unter ihren Verfestigungspunkt abgekühlt wird, die so gekühlte Schwefelsäure mit dem Polyamid zusammengebracht und zu einer Feststoffmischung vermischt wird, die dann auf Spinntemperatur erwärmt wird".

An diesen Anspruch sollten sich die Ansprüche 3 bis 11 anschließen, die den erteilten Ansprüchen 2 bis 10 entsprachen. Die Beschwerdeführerin räumte zwar ein, daß der Umfang des Anspruchs 1 durch die zusätzlichen Verfahrensmerkmale in Anspruch 2 nicht geändert werde, machte jedoch geltend, daß solche Verfahrensmerkmale in Deutschland wesentlich sein könnten, da dort durch bloße Desiderate definierte Ansprüche als ungültig angesehen werden könnten.

V. In ihrer Entscheidung, die am 24. November 1987 mündlich verkündet wurde und am 15. Januar 1988 schriftlich erging, widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der

In relation to document (2) it was alleged that re-working of Example 2A thereof would have the effect of producing a fibre which fell within the scope of the claims of the patent in suit.

IV. In an attempt to meet an argument that the claims were not sufficiently defined to meet the provisions at least of German law, the appellant (patentee) sought on 25 September 1987 to introduce a new Claim 2, which read as follows:

"2. Fibre from a polyamide containing more than 95 mole% of poly-p-phenylene terephthalamide and having an inherent viscosity of at least 2,5 which fibre has a tenacity of at least 10 cN/dtex, an elongation at break of at least 2,7% and an initial modulus of at least 300 cN/dtex, characterised in that the fibre has a heat sensitivity index not higher than 12 and that the fibre is obtainable by carrying out a spinning process comprising the steps of spinning a spinning mass having a temperature of 20°- 120°C and consisting of a mixture of concentrated sulphuric acid having a strength of at least 96% by weight and, calculated on the weight of the mixture, at least 15% by weight of the polyamide having an inherent viscosity of at least 2,5, the spinning mass being downwardly extruded into a coagulation bath from a spinneret whose efflux side is positioned in a gaseous inert medium and shortly above the liquid surface of the coagulation bath, the spinning mass being prepared by the successive steps of cooling concentrated sulphuric acid to below its solidifying point, bringing the sulphuric acid thus cooled and the polyamide together and intermixing them until a solid state mixture is obtained which is heated to a spinning temperature."

This claim was to be followed by Claims 3 to 11 corresponding to granted Claims 2 to 10. The appellant accepted that the additional process features of Claim 2 did not modify the scope of Claim 1, but contended that such process features may be essential in Germany, where claims defined solely in terms of desiderata may be regarded as invalid.

V. By its decision given orally on 24 November 1987, and issued in writing on 15 January 1988, the Opposition Division revoked the patent, holding that the proposed amended Claim 2

Elle a affirmé qu'en reproduisant l'exemple 2A du document (2), l'on obtenait une fibre couverte par les revendications du brevet attaqué.

IV. Pour tenter de répondre à l'objection selon laquelle les revendications n'étaient pas suffisamment délimitées pour satisfaire au moins aux dispositions de la législation allemande, la requérante (titulaire du brevet) a cherché le 25 septembre 1987 à introduire une nouvelle revendication 2 s'énonçant comme suit:

"2. Fibre faite d'un polyamide contenant plus de 95 mol % de poly-p-phenylène téraphthalamide et ayant une viscosité inhérente d'au moins 2,5, cette fibre ayant une ténacité d'au moins 10 cN/dtex, un allongement à la rupture d'au moins 2,7 % et un module initial d'au moins 300 cN-dtex et étant caractérisée en ce qu'elle a un indice de sensibilité thermique ne dépassant pas 12 et qu'elle est obtenue par un procédé de filage consistant à filer une masse de filage ayant une température comprise entre 20° et 120° C et constituée d'un mélange d'acide sulfurique d'une concentration d'au moins 96 % en poids avec un polyamide ayant une viscosité inhérente d'au moins 2,5 et, calculée par rapport au poids du mélange, une concentration d'au moins 15 % en poids, la masse de filage étant extrudée vers le bas dans un bain de coagulation à partir d'une filière dont l'orifice d'écoulement est situé dans un milieu gazeux inerte à une courte distance au-dessus de la surface liquide du bain de coagulation, la masse de filage étant préparée, successivement, en refroidissant l'acide sulfurique concentré jusqu'au dessous de son point de solidification, en réunissant l'acide sulfurique ainsi refroidi et le polyamide et en les mélangeant jusqu'à obtenir un mélange à l'état solide qui sera chauffé à une température de filage."

Cette revendication devait être suivie des revendications 3 à 11 correspondant aux revendications 2 à 10 du brevet tel que délivré. La requérante a admis que les caractéristiques supplémentaires de la revendication 2 relatives à un procédé ne modifiaient pas la portée de la revendication 1, mais a fait valoir qu'il se pouvait que ces caractéristiques de procédé soient indispensables en Allemagne où des revendications ne définissant l'invention que par des caractéristiques souhaitables risquent d'être considérées comme non valables.

V. Par sa décision prononcée au cours d'une procédure orale le 24 novembre 1987 et notifiée par écrit le 15 janvier 1988, la division d'opposition a révoqué le brevet, jugeant qu'elle ne pou-

Begründung, daß der vorgeschlagene geänderte Anspruch 2 in Anbetracht der von der Beschwerdekammer in der früheren Sache T 150/82, ABI. EPA 1984, 309, vertretenen Auffassung nicht gewährbar sei, da der Umfang des Anspruchs 2 sich durch die zusätzlich aufgenommenen Merkmale gegenüber dem des Anspruchs 1 in keiner Weise geändert habe. Dem Anspruch 1 sprach sie aufgrund der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, die sie für hinreichend erwiesen hielt, die Neuheit ab. Zugleich befand sie, daß das ebenfalls gegen die Neuheit vorgebrachte Alternativargument zurückzuweisen sei, da die Beschwerdegegnerin nicht überzeugend nachweisen konnte, daß das Erzeugnis gemäß Beispiel 2A des Dokuments 2 alle Merkmale des Erzeugnisses gemäß dem angefochtenen Anspruch 1 besitze.

VI. Gegen diese Entscheidung wurde am 18. März 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdeschrift focht die Beschwerdeführerin die Feststellung einer offenkundigen Vorbenutzung an; sie beantragte, die Beschwerdegegnerin zur Vorlage eines Modells des von einem ihrer Zeugen getesteten Garns aufzufordern, und stellte ferner einen Antrag auf mündliche Vernehmung der Mehrzahl der Zeugen, deren schriftliche Aussage die Einspruchsabteilung berücksichtigt hatte, um zu der Feststellung zu gelangen, daß eine offenkundige Vorbenutzung vorliege.

VII. Mit Schreiben vom 18. Mai 1988 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Einspruch zurück.

VIII. Die Beschwerdebegründung, in der die Beschwerdeführerin unter anderem die Richtigkeit der Feststellung einer offenkundigen Vorbenutzung in Abrede stellte, wurde am 25. Mai 1988, d. h. nach der Rücknahme des Einspruchs, eingereicht. Die Beschwerdeführerin beanstandete die Vorgehensweise der Einspruchsabteilung und machte geltend, daß diese die schriftliche Aussage der Zeugen nicht als Beweis hätte akzeptieren dürfen.

IX. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen auf die am 25. September 1987 eingereichten Ansprüche gerichteten Hauptantrag sowie drei Hilfsanträge für die Ansprüche in der erteilten Fassung und einige weitere Varianten der Ansprüche ein. Im Verlauf einer telefonischen Rücksprache am 25. September 1991 äußerte die Kammer Zweifel an der Gewährbarkeit sowohl des Anspruchs 1 als auch des Anspruchs 2 in der vorstehend wiedergegebenen Form, forderte die Beschwerdeführerin jedoch auf, den neuen An-

was unallowable, having regard to the views earlier expressed by the Board of Appeal in T 150/82, OJ EPO 1984, 309, because the added features did not make the scope of Claim 2 any different from the scope of Claim 1. It held further that Claim 1 lacked novelty having regard to the alleged prior public use, which it found to be adequately proved. Additionally, it rejected the alternative attack on novelty, finding that the respondent had failed to demonstrate convincingly that the product of Example 2A of document (2) had all the features of the product of Claim 1 in suit.

VI. An appeal against that decision was lodged on 18 March 1988, and the appeal fee was paid on the same day. In its notice of appeal, the appellant sought to challenge the finding of prior public use, asking that an order be made that the respondent should produce a sample of the yarn tested by one of the respondent's witnesses, and also asking that there should be oral examination of most of the witnesses whose written evidence had been taken into account by the Opposition Division in reaching its finding of prior public use.

VII. The respondent filed a letter on 18 May 1988 withdrawing its opposition.

VIII. The grounds of appeal, which *inter alia* attacked the validity of the finding of prior public use, were filed on 25 May 1988, i.e. after the above-mentioned withdrawal of the opposition. The appellant challenged the procedure followed by the Opposition Division, contending that the Opposition Division ought not to have accepted the evidence of the witnesses who had made statements in writing.

IX. Together with its statement of grounds of appeal, the appellant sought as its main request the claims filed on 25 September 1987, and in three auxiliary requests it sought the claims as granted, and some further variants of the claims. By a telephone communication on 25 September 1991 the Board expressed its doubts as to the allowability of both Claims 1 and 2 as set out above, but invited the appellant to submit a request in a form in which Claim 2 set out above replaced Claim 1, instead of being introduced as an additional claim. By its letter of

vait admettre la revendication 2 modifiée proposée par la requérante, vu la position adoptée antérieurement par la chambre de recours compétente dans la décision T 150/82, JO OEB 1984, 309, puisque les caractéristiques ajoutées n'avaient pas pour effet de modifier la portée de la revendication 2 par rapport à celle de la revendication 1. Elle a estimé d'autre part que la revendication 1 ne répondait pas à l'exigence de nouveauté puisque, comme l'avait affirmé l'intimée, il y avait eu utilisation antérieure connue du public, et a jugé que cette utilisation antérieure avait été suffisamment prouvée. En revanche, elle a rejeté l'autre objection concernant le défaut de nouveauté, considérant que l'intimée n'avait pu démontrer de façon convaincante que le produit obtenu dans l'exemple 2A du document (2) présentait toutes les caractéristiques du produit selon la revendication 1 du brevet en litige.

VI. Un recours contre cette décision a été formé le 18 mars 1988, et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Dans son acte de recours, la requérante contestait qu'il y ait eu utilisation antérieure connue du public, comme l'avait estimé la division d'opposition, et demandait que l'on enjoigne à l'intimée de produire un échantillon du fil testé par un de ses témoins et que l'on interroge oralement la plupart des témoins dont les dépositions écrites avaient amené la division d'opposition à conclure à l'existence d'une utilisation antérieure connue du public.

VII. Par lettre en date du 18 mai 1988, l'intimée a retiré son opposition.

VIII. Le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel la requérante contestait notamment qu'il y ait eu utilisation antérieure publique, a été déposé le 25 mai 1988, c'est-à-dire après ce retrait de l'opposition. La requérante a critiqué la procédure suivie par la division d'opposition, affirmant que celle-ci n'aurait pas dû retenir comme preuves les déclarations écrites produites par les témoins.

IX. En même temps qu'elle déposait son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a présenté une requête principale sur la base des revendications déposées le 25 septembre 1987, et trois requêtes subsidiaires sur la base des revendications du brevet tel que délivré et de certaines autres variantes des revendications. Lors d'un entretien téléphonique avec la requérante, le 25 septembre 1991, la Chambre a déclaré qu'elle doutait que les revendications 1 et 2 telles qu'énoncées ci-dessus soient admissibles et a invité la requérante à de-

spruch 2 nicht als zusätzlichen Anspruch, sondern anstelle des Anspruchs 1 aufzunehmen. Mit Schreiben vom 7. Oktober 1991 stellte die Beschwerdeführerin einen einzigen Antrag in diesem Sinne.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in der in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 1991 angegebenen Form. Die Beschwerdegegnerin, die ihren Einspruch zurückgenommen hatte, beteiligte sich nicht weiter am Beschwerdeverfahren.

### Entscheidungsgründe

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

#### 2 Zulässigkeit der Änderungen

2.1.1 Die Kammer hat sich zunächst der Frage zugewandt, ob der vorliegende Anspruch in der geänderten Fassung für die Zwecke des Artikels 84 EPÜ hinreichend klar wäre, und ist davon ausgegangen, daß ein Anspruch unter bestimmten Umständen zu beanstanden sein kann, wenn die Erfindung nur durch Wunschmerkmale gekennzeichnet wird. Allerdings können, wie die Kammer in ihrer früheren (in ABI. EPA nicht veröffentlichten) Entscheidung T 487/89 vom 17. Juli 1991 festgehalten hat, auch Umstände vorliegen, unter denen der Umfang eines Anspruchs durch die Präsenz anderer Merkmale ausreichend eingeschränkt wird, durch die den als "Desiderate" ausgedrückten, in einer Richtung offenen Merkmalen praktische Grenzen gesetzt werden. Ob ein in Gestalt von "Desideraten" ausgedrückter Anspruch ausreichend definiert ist, muß nach Sachlage in jedem Einzelfall entschieden werden.

2.1.2 Im vorstehend erwähnten Verfahren hatte die Kammer folgendes festgestellt:

"3.5 Die zweite, auf eine unzureichende Definition abzielende Beanstandung basierte darauf, daß sowohl die Festigkeit als auch die Zähigkeit ... zwar mit einem unteren Grenzwert, aber ohne irgendeinen oberen Grenzwert angegeben worden waren. Die Einspruchsabteilung vertrat die Ansicht, daß solche "in einer Richtung offenen" Parameter stets zu beanstanden seien, wenn sie sich auf ein reines Wunschmerkmal beziehen. Die Kammer kann sich dieser Aussage nicht uneingeschränkt anschließen. Ob das Fehlen einer Ober- oder Untergrenze in einem Anspruch im Einzelfall akzeptiert werden kann, hängt von allen sonstigen Begleitumständen ab. Wenn der Anspruch wie im vorliegenden Fall darauf ausgerichtet ist, Werte abzudecken, die unter Berücksichtigung der übrigen Parameter des Anspruchs so weit als irgend möglich über einem angegebenen Mindestwert liegen sollen, dann sind solche in einer Richtung offenen Parameter in der Regel nicht zu beanstanden."

7 October 1991, the appellant made a sole request in those terms.

X. The appellant requested that the patent be maintained in accordance with the request contained in its letter of 7 October 1991. The respondent, having withdrawn its opposition, took no further part in the appeal.

### Reasons for the Decision

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

#### 2. Admissibility of amendments

2.1.1 Turning first to the issue of whether the present claim, as amended, would be sufficiently clear for the purposes of Article 84 EPC, in the view of the Board, in some circumstances a claim may be open to objection if the invention is defined solely in terms of desirable features. However, as was indicated by this Board in its earlier decision T 487/89 of 17 July 1991 (not published in OJ EPO), there may be circumstances where the scope of a claim is adequately restricted by the presence of other features, which impose a practical limit on open-ended features expressing "desiderata". Whether a claim which expresses desiderata is sufficiently defined has to be decided on the facts of each individual case.

2.1.2 As was stated by the Board in the above-mentioned case:

"3.5 The second objection of insufficiency was based on the fact that both the tenacity, and the toughness ... had been indicated with a lower, but without any upper limit. The Opposition Division took the view that such "open-ended" parameters are always objectionable if they relate to an inherently desirable characteristic. The Board does not accept that view in its generality. Whether the absence of an upper or lower limit is acceptable in a claim in any individual case depends on all the surrounding circumstances. Where, as in the present case, the claim seeks to embrace values which should be as high as can be attained above a specified minimum level, given the other parameters of the claim, then such open-ended parameters are normally unobjectionable."

mander le remplacement de la revendication 1 par la revendication 2 précitée au lieu de présenter celle-ci comme une revendication supplémentaire. Par lettre en date du 7 octobre 1991, la requérante a formulé une requête unique en ce sens.

X La requérante a demandé le maintien du brevet conformément à la requête qu'elle avait formulée dans sa lettre du 7 octobre 1991. Ayant retiré son opposition, l'intimée n'a plus joué aucun rôle dans la procédure de recours.

### Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

#### 2 Admissibilité des modifications

2.1.1 En ce qui concerne tout d'abord la question de savoir si la revendication actuelle telle que modifiée est suffisamment claire au sens de l'article 84 CBE, la Chambre est d'avis que, dans certains cas, une revendication peut appeler des objections si l'invention n'est définie que par des caractéristiques souhaitables. Toutefois, comme l'a indiqué la Chambre dans sa décision antérieure T 487/89 en date du 17 juillet 1991 (non publiée dans le JO OEB), il peut arriver que la portée d'une revendication se trouve suffisamment restreinte par la présence d'autres caractéristiques qui viennent limiter dans la pratique ces caractéristiques souhaitables, à limite supérieure ou inférieure indéterminée. La question de savoir si une revendication exposant des caractéristiques souhaitables est suffisamment délimitée est une question qui doit être tranchée cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce.

2.1.2 Comme l'a indiqué la Chambre dans l'affaire susmentionnée,

"3.5 La deuxième objection relative à l'insuffisance de l'exposé se fondait sur le fait qu'il avait été indiqué une limite inférieure pour la ténacité et l'allongement à la rupture ..., mais pas de limite supérieure. La division d'opposition a estimé que ces paramètres à limite supérieure indéterminée sont toujours contestables lorsqu'ils se rapportent à une caractéristique souhaitable en soi. La Chambre quant à elle n'est pas aussi catégorique. La question de savoir si, dans un cas donné, l'on peut admettre l'absence d'une limite supérieure ou d'une limite inférieure dans une revendication dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, la revendication vise à couvrir toutes les valeurs qui peuvent être obtenues au-delà d'un seuil minimal déterminé, l'on peut considérer, compte tenu des autres paramètres de la revendication, que ces paramètres à limite supérieure indéterminée n'appellent pas normalement d'objection."

2.1.3 Im jetzt vorliegenden Fall muß die Kammer allerdings darauf hinweisen, daß zumindest vier der insgesamt sieben im Anspruch aufgeführten Merkmale Desiderate wiedergeben. Dennoch war die Prüfungsabteilung bereit, den Anspruch für die Zwecke des Artikels 84 EPÜ als ausreichend definiert gelten zu lassen; unter den gegebenen Umständen schließt sich die Kammer dieser Ansicht an.

2.1.4 Ihres Erachtens steht aus technischer Sicht fest, daß ein Anspruch, der durch die Kombination mehrerer wünschenswerter Merkmale gekennzeichnet ist, unter bestimmten Umständen tatsächlich in seinem Umfang beschränkt sein kann. So ist beispielsweise aus der Metallurgie bekannt, daß Härte und Schlagfestigkeit Eigenschaften sind, die normalerweise im umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Eine Zunahme der Härte geht in der Regel mit einer Abnahme der Schlagfestigkeit einher und umgekehrt. Während ein Anspruch für Legierungen bestimmter Zusammensetzung mit einer über einem Mindestwert liegenden Härte als spekulativer Anspruch für Legierungen mit erst noch zu erzielenden Härtegraden beanstandet werden kann, könnte durch Aufnahme eines weiteren in einer Richtung offenen Merkmals, z. B. einer bestimmten Mindestschlagfestigkeit, eine strikte faktische Obergrenze für den Härtegrad vorgegeben werden, so daß gegen den Anspruch kein Einwand wegen ungebührlicher Breite erhoben werden könnte.

2.2.1 Die Zulässigkeit des vorliegenden geänderten Anspruchs 1 hängt auch davon ab, ob es nach dem EPÜ statthaft ist, in einen Erzeugnisanspruch Verfahrensmerkmale aufzunehmen, die sich offenbar nicht auf den Umfang des Anspruchs auswirken. Mit dieser Änderung will die Beschwerdeführerin einen Einwand, den die Beschwerdegewinnerin im Einspruchsverfahren erhoben hatte, ausräumen und den Rechtsbestand des Patents in Deutschland sichern.

2.2.2 In der (vorstehend unter Nr. V angesprochenen) Entscheidung T 150/82, ABl. EPA 1984, 309, hatte die Kammer diesbezüglich festgestellt, daß Product-by-process-Ansprüche nach den Bestimmungen des EPÜ nicht generell gewährt sind - eine Ansicht, die die Kammer teilt. Die Kammer hatte (unter Nr. 10 ihrer Entscheidung, S. 316) weiter ausgeführt, daß ein Product-by-process-Anspruch "solchen Fällen vorbehalten bleiben muß, in denen das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter nicht hinreichend definiert werden kann".

2.1.3 In the circumstances of the present case, the Board cannot fail to observe that out of a total of seven features expressed in the claim, at least four of them express desiderata. Nevertheless, the Examining Division was prepared to accept the claim as being sufficiently defined for the purposes of Article 84 EPC, and in the present circumstances the Board agrees with that view.

2.1.4 The Board regards it as being a matter of technical fact that a claim which is expressed in terms of the combination of a number of desiderata may, depending on the circumstances, be effectively limited in its scope. To illustrate, in the field of metallurgy, it is well known that hardness, and impact strength, are properties which are normally inversely related to each other. An increase in hardness usually involves a loss of impact strength, and vice versa. While a claim to alloys of a given composition having above a minimum level of hardness might be open to objection, as being a speculative claim to alloys having levels of hardness which have yet to be found, the inclusion of a further open-ended limitation, such as to a minimum level for impact strength, could impose a severe practical upper limit on the hardness figure, and thus overcome any objection that the claim is of undue breadth.

2.2.1 The admissibility of the present amended Claim 1 further depends on whether it is permissible, in accordance with the EPC, to add process features to a product claim, which do not apparently affect the scope of the claim. This amendment is sought by the appellant in response to an objection raised in the opposition by the respondent, and is intended to ensure the validity of the patent in Germany.

2.2.2 Regarding this, in decision T 150/82, OJ EPO 1984, 309 (mentioned in V. above) the Board indicated that under the provisions of the EPC, product-by-process claims are not normally acceptable, a view which the present Board endorses. It went on to suggest (at point 10 of its decision, page 316 of the published report) that product-by-process claims "should be reserved for cases where the product cannot be satisfactorily defined by reference to its composition, structure or some other testable parameters".

2.1.3 Dans la présente affaire, force est de constater que sur les sept caractéristiques exposées dans la revendication, quatre au moins sont des caractéristiques souhaitables. Toutefois, la division d'examen s'est déclarée disposée à considérer que la revendication est suffisamment délimitée au regard de l'article 84 CBE, et vu les circonstances de l'espèce, la Chambre se rallie à cet avis.

2.1.4 La Chambre estime qu'il est de fait pour le technicien qu'une revendication consistant en une combinaison d'un grand nombre de caractéristiques souhaitables peut le cas échéant avoir en réalité une portée limitée. Par exemple, en métallurgie, il est bien connu que la dureté et la résistance au choc sont deux propriétés inversement proportionnelles. Une augmentation de la dureté se traduit habituellement par une perte de résistance au choc et vice-versa. Alors qu'une revendication portant sur des alliages d'une composition donnée d'une dureté supérieure à un niveau minimum pourrait appeler des objections au motif qu'il s'agirait d'une revendication correspondant à une pure vue de l'esprit parce que portant sur des alliages présentant des coefficients de dureté encore inconnus, l'introduction d'une autre caractéristique à limite supérieure indéterminée, telle que le niveau minimal de résistance au choc, peut imposer dans la pratique une limite supérieure stricte à la dureté, ce qui permettrait d'écarter l'objection selon laquelle la revendication a une portée trop vaste.

2.2.1 Pour pouvoir juger si la revendication 1 actuelle telle qu'elle a été modifiée est ou non admissible, il importe en outre de savoir si la CBE autorise l'introduction dans une revendication d'un produit de caractéristiques de procédé apparemment sans influence sur la portée de la revendication. Cette modification que la requérante souhaite apporter en vue de répondre à une objection soulevée par l'intimé dans son acte d'opposition devrait permettre au brevet d'être valable en Allemagne.

2.2.2 A ce sujet, dans la décision T 150/82, publiée au JO OEB 1984, 309 (cf. point V ci-dessus), la chambre de recours compétente avait fait observer que normalement, d'après la CBE, les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention ne sont pas admissibles, et la Chambre partage ce point de vue. La chambre de recours avait estimé par ailleurs (au point 10 de la décision, page 316 op cit.), que les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention doivent être réservées aux "cas où le produit ne peut être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé".

Auch hier sieht sich die Kammer in breitem Konsens mit den Ausführungen in der früheren Sache.

2.2.3 Allerdings geht diese frühere Entscheidung nicht auf die im vorliegenden Fall zu klärende Frage ein, die sich wie folgt formulieren läßt: Enthält das EPÜ oder seine Ausführungsordnung - für den Fall, daß Ansprüche in einem oder mehreren Vertragsstaaten nicht durch Desiderate gekennzeichnet werden dürfen - eine Bestimmung, die dem EPA die Zulassung eines Product-by-process-Anspruchs verbietet, mit dem dieses Problem umgangen werden soll?

2.2.4 Ausgehend von der vorstehend zitierten Entscheidung T 150/82 kann man sagen, daß sich die Erfindung unter solchen Umständen ohne Bezugnahme auf das Verfahren nicht befriedigend definieren läßt, weil es für das EPA **unbefriedigend** wäre, dem Anmelder die Aufnahme eines Merkmals zu verwehren, das möglicherweise den Rechtsbestand eines solchen Anspruchs in bestimmten Vertragsstaaten sichern würde. Abgesehen davon hält es die Kammer für wahrscheinlich, daß durch die Einführung verfahrenstechnischer Einschränkungen in den derzeitigen Anspruch 1 bestimmten im Anspruch definierten Merkmalen, die ansonsten in einer Richtung offen wären, praktische Grenzen gesetzt werden. So dürfte die Festigkeit, obwohl sie mit mindestens 10 cN/dtex, aber ohne obere Grenze angegeben ist, durch die verfahrenstechnisch bedingten Einschränkungen praktisch nach oben begrenzt werden. Daher vermag die Kammer keinen triftigen Grund zu erkennen, der unter den vorliegenden Umständen der Aufnahme von Verfahrensmerkmalen entgegensteht.

2.3 Die Einführung von Verfahrensmerkmalen in den Anspruch 1 stützt sich auf die Offenbarung auf Seite 1, Zeilen 1 bis 17 sowie Seite 5, Zeile 34 bis Seite 6, Zeile 1 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, die in der Patentschrift den Ausführungen auf Seite 2, Zeilen 5 bis 11 und Seite 3, Zeilen 56 bis 60 entspricht. Wie vorstehend unter Nummer 2.2.4 erläutert, wird dadurch der Umfang des Anspruchs gegenüber dem erteilten Anspruch 1 eingeschränkt. Somit ist die Änderung nach Überzeugung der Kammer im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig.

### 3 Offenkundige Vorbenutzung

3.1 Eine Beschwerdekammer ist zwar (ebenso wie eine Einspruchsabteilung)

Again, the Board finds itself broadly in agreement with what has been said in the earlier case.

2.2.3 However, the observations in the last-mentioned earlier decision do not deal with the issue which arises in the present case, which may be formulated thus. On the assumption that in one or more Contracting States claims may not be characterised by desiderata, is there any provision in the EPC or the Implementing Regulations which forbids the EPO from permitting a product-by-process claim which is intended to overcome that objection?

2.2.4 In terms of the above-quoted decision T 150/82, it may be said that under such circumstances the invention indeed cannot be "satisfactorily defined" without reference to the process, because it would be **unsatisfactory** for the EPO to refuse to allow the addition of a feature which would possibly ensure the validity of such a claim in certain Contracting States. Besides, in the view of the Board, the effect of bringing process limitations into the present Claim 1 is likely to impose some practical limitation on the otherwise open-ended effect of certain features there expressed. Thus, although tenacity is expressed as being at least 10 cN/dtex, with no upper limit, the process limitations are likely to have the effect of imposing a practical upper limit. Consequently, the Board can see no valid objection to the introduction of process criteria in the present circumstances.

2.3 The introduction of the process criteria into Claim 1 is based on the disclosure at page 1, lines 1 to 17, and page 5, line 34, to page 6, line 1, of the application as originally filed, corresponding to page 2, lines 5 to 11, and page 3, lines 56 to 60, of the specification of the patent as granted. As indicated in 2.2.4 above, the scope of the claim is thereby limited compared to Claim 1 as granted. Accordingly, the Board is satisfied that the amendment is allowable for the purposes of Article 123(2) and (3) EPC.

### 3. Prior public use

3.1 Although a Board of Appeal (and equally an Opposition Division) has an

Là encore, la Chambre partage d'une manière générale le point de vue qui avait été adopté dans l'affaire précédente.

2.2.3 Toutefois, les constatations qui avaient été faites par la chambre de recours dans cette affaire ne permettent pas de répondre à la question qui se pose dans la présente espèce, et qui est celle-ci: dans le cas où, dans un ou plusieurs Etat(s) contractant(s), les revendications exposant des caractéristiques souhaitables ne seraient pas autorisées, existe-t-il dans la CBE ou dans son règlement d'exécution des dispositions interdisant à l'OEB d'admettre une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsqu'une telle revendication est présentée en vue de tourner cette interdiction?

2.2.4 Eu égard à la décision T 150/82 susmentionnée, l'on peut affirmer que, dans de tels cas, l'invention ne peut effectivement être "délimitée de façon satisfaisante" s'il n'est pas fait référence au procédé; il serait en effet **regrettable** que l'OEB refuse l'introduction d'une caractéristique qui permettrait à une revendication d'être valable dans certains Etats contractants. En outre, de l'avis de la Chambre, l'introduction dans la revendication 1 actuelle de limitations par le biais de caractéristiques relatives à un procédé va probablement avoir pour effet dans la pratique de limiter l'indétermination qui résulterait sinon de certaines caractéristiques exposées dans cette revendication. Ainsi, bien qu'il soit indiqué une ténacité d'au moins 10 cN/dtex, sans limite supérieure, les limitations apportées par les caractéristiques du procédé peuvent dans la pratique avoir pour effet d'imposer une limite supérieure. Par conséquent, la Chambre ne voit aucune raison de s'opposer dans ces conditions à l'introduction de caractéristiques ayant trait à un procédé.

2.3 L'introduction dans la revendication 1 de caractéristiques ayant trait à un procédé se fonde sur certains passages de la description de la demande telle que déposée (lignes 1 à 17, page 1 et passage allant de la ligne 34 de la page 5 à la ligne 1 de la page 6; ces passages correspondent aux lignes 5 à 11 de la page 2 et aux lignes 56 à 60 de la page 3 du fascicule du brevet délivré. Comme il est indiqué ci-dessus au point 2.2.4, l'étendue de la revendication s'en trouve limitée par rapport à l'étendue de la revendication 1 du brevet délivré. Par conséquent, la Chambre estime que la modification est admissible au regard des articles 123(2) et 123(3) CBE.

### 3. Utilisation antérieure connue du public

3.1 Bien qu'en vertu de l'article 114(1) CBE, les chambres de recours (au

nach Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, diese Verpflichtung geht aber nicht bis zur Prüfung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, wenn die Partei, die diese Behauptung zu einem früheren Zeitpunkt aufgestellt hat, aus dem Verfahren ausgeschieden ist und alle maßgeblichen Tatsachen ohne ihre Mitwirkung schwer zu ermitteln sind

3.2 Dies liegt darin begründet, daß die Verpflichtung des EPA zur Ermittlung von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ nicht unbeschränkt ist, sondern nur so weit reicht, wie sich der Kosten- und Zeitaufwand rechtfertigen läßt. Keine Stelle des EPA sollte zu viel Zeit oder Mühe für einen einzigen Fall aufwenden, wenn dies zu Lasten ihrer anderen Tätigkeiten geht. Wenn ein an einem Einspruchsverfahren Beteiligter eine Behauptung aufstellt und beispielsweise eine offenkundige Vorbenutzung oder eine frühere mündliche Offenbarung geltend macht, ist häufig nur er im Besitz aller maßgeblichen Beweismittel, die man möglicherweise zur Aufklärung des Falls benötigt. Scheidet dieser Beteiligte dann aus dem Einspruchsverfahren aus und gibt dadurch zu erkennen, daß er am Ausgang des Einspruchs nicht mehr interessiert ist, so sollte das EPA in der Regel aus Gründen der Verfahrensökonomie von weiteren Ermittlungen absehen, obwohl es ihm je nach Land des Wohnsitzes etwaiger Zeugen möglicherweise zu Gebote steht, diese entweder vor dem EPA oder vor dem Gericht eines Vertragsstaates zur Aussage zu zwingen. Die einschlägigen Grundsätze der deutschen Rechtsvorschriften werden in *Schulte*, Patentgesetz (4. Auflage, Carl Heymanns Verlag), Seite 303, Abschnitt 35, Nummer 9 erörtert. Nach Auffassung der Kammer gelten dieselben Grundsätze auch im europäischen Recht.

3.3 Anders läge der Fall, wenn eine relevante offenkundige Vorbenutzung beispielsweise bereits durch Unterlagen belegt wäre, deren Echtheit außer Zweifel steht, oder der Sachverhalt der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, wie jüngst geschehen (T 629/90), ABI EPA 1992, 654, vom Beschwerdeführer (Patentinhaber) nicht bestritten würde.

3.4 Daher sieht die Kammer im vorliegenden Fall die Behauptung einer offenkundigen Vorbenutzung als nicht erwiesen an.

#### 4. Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen

4.1 Einen alternativen Angriff auf die Neuheit der Erfindung stützte die Einsprechende auf die Behauptung, daß die Herstellung eines Erzeugnisses nach Beispiel 2A des Dokuments 2 unweigerlich dazu führe, daß dieses

obligation under Article 114(1) EPC to investigate matters of its own motion, that obligation does not extend as far as investigating an allegation of prior public use where the party who formerly made that allegation has withdrawn from the proceedings and it is difficult to establish all the relevant facts without his co-operation.

3.2 The reason for this is that the obligation to investigate of its own motion imposed on the EPO by Article 114(1) EPC is not unlimited in its scope, but is confined by considerations of reasonableness, and expediency. No department of the EPO ought to expend excessive time or effort on any one case, with consequent detriment to the rest of its activities. If a party to an opposition raises an allegation, such as of prior public use, or of prior oral disclosure, he alone may often be in possession of all the relevant evidence which may be needed to establish that issue. If he then withdraws from the opposition, thereby indicating that he is no longer interested in the outcome of the opposition, then, although the EPO may have the power, depending on the country of residence of relevant witnesses, to compel them to give evidence, either before the EPO or before the court of a Contracting State, in the interest of procedural economy it should not normally investigate the issue any further. The relevant principles in relation to German law are discussed in *Schulte*, "Patentgesetz", (4th edition, Carl Heymanns Verlag), section 35, note 9, page 303. In the Board's view, the same principles are applicable under European law.

3.3 It would be different if a relevant prior public use had, e.g., already been substantiated by documents of undisputed authenticity, or if, as occurred recently (T 629/90, OJ EPO 1992, 654), the material facts with respect to the alleged prior public use were undisputed by the appellant (patentee).

3.4 Accordingly, the Board finds the allegation of prior public use unestablished in the present case.

#### 4. Novelty in relation to cited documents

4.1 An alternative basis for attacking the novelty of the invention was based by the respondent on the allegation that the inevitable consequence of making a product in accordance with Example 2A of document (2) was that

même titre que les divisions d'opposition) soient tenues de procéder à l'examen d'office des faits, elles ne sont pas tenues pour autant d'examiner s'il est vrai, comme l'a affirmé une partie, qu'il y a eu antérieurement utilisation connue du public, dès lors que cette partie s'est depuis retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération.

3.2 En effet, l'obligation d'examiner d'office les faits qui incombe à l'OEB en vertu de l'article 114(1) CBE n'a pas une portée illimitée. elle est limitée par la nécessité de s'en tenir à ce qui est raisonnable et opportun. Aucun service de l'OEB ne doit consacrer trop de temps ou d'efforts à une seule affaire, au détriment de ses autres activités. Lorsqu'une partie à une procédure d'opposition allègue, par exemple, une utilisation antérieure connue du public, ou une divulgation orale antérieure, il arrive souvent qu'elle soit seule en possession de tous les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de ces faits. Si cette même partie se retire par la suite de la procédure d'opposition, indiquant par là qu'elle se désintéresse désormais de son aboutissement, l'OEB, dans le souci de ne pas retarder la procédure, ne doit pas normalement poursuivre l'examen de ces faits, même s'il peut obliger les témoins concernés à témoigner, soit devant l'OEB, soit devant le tribunal d'un Etat contractant, selon le pays où ces témoins ont leur domicile. Les principes applicables en droit allemand sont passés en revue dans *Schulte*, Patentgesetz (4<sup>e</sup> édition, Carl Heymanns Verlag), section 35, note 9, page 303. La Chambre estime que les mêmes principes sont applicables en droit européen.

3.3 Il en irait autrement si l'utilisation antérieure connue du public avait par exemple déjà été établie au vu de documents d'une authenticité indiscutable ou si, comme dans une affaire récente (décision T 629/90, JO OEB 1992, 654), les faits matériels en relation avec l'utilisation antérieure connue du public qui avait été alléguée n'étaient pas contestés par le requérant (titulaire du brevet).

3.4 En conséquence, la Chambre estime dans la présente affaire que c'est à tort qu'il a été allégué l'existence d'une utilisation antérieure connue du public.

#### 4. Nouveauté par rapport aux documents cités

4.1 Une autre objection soulevée par l'intimée à l'encontre de la nouveauté de l'invention est que selon elle, si l'on fabriquait un produit comme il est indiqué dans l'exemple 2A du document (2), l'on obtiendrait nécessairement un

Erzeugnis alle Eigenschaften einer gemäß Anspruch 1 des Streitpatents hergestellten Polyamidfaser hätte. Allerdings wurde, wie bereits die Einspruchsabteilung hervorgehoben hat, glaubhaft angezweifelt, daß das Beispiel 2A tatsächlich genau nachgearbeitet wurde. Die Kammer hat die hierzu vorgebrachten Argumente nochmals geprüft und ist nicht davon überzeugt, daß die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene angebliche Nacharbeitung tatsächlich eine befriedigende Wiederholung des Beispiels 2A darstellt.

4.2 Abgesehen davon zeigt sich bei den im Streitpatent beschriebenen Vergleichsversuchen (Seite 8, Zeilen 34 bis 65), daß Fasern, die in einem Verfahren hergestellt worden waren, das dem des besagten Beispiels 2A aus dem Dokument 2 sehr ähnelte, deutlich schlechtere Wärmeempfindlichkeitswerte aufwiesen als die erfindungsgemäß hergestellten Fasern. Aufgrund dessen vermag die Kammer hier keinen Neuheitsmangel zu erkennen.

4.3 Da der Einspruch zurückgenommen wurde, sieht die Kammer keinen hinreichenden Grund, der Sache weiter nachzugehen, und schließt sich deshalb in der Frage der Neuheit dem Urteil der Einspruchsabteilung an.

#### 5. Erfindersische Tätigkeit

5.1 Die Argumentation der Beschwerdegegnerin vor der Einspruchsabteilung stützte sich im wesentlichen auf die Behauptung mangelnder Neuheit, wobei sich die Beschwerdegegnerin auf eine offenkundige Vorbenutzung und - alternativ dazu - auf das zwangsläufige Ergebnis einer Nacharbeitung des Beispiels 2A aus dem Dokument 2 berief. Die erfindersische Tätigkeit wurde jedoch auch mit dem Dokument 9 angefochten. Diese Entgegenhaltung offenbart im Zusammenhang mit der Herstellung von Fasern das Vermischen mehrerer fester Polymere mit gefrorenen Lösungsmitteln vor dem Arbeitsgang des Erhitzens und Extrudierens, wobei die Lösungsmittel Wasser, Dimethylsulfoxid, Benzol und mit Phenol gemischtes m-Cresol umfassen (S. 3 und 4 der Übersetzung).

5.2 Das Dokument 9 betrifft zwar ein Verfahren, das demjenigen der vorliegenden Erfindung ähnelt, nämlich einen Mischvorgang, der bei niedriger Temperatur vor dem Erhitzen der fertigen Mischung und dem Extrudieren einer Faser durchgeführt wird, bezieht sich aber nicht auf Systeme, bei denen Polyamide in Schwefelsäure vorliegen, und geht auch in keiner Weise auf die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein, nämlich einen besonders niedrigen Wärmeempfindlichkeitswert bei solchen Fasern zu erreichen. Eine Gegenüberstellung der im Streitpatent für die erfindungsgemäßen Beispiele angegebenen Wärmeempfindlichkeits-

that product would have all the properties of a polyamide fibre made in accordance with Claim 1 of the patent in suit. However, as was pointed out by the Opposition Division, the accuracy of the repetition of Example 2A was credibly contested. The Board has reviewed the arguments directed to this issue, and is not satisfied that the alleged repetition performed by the respondent was a satisfactory duplication of Example 2A.

4.2 In addition, it is noted that comparative tests contained in the patent in suit (page 8, lines 34 to 65) show that fibres which had been made by a process which very closely resembled that of the said Example 2A of document (2) had considerably inferior heat sensitivity properties when compared with those made in accordance with the invention. Accordingly, the Board is not satisfied that novelty is lacking on this ground.

4.3 Following the withdrawal of the opposition, the Board sees no sufficient reason to investigate the matter in further detail, and therefore adopts the finding of the Opposition Division on novelty.

#### 5 Inventiveness

5.1 The argument by the respondent before the Opposition Division was directed principally to the allegation of lack of novelty based in the alternative on prior public use, or the inevitable result of the repetition of Example 2A of document (2). However, inventiveness was also challenged on the basis of document (9). It discloses the mixing of a number of solid polymers with frozen solvents, prior to heating and extrusion to produce fibres, the solvents including water, dimethyl sulphoxide, benzene, and m-cresol mixed with phenol (pages 3 and 4 of the translation).

5.2 Although document (9) is concerned with a method which resembles that of the present invention, i.e. a mixing step carried out at a low temperature, prior to heating of the mixture and extrusion of a fibre, the systems with which it is concerned do not include polyamides in sulphuric acid, and it is not in any way concerned with the problem of the invention, which is to achieve particularly low heat sensitivity in such fibres. A comparison of the heat sensitivity figures given in the patent in suit for the Examples in accordance with the invention, as against the comparative Examples II(A) and II(B), shows credibly that a signifi-

produit présentant toutes les propriétés d'une fibre polyamide obtenue conformément aux indications données dans la revendication 1 du brevet en litige. Toutefois, comme l'a fait remarquer la division d'opposition, l'exactitude de la reproduction qui a été faite de l'exemple 2A a pu à juste titre être mise en doute. La Chambre a réexaminé les arguments avancés à ce sujet et n'est pas convaincue que la reproduction de l'exemple 2A à laquelle déclare avoir procédé l'intimée ait été satisfaisante.

4.2 De surcroît, il est à noter qu'il ressort des essais comparatifs décrits dans le brevet attaqué (page 8, lignes 34 à 65) que des fibres fabriquées selon un procédé très proche de celui utilisé dans l'exemple 2A du document (2) ont des propriétés de sensibilité thermique très inférieures à celles de fibres obtenues selon l'invention. La Chambre n'est donc pas convaincue qu'il convient de conclure pour cette raison à l'absence de nouveauté de l'invention.

4.3 L'opposition ayant été retirée, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail cette question et se rallie par conséquent à l'opinion émise par la division d'opposition en ce qui concerne la nouveauté.

#### 5. Activité inventive

5.1 Dans l'argumentation qu'elle a développée devant la division d'opposition, l'intimée a dénoncé essentiellement l'absence de nouveauté de l'invention, en faisant valoir soit qu'il y avait eu utilisation antérieure connue du public, soit que la reproduction de l'exemple 2A du document (2) conduisait nécessairement au même produit que le produit selon l'invention. Toutefois, l'activité inventive a également été contestée sur la base du document (9). Celui-ci divulgue le mélange de plusieurs polymères solides avec des solvants gélifiés, suivi du chauffage et de l'extrusion en vue de produire des fibres, les solvants comprenant de l'eau, du diméthylsulfoxyde, du benzène et du m-crésol mélangé à du phénol (pages 3 et 4 de la traduction).

5.2 Bien que le document (9) traite d'une méthode qui ressemble à celle de la présente invention, à savoir un mélange effectué à basse température, suivi du chauffage du mélange et de l'extrusion d'une fibre, il ne prévoit pas le mélange de polyamides avec de l'acide sulfurique, et il ne traite nullement du problème à résoudre par l'invention, qui est d'obtenir des fibres ayant une sensibilité thermique particulièrement basse. Il n'est que de comparer les chiffres de sensibilité thermique indiqués dans le brevet en litige pour les exemples selon l'invention et les chiffres indiqués dans les exemples comparatifs II(A) et II(B)



werte und derjenigen der Vergleichsbeispiele II (A) und II (B) zeigt glaubhaft, daß sich die Wärmeempfindlichkeit durch die Erfindung deutlich verbessern läßt.

5.3 Der fachkundige Leser könnte zwar vielleicht aus dem Dokument 9 folgern, daß das dort offenbarte Verfahren auch auf Polyamidfasern - möglicherweise in Gegenwart von Schwefelsäure - anwendbar ist, er findet jedoch keinen Hinweis darauf, daß sich bei Anwendung dieses Verfahrens auf das Polyamid-Schwefelsäure-System ein besonderer Vorteil oder gar der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erzielte ganz spezifische Vorteil einstellen würde. Daher kommt die Kammer nicht zu der Auffassung, daß sich die vorliegende Erfindung in naheliegender Weise aus dieser Entgegenhaltung ergibt, und weist den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück. Da die vorliegende Beschwerde schon einige Zeit zurückreicht, die Beschwerdegegnerin den Einspruch zurückgenommen hat und die erfinderische Tätigkeit nach Einschätzung der Kammer durch die Entgegenhaltungen nicht ernsthaft in Frage gestellt wird, sieht die Kammer - in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPÜ - keine Veranlassung, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

#### 6. Schlußfolgerung

Die Kammer weist alle Angriffe gegen das Patent zurück und gibt dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin statt; eine Stellungnahme zu den Hilfsanträgen erübrigt sich damit. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents wird gemäß den Erfordernissen der Artikel 54 und 56 EPÜ für neu und erfinderisch erachtet; der Anspruch ist daher gewährbar. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 beziehen sich auf Abwandlungen der in Anspruch 1 definierten Faser bzw. ein Fadenbündel oder einen Cord, die alle aus Fasern bestehen, die unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallen; allein aus diesem Grund können sie ebenfalls aufrechterhalten werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2 Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit den von der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 1991 eingereichten Ansprüchen und der Beschreibung in der erteilten Fassung mit den im selben Schreiben vorgeschlagenen Änderungen aufrechtzuerhalten.

cant improvement in heat sensitivity is attainable in accordance with the invention.

5.3 The skilled reader of document (9) might appreciate that the technique there disclosed is capable of application to polyamide fibres, possibly in the presence of sulphuric acid, but there is no suggestion that the adoption of that procedure in the polyamide/sulphuric acid system would afford any particular advantage, still less the particular advantage attained in accordance with the invention. Consequently, the Board does not consider that this document renders the present invention obvious, and the objection of lack of inventive step is rejected. Taking into account the age of the present appeal, the fact that the opposition has been withdrawn by the respondent, and the Board's view that the issue of inventiveness is not open to serious dispute in the light of the cited prior art, in the exercise of its discretion under Article 111(1) EPC the Board saw no reason to refer that issue back to the Opposition Division.

#### 6. Conclusion

As the Board has rejected all the attacks on the patent, it allows the appellant's main request and has no need to comment on the auxiliary requests. The subject-matter of Claim 1 of the patent in issue is accepted to be novel, and involves an inventive step as required by Articles 54 and 56 EPC, and the claim is therefore patentable. The dependent Claims 2 to 10 relate to modifications of the fibre covered by Claim 1, or a thread bundle, or a cord, all made of fibres falling wholly within the scope of Claim 1, and on that ground alone they are also entitled to be upheld.

#### Order

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

1 The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent with claims as submitted by the appellant in its letter of 7 October 1991, together with the description as granted, subject to the amendments proposed in the same letter.

pour constater que l'invention permet d'obtenir une amélioration considérable de la sensibilité thermique.

5.3 En lisant le document (9), l'homme du métier se rendra peut-être compte que la technique qui y est divulguée peut être appliquée aux fibres de polyamides, éventuellement en présence d'acide sulfurique, mais rien ne dit que l'adoption de ce procédé dans le mélange polyamide/acide sulfurique présenterait un quelconque avantage, ni à plus forte raison l'avantage spécifique obtenu selon l'invention. Par conséquent, la Chambre ne considère pas que la présente invention découle d'une manière évidente de ce document et elle rejette donc l'objection relative au manque d'activité inventive. Vu la date tardive à laquelle a été formé le présent recours et le fait que l'intimée a retiré son opposition, la Chambre, estimant que les antériorités citées ne permettent pas de mettre sérieusement en doute l'existence d'une activité inventive, juge dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 111(1) CBE que l'examen de cette question ne doit pas être soumis à nouveau à la division d'opposition.

#### 6. Conclusion

N'ayant retenu aucune des objections formulées à l'encontre de l'objet du brevet, la Chambre fait droit à la requête principale de la requérante, si bien qu'elle n'a pas à se prononcer sur ses requêtes subsidiaires. Elle considère que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige est nouveau et implique une activité inventive, comme l'exigent les articles 54 et 56 CBE; cet objet est donc brevetable. Les revendications dépendantes 2 à 10 concernent soit des variantes de la fibre couverte par la revendication 1, soit un faisceau de filaments ou un câblé qui sont tous constitués de fibres entièrement comprises dans la portée de la revendication 1, raison suffisante pour justifier le maintien par ailleurs de ces revendications.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base des revendications déposées par la requérante dans sa lettre du 7 octobre 1991 et de la description du brevet tel que délivré, sous réserve qu'il ait été apporté les modifications proposées dans ladite lettre.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3 vom 28. Februar 1992**  
**T 635/88 - 3.2.3**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C T Wilson  
 Mitglieder: J - C Saisset  
 F. Brösamle

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
 De Erven G. de Boer B. V.

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
 M. & E. B. V.

**Stichwort: Identifizierbarkeit des Einsprechenden/DE ERVEN G. DE BOER B. V.**

**Artikel: 99 (1) EPÜ**

**Regel: 55 a), 56 (1), (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Unzulässigkeit des Einspruchs"**

*Leitsätze*

*I. Hat die Beschwerdekammer oder die Einspruchsabteilung berechnigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden, so ist sie befugt, den angeleglichen Einsprechenden jederzeit dazu aufzufordern, zur Ausräumung dieses Zweifels beizutragen, zum Beispiel durch Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid gemäß Artikel 117 (1) g) EPÜ.*

*II. Kommt der angebliche Einsprechende dieser Aufforderung nicht nach und bleiben somit die Zweifel bestehen, so ist der Einspruch als unzulässig zu verwerfen (vgl. T25/85, ABI EPA 1986, 81).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 063 184 wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 587.4 erteilt und die Erteilung am 16. April 1986 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.

II. Mit Schreiben vom 31. Juli 1986, das am 1 August 1986 eingereicht wurde, legte Herr E. von der niederländischen Beratungsfirma für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes M. & E. B. V. Einspruch gegen dieses Patent ein.

III. Mit Schreiben vom 26. Januar 1987 brachte der Vertreter der Patentinhaberin folgendes vor:

- M. & E. B. V. handele im Auftrag der Firma S. B. V.

- Nach erfolglosen Lizenzverhandlungen sei die Firma S. von der Patentinhaberin am 4. August 1986 vor einem niederländischen Gericht wegen Verletzung zunächst des niederländischen Patents Nr. 178 474 und später des hier vorliegenden europäischen Patents verklagt worden.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.3 dated 28 February 1992**  
**T 635/88 - 3.2.3**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: C.T. Wilson  
 Members: J.-C. Saisset  
 F. Brösamle

**Patent proprietor/Respondent: De Erven G. de Boer B.V.**

**Opponent/Appellant: M. & E. B.V.**

**Headword: Opponent-Identifiability/DE ERVEN G. DE BOER B.V.**

**Article: 99(1) EPC**

**Rule: 55(a), 56(1) and (2) EPC**

**Keyword: "Inadmissibility of opposition"**

*Headnote*

*I. If the Board of Appeal or the Opposition Division has a legitimate doubt as to the identity of the real opponent, it has the power to request the alleged opponent at any time to assist in removing this doubt, e.g. by means of a written sworn statement in accordance with Article 117(1)(g) EPC.*

*II. The failure of the alleged opponent to comply with such a request, so that the doubt remains, has the effect that the opposition must be rejected as inadmissible (cf T25/85, OJ EPO 1986, 81).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 063 184 was granted on the basis of European patent application No 81 200 587.4 and its grant was published in the European Patent Bulletin on 16 April 1986.

II. By letter dated 31 July 1986 filed on 1 August 1986 Mr E., from M. & E. B.V., a Dutch consultancy firm in the field of industrial property, filed an opposition against this patent.

III. By letter dated 26 January 1987 the patent proprietor's representative submitted that:

- M & E. B.V. was acting on behalf of S. B.V.;

- after unsuccessful licence negotiations, S had been summoned by the patent proprietor before a Dutch court on 4 August 1986 for infringement initially of the Dutch patent No 178 474 and subsequently of the present European patent;

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.3, en date du 28 février 1992**  
**T 635/88 - 3.2.3**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C.T. Wilson  
 Membres: J.-C. Saisset  
 F. Brösamle

**Titulaire du brevet/intimé: De Erven G. de Boer B.V.**

**Opposant/requérant: M. & E. B.V.**

**Référence: Opposant - possibilité d'identification/DE ERVEN G. DE BOER B.V.**

**Article: 99(1) CBE**

**Règle: 55 a), 56(1) et (2) CBE**

**Mot-clé: "Irrecevabilité de l'opposition"**

*Sommaire*

*I. Si la chambre de recours ou la division d'opposition ont de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, elles peuvent à tout moment demander au soi-disant opposant de les aider à dissiper ces doutes, par exemple en produisant une déclaration écrite faite sous la foi du serment, conformément à l'article 117(1)g) CBE*

*II. Si le soi-disant opposant ne satisfait pas à cette demande, et que de ce fait les doutes subsistent, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité (cf décision T25/85, JO OEB 1986, 81).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 063 184 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 81 200 587.4, et la mention de cette délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets du 16 avril 1986.

II. Par lettre en date du 31 juillet 1986, reçue par l'Office le 1<sup>er</sup> août 1986, M. E., travaillant chez M. & E. B.V., cabinet néerlandais de conseils en propriété industrielle, a formé opposition audit brevet.

III. Dans une lettre en date du 26 janvier 1987, le mandataire du titulaire du brevet a allégué que:

- M. & E. B. V. agissait pour le compte de S. B. V.;

- après l'échec de négociations portant sur la concession d'une licence, S avait été assigné le 4 août 1986 par le titulaire du brevet devant un tribunal néerlandais dans le cadre d'une action en contrefaçon concernant tout d'abord le brevet néerlandais n° 178 474, puis l'actuel brevet européen;

- Während der Lizenzverhandlungen sei S von Herrn E. beraten und vertreten worden. Zum Beweis für diese Behauptung legte er eine Kopie eines Auszugs aus dem Schriftsatz des Anwalts der Firma S vom 4. August 1986 vor. Auf Seite 9 dieses Schriftsatzes heißt es, daß die Beklagte mit Einspruchsschrift vom 31. Juli 1986 beim EPA Einspruch gegen ein am 16 April 1986 bekanntgemachtes europäisches Patent eingelegt habe.

IV. Mit Schreiben vom 14. April 1987 erhielt Herr E die Behauptung aufrecht, daß M & E im eigenen Namen gemäß Artikel 99 EPÜ handele.

V. In seiner Erwiderung vom 26. Mai 1987 zog der Vertreter der Patentinhaberin eine Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern an, wonach ein von einem "zugelassenen Vertreter" zwar im eigenen Namen, aber im Auftrag eines anderen eingelegt. Einspruch nicht zulässig ist. Er folgerte daraus, daß dies auch dann gelten müsse, wenn der Einspruch von einem anderen eingelegt werde, der kein zugelassener Vertreter sei. Er legte ferner die Kopie eines Fernschreibens von Herrn E. vom 26. Juni 1986 vor, aus dem hervorging, daß M. & E die Interessen von S wahrnahm.

VI. Mit Bescheid vom 20. April 1988 teilte die Formalprüfungsstelle den Beteiligten mit, daß der Einspruch nicht zulässig sei, da die Identität des wahren Einsprechenden nicht innerhalb der in Artikel 99(1) EPÜ vorgeschriebenen Frist von neun Monaten festgestellt worden sei.

VII. Am 20. Juni 1988 reichte Herr E zusammen mit seiner Stellungnahme eine Bescheinigung des niederländischen Patentamts ein, aus der hervorgeht, daß der von M & E. B. V. in dieser Sache eingelegte Einspruch in das Register des Patentamts eingetragen und auch im Europäischen und im niederländischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

VIII. Mit einer auf Artikel 99(1) und Regel 56(1) EPÜ gestützten Entscheidung vom 14. Oktober 1988 wies der Formalsachbearbeiter in Wahrnehmung der Geschäfte der Einspruchsabteilung des EPA den Einspruch als unzulässig zurück. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß Herr E den Einspruch im Auftrag von S. eingelegt habe.

IX. Am 14. Dezember 1988 legte die von Herrn E vertretene Firma M & E B. V. Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß.

X. In der am 14. Februar 1989 eingegangenen Beschwerdebegründung hält die Beschwerdeführerin an ihren bereits in der Einspruchsschrift vorge-

- during the negotiations S. was assisted and represented by Mr E. In support of this contention he produced a copy of a part of the pleadings dated 4 August 1986 of S.'s lawyer. On page 9 of this note it is stated that the defendant had filed an opposition against a European patent published on 16 April 1986 with notice of opposition dated 31 July 1986 filed at the EPO.

IV. By letter dated 14 April 1987, Mr E. maintained that M. & E. was acting on its own, according to Article 99 EPC.

V. In his reply dated 26 May 1987, the patent proprietor's representative referred to many decisions of the Boards of Appeal according to which a notice of opposition filed by a "professional representative" under his own name, while acting on behalf of another person, is not admissible. He concluded that no difference should be made when a notice of opposition is filed by any other person not being a professional representative. He produced also a copy of a telex from Mr E. of 26 June 1986 showing that M. & E. were looking after the interests of S.

VI. In a communication dated 20 April 1988 the Formalities Section informed the parties that the opposition was inadmissible due to the lack of identification of the real opponent within the nine-month period prescribed in Article 99(1) EPC.

VII. On 20 June 1988, Mr. E. filed with his observation a certificate from the Dutch Patent Office indicating that the opposition filed in this case by M & E B.V. has been entered in the Register of that patent office and also announced in the European Patent Bulletin and in the Netherlands patent bulletin.

VIII. In a decision dated 14 October 1988 based on Article 99(1) and Rule 56(1) EPC, the formalities officer acting for the Opposition Division of the EPO rejected the notice of opposition as inadmissible. The reason given was that Mr E filed the opposition on behalf of S.

IX. On 14 December 1988, M & E. B.V. represented by Mr E., lodged an appeal against this decision and duly paid the fee.

X. In the statement of grounds received on 14 February 1989 the appellant maintained all arguments already put forward in its opposition.

- lors des négociations, S. était assisté et représenté par M. E. A l'appui de ses dires, le mandataire du titulaire du brevet a produit une copie d'un passage de la plaidoirie de l'avocat de S., en date du 4 août 1986. A la page 9 de ladite copie, il était indiqué que le défendeur avait fait opposition à un brevet européen publié le 16 avril 1986, en déposant à l'OEB un acte d'opposition daté du 31 juillet 1986.

IV. Dans une lettre en date du 14 avril 1987, M. E. a affirmé que M. & E. agissait pour son propre compte, conformément à l'article 99 CBE.

V. Dans sa réplique du 26 mai 1987, le mandataire du titulaire du brevet a cité de nombreuses décisions des chambres de recours déclarant irrecevable l'acte d'opposition déposé en son propre nom par un "mandataire agréé" agissant en réalité pour le compte d'un tiers. Il a estimé qu'il ne devrait pas en être autrement lorsque l'acte d'opposition est déposé par une personne autre qu'un mandataire agréé, et a produit en outre la copie d'un télex de M. E. du 26 juin 1986 prouvant que M. & E. défendait les intérêts de S.

VI. Par une notification en date du 20 avril 1988, la section des formalités a informé les parties que l'opposition était irrecevable, les indications relatives à l'identité du véritable opposant n'ayant pas été produites dans le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE.

VII. Le 20 juin 1988, M. E. a présenté ses observations, en joignant un certificat de l'Office néerlandais des brevets comme quoi l'opposition formée dans la présente affaire par M. & E. B.V. avait été inscrite dans le registre de cet office des brevets et avait également été annoncée dans le Bulletin européen des brevets ainsi que dans le Bulletin néerlandais des brevets.

VIII. Par décision en date du 14 octobre 1988, fondée sur l'article 99(1) et sur la règle 56(1) CBE, l'agent des formalités, agissant en lieu et place de la division d'opposition de l'OEB, a rejeté l'acte d'opposition comme irrecevable, au motif que M. E. avait en réalité formé opposition pour le compte de S.

IX. Le 14 décembre 1988, M. & E. B.V., représenté par M. E., a introduit un recours contre cette décision et a dûment acquitté la taxe correspondante.

X. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 14 février 1989, le requérant a maintenu tous les arguments qu'il avait présentés auparavant.

brachten Argumenten fest und weist darauf hin, daß im Einspruchsverfahren

- die Firma M & E. B. V., die eine juristische Person mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ sei, die einzige Einsprechende sei;

- sich juristische Personen gemäß Artikel 133 EPÜ nicht von einem zugelassenen Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ vertreten zu lassen brauchen;

- sich infolgedessen die Firma M. & E. B. V. von Herrn E., einem ihrer Direktoren, vertreten lassen könne, der als natürliche Person und in seiner Eigenschaft als rechtlicher Vertreter handle.

Außerdem wies die Beschwerdeführerin auf folgendes hin:

- Jedermann, der Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat habe, dürfe im eigenen Namen Einspruch einlegen.

- Dies treffe auf die Firma M. & E. B. V. zu; infolgedessen spiele es für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs keine Rolle, welche Beziehung zwischen der Einsprechenden und einer wie auch immer gearteten dritten Person bestehe.

XI. In seiner Erwiderung vom 8. März 1989 wiederholte der Vertreter der Patentinhaberin, es sei sehr unwahrscheinlich, daß eine Firma wie M. & E. B. V., bei der es sich um "internationale Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" handle, aus eigenem Antrieb Einspruch einlege; sofern nicht ein eindeutiges Interesse dieser Beratungsfirma selbst nachgewiesen werde, könne davon ausgegangen werden, daß ein unter diesen Umständen eingeleiteter Einspruch in Wirklichkeit im Interesse und damit im Auftrag eines Dritten erfolge. Im vorliegenden Fall zeige insbesondere die Kopie des Schriftsatzes des Anwalts von S., in dem auf den von M. & E. B. V. am 31. Juli 1986 eingereichten Einspruch verwiesen werde, daß diese Beratungsfirma nicht selbständig handle.

XII. Mit Bescheid vom 13. September 1990 stellte die Kammer fest, daß berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden, die mit der Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar seien, und forderte die Firma M & E. B. V. aufgrund des Artikels 117 (1) g) EPÜ auf, schriftlich unter Eid zu erklären, daß sie im eigenen Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handle. Die Kammer wies darauf hin, daß sie den Zweifel als weiterhin gegeben und den Einspruch als unzulässig ansehen könne, wenn diese Erklärung nicht innerhalb von zwei Monaten eingereicht werde.

paper and pointed out that, in the opposition proceedings:

- the sole opponent was the company M. & E. B.V. which is a legal person having its residence in one of the Contracting States of the EPC;

- according to Article 133 EPC such legal person shall not be compelled to be represented by a professional representative within the meaning of Article 134 EPC;

- consequently M. & E. B.V. may be represented by Mr E., one of its Directors acting as a natural person and in his capacity as the legal representative.

Moreover, the appellant underlined that:

- any person who fulfils the requirements of being an opponent domiciled within the Contracting States may at his discretion file an opposition in his own name;

- M. & E. B.V. did so and consequently it does not matter whatever relationship there would exist or not between the opponent and whatever other person for judging the admissibility of an opposition.

XI. In his reply dated 8 March 1989, the patent proprietor's representative maintained that it was quite unlikely that a firm like M. & E. B.V., as "International Consultants and brokers in industrial property", would file an opposition of their own accord because unless a clear interest of that consultancy firm itself was shown, it could be assumed that an opposition filed under these conditions was in fact in the interest and therefore on behalf of a third party. Especially in the present case, the copy of the pleadings of S.'s lawyer referring to the notice of opposition filed by M. & E. B.V. on 31 July 1986 revealed that there was no support for the independence of that consultancy firm.

XII. In a communication dated 13 September 1990, the Board, noting that a legitimate doubt existed as to the real opponent's identity, and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC, asked M. & E. B.V. on the basis of Article 117(1) g) EPC, for a sworn statement in writing pointing out that this firm was acting in its own name and not on behalf of anyone else. The Board underlined that, if the sworn statement was not filed within a two-month delay, they could consider that the doubt remained and that the opposition was not admissible.

dans son acte d'opposition et a indiqué que, dans cette procédure d'opposition:

- l'unique opposant était le cabinet M. & E. B.V., personne morale domiciliée dans l'un des Etats contractants de la CBE;

- conformément à l'article 133 CBE, de telles personnes morales ne sont pas tenues de se faire représenter par un mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE;

- en conséquence, M. & E. B.V. pouvait être représenté par M. E., l'un de ses directeurs, agissant en qualité de personne physique ayant reçu pouvoir pour représenter le cabinet.

En outre, le requérant a souligné que:

- toute personne domiciliée dans l'un des Etats contractants, comme l'exige la Convention, est libre de former une opposition en son propre nom;

- c'est ce qu'avait fait M. & E. B.V. et, en conséquence, pour ce qui est de la recevabilité de l'opposition, peu importait les relations qui existaient ou non entre l'opposant et toute autre personne

XI. Dans sa réplique en date du 8 mars 1989, le mandataire du titulaire du brevet a affirmé qu'il est très invraisemblable qu'un cabinet de "Conseils et agents internationaux en propriété industrielle", tel que M & E. B.V., forme une opposition de son propre chef, car à moins que l'on ne constate que ce cabinet lui-même avait clairement intérêt à former cette opposition, il y a tout lieu de penser qu'une opposition formée dans de telles conditions est formée en réalité dans l'intérêt et donc pour le compte d'un tiers. Or, justement, dans l'affaire en cause, il ressort de la copie de la plaidoirie dans laquelle l'avocat de S. faisait valoir l'acte d'opposition déposé le 31 juillet 1986 par M & E. B.V. que le cabinet de conseils n'agissait pas en toute indépendance.

XII. Dans une notification en date du 13 septembre 1990, la Chambre, constatant qu'il existait de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, alors que, selon la règle 55a) CBE, cette identité ne doit faire aucun doute, a demandé à M & E. B.V., en vertu de l'article 117(1)g) CBE, de produire une déclaration écrite sous la foi du serment comme quoi le cabinet agissait pour son propre compte, et non pour le compte d'un tiers. La Chambre a signalé que, si la déclaration écrite faite sous la foi du serment n'était pas produite dans un délai de deux mois, elle considérerait qu'il subsistait des doutes et que l'opposition n'était pas recevable.

XIII. Mit Schreiben vom 19. September 1990 brachte der Vertreter der Patentinhaberin vor, aus der eidlichen Erklärung sollte hervorgehen, daß die Firma M. & E. nicht nur "derzeit" im eigenen Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handle, sondern daß dies auch zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs der Fall gewesen sei.

XIV. In ihrer Erwiderung vom 13. November 1990 bestritt M. & E. B. V. die Relevanz des anwaltlichen Schriftsatzes (s. Nr. III letzter Absatz). Sie behauptete, sie habe beim EPA einen rechtlich einwandfreien Einspruch eingelegt; da sie kein "zugelassener Vertreter" im Sinne des EPÜ sei, kämen die für zugelassene Vertreter geltenden Regeln und Vorschriften gar nicht zur Anwendung. Sie plädierte dafür, daß die Kammer sie als normale Einsprechende betrachten solle, und verwahrte sich dann dagegen, daß Artikel 117(1)g EPÜ in diesem Fall überhaupt zur Anwendung komme, da sie insbesondere in der amtlichen Bescheinigung des niederländischen Patentamts vom 21. Juni 1988, die am 15. Juli 1988 während des Einspruchsverfahrens eingereicht worden sei, als ordentliche Einsprechende anerkannt werde. Sie halte die Aufforderung der Kammer zur Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid nach dem Patentübereinkommen und jedem anderem Rechtssystem für rechtlich unzulässig, da nach internationalem Recht niemand das Recht auf Einspruch gegen eine Patentanmeldung verwehrt werden könne. Abschließend äußerte sie, sie könne eine solche Erklärung unter Eid abgeben, hat dies aber dann nicht getan.

XV. Da bei der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage bezüglich der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern für Beschwerden gegen Entscheidungen anhängig war, die - wie hier - von einem Formalsachbearbeiter im Namen der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung des EPA getroffen worden sind, wurde den Beteiligten mit Bescheid vom 12. Juli 1991 mitgeteilt, daß die Kammer die vorliegende Sache erst dann weiterarbeiten werde, wenn die Große Beschwerdekammer in der Sache G 2/90 entschieden habe. In ihrer Entscheidung vom 4. August 1991 (siehe G 2/90, ABI. EPA 1992, 10) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die technischen Kammern für derartige Beschwerden zuständig seien. Infolgedessen setzt die hier befähigte Beschwerdekammer die Bearbeitung dieser Sache fort.

XIII. By letter dated 19 September 1990 the patent proprietor's representative submitted that the sworn statement should not only point out that M. & E. was "presently" acting in its own name and not on behalf of anyone else, but also that this was the case at the time that the notice of opposition was filed.

XIV. In its answer dated 13 November 1990 M. & E. B. V. contested the relevancy of the pleadings (see above section III, last paragraph). They maintained that they had filed a legally correct opposition before the EPO and since they were not "professional representatives" in the sense of the EPC, none of the rules and/or directives for professional representatives were applicable at all. Then, arguing that the Board should consider them as any other normal opponent, they denied any and all applicability of Article 117(1)g EPC, in particular since the Official Certificate of the Dutch Patent Office dated 21 June 1988 and filed on 15 July 1988 during the opposition proceedings, marked them as an admissible regular opponent. They consider that the demand of the Board relating to the sworn statement in writing was legally inadmissible under the Patent Convention and under any legal system because under international law nobody can be denied his free right to oppose any patent application if he so desires. Finally, they stated that they could make such a sworn statement, but they did not in fact file any sworn statement.

XV. Because a question had been submitted to the Enlarged Board of Appeal relating to the responsibility of the Technical Boards of Appeal for the examination of appeals from the decisions which, as in the present case, had been taken by a formalities officer on behalf of the EPO's Examining or Opposition Division, it was announced to the parties, by communication dated 12 June 1991, that the Board would not proceed further with the present case until the Enlarged Board of Appeal had taken its decision in case G 2/90. In this decision dated 4 August 1991 (see G 2/90, OJ EPO 1992, 10) the Enlarged Board decided that the Technical Boards were responsible for such appeals. Consequently, the present Board of Appeal proceeds further with the case.

XIII. Dans une lettre en date du 19 septembre 1990, le mandataire du titulaire du brevet a allégué qu'il devrait être précisé dans la déclaration ou serment que M. & E. B. V. agissait pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers, non seulement "à l'heure actuelle", mais également lors du dépôt de l'acte d'opposition.

XIV. Dans sa réponse en date du 13 novembre 1990, M. & E. B. V. a contesté que la plaidoirie de l'avocat de S. puisse être invoquée dans la présente affaire (cf. ci-dessus point III, dernier paragraphe). Selon ce cabinet, l'opposition qu'il avait formée devant l'OEB était juridiquement valable, et, le cabinet n'étant pas un cabinet de "mandataires agréés" au sens de la CBE, aucune des règles et/ou des directives concernant les mandataires agréés ne lui étaient applicables. Puis, alléguant que la Chambre devait traiter son cabinet comme n'importe quel autre opposant classique, M. & E. B. V. a contesté que l'article 117(1)g CBE puisse lui être appliqué en quoi que ce soit, puisque le certificat officiel en date du 21 juin 1988 délivré par l'office néerlandais des brevets, qu'il avait produit le 15 juillet 1988 au cours de la procédure d'opposition, prouvait notamment que son opposition était normale et recevable. M. & E. B. V. a estimé que la demande de déclaration écrite sous la foi du serment était irrecevable, que ce soit au regard de la Convention sur le brevet européen ou de n'importe quel autre ordre juridique, car en droit international une personne souhaitant faire opposition à une demande de brevet ne peut se voir refuser ce droit. Finalement, bien qu'ayant déclaré qu'il pourrait faire une déclaration écrite sous la foi du serment, M. & E. B. V. s'est abstenu en réalité de produire une telle déclaration.

XV. La Grande Chambre de recours ayant été saisie de la question de savoir si les chambres de recours techniques sont compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions qui, comme dans la présente espèce, ont été prises par un agent des formalités agissant en lieu et place de la division d'examen ou de la division d'opposition de l'OEB, il a été annoncé aux parties, par notification en date du 12 juin 1991, que la Chambre entendait surseoir à statuer jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué dans l'affaire G 2/90. Dans la décision qu'elle a rendue le 4 août 1991 (cf. G 2/90, JO OEB 1992, 10), la Grande Chambre de recours a décidé que les chambres techniques étaient compétentes pour connaître de tels recours. En conséquence, la Chambre reprend l'examen de l'affaire.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es eindeutig, daß jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen kann. Unter "jedermann" im Sinne des Artikels 58 EPÜ ist jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft zu verstehen. Im vorliegenden Fall steht fest, daß M. & E. B. V. eine juristische Person ist.

3. Gemäß Artikel 133 (3) EPÜ können natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf.

Es wird nicht bestritten, daß die Firma M. & E. ihren Wohnsitz oder Sitz in den Niederlanden - einem Vertragsstaat - hat und daß Herr E. einer ihrer Direktoren ist.

Die Kammer erkennt daher an, daß Herr E. in seiner Eigenschaft als bevollmächtigter Vertreter der Firma M. & E. B. V. im Sinne des Artikels 133 (3) EPÜ handelt.

4 Die Beschwerdegegnerin (die auch die Patentinhaberin ist) wendet dagegen ein, daß im vorliegenden Fall die Firma M. & E. B. V. (die, wie oben dargelegt, durch Herrn E. ordnungsgemäß vertreten wird) nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag der Firma S. B. V. handle. Sie weist ferner darauf hin, daß nach ihrem Dafürhalten eine Firma "internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" kein Interesse daran haben könne, gegen ein Patent Einspruch einzulegen.

5. Dementsprechend ist zur Beantwortung der Frage, ob der Einspruch zulässig ist, folgendes zu klären:

1. Ist im Einspruchsverfahren vor dem EPA mangelndes Interesse an einem Einspruch gegen ein Patent ein Grund, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen?

2. Ist eine Firma "internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" berechtigt, im eigenen Namen beim EPA Einspruch gegen ein europäisches Patent einzulegen?

## Reasons for the Decision

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

2. Article 99(1) EPC clearly states that any person may give notice of opposition to the European Patent Office to the European patent granted. "Any person" is to be construed in line with Article 58 EPC as meaning any natural person, any legal person or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it. In this instance, it is established that M. & E. B.V. is a legal person.

3. Under Article 133(3) EPC, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the Contracting States may be represented in proceedings established by the EPC by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations.

It is not disputed that the firm M. & E. has its residence or principal place of business in the Netherlands, which is one of the Contracting States and that Mr E. is one of its Directors.

Therefore, the Board accepts that Mr E. is acting in his capacity as the authorised representative of the firm M. & E. B.V. within the meaning of Article 133(3) EPC.

4. Nevertheless the respondent (who is also the patentee) objects that in the present case the firm M. & E. B.V. (duly represented by Mr E. as demonstrated above) is not acting in its own name but on behalf of S. B.V. He also points out that, in his view, such "International consultants and brokers in industrial property" have no interest in opposing patent rights.

5. Accordingly, the questions to be answered in order to decide whether the opposition was admissible or not are:

1. Is, in opposition proceedings before the EPO, a lack of interest in opposing patent rights a ground of inadmissibility of the opposition?

2. Is a firm of "International consultants and brokers in industrial property" legally entitled to file an opposition against a European patent before the EPO in its own name and, if the answer is yes,

## Motifs de la décision

1. Le recours répondant aux conditions exigées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE, il est recevable.

2 L'article 99(1) CBE précise expressément que "toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets" Les termes "toute personne" doivent être interprétés, conformément à l'article 58 CBE, comme signifiant toute personne physique ou morale et tout organisme, assimilé à une personne morale en vertu du droit dont il relève. Dans la présente espèce, il est établi que M. & E. B.V. est une personne morale.

3. Conformément à l'article 133(3) CBE, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la CBE; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé.

Il est indiscutable que le cabinet M. & E. a son domicile ou son siège aux Pays-Bas, c'est-à-dire dans l'un des Etats contractants, et que M. E est un de ses directeurs

En conséquence, la Chambre admet que M. E. agit en qualité de personne ayant reçu pouvoir de représenter le cabinet M. & E. B.V., au sens de l'article 133(3) CBE.

4. Toutefois, l'intimé (le titulaire du brevet) objecte qu'en l'espèce le cabinet M. & E. B.V. (dûment représenté par M. E., comme il a été expliqué ci-dessus) n'agit pas en son propre nom, mais pour le compte de S. B.V., Il fait également remarquer qu'à son avis un tel cabinet de "conseils et agents internationaux en propriété industrielle" n'a aucun intérêt à agir en tant qu'opposant à un brevet.

5. En conséquence, les questions auxquelles il conviendra de répondre pour juger si l'opposition est recevable ou non sont les suivantes:

1. Dans une procédure d'opposition devant l'OEB, l'opposition peut-elle être jugée irrecevable au motif que l'opposant n'a pas d'intérêt pour agir dans la procédure?

2. Un cabinet de "conseils et agents internationaux en propriété industrielle" est-il du point de vue juridique habilité à former opposition en son propre nom devant l'OEB à l'encontre d'un brevet européen? et, dans l'affirmative,

3 Wenn ja, ist der Einspruch auch dann zulässig, wenn berechnigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen?

6 Zur ersten Frage stellt die Kammer fest, daß die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nicht dargetan hat, welches Interesse sie an einem Einspruch gegen das Patent hat; entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin ist nach dem Europäischen Patentübereinkommen jedoch kein besonderes Interesse erforderlich, damit ein Einspruchsverfahren in Gang gesetzt werden kann (siehe z.B. Dr. Singer, "Europäisches Patentübereinkommen", Seite 377, Rdn 3) Daher kann mangelndes Interesse an einem Einspruch gegen ein Patent nicht als Unzulässigkeitsgrund angesehen werden

7. Unter Nummer 2 wird festgestellt, daß eine Firma, die wie M. & E. B. V. eine juristische Person ist, gemäß Artikel 99 (1) EPÜ berechtigt ist, Einspruch einzulegen, so daß die zweite Frage zu bejahen ist

Die Bejahung der zweiten Frage setzt jedoch nach Auffassung der Kammer voraus, daß die Identität des "jedermann" im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ eindeutig feststeht. Das heißt also, daß "jedermann", der Einspruch einlegt, tatsächlich im eigenem Namen und nicht im Auftrag eines Dritten handelt.

8. In der Entscheidung T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) heißt es, daß ein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ sich nicht selbst als Einsprechenden angeben darf, wenn er für einen Mandanten handelt. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Firma M. & E. B. V. weder im Sinne des Artikels 134 EPÜ noch im Sinne des Artikels 133 EPÜ ein Vertreter, sondern eine juristische Person im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ (s. Nr. 2).

8.1 Allerdings wird die Entscheidung T 10/82 mit zwei miteinander verknüpften Tatbeständen begründet:

1. Die Person, die sich als Einsprechender ausgegeben hatte, war ein zugelassener Vertreter im Sinne des Artikels 134 EPÜ.

2. Diese Person handelte für ihren Mandanten

8.2 Nach Auffassung der Kammer kann der erste Tatbestand die Zulässigkeit eines Einspruchs, nicht in Frage stellen (s. Art 99 (1) EPÜ, "jedermann"). In "Europäisches Patentübereinkommen" betont Dr. Singer nämlich auf Seite 376, daß auch zugelassene Vertreter im eigenen Namen Einspruch einlegen können, was von der Recht-

3. Is the opposition admissible even if a legitimate doubt remains relating to the real opponent's identity?

6. As regards the first question the Board notes that the appellant did not explain, during the appeal proceedings, what interest he had in opposing the patent, but, contrary to the assertions of the respondent, the European Patent Convention does not require any particular interest to start opposition proceedings, (see e.g. *Dr Singer* in "Europäisches Patentübereinkommen", p 377, point 3). Therefore, the lack of interest in opposing a patent cannot be considered as a ground of inadmissibility.

7. Point 2 above makes it clear that, by virtue of Article 99(1) EPC, a firm which, like M. & E. B.V., is a legal person is legally entitled to file an opposition, so that the answer to the second question is also yes.

However, in the opinion of the Board, the positive answer to the second question assumes that the "any person" of Article 99(1) EPC has been clearly identified. That is to say that the "any person" giving notice of opposition is really acting in his own name and not on behalf of a third party.

8. Decision T 10/82 (OJ EPO 1983, 407) states that a professional representative, within the meaning of Article 134 EPC, is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client. However, in the present case the firm M. & E. B.V. is not a representative, neither within the meaning of Article 134 EPC nor of Article 133 EPC, but a legal person within the meaning of Article 99(1) EPC (see above point 2).

8.1 Nevertheless, decision T 10/82 is reasoned with two combined elements of fact:

1. The person who has given his name as opponent was a professional representative within the meaning of Article 134 EPC;

2. This person was acting on behalf of his client.

8.2 In the Board's view, the first fact cannot call into question the admissibility of an opposition (see Article 99(1) EPC, "any person") In "Europäisches Patentübereinkommen" indeed Dr Singer underlines on p. 376 that professional representatives may give notice of opposition in their own name and this is not contested by the EPO's

3. l'opposition est-elle recevable même si l'on a de bonnes raisons de douter de la véritable identité de l'opposant?

6. En ce qui concerne la première question, la Chambre note d'une part que le requérant n'a pas expliqué, durant la procédure de recours, quel intérêt il avait pour agir en tant qu'opposant au brevet, mais d'autre part que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la Convention sur le brevet européen n'exige pas l'existence d'un intérêt propre pour pouvoir engager la procédure d'opposition (voir par exemple *M Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen" p. 377, point 3). En conséquence, l'absence d'intérêt pour agir en tant qu'opposant à un brevet ne peut être considérée comme un motif de non-recevabilité.

7. Au point 2 ci-dessus, il a été expliqué que, conformément à l'article 99(1) CBE, une personne morale telle que le cabinet M & E B V. a le droit de former opposition, si bien que la réponse à la seconde question est également positive.

Toutefois, la Chambre estime que cette réponse ne peut être positive que si la "personne" visée à l'article 99(1) CBE est clairement identifiée, c'est-à-dire que si la "personne" faisant opposition agit réellement en son propre nom, et non pour le compte d'un tiers.

8 Dans la décision T 10/82 (JO OEB 1983, 407), il est indiqué qu'un mandataire agréé, au sens de l'article 134 CBE, ne peut former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant. Toutefois, dans la présente espèce, le cabinet M. & E. B. V. n'est pas un mandataire, que ce soit au sens de l'article 134 ou de l'article 133 CBE, mais une personne morale au sens de l'article 99(1) CBE (voir ci-dessus point 2).

8.1 Les auteurs de la décision T 10/82 quant à eux avaient bâti leur raisonnement à partir de la conjonction de deux faits:

1. La personne qui avait formé opposition en son propre nom était un mandataire agréé au sens de l'article 134 CBE;

2. Cette personne agissait pour le compte d'un mandant.

8.2 La Chambre estime que le premier fait ne peut remettre en cause la recevabilité de l'opposition (qui peut être formée par "toute personne", cf. article 99(1) CBE). En effet, M. Singer souligne, à la page 376 de son ouvrage "Europäisches Patentübereinkommen", que les mandataires agréés peuvent former opposition en leur pro-

sprechung des EPA auch nicht bestritten wird Hauptgrund für die Entscheidung in der Sache T 10/82 war offensichtlich, daß der angebliche Einsprechende nicht im eigenen Namen, sondern für seinen Mandanten handelte.

8.3 Wenn ein zugelassener Vertreter im eigenen Namen Einspruch einlegen darf, so deshalb, weil Artikel 99 (1) EPÜ dieses Recht "jedermann" zugesteht, so daß in dieser Hinsicht kein Grund besteht, einen von einer "Beratungsfirma in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes" im eigenen Namen eingelegten Einspruch zurückzuweisen. Artikel 99 (1) EPÜ gibt jedermann die persönliche Berechtigung, gegen ein Patent Einspruch einzulegen; was jedoch in diesem Zusammenhang verhindert werden muß, ist, daß die Person, die aufgrund der persönlichen Berechtigung eines Dritten handelt, ein Verfahren im eigenen Namen in Gang setzt. Aus eben diesem rechtlichen Grund wurde in Entscheidungen wie z. B. T 10/82 der von Personen im eigenen Namen eingelegte Einspruch zurückgewiesen, die im Verfahren eingeräumt hatten, daß sie in Wirklichkeit für ihre Mandanten handelten (s. insbesondere T 25/85, ABI. EPA 1986, 81 und T 219/86, ABI. EPA 1986, 254). Diese Personen wurden von den Kammern als Strohmänner angesehen

8.4 In der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) legt die Große Beschwerdekammer dar, daß durch den Versuch, als Einsprechenden einen "Strohmann" vorzuschieben, das Verfahren zur Farce würde, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette der betreffenden Partei. In der Entscheidung heißt es weiter: "Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmännchen nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht." In vielen Entscheidungen wie z. B. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128 oder T 219/86, ABI. EPA 1988, 254 wird darauf hingewiesen, daß Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden müssen, wenn Verfahrungsverzögerungen und Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen.

8.5 Im Einklang mit dieser Analyse vertritt die Kammer die Auffassung, daß keinerlei berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen dürfen, wenn der Einspruch zulässig sein soll; die dritte Frage unter Nummer 5 ist daher zu verneinen.

jurisprudence. Clearly, the main ground of decision T 10/82 is that the alleged opponent was not acting in his own name but on behalf of his client.

8.3 If a professional representative is allowed to lodge an opposition in his own name that is because Article 99(1) EPC confers this power upon "any person" and, in this way, there is no reason to reject an opposition filed by a "consultancy firm in the field of industrial property" acting also in its own name. Article 99(1) EPC gives to any person a personal action at law for opposing a patent and, in this case, what must be prohibited is the action at law instituted by a person acting with the personal action at law of someone else. This is the legal reason why decisions like T 10/82 rejected the opposition filed in his own name by a person who had, during the proceedings, admitted that he was actually acting on behalf of his client (see in particular T 25/85, OJ EPO 1986, 81, and T 219/86, OJ EPO 1988, 254). Such a person was considered, in the Boards' view, as a man of straw.

8.4 In decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299) the Enlarged Board of Appeal explains that the attempt to employ a "man of straw" as the opposing party, may reduce the proceedings to a sham, since the "man of straw" is no real third party, but the puppet of this party. They underline that, if the "connection between the real opponent and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purpose, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist". Many decisions such as T 222/85, OJ EPO 1988, 128, or T 219/86, OJ EPO 1988, 254, pointed out that oppositions must be filed and pursued in good faith so as to avoid procrastination and uncertainty.

8.5 Following this analysis the Board considers that in order to make the opposition admissible, no legitimate doubt must exist relating to the identity of the real opponent, so that the answer to the third question posed in point 5 above must be no

pre nom. Cette possibilité n'a pas été contestée dans la jurisprudence de l'OEB. En fait, il est clair que le principal motif de la décision T 10/82 qui a été rendue est que le soi-disant opposant n'agissait pas en son propre nom, mais pour le compte d'un mandant.

8.3 Un mandataire agréé pouvant former opposition en son propre nom, puisque l'article 99(1) CBE reconnaît ce droit à "toute personne", il n'existe donc aucune raison de rejeter une opposition formée par un "cabinet de conseils en propriété industrielle", agissant lui aussi en son propre nom. L'article 99(1) CBE reconnaît à toute personne le droit propre d'agir en tant qu'opposant à un brevet et, en l'espèce, ce qu'il convient d'interdire, c'est la procédure engagée par une personne utilisant le droit propre d'une autre personne d'engager une telle procédure. Telle est la raison juridique pour laquelle, dans des décisions telles que la décision T 10/82, il a été prononcé le rejet de l'opposition formée en son propre nom par une personne ayant admis au cours de la procédure agir en réalité pour le compte d'un mandant (cf notamment les décisions T 25/85, JO OEB 1986, 81 et T 219/86, JO OEB 1988, 254). Les chambres de recours ont estimé qu'une telle personne était un homme de paille.

8.4 Dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), la Grande Chambre de recours explique que tenter de recourir à un "homme de paille" en le chargeant de former opposition, c'est risquer de réduire la procédure à une comédie, puisque l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom. Elle souligne que "si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le véritable opposant et le prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inadmissibles, par exemple comme manoeuvre dilatoire devant d'autres juridictions". Dans de nombreuses décisions telles que les décisions T 222/85, JO OEB 1988, 128 ou T 219/86, JO OEB 1988, 254, il est indiqué que les oppositions doivent être formées et poursuivies de bonne foi, en excluant toute intention dilatoire et toute incertitude juridique.

8.5 Reprenant cette analyse, la Chambre considère que, pour que l'opposition soit recevable, l'on ne doit pas avoir de bonnes raisons de douter de l'identité du véritable opposant. Il convient par conséquent de répondre par la négative à la troisième question posée au point 5.



9 Im vorliegenden Fall belegen die von der Patentinhaberin beigebrachten Unterlagen (s. Nr. III und V), daß zwischen M. & E. B. V. und S. B. V. Geschäftsbeziehungen bestehen und daß S. B. V. zumindest die Absicht hatte, in dem Verfahren vor dem niederländischen Gericht die am 1. August 1986 von M. & E. B. V. beim EPA eingereichte Einspruchsschrift als von ihr eingereicht vorzulegen.

9.1 Dessenungeachtet hat die Firma M & E während des gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens an ihrer Behauptung festgehalten, daß sie nur im eigenen Namen und nicht für die Firma S B V handele. Infolgedessen bestanden berechtigte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden, die mit Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar waren. Unter diesen Umständen wäre es nach Auffassung der Kammer an der Beschwerdeführerin gewesen, zur Ausräumung dieser Zweifel beizutragen.

9.2 Aus diesem Grund verlangte die Kammer unter Berufung auf Artikel 117 (1) g) EPÜ von der Beschwerdeführerin eine schriftliche Erklärung unter Eid, daß die Firma M. & E. B. V. im eigenem Namen und nicht für einen Dritten aufträte; diese Forderung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß sie nach allen Rechtssystemen unzulässig sei.

9.3 Die Kammer stellt hierzu jedoch fest, daß die Rechtsprechung des EPA (s. Nr. 7 und 8), wonach das EPA und der Beschwerdegegner ein Recht darauf haben, die wahre Identität des Einsprechenden zweifelsfrei zu kennen, auch der Rechtsprechung zumindest einiger Vertragsstaaten entspricht, so zum Beispiel derjenigen der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird in der Entscheidung X ZB 24/88 des Bundesgerichtshofs, X Senat, vom 7. November 1989 (veröffentlicht in ABI. EPA 1990, 377) festgestellt, daß der Einspruch gegen ein Patent unzulässig ist, wenn auch bei verständiger Würdigung der Einspruchsschrift und der übrigen dem Patentamt innerhalb der Einspruchsfrist vorliegenden Unterlagen Zweifel an der Person des Einsprechenden bestehen bleiben.

10 Im vorliegenden Fall stand von Beginn des Einspruchsverfahrens an fest, daß ein solcher Zweifel bestand (s. Nr. 8). Der Beschwerdeführerin wurde Gelegenheit gegeben, den Zweifel auszuräumen (s. Nr. XII und 9.2); sie hat jedoch hiervon keinen Gebrauch gemacht (s. Nr. XIV und 9.2). Daher ist die Kammer der Auffassung, daß der Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden weiterbesteht; sie entscheidet deshalb, daß der Einspruch nicht zulässig ist.

9. In the present case the documents produced by the patentee (see points III and V above) prove that business connections exist between M. & E. B.V. and S. B.V. and, in particular, that S B V. at least intended to present at the Dutch court hearing the notice of opposition filed on 1 August 1986 by M & E. B.V. before the EPO, as being filed by itself.

9.1 Nevertheless the firm M. & E. has maintained throughout the opposition and the appeal proceedings that it is only acting in its own name and not on behalf of S B V. It consequently appeared that a serious doubt existed as to the real opponent's identity and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC. In such circumstances the Board considered that it was for the appellant to contribute to dispelling the doubt.

9.2 For this reason, using the provisions of Article 117(1) (g) EPC, the Board asked the appellant for a sworn statement in writing, pointing out that the firm M & E B V was acting in its own name and not on behalf of anyone else, but this request was not complied with, on the grounds that such a demand was legally inadmissible under any legal system.

9.3 However, the Board notes that the EPO's jurisprudence (see above points 7 and 8), which stated that the EPO and the respondent are entitled to know without doubt the real opponent's identity, is also the jurisprudence of at least some Contracting States. Thus, in the Federal Republic of Germany for example, decision X ZB 24/88 of the *Bundesgerichtshof*, 10th Senate, dated 7 November 1989 and published in OJ EPO 1990, 377, states that opposition filed against a patent is inadmissible if despite a reasonable appraisal of the notice of opposition and the other documents available to the patent office during the opposition period doubt remains as to the identity of the opponent.

10. In the present case it had been established from the beginning of the opposition proceedings that such a doubt exists (see above point 8). The opportunity was given to the appellant to dispel the doubt (see above points XII and 9.2) but he refused to avail himself of this possibility (see above points XIV and 9.2). Therefore, the Board considers that the doubt relating to the real opponent's identity remains and consequently decides that the opposition is not admissible.

9 Dans la présente espèce, les documents produits par le titulaire du brevet (voir ci-dessus, points III et V) prouvent que M. & E. B.V. et S. B.V. étaient en relations d'affaires, et notamment que S. B.V. se proposait pour le moins de présenter lors de l'audience devant le tribunal néerlandais l'acte d'opposition que M. & E. B.V. avait déposé le 1<sup>er</sup> août 1986 devant l'OEB comme s'il s'agissait de sa propre opposition.

9.1 Or, le cabinet M. & E. a affirmé tout au long des procédures d'opposition et de recours qu'il agissait uniquement en son propre nom et non pour le compte de S. B.V.. Il est apparu par conséquent qu'il existait de bonnes raisons de douter de la véritable identité de l'opposant, si bien que la règle 55(a) CBE n'était pas respectée. Dans ces conditions, la Chambre a considéré qu'il incombait au requérant de dissiper ces doutes.

9.2 C'est pour cette raison que, conformément aux dispositions de l'article 117(1) g) CBE, la Chambre a demandé au requérant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment, indiquant que le cabinet M. & E. B.V. agissait en son propre nom et non pour le compte d'un mandant, mais celui-ci a refusé de satisfaire à cette demande, alléguant qu'elle n'était recevable dans aucun ordre juridique.

9.3 La Chambre fait toutefois observer que la jurisprudence de l'OEB (voir points 7 et 8) selon laquelle l'OEB et l'intimé ont le droit de connaître avec certitude la véritable identité de l'opposant est en accord sur ce point avec la jurisprudence de quelques-uns au moins des Etats contractants. C'est ainsi que dans la décision X ZB 24/88 rendue par la 10<sup>e</sup> chambre de la Cour suprême fédérale de la République fédérale d'Allemagne le 7 novembre 1989 (le sommaire de cette décision a été publié au JO OEB 1990, 377), il est précisé que l'opposition à un brevet est irrecevable si, malgré toute l'attention accordée à l'analyse de l'acte d'opposition et des autres documents dont dispose l'Office des brevets dans le délai d'opposition, il subsiste des doutes quant à l'identité de l'opposant.

10 Dans la présente espèce, il a été établi dès le début de la procédure d'opposition qu'il existait de tels doutes (voir ci-dessus, point 8). Il a été donné au requérant la possibilité de dissiper ces doutes (voir ci-dessus, points XII et 9.2), mais celui-ci a refusé d'en faire usage (voir points XIV et 9.2). En conséquence, la Chambre estime qu'il subsiste des doutes quant à la véritable identité de l'opposant et décide donc que l'opposition n'est pas recevable.

<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	The appeal is dismissed.	Le recours est rejeté

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Januar 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson

Mitglieder: H. J. Reich  
U. Himmler

**Anmelder: Raychem Corporation**

**Stichwort: Ereignisdetektor/  
RAYCHEM**

**Artikel: 78 (1) b), 123 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "auf ein in der Beschreibung in Bezug genommenes Dokument zurückgehende Änderungen"**

*Leitsätze*

*I. Für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem in dieser Beschreibung in Bezug genommenen Dokument beschrieben sind, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimmten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.*

*II. Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,*

*a) daß für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann;*

*b) daß diese Merkmale zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der der anmeldungsgemäßen Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen;*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 January 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson

Members: H.J. Reich  
U. Himmler

**Applicant: Raychem Corporation**

**Headword: Event detector/  
RAYCHEM**

**Article: 78(1)(b), 123(2) EPC**

**Keyword: "Amendments based on cross-referenced document identified in description"**

*Headnote*

*I Features which are not disclosed in the description of the invention as originally filed but which are only described in a cross-referenced document which is identified in such description are prima facie not within "the content of the application as filed" for the purpose of Article 123(2) EPC. It is only under particular conditions that such features can be introduced by way of amendment into the claims of an application.*

*II. Such an amendment would not contravene Article 123(2) if the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:*

*(a) that protection is or may be sought for such features;*

*(b) that such features contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 21 janvier 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Présidente G. D. Paterson

Membres: H.J. Reich  
U. Himmler

**Demandeur: Raychem Corporation**

**Référence: détecteur d'événements/RAYCHEM**

**Article: 78(1)(b), 123(2) CBE**

**Mot-clé: "Modifications fondées sur un document de référence indiqué dans la description"**

*Sommaire*

*I. Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans la dite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", au sens où l'entend l'article 123(2) CBE. Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.*

*II. Une telle modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE si pour l'homme du métier il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée:*

*a) que la protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques;*

*b) que de telles caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique poursuivi par l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande;*

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

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

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

c) daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b) EPÜ) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) gehören;

d) daß diese Merkmale in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

(c) that such features implicitly clearly belong to the description of the invention contained in the application as filed (Article 78(1)(b) EPC), and thus to the content of the application as filed (Article 123(2) EPC);

(d) that such features are precisely defined and identifiable within the total technical information within the reference document.

c) que de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (article 78(1)(b) CBE), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE);

d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence.

## Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 557.5 (Veröffentlichungsnummer 0 160 440) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen....

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 und 9 des Hauptantrags jeweils eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, 10 und 11 des ersten Hilfsantrags keine erfindnerische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweise und daß Anspruch 9 des ersten Hilfsantrags sowie Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags jeweils eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

III. Zu der Feststellung, daß Anspruch 9 des Hauptantrags und Anspruch 9 des zweiten Hilfsantrags je eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, sei ausgeführt, daß die geänderten Ansprüche jeweils das Merkmal enthielten, daß "mindestens entweder das Ortungsteil (11) oder das Rückführteil (12) einen Metallkern und eine längliche Hülse aufweist, die den Kern elektrisch leitend umgibt und aus einem leitfähigen Polymer besteht". Die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt insbesondere folgenden Satz, der nach Aussage der Anmelderin eine tragfähige Grundlage für das o. g. Merkmal abgeben sollte: "Nähere Angaben zu geeigneten Ortungs-, Versorgungs- und Rückführteilen sind der Anmeldung mit der US-Nr. 509 897 zu entnehmen" (s. S. 11, Zeilen 1 bis 3 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung).

Die o. g. Feststellung wurde von der Prüfungsabteilung damit begründet, daß das beantragte Merkmal in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung weder explizit noch implizit enthalten sei, weil die in Bezug genommene US-Anmeldung (im folgenden "US-509 897" genannt) am Prioritätstag der streitigen Anmeldung

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 302 557.5 (publication No 0 160 440) was refused by a decision of the Examining Division. ...

II. The reason given for the refusal was that Claims 1 and 9 of the main request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC, that the subject-matter of Claims 1 to 8, 10 and 11 of the first subsidiary request did not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC, and that Claim 9 of the first subsidiary request and Claim 1 of the second subsidiary request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC.

III. With reference to the above findings that Claim 9 of the main request and Claim 9 of the second subsidiary request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC, in each case the amended claim included the feature that "at least one of the locating member (11) and the return member (12) comprises a metal core and an elongate jacket which electrically surrounds the core and which is composed of a conductive polymer". The description as originally filed included the following sentence in particular which was said by the applicant to provide a proper basis for the above feature: "For further details of suitable locating, source, and return members, reference should be made to the application corresponding to US Serial No. 509 897" (see page 11, lines 1 to 3, of the description as originally filed).

As reasons for the above findings, the Examining Division held that the claimed feature was not explicitly or implicitly set out in the application as originally filed, because the United States application referred to (hereafter "US 509 897") had not been published at the priority date of the application in suit. Thus the content of

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 302 557 5 (numéro de publication: 0 160 440) a été rejetée par décision de la division d'examen....

II. Comme motif du rejet, la division d'opposition a fait valoir que les revendications 1 et 9 selon la requête principale comportaient chacune une modification contraire à l'article 123(2) CBE, que l'objet des revendications 1 à 8, 10 et 11 de la première requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, et que la revendication 9 de la première requête subsidiaire ainsi que la revendication 1 de la seconde requête subsidiaire renfermaient toutes deux une modification contraire à l'article 123(2) CBE.

III. En ce qui concerne la constatation de la division d'opposition selon laquelle la revendication 9 de la requête principale et la revendication 9 de la seconde requête subsidiaire renfermaient toutes deux une modification contraire à l'article 123(2) CBE, il est à noter que, dans un cas comme dans l'autre, la revendication modifiée comportait une caractéristique selon laquelle "l'élément de localisation (11) et/ou l'élément de retour (12) comprend (comprennent) une âme métallique et une gaine allongée qui entoure électriquement l'âme et qui est composée d'un polymère conducteur". La demanderesse considère que cette caractéristique de la description se fonde en particulier sur la phrase suivante de la description déposée initialement: "Pour de plus amples détails concernant l'élément source, l'élément de localisation et l'élément de retour appropriés, il y a lieu de se reporter à la demande correspondant au document US 509 897" (cf. page 11, lignes 1 à 3 de la description déposée initialement).

A l'appui de ses constatations, la division d'examen a souligné que la demande déposée initialement n'exposait nullement la caractéristique revendiquée, que ce soit de façon explicite ou implicite, étant donné que la demande américaine à laquelle il était fait référence (dénommée ci-après "US 509 897") n'avait pas encore été

noch nicht veröffentlicht gewesen sei. Somit sei der Inhalt der US-509 897 nicht als Teil der Beschreibung in der eingereichten Fassung zu betrachten.

Die Prüfungsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß das beanspruchte Merkmal - auch wenn es unmittelbar aus der US- 509897 hergeleitet werden könne - in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht eindeutig als wesentliches Merkmal der Vorrichtung bezeichnet worden sei, für die Schutz begehrt werde. Sie erklärte in diesem Zusammenhang, daß "eine Anmeldung hinsichtlich der erfindungserheblichen Merkmale im Interesse einer klaren und ausreichenden Offenbarung der Erfindung aus sich selbst heraus verständlich sein müsse".

Die Prüfungsabteilung wick damit von der seitens der Anmelderin angezogenen Entscheidung T 6/84 ab, und zwar insbesondere deshalb, weil in der Entscheidung T 6/84 der dem Anspruch hinzuzufügende Gegenstand in einem veröffentlichten Patent enthalten und damit eindeutig und zweifelsfrei einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bildete.

IV. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung einen neuen Haupt- und einen neuen Hilfsantrag ein. Im Zusammenhang mit dem aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ erhobenen Einwand wurde in der Beschwerdebegründung auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, insbesondere auf C-II, 4.18, verwiesen.

Die Beschwerdekammer erließ zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung einen Bescheid mit der vorläufigen Stellungnahme, daß Anspruch 1 des Hauptantrags Artikel 56 EPÜ nicht zu entsprechen scheine und daß Anspruch 7 des Hauptantrags sowie Anspruch 1 des Hilfsantrags Änderungen zu enthalten schienen, die im Hinblick auf die unter Nummer III dargelegte Sachlage gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen dürften. So scheine insbesondere die genaue Bezeichnung der US-509 897 und der korrespondierenden Anmeldung unklar zu sein, was ihre Auffindung erschwere; außerdem gehe aus der Bezugnahme auf die US-509 897 nicht klar hervor, daß die sog. "näheren Angaben" eindeutig - wie in der Entscheidung T 6/84 gefordert - zu der Erfindung gehörten, für die Schutz begehrt werde.

V. Vor der mündlichen Verhandlung am 15. Januar 1992 gab die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ab, in der es hieß, daß sie unbeschadet ihrer Rechte beschlossen habe, die Paten-

US 509 897 was not considered to form part of the description as filed.

The Examining Division also held that even if the claimed feature could be directly derived from US 509897, the feature had not been unequivocally identified as an essential feature of the apparatus for which protection was sought, in the application as originally filed. In this connection the Examining Division stated that "an application has to be self-contained in respect of the essential features defining the invention, in the interest of clarity and sufficient disclosure of the invention".

The Examining Division distinguished decision T 6/84, which had been relied upon by the applicant, from the present case, in particular because in decision T 6/84 the subject-matter sought to be added to the claim was incorporated in a published patent, and clearly and unequivocally formed an essential part of the invention.

IV. The appellant lodged an appeal against the above decision and filed new main and subsidiary requests with the grounds of appeal. In connection with the objection under Article 123(2) EPC, the grounds of appeal referred to the Guidelines for Examination in the EPO, especially C-II, 4.18.

The Board of Appeal issued a communication accompanying a summons to oral proceedings, in which preliminary views were expressed to the effect that Claim 1 of the main request did not appear to satisfy Article 56 EPC, and that Claim 7 of the main request and Claim 1 of the subsidiary request appeared to include amendments which contravened Article 123(2) EPC, having regard to the circumstances set out in paragraph III above. In particular, the precise identification of US 509897 and its corresponding application appeared to be unclear, and its retrieval not easy, and furthermore, the reference to US 509 897 did not appear to make it clear that the "further details" referred to, unequivocally formed part of the invention for which protection was sought, as required by decision T 6/84.

V. Prior to the oral proceedings on 15 January 1992, the appellant filed observations in which it was stated that the appellant had decided without prejudice not to contest the patentabil-

publiée à la date de priorité de la demande en litige. Par conséquent, pour la division d'examen, le contenu de US 509 897 ne faisait pas partie de la description déposée initialement.

La division d'examen a également fait observer que même si elle pouvait être déduite directement de US 509 897, la caractéristique revendiquée n'avait pas été, dans la demande déposée initialement, identifiée sans équivoque comme étant la caractéristique essentielle du dispositif pour lequel la protection était recherchée. A cet égard, la division d'examen a affirmé que "pour que l'invention puisse être exposée de façon suffisamment claire et complète, l'exposé dans la demande des caractéristiques essentielles qui définissent l'invention doit se suffire à lui-même".

La division d'examen a déclaré qu'en l'occurrence la situation était différente de celle dont il était question dans la décision T 6/84 dont a excipé la demanderesse, notamment parce que dans l'affaire T 6/84, l'objet que l'on cherchait à ajouter à la revendication faisait partie intégrante d'un brevet publié et constituait de toute évidence un élément essentiel de l'invention.

IV. La demanderesse a formé un recours contre la décision précitée et a produit une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. En ce qui concerne l'objection soulevée au titre de l'article 123(2) CBE, le mémoire exposant les motifs du recours faisait référence aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, notamment au point C-II, 4.18.

Dans une notification jointe à une citation à comparaître à une procédure orale, la Chambre a émis un avis préliminaire selon lequel la revendication 1 de la requête principale ne semblait pas satisfaire aux dispositions de l'article 56 CBE, et la revendication 7 de la requête principale et la revendication 1 de la requête subsidiaire semblaient renfermer des modifications qui allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, compte tenu de ce qui a été exposé au point III ci-dessus. Il semblait notamment que l'indication concernant US 509 897 et la demande correspondante manquait de clarté et de précision et qu'il n'était pas facile de trouver ces documents; en outre, il ne ressortait pas clairement du passage où il était fait référence à US 509 897 que les "plus amples détails" qui y étaient évoqués faisaient indiscutablement partie de l'invention pour laquelle la protection était recherchée, comme l'exigeait la décision T 6/84.

V. Avant la procédure orale du 15 janvier 1992, la requérante, présentant ses observations, a déclaré, sous toutes réserves, qu'elle n'entendait pas remettre en question la brevetabilité de la re-

tierbarkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht zu erörtern. Sie reichte deshalb einen neuen Hauptantrag ein, in dem die Gegenstände der früheren Ansprüche 1 und 7 miteinander kombiniert waren. Sie gab ferner an, daß ihre kommerziellen Interessen in erster Linie auf die Verwendung ihrer Technologie der leitfähigen Polymere gerichtet seien und daß der neue Anspruch des Hauptantrags die kommerziell verwertbaren technischen Merkmale enthalte.

Die Stellungnahme der Beschwerdeführerin enthielt auch eine Information darüber, wie die US-509 897 (und damit auch die korrespondierende europäische Anmeldung) ermittelt werden könne.

VI....

VII. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Januar 1992 vor der Kammer statt; am Schluß der Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage ...

VIII. Zu der sowohl den Haupt- als auch den Hilfsantrag betreffenden Kernfrage, ob die Aufnahme des Merkmals H in den Anspruch 1 des Hauptantrags und eines identisch lautenden Merkmals in den Anspruch 1 des Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

a) Aus dem Wortlaut auf Seite 11, Zeilen 1 bis 3 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung gehe klar hervor, daß der Fachmann "**nähere Angaben**" zum Ortungs-, zum Rückführ- und zum Versorgungsteil dem Bezugsdokument entnehmen müsse, das als US-509 897 bezeichnet sei und den Fachmann ohne weiteres zu der korrespondierenden europäischen Patentanmeldung, nämlich

D1: EP-A-0 133 748,

führe

Ein Fachmann erkenne die Bedeutung dieses Dokuments, das in der Anmeldung siebenmal erwähnt werde. Außerdem betreffe die vorliegende Anmeldung das spiegelbildliche Gegenstück zu der im Bezugsdokument D1 beschriebenen Vorrichtung und könne deshalb als weitere Anmeldung einer nahverwandten Erfindung angesehen werden. Die Worte "nähere Angaben" seien als Kurzformulierung einer Bezugnahme gewählt worden, um dem etwaigen Einwand des EPA, der gesamte Inhalt des Dokuments D1 sei in der vorliegenden Anmeldung enthalten, zu begegnen.

ity of Claim 1 of the main request. A new main request was therefore filed in which the subject-matter of the previous Claims 1 and 7 was combined. It was also stated that the appellant's commercial interest primarily involved the use of its conductive polymer technology and that the new claim of the main request includes the commercially useful technical features.

The appellant's observations also included information concerning the way in which US 509 897 (and thus the European application corresponding to it) could be identified.

VI....

VII. Oral proceedings were held before the Board on 21 January 1992, at the end of which the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of ...

VIII. As to the central question common to the main and subsidiary requests, namely whether the inclusion of feature (H) in Claim 1 of the main request and the inclusion of an identically worded feature into Claim 1 of the auxiliary request satisfies the requirements of Article 123(2) EPC, the appellant argued essentially as follows:

(a) The wording of the description of the present application, page 11, lines 1 to 3, is a clear indication that the skilled reader has to look for "**further details**" of the locating, return and source members to the reference document, which is cited as US 509 897, but leads the skilled reader easily to the corresponding European patent application, i.e. to document:

D1: EP-A-0 133 748.

A skilled reader is aware of the importance of this document, which is mentioned seven times in the application. Moreover, the present application concerns a mirror picture of the apparatus described in reference document D1 and can therefore be regarded as an additional application in respect of a closely related invention. The words "further details" were chosen as a shortened form of reference in order to avoid a potential objection by the EPO that the entire content of document D1 is comprised in the present application.

vention 1 de sa requête principale. Elle a par conséquent formulé une nouvelle requête principale, qui reprenait en les combinant les objets des précédentes revendications 1 et 7. Dans ses observations, la requérante indiquait également que ce qui l'intéressait avant tout du point de vue commercial, c'était l'utilisation des techniques qu'elle avait mises au point dans le domaine des polymères conducteurs, et que la nouvelle revendication de sa requête principale comprenait ces caractéristiques techniques utiles d'un point de vue commercial.

Dans ses observations, la requérante indiquait également comment identifier la demande US 509 897 et, partant, la demande de brevet européen correspondante.

VI... .

VII. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 21 janvier 1992, la requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de ...

VIII. En ce qui concerne la question-clé que soulèvent aussi bien la requête principale que la requête subsidiaire, celle de savoir si l'intégration de la caractéristique (H) dans la revendication 1 de la requête principale et d'une caractéristique de formulation identique dans la revendication 1 de la requête subsidiaire satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants:

a) Dans la description de la présente demande, il est clairement indiqué, à la page 11, lignes 1 à 3, que pour trouver "**de plus amples détails**" sur l'élément source, l'élément de localisation et l'élément de retour, le lecteur doit se reporter au document US 509 897, lequel amène tout naturellement l'homme du métier à consulter la demande de brevet européen correspondante, c'est-à-dire le document:

D1: EP-A-0 133 748.

Le document susmentionné étant mentionné sept fois dans la présente demande, son importance ne peut échapper au lecteur. De surcroît, la présente demande portant sur un dispositif qui est une réplique du dispositif décrit dans le document de référence D1, elle peut être considérée comme une demande additionnelle ayant trait à une invention étroitement apparentée. L'expression "de plus amples détails" est un raccourci qui a été choisi pour cette référence, de manière à éviter que l'OEB ne puisse objecter que la présente demande englobe tout le contenu du document D1.

b) Anhand des Wortlauts auf Seite 11, Zeilen 1 bis 3 der vorliegenden Anmeldung könne der Fachmann feststellen, daß auf Seite 23, Zeilen 9 bis 19 und auf den Seiten 25 bis 27 des Bezugsdokuments D1 Material und Struktur des Ortungs-, des Rückführ- und des Versorgungsteils als eigenständige technische Gebilde beschrieben seien. Es bedürfe keiner komplizierten Wahl oder Auswahl, um aus dem Dokument D1 die Lehre abzuleiten, daß das Ortungs- und das Rückführteil einen Metallkern und eine längliche Hülse aufwiesen, die den Kern elektrisch leitend umgibt und aus einem leitfähigen Polymer bestehe.

c) Entsprechend der Entscheidung T 6/84 sei es zulässig, Gegenstände aus einem in einer Anmeldung in Bezug genommenen Dokument in einen unabhängigen Anspruch dieser Anmeldung aufzunehmen, um diesem Anspruch einen erfinderischen technischen Gehalt zu verleihen und diese Gegenstände damit zu einem Teil der Erfindung zu machen. Obwohl es in T 6/84 heiße, daß **alle** offenbaren zusammengehörigen wesentlichen Strukturmerkmale in den Anspruch übernommen werden müßten, müsse es auch zulässig sein, nur eines davon in den Anspruch aufzunehmen und die übrigen wegzulassen.

d) Die anmeldungsgemäße Erfindung sei in dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 definiert, dessen Gegenstand u. a. ein Ortungs- und ein Rückführteil aufweise. Es liege also auf der Hand, daß die "näheren Angaben" zu diesen Teilen im Sinne der Entscheidung T 6/84 zur Erfindung gehörten. Ein weiterer technischer Zusammenhang, der zeige, daß ein mit einem leitfähigen Polymer überzogener Metallkern des Ortungs- und des Rückführteils zur Erfindung gehöre, ergebe sich aus der Angabe (s. Beschreibung, Seite 7, Absatz 2), daß die Impedanz der Verbindung von Bedeutung sei und bekannt sein müsse, sowie daraus, daß mit einem solchen mit einem leitfähigen Polymer umgebenen Metallkern eine Vielzahl von Ereignissen aufgespürt werden könne.

e) Auch in der Entscheidung T 784/89 (ABl. EPA 1992, 438) gehe es um einen Fall, in dem ein Gerät, das in einer in der ursprünglichen Anmeldung in Bezug genommenen Vorveröffentlichung zur Verwendung in einem bestimmten Verfahren offenbart war, als in der Anmeldung in der eingereichten Fassung implizit offenbart betrachtet worden sei. Analog zu dieser Entscheidung sei demnach auch der technische Informationsgehalt des Dokuments D1 als in der vorliegenden Anmeldung implizit offenbart anzusehen. Außerdem sei mit der Entscheidung T 784/89 ein un-

(b) Following the text in the present application, page 11, lines 1 to 3, the skilled reader would find that in reference document D1, page 23, lines 9 to 19, pages 25 to 27, material and structure of the locating, return and source members are described as self-contained technical entities. No difficult choice or selection is necessary in order to derive from document D1 the teaching that the locating member and the return member comprise a metal core and an elongate jacket which electrically surrounds the core and which is composed of a conductive polymer.

(c) According to decision T 6/84 it is allowable to transfer subject-matter from a reference document mentioned in an application into an independent claim of this application in order to give this claim a technical content which implies an inventive step, rendering thus the transferred subject-matter part of the invention. Though decision T 6/84 states that **all** the essential structural features, which are disclosed and which belong together must be incorporated into the claim, it must be allowed to transfer all, to take one into the claim and to cancel the others.

(d) The invention according to the present application is defined in originally filed Claim 1, the subject-matter of which comprises *inter alia* a locating member and a return member. Therefore, it is evident that the "further details" of these members represent parts of the invention in the sense of decision T 6/84. An additional technical link which shows that a conductive polymer coated metallic core of the locating and return member is part of the invention, is given in the description, page 7, paragraph 2, indicating that the impedance of the connection is of importance and must be known, and in the fact that with such a conductive-polymer-surrounded metal core a large variety of events may be sensed.

(e) Furthermore, decision T 784/89 (OJ EPO 1992, 438) is concerned with a case where an apparatus, which was disclosed for use in a particular method in a prior art document referred to in the original application, was regarded as implicitly disclosed in the application as filed. By analogy with this decision, the technical content of document D1 has to be regarded as implicitly disclosed in the present application. Moreover, in decision T 784/89 an independent apparatus claim was allowed, though apparatus features were exclusively

b) Se reportant au document D1, comme l'y invite la présente demande, page 11, lignes 1 à 3, l'homme du métier constatera que dans ce document de référence D1, page 23, lignes 9 à 19 et pages 25 à 27, les matériaux et la structure de l'élément de localisation, de l'élément de retour et de l'élément source sont décrits comme des éléments techniques indépendants, et il n'aura pas de mal à faire un choix parmi les éléments divulgués dans le document D1 pour en tirer l'enseignement selon lequel l'élément de localisation et l'élément de retour comprennent une âme métallique et une gaine allongée qui entoure électriquement l'âme et qui est composée d'un polymère conducteur.

c) Selon la décision T 6/84, il est permis de transférer dans une revendication indépendante d'une demande des éléments provenant d'un document cité dans cette demande afin de conférer à ladite revendication un contenu technique impliquant une activité inventive, les éléments transférés devenant alors partie de l'invention. Bien qu'il soit indiqué dans la décision T 6/84 que "les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent **toutes** être intégrées dans la revendication", il doit être permis de les transférer toutes ou d'en intégrer une seule, en excluant toutes les autres, dans la revendication.

d) L'invention selon la présente demande est définie dans la revendication 1 déposée initialement, qui concerne notamment un élément de localisation et un élément de retour, si bien que de toute évidence les "plus amples détails" concernant ces éléments font partie de l'invention au sens où l'entend la décision T 6/84. Autre lien de nature technique qui prouve que l'âme métallique entourée d'un polymère conducteur dans l'élément de localisation et l'élément de retour fait partie de l'invention, il est indiqué à la page 7, paragraphe 2 de la description que l'impédance de la connexion constitue un facteur important qui doit être connu, et il est de fait qu'une âme métallique ainsi entourée d'un polymère conducteur permet de détecter l'apparition d'événements très divers.

e) D'autre part, dans la décision T 784/89 (JO OEB 1992, 438), il a été considéré qu'un dispositif dont l'utilisation dans un procédé donné a été divulguée dans un document de l'état de la technique cité dans le texte initial de la demande est implicitement divulgué dans cette demande telle qu'elle a été déposée. Par analogie avec cette décision, le contenu technique du document D1 doit donc être considéré comme étant implicitement divulgué dans la présente demande. En outre, dans cette décision T 784/89, une revendication indépendante pour un

abhängiger Geräteanspruch zugelassen worden, obwohl die Geräte Merkmale ausschließlich in der angeführten Vorveröffentlichung offenbart gewesen seien. In Anlehnung an diese Entscheidung könnten daher Struktur und Material des Ortungs- und des Rückführteils - auch wenn sie nur in dem Bezugsdokument D1 offenbart seien - in den unabhängigen Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung aufgenommen werden.

IX....

### Entscheidungsgründe

1 Artikel 123 (2) EPÜ- Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags

1.1 Wie unter Nummer V dargelegt, umfaßt die Erfindung, die Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags ist, das in Absatz H des Anspruchs 1 des Hauptantrags dargelegte Merkmal, das erst nach Einreichung der Anmeldung im Wege eines Änderungsvorschlags in die Ansprüche aufgenommen worden war. Dem Anmelder ist bekannt, daß sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden müssen, falls die vorgeschlagene Aufnahme dieses Merkmals in die Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen sollte; da der Kammer keine anderen Anträge vorliegen, müßte dann auch die Beschwerde und damit die Anmeldung zurückgewiesen werden. Der Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ kommt deshalb bei dieser Beschwerde zentrale Bedeutung zu.

1.2 In der Beschwerde geht es um die generelle Frage, unter welchen Umständen eine Bezugnahme auf ein anderes Dokument in eine europäische Patentanmeldung aufgenommen werden darf und welche Wirkung eine solche Bezugnahme insbesondere dann hat, wenn ein Teil des Inhalts des in Bezug genommenen Dokuments im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch der Anmeldung aufgenommen werden soll.

Eine der Grundanforderungen an eine europäische Patentanmeldung ist in Artikel 78 (1) b) EPÜ genannt, nämlich, daß sie "eine Beschreibung der Erfindung" enthalten muß. *Prima facie* müssen daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung, für die Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann, in die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung aufgenommen werden. Diese Auffassung wird auch in den Richtlinien für die Prüfung beim EPA, C-II, 4.18 vertreten, wo es heißt, daß "die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne

disclosed in the cited prior art document. Hence, following this decision, structure and material of the locating and return members - though only disclosed in reference document D1 - may be introduced into independent Claim 1 of the present application.

IX....

### Reasons for the Decision

1. Article 123(2) EPC- Claim 1 of the main and auxiliary requests

1.1 As discussed in paragraph V above, the invention which is the subject of Claim 1 of both the main and subsidiary requests includes the feature which is set out in paragraph (H) of Claim 1 of the main request, this feature having been introduced into the claims by way of proposed amendment after the application was filed. As was accepted by the appellant, if the proposed amendments to introduce this feature into the claims contravene Article 123(2) EPC, both the main and the subsidiary requests must be refused, and, there being no other requests before the Board, the appeal must be dismissed and the application consequently refused. The objection under Article 123(2) EPC is therefore central to the appeal.

1.2 The appeal raises a general question as to the circumstances in which it is permissible for a European patent application to include a cross-reference to another document, and as to the effect of such a cross-reference, in particular when some of the contents of the cross-referenced documents are sought to be included in the main claim of the application by way of amendment.

A basic requirement for a European patent application is set out in Article 78(1)(b) EPC, namely that such an application "shall contain a description of the invention". *Prima facie*, therefore, all the essential features of the invention for which protection is, or may be, sought should be included in the description as such and as originally filed. This view is reflected in the Guidelines, C-II, 4.18, where it is stated that "the patent specification should, regarding the essential features of the invention, be self-contained, i.e. capable of being understood without reference to any other

dispositif" avait été admise bien que les caractéristiques de ce dispositif n'aient été divulguées que dans ce document de l'état de la technique qui avait été cité. Par conséquent, si l'on en juge par cette décision, il doit être possible d'intégrer dans la revendication indépendante 1 de la présente demande les caractéristiques concernant la structure et le matériau de l'élément de localisation et de l'élément de retour - bien qu'elles n'aient été divulguées que dans le document de référence D1.

IX....

### Motifs de la décision

1. Article 123(2) CBE - Revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire

1.1 Comme il est indiqué au point V ci-dessus, l'invention sur laquelle porte la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire inclut la caractéristique exposée au point (H) de la revendication 1 de la requête principale, caractéristique qui a été intégrée dans ces revendications par le biais d'une modification proposée après le dépôt de la demande. Comme l'a reconnu la requérante, si les modifications proposées en vue d'intégrer la dite caractéristique dans ces revendications sont contraires à l'article 123(2) CBE, la requête principale et la requête subsidiaire doivent toutes deux être rejetées, auquel cas aucune autre requête n'ayant été soumise à la Chambre, le recours et par voie de conséquence la demande doivent être rejetés. L'objection soulevée au titre de l'article 123(2) CBE revêt donc une importance fondamentale pour le recours.

1.2 Le recours pose d'une façon générale la question de savoir dans quelles circonstances l'on peut admettre qu'une demande de brevet européen fasse référence à un autre document, et quelle est l'incidence d'une telle référence, notamment lorsque l'on cherche par le biais d'une modification à inclure une partie du contenu d'un tel document dans la revendication principale de la demande.

Une condition fondamentale énoncée à l'article 78(1)(b) CBE est que la demande de brevet européen "doit contenir une description de l'invention". Il semble donc que l'on puisse en conclure de prime abord que toutes les caractéristiques essentielles de l'invention pour lesquelles la protection est recherchée ou pourrait être recherchée doivent être incluses dans la description en tant que telle, telle qu'elle a été déposée initialement. C'est là la thèse adoptée au point C-II, 4.18 des Directives relatives à l'examen, où il est indiqué que "en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'in-

Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muß". Diese Aussage gilt jedoch besonders im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, also die Offenbarung der Erfindung.

In dem o. g. Abschnitt der Richtlinien ist im weiteren angegeben, unter welchen Bedingungen ein in Bezug genommenes Dokument, das der Öffentlichkeit vor dem Tag der Einreichung der Anmeldung nicht zugänglich war, berücksichtigt werden darf, nämlich dann, wenn spätestens am Anmelde-tag eine Kopie des Dokuments beim Amt eingereicht und wenn das Dokument spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Zwar steht in den Richtlinien, daß unter diesen Bedingungen ein in Bezug genommenes Dokument für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ "in Betracht gezogen werden" kann, doch sagen sie nichts darüber aus, ob dies auch im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

1.3 Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 15. Januar 1992 gemachten Angaben haben die Kammer davon überzeugt, daß das Dokument D1 aufgrund der ursprünglich offenbarten bibliographischen Daten ab dem Veröffentlichungstag der Anmeldung zweifelsfrei identifiziert werden konnte und daß damit die in der o. g. Textstelle der Richtlinien aufgeführten Voraussetzungen für eine Berücksichtigung erfüllt waren. Dies wurde der Beschwerdeführerin zu Beginn der mündlichen Verhandlung auch zu verstehen gegeben.

1.4 Es bleibt jedoch die Frage zu klären, ob Merkmale, die nur in dem in Bezug genommenen Dokument D1 offenbart waren, nach Einreichung der Anmeldung in deren Hauptanspruch aufgenommen werden können.

In diesem Zusammenhang ist gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zu prüfen, ob der Gegenstand der geänderten Anmeldung "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Zur Prüfung dieser Frage ist es wichtig, daß nach Artikel 93 EPÜ "die Beschreibung, die Patentansprüche und ggf. die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung" einer europäischen Patentanmeldung möglichst frühzeitig nach Einreichung der Anmeldung veröffentlicht werden. So ist der Fachmann nach der Veröffentlichung in der Lage, beim Durchlesen der veröffent-

document". This statement is specifically in the context of satisfying the requirements of Article 83 EPC, i.e. disclosure of the invention, however.

The above-identified paragraph of the Guidelines goes on to state the circumstances in which a cross-referenced document may be taken into account, in a situation where the document in question was not available to the public before the filing date of the application: namely, provided that a copy of the document was filed at the EPO on or before the filing date, and provided that the document was made available to the public no later than the date of publication of the application.

Although in those circumstances the Guidelines indicate that a cross-referenced document may be "taken into account", implicitly for the purpose of satisfying the requirements of Article 83 EPC, the Guidelines are silent as to the effect of such a cross-referenced document in the context of Article 123(2) EPC.

1.3 The information which was supplied by the appellant in his observations dated 15 January 1992 has satisfied the Board that on the basis of originally disclosed bibliographic data document D1 could have been unambiguously identified on or after the publication date of the application, and that the requirements for taking this document into account which are set out in the above-identified paragraph of the Guidelines were fulfilled. This was made clear to the appellant at the beginning of the oral proceedings.

1.4 The question remains, however, as to whether features which were only disclosed in the cross-referenced document D1 can be incorporated into the main claim of the application after filing.

In this connection, the question to be considered under Article 123(2) EPC is whether the amended application "contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed". In considering this question, it is relevant that under Article 93 EPC "the description, the claims and any drawings as filed" of every European patent application are published at an early date after filing of the application. Thus, after such publication, the skilled reader should be able to know, by reading the published application, the extent of the subject-matter which is within "the content of

vention, la description du brevet doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être comprise sans que l'on ait à se reporter à un autre document". Toutefois, cette indication avait été donnée à propos en particulier du respect des dispositions de l'article 83 CBE concernant l'exposé de l'invention.

Dans le passage des Directives qui vient d'être cité, l'on trouve ensuite une énumération des conditions qui doivent être remplies pour qu'un document auquel il a été fait référence puisse être pris en considération si ce document n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de la demande: à la date de dépôt de la demande ou avant cette date, une copie du document doit avoir été remise à l'Office, et le document doit avoir été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande.

Alors qu'il est indiqué dans les Directives qu'un document auquel il est fait référence peut être "pris en considération" si ces conditions sont remplies, ceci - bien que ce ne soit pas dit expressément - lorsqu'il s'agit du respect de l'article 83 CBE, il n'est dit mot dans ces mêmes directives de l'incidence d'une telle référence dans le cas où il s'agit du respect de l'article 123(2) CBE.

1.3 Vu les informations fournies par la requérante dans ses observations en date du 15 janvier 1992, la Chambre est convaincue qu'il était possible sur la base des données bibliographiques divulguées initialement d'identifier avec certitude le document D1 à la date ou après la date de dépôt de la demande, et que ce document pouvait être pris en considération, puisque toutes les conditions requises à cet égard dans le passage précité des Directives étaient remplies. C'est ce qu'elle a clairement expliqué à la requérante au début de la procédure orale.

1.4 Il reste néanmoins à déterminer s'il est possible, après le dépôt de la demande, d'intégrer dans la revendication principale des caractéristiques qui ont été divulguées uniquement dans le document D1 cité en référence.

A cet égard, la question qui se pose à propos du respect de l'article 123(2) CBE est de savoir si l'objet de la demande modifiée "s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Pour la réponse à cette question, il est important de noter que l'article 93 CBE prévoit que pour toute demande de brevet européen, "la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés" sont publiés dès que possible après le dépôt de ladite demande. Ainsi, après la publication, l'homme du métier qui lira la demande publiée pourra déterminer



lichten Anmeldung zu erkennen, was "zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gehört, für welche Gegenstände also Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann

Nach Auffassung der Kammer kann der Leser einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung im Normalfall erwarten, daß die "Beschreibung der Erfindung", die sie gemäß Artikel 78 (1) b) EPU enthalten muß, bereits alle Merkmale der beschriebenen Erfindung angibt, für die Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann. Nur unter bestimmten Umständen können Merkmale, die in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten, sondern nur in einem in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung genannten anderen Dokument beschrieben sind, im nachhinein im Wege einer Änderung als wesentliche Merkmale der Erfindung, die Gegenstand des Schutzbegehrens ist, in die Ansprüche der Anmeldung aufgenommen werden. *Prima facie* gehören diese Merkmale nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", der für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPU aus der Beschreibung der Erfindung, den Ansprüchen und ggf. den Zeichnungen besteht (s. Art 78 (1) EPU).

Wäre dem nicht so, so würde der Inhalt einer Anmeldung, die in ihrer Beschreibung zahlreiche Bezugnahmen auf andere Dokumente, z. B. andere Patentschriften oder Handbücher, enthält, fast ins Uferlose gehen, insbesondere dann, wenn diese Dokumente selbst wiederum Bezugnahmen auf andere Dokumente enthalten usw.

2.1 Die einzige der Kammer bekannte frühere Entscheidung einer Beschwerdekammer, wonach Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung, sondern in einem anderen, in der Beschreibung in Bezug genommenen Dokument enthalten waren, nachträglich in den Hauptanspruch der Anmeldung aufgenommen werden durften, ist die Entscheidung T 6/84, auf die sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall beruft (s. Nr. III). In jenem Fall lautete der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 wie folgt:

"1 Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem dieses Öl unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator synthetisches Offretit... ist".

the application as filed", and thus the extent of the subject-matter for which protection is or may be sought

In the Board's view, in normal circumstances a reader of a published European patent application is entitled to expect that the "description of the invention" which it must contain pursuant to Article 78(1)(b) EPC will itself identify all the features of the described invention for which protection is or may be sought. It is only under particular conditions that features which have not been included in the description of the invention as originally filed but which are only described in another document which is identified in the description as originally filed can subsequently be introduced by way of amendment into the claims of the application as essential features of the invention for which protection is sought. *Prima facie*, such features are not within "the content of the application as filed", which for the purpose of Article 123(2) EPC is constituted by the description of the invention, the claims, and any drawings, in accordance with Article 78(1) EPC.

If this were not the case, the content of an application containing in its description numerous references to other documents, whether other patent specifications or handbooks for example, would become almost limitless, especially if such documents themselves contain references to other documents, and so on.

2.1 The only previous decision of a Board of Appeal of which the Board is aware in which features which had not been included in the description of the invention in the application as originally filed, but which were included in another document which was referred to in the description, were subsequently allowed to be introduced into the main claim of the application, is decision T 6/84, which was relied upon by the appellant in the present case (see paragraph III above). In that case, the originally filed Claim 1 had the following wording:

"1. A process for catalytic dewaxing a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting said oil with a catalyst at dewaxing conditions, characterised in that the catalyst is synthetic offretite."

l'étendue de l'objet compris dans le "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", et par conséquent, l'étendue de l'objet pour lequel la protection est ou pourrait être recherchée.

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier qui lit une demande de brevet européen publiée est normalement en droit d'attendre que la "description de l'invention" que cette demande doit contenir en vertu de l'article 78(1)(b) CBE permette à elle seule d'identifier toutes les caractéristiques de l'invention décrite pour laquelle la protection est ou pourrait être recherchée. Ce n'est que dans des conditions particulières que des caractéristiques qui n'étaient pas incluses dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ont été exposées uniquement dans un autre document indiqué dans ladite description peuvent être introduites ultérieurement par le biais d'une modification dans les revendications de la demande, et présentées comme des caractéristiques essentielles de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. A première vue, ces caractéristiques ne sont pas comprises dans le "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", lequel, aux fins de l'article 123(2) CBE, est constitué de la description de l'invention, des revendications et, le cas échéant, des dessins, conformément à l'article 78(1) CBE.

Si ce n'était pas le cas, le contenu d'une demande dont la description comporte de nombreuses références à d'autres documents, qu'il s'agisse d'autres fascicules de brevets ou, par exemple, de manuels, n'aurait pratiquement plus de limites, notamment si ces documents renferment à leur tour des références à d'autres documents, et ainsi de suite.

2.1 A la connaissance de la Chambre, il n'existe jusqu'ici qu'un seul cas dans lequel une chambre de recours a admis l'introduction a posteriori dans la revendication principale de la demande de caractéristiques qui ne figuraient pas dans la description de l'invention contenue dans la demande telle que déposée initialement, mais qui étaient exposées dans un autre document cité en référence dans la dite description: il s'agit de la décision T 6/84 dont s'est prévalu la requérante dans la présente affaire (cf. point III ci-dessus). Dans l'affaire précitée, la revendication 1 déposée initialement s'énonçait comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de ladite huile avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur est de l'offretite synthétique."

Die Textstelle in der ursprünglichen Beschreibung (EP-A-0016 530, S. 8, Abs 3 und 4), in der die durch Bezugnahme offenbarten Merkmale angegeben sind, lautete wie folgt:

"Synthetisches Offretit ist ein genau definiertes Zeolit mit einem bekannten Röntgenpulverbeugungsdiagramm und einer vorgeschlagenen Kristallstruktur ...

Das in der vorliegenden Erfindung verwendete synthetische Offretit und sein Herstellungsverfahren sind in dem kanadischen Patent Nr. 934 130 offenbart ...".

Somit steht fest, daß der Katalysator "synthetisches Offretit", auf den im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs in der ursprünglich eingereichten Fassung Bezug genommen wird, ein genau definierter Stoff war; weitere kennzeichnende Parameter dieses Stoffes sowie sein Herstellungsverfahren waren gemäß der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung der in Bezug genommenen kanadischen Patentschrift zu entnehmen.

Diese weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits, die aus der kanadischen Patentschrift in den Hauptanspruch übernommen wurden, waren das Molverhältnis der im synthetischen Offretit enthaltenen Oxide und das Röntgenpulverbeugungsdiagramm, das die Bragg'schen Winkel und Intensitäten definierte. Diese Parameter waren in dem Hauptanspruch bereits implizit vorhanden und dienten lediglich dazu, das synthetische Offretit, das bereits ein wesentliches Merkmal der in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschrieben und beanspruchten Erfindung darstellte, näher zu definieren.

Im Hinblick auf den Sachverhalt, der der Entscheidung T 6/84 zugrunde lag, steht fest, daß die weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits (nämlich die Molverhältnisse der Oxide und das Röntgenpulverbeugungsdiagramm), die im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch aufgenommen wurden, als Merkmale eindeutig zu der Erfindung gehörten, für die bereits Schutz begehrt worden war. Die Verwendung von synthetischem Offretit als Katalysator war ja bereits das einzige kennzeichnende Merkmal in dem ursprünglich eingereichten Anspruch gewesen, und die diesem Anspruch hinzugefügten Merkmale dienten lediglich zur besseren Definition des synthetischen Offretits.

Somit unterscheidet sich der der Entscheidung T 6/84 zugrunde liegende Fall deutlich von dem hier gegebenen Sachverhalt. Außerdem können nach Auffassung der Kammer die im Leitsatz zu jener Entscheidung genannten

The text in the original description (EP-A-0 016 530, page 8, paragraphs 3 and 4) which identified the features disclosed by reference was worded:

"Synthetic offretite is a well-defined zeolite, with a known X-ray diffraction pattern and a proposed crystal structure ...

"The synthetic offretite useful in the present invention and its method of preparation are disclosed in Canadian patent 934 130 ..."

It is thus clear that the catalyst "synthetic offretite" referred to in the characterising portion of the main claim as originally filed was an identified material, and that further characterising parameters of such material, as well as its method of preparation, were stated in the description of the invention as originally filed to be set out in the cross-referenced Canadian patent.

The further characterising parameters of such synthetic offretite which were incorporated from the Canadian patent into the main claim were the mole ratio of the oxides contained in synthetic offretite and the X-ray powder diffraction pattern with defined Bragg angles and intensities. Such parameters were already implicitly present in the main claim, and simply defined in greater detail the synthetic offretite which was already an essential feature of the invention as described and claimed in the application as originally filed

Having regard to the above facts of the case with which decision T 6/84 was concerned, it is clear that the further characterising parameters of synthetic offretite (namely the mole ratio of oxides and the X-ray powder diffraction pattern) which were included in the main claim by way of amendment were indeed features which unequivocally formed part of the invention for which protection was already sought, because the use of synthetic offretite as a catalyst was already the only characterising feature in the claim as originally filed, and the features which were added to that claim simply defined such synthetic offretite better.

Thus the facts of the case with which decision T 6/84 was concerned are very different from the facts of the present case. Furthermore, in the Board's view, the principles which are set out in the headnote to that decision

La description initiale (EP-A-0 016 530, page 8, points 3 et 4), dans laquelle les caractéristiques étaient divulguées par référence à un autre document, comportait le texte suivant:

"L'offretite synthétique est une zéolite bien définie ayant un diagramme de diffraction des rayons X connu et dont la structure cristalline proposée est ...

L'offretite synthétique utilisée dans la présente invention et son procédé d'obtention sont divulgués dans le brevet canadien 934 130 ...".

Il ressort clairement de ces passages que le catalyseur "offretite synthétique" auquel il était fait référence dans la partie caractérisante de la revendication principale déposée initialement était une matière bien définie, et qu'il était indiqué dans la description de l'invention déposée initialement que d'autres paramètres caractérisant cette matière, ainsi que son mode de préparation étaient exposés dans le brevet canadien cité en référence

Les autres paramètres caractérisant cette offretite synthétique qui ont été repris du brevet canadien dans la revendication principale étaient le rapport molaire des oxydes contenus dans l'offretite synthétique et le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres avec des angles de Bragg et des intensités bien définis. Ces paramètres étaient déjà implicitement présents dans la revendication principale et ne faisaient que définir de façon plus précise l'offretite synthétique qui constituait déjà une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée et décrite dans la demande déposée initialement

En ce qui concerne les faits dont il est question dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 6/84, il est clair que les autres paramètres caractérisant l'offretite synthétique (le rapport molaire des oxydes et le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres) qui ont été repris dans la revendication principale par le biais d'une modification constituaient en réalité des caractéristiques faisant incontestablement partie de l'invention pour laquelle la protection était déjà recherchée, étant donné que l'utilisation d'offretite synthétique comme catalyseur était le seul élément caractérisant de la revendication déposée initialement, et que les caractéristiques ajoutées ensuite dans cette revendication ne faisaient que préciser la définition de cette offretite synthétique.

Par conséquent, dans l'affaire T 6/84 les faits étaient très différents de ceux de la présente affaire. D'autre part, la Chambre estime que les principes énoncés dans le sommaire de ladite décision ne peuvent véritablement

Grundsätze auf den vorliegenden Fall eigentlich weder zur Unterstützung der Beschwerdeführerin noch überhaupt angewandt werden.

2.2 Nach Auffassung der Kammer muß jedoch - unter teilweiser Berücksichtigung des Leitsatzes zur Entscheidung T 6/84 - bei der Feststellung, ob Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung, sondern nur in einem in Bezug genommenen Dokument erwähnt sind, in einen Anspruch einer europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden dürfen, geprüft werden, ob anhand der Beschreibung der Erfindung in der eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,

a) daß für Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, Schutz begehrt wird oder werden kann;

b) daß die Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, die der anmeldungsgemäßen Erfindung zugrunde liegt;

c) daß die Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, eindeutig implizit zur Beschreibung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b) EPÜ) und damit zum Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2) EPÜ) gehören und

d) daß diese Merkmale in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

Sind diese bestimmten Bedingungen erfüllt, so ist es nach Auffassung der Kammer zulässig, Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, in die Ansprüche der Anmeldung aufzunehmen, ohne daß dies gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil diese Merkmale dann zu Recht als "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gelten.

3.1 Deshalb soll in den folgenden Absätzen a bis d geprüft werden, ob der hier vorliegende Sachverhalt diese Bedingungen erfüllt

Dokument D1 offenbart ein System, das dem in der vorliegenden Anmeldung offenbarten ziemlich nahe kommt und aus einem Ortungs-, einem Versorgungs- und einem Rückführteil besteht, wobei diese Teile in erster Linie anhand ihrer elektrischen Eigenschaften beschrieben sind (s. S. 7 bis 10). Später werden dann auf den Seiten 20 bis 27 bevorzugte Merkmale dieser Teile dargelegt; dazu gehört auch die Textstelle auf Seite 23, die die Beschwerdeführerin als Beschreibung von Merkmalen herange-

cannot properly be applied to the facts of the present case, either so as to help the present appellant, or at all.

2.2 Nevertheless, having regard partly to what is set out in the headnote to decision T 6/84, in the Board's view, when determining whether features which are not mentioned in the description of the invention but only in a cross-referenced document may be incorporated into a claim of a European patent application, it is necessary to consider whether the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:

(a) that protection is or may be sought for features which are only disclosed in the reference document;

(b) that the features which are only disclosed in the reference document contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;

(c) that the features which are only disclosed in the reference document implicitly clearly belong to the description of the invention contained in the application (Article 78(1)(b) EPC) and thus to the content of the application as filed (Article 123(2) EPC); and

(d) that such features are precisely defined and identifiable within the total technical information within the reference document

If the above particular conditions are satisfied, in the Board's view it is permissible for the features which are only disclosed in the reference document to be introduced into the claims of the application without contravening Article 123(2) EPC because such features are then properly to be considered as within "the content of the application as filed".

3.1 The above conditions will therefore be considered in corresponding subparagraphs (a) to (d) with reference to the facts of the present case

In this connection, document D1 discloses a system which is rather similar to that disclosed in the present application, and which includes a locating member, a source member and a return member, these members being primarily described by reference to their electrical characteristics (see pages 7 to 10). Later, at pages 20 to 27, preferred features of these members are set out, including the passage at page 23 primarily relied upon by the appellant as including a description of features corresponding to the pro-

s'appliquer aux faits de la présente espèce, que cette application joue ou non en faveur de la requérante.

2.2 Toutefois, compte tenu notamment de ce qui est énoncé dans le sommaire de la décision T 6/84, la Chambre estime que pour pouvoir décider si des caractéristiques qui n'ont pas été mentionnées dans la description de l'invention et qui ne sont décrites que dans un document de référence peuvent être intégrées dans une revendication d'une demande de brevet européen, il est nécessaire de voir si pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée

a) que la protection est ou pourrait être recherchée pour des caractéristiques qui ne sont divulguées que dans le document de référence;

b) que de telles caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique de l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande;

c) que de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande (article 78(1)(b) CBE), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE);

d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence

Si ces conditions précises sont remplies, la Chambre estime qu'il est possible d'introduire dans les revendications de la demande, sans enfreindre les dispositions de l'article 123(2) CBE, les caractéristiques qui ne sont divulguées que dans le document de référence, ces caractéristiques devant à juste titre être considérées comme faisant partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".

3.1 En conséquence, la Chambre va examiner ci-dessous au point 3.2, alinéas a) à d) si les conditions précitées correspondantes a) à d) ont été respectées dans la présente espèce.

De ce point de vue, le document D1 divulgue un système qui ressemble assez à celui divulgué dans la présente demande, et qui comprend un élément de localisation, un élément source et un élément de retour, ces éléments étant décrits essentiellement par leurs propriétés électriques (cf. pages 7 à 10). Plus loin, aux pages 20 à 27, sont exposées des caractéristiques préférées de ces éléments, notamment dans le passage de la page 23 qui est celui invoqué avant tout par la requérante, du fait qu'il décrit des caractéris-

zogen hat, die den vorgeschlagenen Änderungen der Ansprüche der vorliegenden Anmeldung entsprechen. Eine konkrete Beschreibung zu den Zeichnungen dieser Teile wird auf den Seiten 42 bis 47 gegeben.

3.2 a) Im ursprünglichen Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung waren die Eigenschaften des beanspruchten "Ortungsteils" und des "Rückführteils" ausschließlich durch den Wortlaut der Merkmale A bzw. B definiert, der wiederum identisch ist mit der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 des Haupt- und des Hilfsantrags (s. Nr VI). Somit kann der Fachmann der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen, daß das Ortungs- und das Rückführteil - im Sinne der Erfindung, für die Schutz begehrt wird - "längliche elektrisch leitfähige" Mittel darstellen, die eine bestimmte Impedanz aufweisen. In den Ausführungsbeispielen zu diesen beanspruchten länglichen elektrisch leitfähigen Mitteln in der ursprünglichen Beschreibung sind die Länge, der spezifische Widerstand und der Temperaturkoeffizient des Widerstands angegeben, während sich die sachliche Offenbarung darauf beschränkt, daß das Ortungs-, das Versorgungs- und das Rückführteil baulich zu einem einzigen flexiblen Kabel vereinigt sind. In den ursprünglich offenbarten Ausführungsarten wird jedoch über das zur Herstellung des Ortungs- und des Rückführteils verwendete Material überhaupt nichts ausgesagt

Auch die Zeichnungen der vorliegenden Anmeldung offenbaren ein Ortungs- und ein Rückführteil, die ihrer Art nach ausschließlich Leitungen sind, deren wesentliche inhärente Eigenschaft der Widerstand ist, und enthalten weder zur dreidimensionalen Form der Teile noch zum Material, aus dem sie bestehen, konkrete Informationen. Folglich ergibt sich nach Auffassung der Kammer für den Fachmann bei Auslegung der ursprünglichen Offenbarung der vorliegenden Anmeldung insgesamt, daß das Ortungs- und das Rückführteil der vorliegenden Erfindung Leitungen sind, die nur durch ihre elektrische Leitfähigkeit definiert sind.

3.2 b) Ziel der vorliegenden Anmeldung ist die Überwachung eines Ereignisses und die Bestimmung des Orts, an dem dieses Ereignis stattfindet; siehe ursprüngliche Offenbarung, Seite 1, Zeile 28 bis Seite 2, Zeile 15. Dieser Zweck wird durch Messen des Stromabfalls entlang des Ortungsteils zwischen dem Ort des Ereignisses und einem Bezugspunkt erreicht. Es liegt für den Fachmann auf der Hand, daß in Folge dieses Grundprinzips die genaue

posed amendments to the claims of the present application. A specific description with reference to drawings of these members is set out at pages 42 to 47.

3.2 (a) In original Claim 1 of the present application the properties of the claimed "locating member" and "return member" have been exclusively defined by the wording of features (A) and (B) respectively which wording is identical with the one in present Claim 1 of the main and auxiliary requests; see paragraph VI above. Thus, a skilled reader derives from the present application as originally filed that - in the sense of the invention for which protection is sought - the locating member and the return member represent "elongate electrically conductive" means which have a particular impedance. The embodiments of these claimed elongate electrically conductive means in the original description specify the length, resistivity and the temperature coefficient of the resistance and limit the structural disclosure to the fact that the locating, source and return members are physically combined as a single flexible cable. However, the originally disclosed embodiments are completely silent about the material used to manufacture the locating and the return member.

Also the drawings of the present application disclose locating and return members which each have exclusively the character of a circuit element with its resistance as the essential inherent circuit property, and give no specific information concerning either the three-dimensional shape of the members or the material of which they are made. Hence, in the Board's view, when interpreting the original disclosure in the present application as a whole, a skilled reader clearly understands that the locating member and the return member of the present invention are circuit elements which are only defined by their electrical conductivity.

3.2 (b) The present application aims at monitoring an event and at determining the location at which the event takes place; see the original description, page 1, line 28, to page 2, line 15. This aim is achieved by measuring the voltage drop along the locating member between the place of the event and a reference point. It is evident to a skilled reader that due to this basic principle the exact knowledge of the impedance of the event-created elec-

tiques qui correspondent aux modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications de la présente demande. Aux pages 42 à 47, l'on trouve une description précise à l'aide de dessins représentant les éléments précités.

3.2 a) Dans la revendication 1 initiale de la présente demande, les propriétés de "l'élément de localisation" et de "l'élément de retour" qui ont été revendiqués ont été définies uniquement dans l'exposé respectivement des caractéristiques (A) et (B), dont le texte est identique à celui figurant dans la revendication 1 actuelle selon les requêtes principale et subsidiaire (cf. point VI ci-dessus). L'homme du métier peut donc déduire de la présente demande telle que déposée initialement que l'élément de localisation et l'élément de retour - au sens où l'entend l'invention pour laquelle la protection est recherchée - sont des moyens "allongés électriquement conducteurs" ayant une impédance donnée. La description initiale précise pour les modes de réalisation de ces moyens allongés électriquement conducteurs qui ont été revendiqués la longueur, la résistivité et le coefficient de température de la résistance, tout en limitant l'exposé des éléments structuraux au fait que l'élément de localisation, l'élément source et l'élément de retour sont combinés physiquement en un seul câble flexible. Toutefois, dans l'exposé initial de ces modes de réalisation, il n'est dit mot du matériau utilisé pour fabriquer l'élément de localisation et l'élément de retour.

De même, les dessins de la présente demande divulguent un élément de localisation et un élément de retour qui se présentent chacun exclusivement sous la forme d'un élément de circuit dont la résistance constitue une propriété essentielle du circuit, inhérente à celui-ci, et qui ne fournissent aucune indication précise sur la forme spatiale de ces éléments ni sur les matériaux dont ils sont constitués. Par conséquent, la Chambre estime que pour l'homme du métier qui lirait la présente demande et en interpréterait l'exposé initial considéré dans son ensemble, il serait clair que l'élément de localisation et l'élément de retour de la présente invention sont des éléments de circuit définis exclusivement par leur conductivité électrique.

3.2 b) La présente demande porte sur un dispositif pour contrôler l'apparition d'un événement et pour localiser cet événement à son apparition (cf. description initiale, de la page 1, ligne 28, à la page 2, ligne 15). Pour atteindre cet objectif, l'on mesure la chute de tension le long de l'élément de localisation entre l'endroit où se produit l'événement et un point de référence. Il est clair pour l'homme du métier qu'en application de ce principe de

Kenntnis der Impedanz der durch das Ereignis hergestellten elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem Ortungs- und dem Rückführteil für die Genauigkeit der Ortsmessung ausschlaggebend ist, siehe auch ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, Absatz 2. Entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin (s. Nr. VIII d)) wird die Impedanz der durch das Ereignis hergestellten Verbindung nicht durch die mit einem leitfähigen Polymer ummantelten Metallkerne der Teile bestimmt, sondern entweder durch den spezifischen Widerstand der elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Teilen (s. D1, Bezugszahlen 20, 21 in den Abbildungen 33 und 34 und die dazugehörige Beschreibung auf den Seiten 42 und 43) oder durch Messung des Stromflusses in der Verbindung (s. Beschreibung der vorliegenden Anmeldung, S. 7, Zeilen 13 und 14).

Daß ein (von einem leitfähigen Polymer ummantelter) Metallkern eines Ortungs- und eines Rückführteils viele verschiedene Ereignisse aufspüren kann, läßt sich aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht herleiten und ist somit für das Argument der Beschwerdeführerin (s. Nr. VIII d)) nicht relevant

Folglich enthält die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine echte Offenbarung einer technischen Verbindung, der der Fachmann entnehmen könnte, daß alle im Bezugsdokument offenbarten Merkmale für den technischen Zweck und die Lösung der in der eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten technischen Aufgabe möglicherweise wesentlich oder vorteilhaft sind.

3.2 c) Die Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung legt in keiner Weise nahe, daß die "näheren Angaben" über geeignete Ortungs- und Rückführteile, die in Dokument D1 (und nunmehr im Merkmal H des Anspruchs 1 des Hauptantrags sowie in Anspruch 1 des Hilfsantrags) zu finden sind, die Merkmale der Erfindung kennzeichnen sollen, für die Schutz begehrt werden kann, oder daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der Erfindung gehören.

3.2 d) Die Offenbarung in der vorliegenden Anmeldung (Seite 11, Zeilen 1 bis 3), daß "nähere Angaben" über "geeignete" Teile im Bezugsdokument beschrieben seien, stellt nach Auffassung der Kammer keine präzise, eindeutige Definition der besonderen technischen Information im Bezugsdokument dar, die offensichtlich implizit als zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehörig be-

trical connection between locating and return member determines the accuracy of the measured location; see also the original description, page 7, paragraph 2. However, contrary to the appellant's argument in paragraph VIII(d) above, the impedance of the event-created connection is not determined by the conductive-polymer-surrounded metal cores of the members but either by the resistivity of the ionic connection between the members (see D1, reference numerals 20, 21 in Figures 33 and 34 with the corresponding description at pages 42 and 43) or by measurement of the current flowing in the connection (see the description of the present application, page 7, lines 13 and 14).

The fact that a metal core (surrounded by conductive polymer) of a locating and a return member allows a large variety of events to be sensed, is not derivable from the original application documents and is thus not relevant in connection with the appellant's argument in paragraph VIII(d).

Hence, in the present application as filed there is no original disclosure of any technical link which enables a skilled reader to recognise that any feature which is disclosed in the reference document may be essential or advantageous in order to achieve the technical aim and to solve the technical problem as disclosed in the application as filed.

3.2 (c) The description of the invention as originally filed does not in any way suggest that the "further details" of suitable locating and return members to be found in document D1 (and now set out in feature H of Claim 1 of the main request and also in Claim 1 of the subsidiary request) are intended to identify features of the invention for which protection may be sought or that such features implicitly clearly belong to the description of the invention.

3.2 (d) The disclosure in the present application, page 11, lines 1 to 3, that "further details" of "suitable" members are described in the reference document, in the Board's view, is not a precise and unequivocal definition of the particular technical information in the reference document, which should clearly be implicitly regarded as belonging to the content of the application as filed. The reference docu-

base, il est essentiel pour la précision de cette localisation de connaître exactement l'impédance de la connexion électrique établie par l'événement entre l'élément de localisation et l'élément de retour (cf. également la description initiale, page 7, 2<sup>e</sup> paragraphe) Toutefois, contrairement à ce qu'a avancé la requérante (cf. point VIII d) ci-dessus), l'impédance de la connexion établie par l'événement est déterminée non pas par les âmes métalliques des éléments entourées d'un polymère conducteur, mais par la résistivité de la connexion ionique entre les éléments (cf. document D1, numéros de référence 20, 21 des figures 33 et 34 ; description correspondante, pages 42 et 43) ou par la mesure du courant qui passe dans la connexion (cf. description de la présente demande, page 7, lignes 13 et 14)

Le fait que l'âme métallique (entourée d'un polymère conducteur) d'un élément de localisation et d'un élément de retour permette de détecter l'apparition d'événements très divers ne découle pas des documents de la demande initiale, et n'est donc pas un argument qui peut être retenu dans le raisonnement de la requérante reproduit au point VIII d).

Par conséquent, l'on ne peut trouver dans le texte de la présente demande telle qu'elle a été déposée initialement l'exposé d'un lien technique quelconque amenant l'homme du métier à constater que l'une des caractéristiques exposées dans le document de référence peut être essentielle ou utile pour atteindre l'objectif technique qu'il poursuit et pour résoudre le problème technique décrit dans la demande telle qu'elle a été déposée.

3.2 c) Il ne ressort nullement de la description de l'invention déposée initialement que les "plus amples détails" à chercher dans le document D1 pour ce qui est de l'élément de localisation et de l'élément de retour appropriés (détails qui sont actuellement repris dans l'exposé de la caractéristique H de la revendication 1 selon la requête principale et de la revendication 1 selon la requête subsidiaire) doivent permettre d'identifier des caractéristiques de l'invention pour laquelle la protection pourrait être recherchée, ni que les dites caractéristiques sont de toute évidence contenues implicitement dans la description de l'invention.

3.2 d) De l'avis de la Chambre, le fait qu'il ait été indiqué dans la présente demande, page 11, lignes 1 à 3, que l'on peut trouver dans le document de référence "de plus amples détails" concernant les éléments "appropriés" ne constitue pas une définition précise et sans équivoque des informations techniques spécifiques contenues dans ledit document, qu'il faudrait incontestablement considérer comme

trachtet werden soll. Das Bezugsdokument D1 bezieht sich nämlich auf zahlreiche mögliche Ausführungsarten des Ortungs-, des Versorgungs- und des Rückführteils und erwähnt in diesem Zusammenhang auch andere Patente, Patentanmeldungen und sonstige Dokumente, so daß der Inhalt der vorliegenden Anmeldung nahezu ins Uferlose gehen würde, wenn die Offenbarung des Dokuments D1 über diese "näheren Angaben" darin aufgenommen würde. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Merkmale, die nunmehr in die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung aufgenommen werden sollen, in Dokument D1 nicht einmal als wesentliche Merkmale des darin beschriebenen Ortungs- und des Rückführteils bezeichnet werden, sondern lediglich als fakultative Merkmale "in vielen Anwendungsbereichen der Erfindung, insbesondere, wenn das Ereignis in Anwesenheit eines Elektrolyten stattfindet, (wodurch) eine ausgezeichnete Kombination der gewünschten Eigenschaften erzielt werden kann" (s. S. 23, Zeilen 9 bis 19).

Nach Auffassung der Kammer bietet die Offenbarung des Dokuments D1 außerdem keine Grundlage dafür, den mit leitfähigem Polymer ummantelten Metallkern 111, 112 des Ortungsteils aus den Merkmalen herauszunehmen, die zusammen die in den Abbildungen 33 und 34 des Dokuments D1 dargestellten Ausführungsarten bilden. Auch offenbart das Dokument D1 entgegen den von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Anspruchsänderungen beim Rückführteil keine Ummantelung aus leitfähigem Polymer. Die Rückführteile 16 der Ausführungsarten in Dokument D1 haben entweder eine Isolierhülse 161 oder eine polymerische Isolierschicht 22, die den Metallkern umgibt; siehe Dokument D1, Abbildungen 33 bis 37 und die dazugehörige Beschreibung auf den Seiten 42 bis 45. Daher kann die Kammer die in Nummer VIII a), b) und c) dargelegten Argumente der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen.

4. Aus diesen Gründen verstößt die Aufnahme der Merkmale aus dem Dokument D1 in Anspruch 1 des derzeitigen Haupt- und des Hilfsantrags nach Auffassung der Kammer gegen Artikel 123(2) EPU; diese Ansprüche sind deshalb nicht gewählbar.

5. Die Beschwerdeführerin stützte ihr Vorbringen auch auf die Entscheidung T 784/89 (s. Nr. VIII e). In dieser Entscheidung wurde die nachträgliche Aufnahme von Geräteansprüchen (Ansprüche 14 bis 26 in EP-B1-0 144 026) in die Anmeldung zugelassen, in denen die Worte "Mittel zum (zur)" vor jede der Maßnahmen gesetzt wurden, die in den ursprünglich allein offenbarten Verfahrensansprüchen 1 bis 13 be-

ment D1 in fact refers to numerous possible embodiments of the locating, source and return members, and mentions other patents and applications, and other documents in this connection, so if the disclosure of D1 concerning such "further details" was to be included in the contents of the present application, such contents would be almost limitless. In this connection, document D1 does not even identify the features now sought to be included in the claims of the present application as essential features of the locating and return members which it describes, but merely as optional features "in many applications of the invention, especially those in which the event is in the presence of an electrolyte, (whereby) an excellent combination of desired properties can be obtained" (see page 23, lines 9 to 19).

In the Board's view, moreover, there is no basis in the disclosure of document D1 for separating out the conductive polymer coated metal core 111, 112 of the locating member from the features which belong together and form the embodiments represented in Figure 33 and Figure 34 of document D1. Moreover, contrary to the appellant's proposed amendments to the claims, document D1 does not disclose a conductive polymer coating of a return member. The return members 16 of the embodiments in document D1 have either an insulating jacket 161 or an insulating polymeric sheet 22 which surrounds the metallic core; see document D1, Figures 33 to 37 with the corresponding description at pages 42 to 45. Therefore, the Board does not accept the appellant's arguments according to paragraph VIII(a), (b) and (c) above.

4. For the reasons set out above, in the Board's judgment features incorporated from document D1 into Claim 1 of the present main and auxiliary requests contravene Article 123(2) EPC, and such claims are accordingly not allowable.

5 The appellant based his arguments additionally on decision T 784/89; see paragraph VIII(e) above. This decision allowed the introduction into the application after filing of apparatus claims (Claims 14 to 26 in EP-B1-0 144 026) in which the words "means for" were added before each measure claimed in method Claims 1 to 13, the only disclosed original claims (see in particular measures (a) to (h) of Claim 1) and in

faisant implicitement partie du contenu de la demande telle que déposée. En fait, le document de référence D1 évoque bon nombre de modes de réalisation possibles de l'élément de localisation, de l'élément de retour et de l'élément source, en citant à cet égard d'autres brevets et demandes ainsi que d'autres documents pertinents, de sorte que si la divulgation du document D1 relative aux "plus amples détails" devait faire partie du contenu de la présente demande, ce dernier serait quasiment illimité. A cet égard, le document D1 ne présente même pas les caractéristiques que l'on cherche à inclure dans les revendications de la présente demande comme étant des caractéristiques essentielles de l'élément de localisation et de l'élément de retour qu'il décrit, mais y voit simplement des caractéristiques optionnelles propres à "de nombreuses applications de l'invention, notamment celles dans lesquelles l'événement se produit en présence d'un électrolyte, (auquel cas) l'on peut alors obtenir une combinaison excellente des propriétés désirées" (cf. page 23, lignes 9 à 19).

La Chambre estime en outre que la divulgation du document D1 ne peut nullement conduire l'homme du métier à sélectionner l'âme métallique de l'élément de localisation entourée d'un polymère conducteur 111, 112 parmi les caractéristiques qui sont indissociables et constituent les modes de réalisation représentés dans les figures 33 et 34 de ce document D1. D'autre part, à la différence du texte des modifications que la requérante propose d'apporter aux revendications, le texte du document D1 ne divulgue pas le revêtement de l'élément de retour au moyen d'un polymère conducteur. L'élément de retour 16 des modes de réalisation mentionnés dans le document D1 a une âme métallique entourée soit d'une gaine isolante 161, soit d'une feuille polymère isolante 22 (cf. document D1, figures 33 à 37, ainsi que la description correspondante, pages 42 à 45). Par conséquent, la Chambre ne peut retenir les arguments de la requérante reproduits ci-dessus aux points VIII a), b) et c).

4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est d'avis que les caractéristiques transférées du document D1 dans la revendication 1 des requêtes principale et subsidiaire actuelles sont contraires à l'article 123(2) CBE, et ne sont donc pas admissibles.

5 La requérante a également cité la décision T 784/89 à l'appui de ses affirmations (cf. point VIII e) ci-dessus). Cette décision avait autorisé l'intégration dans la demande, après le dépôt, de revendications pour un dispositif (revendications 14 à 26 du document EP-B1-0 144 026) dans lesquelles l'expression "des moyens pour" avait été ajoutée au début de l'exposé de chaque mesure revendiquée dans les re-

ansprucht worden waren (s. insbes. Verfahrensmerkmale a - h des Anspruchs 1): damit wurden die bereits beanspruchten funktionellen und strukturellen Merkmale entsprechend beibehalten. Im Fall der Entscheidung T 784/89 wurde keine technische Information aus der angeführten Vorveröffentlichung (US-A-4 297 637) in die neu hinzugefügten Geräteansprüche aufgenommen. Nachdem die Maßnahmen und die Mittel zu ihrer Ausführung technisch nicht voneinander zu trennen sind, sind diese Mittel inhärent Teil einer Verfahrenserfindung. Außerdem ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ausdrücklich offenbart, daß "ein weiterer Zweck der Erfindung darin besteht, **Mittel** ... bereitzustellen"; siehe EP-A-0144 026, Seite 5, Zeile 14. Diese Angabe spricht eindeutig dafür, daß bereits in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auch für ein Gerät Schutz begehrt werden sollte.

Wie oben dargelegt, war der der Entscheidung T 784/89 zugrunde liegende Fall ganz anders gelagert als der hier gegebene, so daß diese Entscheidung im vorliegenden Fall nicht zur Stützung der Gewährbarkeit der Änderungen herangezogen werden kann....

6....

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1....

2 Die Beschwerde wird zurückgewiesen

which already claimed functional and structural features were maintained correspondingly. In the case of decision T 784/89 no technical information contained in the cited prior art document (US-A-4 297 637) was incorporated into the added new apparatus claims. Due to the fact that measures and the means for carrying out these particular measures are technically unseparable, such apparatus means are inherently part of a method invention. Moreover, the original application documents explicitly disclose that "it is a further object of the invention to provide **means** ..."; see EP-A-0 144 026, page 5, line 14. This statement clearly supports the fact that already in the application as filed it was intended to seek protection for an apparatus as well.

As shown above, the circumstances underlying decision T 784/89 are quite different from those of the present case, and such decision does not support the allowability of the amendments in the present case.

6....

#### **Order**

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

1....

2. The appeal is dismissed.

vendications de procédé 1 à 13, les seules à avoir été déposées initialement (cf. notamment mesures (a) à (h) de la revendication 1), et dans lesquelles des caractéristiques fonctionnelles et structurelles déjà revendiquées avaient été maintenues avec la formulation correspondante. Dans le cas de la décision T 784/89, aucune des informations techniques contenues dans le document de l'état de la technique qui avait été cité (US-A-4 297 637) n'avait été reprise dans les nouvelles revendications de dispositif qui avaient été ajoutées. Vu que des mesures particulières et les moyens mis en oeuvre pour exécuter ces mesures sont indissociables du point de vue technique, ces moyens portant sur un dispositif font en soi partie d'une invention de procédé. En outre, il était précisé explicitement dans les pièces initiales de la demande que "l'invention vise également à fournir des **moyens** ..." (cf. EP-A-0144 026, page 5, ligne 14), ce qui prouve incontestablement que la demande telle que déposée visait déjà à obtenir également une protection pour un dispositif.

On le voit, les circonstances dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 784/89 sont très différentes de celles de la présente espèce, si bien que cette décision ne peut être invoquée pour prouver l'admissibilité des modifications dans la présente affaire.

6....

#### **Dispositif**

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

1....

2. Le recours est rejeté.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 9. April 1992**  
**T 473/91 - 3.5.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
 Mitglieder: E. M. C. Holtz  
 W. B. Oettinger

**Anmelder: WEGENER COMMUNICATIONS, INC.**

**Stichwort: Zuständigkeit/ WEGENER**

**Artikel: 106, 108, 109, 122 EPÜ**

**Schlagwort: "das Verfahren abschließende Endentscheidung - Zuständigkeit für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist"**

*Leitsatz*

*Die im Rahmen des Artikels 109 EPÜ zu klärende Frage der Zulässigkeit fällt nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens (Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung, Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist (Art. 108 EPÜ) ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig. Dieselbe Instanz entscheidet dann entsprechend auch über die Frage der Zulässigkeit (Art. 110(1) EPÜ in Verbindung mit Regel 65(1) EPÜ).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. In der vorliegenden Entscheidung geht es um die Zuständigkeit der Erstinstanz in Fragen der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ in die Beschwerdefrist gemäß Artikel 108 EPÜ. Ferner wird über die Wiedereinsetzung selbst und über die Zulässigkeit der Beschwerde befunden.

II. Am 18. Mai 1988 erließ die Prüfungsabteilung des EPA eine Entscheidung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 84 304 471.0. Daraufhin wurde am 19. Juli 1988 eine Beschwerdegebühr entrichtet; am 29. Juli folgte eine vom 19. Juli 1988 datierte Beschwerdeschrift. Der Umschlag, der die Beschwerdeschrift enthielt, war von der Post in London am 22. Juli 1988 abgestempelt.

III. Nachdem die Beschwerdeführerin am 14. September 1988 in einem Telefongespräch von einem Bediensteten der Prüfungsabteilung erfahren hatte, daß die Beschwerdeschrift verspätet eingegangen war, beantragte sie mit Schreiben, das am 16. September 1988

**Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 9 April 1992**  
**T 473/91 - 3.5.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg  
 Members: E.M.C. Holtz  
 W.B. Oettinger

**Applicant: WEGENER COMMUNICATIONS, INC.**

**Headword: Jurisdiction/WEGENER**

**Article: 106, 108, 109, 122 EPC**

**Keyword: "Final decision terminating proceedings - jurisdiction over request for *restitutio in integrum* into the time limit for notice of appeal"**

*Headnote*

*The admissibility question under Article 109 EPC only falls under the jurisdiction of the department of first instance when this question can be decided immediately on the basis of the appeal submissions themselves (notice of appeal and statement of grounds, date of payment of the appeal fee). Consequently, the appellate instance has exclusive jurisdiction over a request for *restitutio in integrum* into a time limit relating to the appeal itself (Art. 108 EPC). The same instance then decides the admissibility issue accordingly (Art. 110(1) EPC in conjunction with Rule 65(1) EPC).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. This decision concerns the competence of the first instance to decide matters of *restitutio in integrum* under Article 122 EPC into the time limit for submission of the notice of appeal as required under Article 108 EPC. It further goes on to decide the issue of *restitutio* itself and the admissibility of the appeal.

II. A decision to refuse European patent application No. 84 304 471.0 was issued by the Examining Division of the EPO on 18 May 1988. On 19 July 1988 an appeal fee was paid, followed on 29 July by a notice of appeal, dated 19 July 1988. The envelope holding the notice of appeal was postmarked London 22 July 1988.

III. On being advised in a telephone conversation on 14 September 1988 by an employee of the Examining Division that the notice of appeal had been received too late, the appellants requested *restitutio in integrum* under Article 122 EPC in a letter received by

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 9 avril 1992**  
**T 473/91 - 3.5.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.K.J. van den Berg  
 Membres: E.M.C. Holtz  
 W.B. Oettinger

**Demandeur: WEGENER COMMUNICATIONS, INC.**

**Référence: Compétence/ WEGENER**

**Article: 106, 108, 109, 122 CBE**

**Mot-clé: "Décision finale, qui met fin à la procédure- compétence pour statuer sur une requête en *restitutio in integrum* quant au délai de recours"**

*Sommaire*

*La question de la recevabilité du recours visée à l'article 109 CBE ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien du recours (acte de recours et mémoire exposant les motifs du recours, information relative à la date de paiement de la taxe de recours). Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en *restitutio in integrum* quant à un délai concernant le recours proprement dit (art. 108 CBE). Cette même instance statue donc ensuite sur la recevabilité (art. 110(1) CBE en liaison avec la règle 65(1) CBE).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La présente décision concerne la compétence de la première instance pour statuer au titre de l'article 122 CBE sur des questions de *restitutio in integrum* quant au délai de recours prévu à l'article 108 CBE. Elle tranche également la question de la *restitutio* elle-même ainsi que de la recevabilité du recours.

II. La demande de brevet européen n° 84 304 471.0 a été rejetée par une décision de la division d'examen de l'OEB, le 18 mai 1988. Le paiement d'une taxe de recours, le 19 juillet 1988, a été suivi, le 29 juillet, du dépôt d'un acte de recours en date du 19 juillet 1988. L'enveloppe contenant l'acte de recours portait un cachet de la poste de Londres en date du 22 juillet 1988.

III. Informé par un agent de la division d'examen, lors d'une conversation téléphonique qui a eu lieu le 14 septembre 1988, que l'acte de recours avait été reçu trop tard, le requérant a présenté une requête en *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE, dans



beim EPA einging, nach Artikel 122 EPÜ Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie habe die Beschwerdeschrift von London bereits am 19. Juli 1988, also so frühzeitig abgesandt, daß sie annehmen dürfte, sie werde sicherlich vor Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist am 28. Juli 1988 in München eingehen. Damit habe sie alle nach Artikel 122 EPÜ gebotene Sorgfalt beachtet. Diesem Schriftsatz war eine Beschwerdebegründung beigelegt.

IV. In Schreiben, die beim EPA am 11. Januar bzw. am 13. Dezember 1989 eingingen, erkundigte sich die Beschwerdeführerin nach dem Bearbeitungsstand ihres immer noch anhängigen Wiedereinsetzungsantrags. Am 3. Juni 1991 fragte sie per Telefax ein weiteres Mal nach dem Stand ihres Antrags und ihrer Anmeldung.

V. Daraufhin verfügte ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 des EPA am 14. Juni 1991 die Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin in den vorigen Stand. Die Beschwerde wurde an die Beschwerdekammern, Generaldirektion 3, weitergeleitet und ging dort am 2. Juli 1991 ein.

VI. Auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer hin behielt sich die Beschwerdeführerin in einem am 5. November 1991 eingegangenen Schreiben das Recht vor, die Zuständigkeit der Kammer in der Wiedereinsetzung anzufechten. In bezug auf die Gewährbarkeit des Wiedereinsetzungsantrags brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, daß es nach über drei Jahren praktisch unmöglich sei, den Geschehensablauf nachzuvollziehen, und daß der Grund für die festgestellte Abweichung zwischen dem Datum ihrer Beschwerdeschrift (19. Juli 1988) und dem Poststempel auf dem Umschlag (22. Juli 1988) nur dann durch Untersuchungen hätte ermittelt werden können, wenn die Frage der gebotenen Sorgfalt gleich bei Einreichung ihres Wiedereinsetzungsantrags angesprochen worden wäre.

## Entscheidungsgründe

### 1 Zuständigkeit

1.1 Bevor eine Beschwerde sachlich geprüft werden kann, muß sie für zulässig befunden worden sein. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde ist nach Artikel 110 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 65 (1) EPÜ ausdrücklich Sache der Beschwerdekammern.

1.2 Im Rahmen des im EPÜ verankerten und auf dem Grundsatz des Devolutiveffekts von Rechtsmitteln basierenden Systems der Nachprüfung durch eine gesonderte, höhere Instanz bewirkt eine Endentscheidung (nicht

the EPO on 16 September 1988. The fee for *restitutio* was paid on the same date. The appellants claimed that they had despatched the letter containing the notice of appeal already on 19 July 1988 from London, i.e. at such a time for them to assume that the letter would arrive in Munich well within the two-month period for notice of appeal, which lapsed on 28 July 1988. Therefore, they had shown all due care under Article 122 EPC. To this letter was attached a statement of grounds

IV. In letters received by the EPO on 11 January and 13 December 1989, respectively, the appellants enquired about their pending request for *restitutio*. On 3 June 1991, they enquired again via telecopy, seeking information on the status of their request and the application.

V. On 14 June 1991, a formalities officer in Directorate-General 2, EPO, took a decision to re-establish the appellants into their rights. The appeal was remitted to the Boards of Appeal, Directorate-General 3, and received there on 2 July 1991.

VI. Upon a communication from the Board of Appeal, the appellants in a letter received on 5 November 1991 reserved their right to dispute the jurisdiction of the Board with regard to the *restitutio* issue. With regard to the allowability of the request for *restitutio* the appellants argued in essence that it was virtually impossible after more than three years to establish what had in fact happened, and that, had the point of due care been raised at the time of the filing of their request for *restitutio*, investigations may have revealed the reason for the noted discrepancy between the date of the letter (19 July 1988) and the postmark on the envelope (22 July 1988).

## Reasons for the Decision

### 1. Jurisdiction

1.1 Before an appeal can be examined on its merits, it must have been found admissible. The question of admissibility of the appeal is expressly a matter for the Boards of Appeal to decide (Article 110(1) EPC in conjunction with Rule 65(1) EPC).

1.2 In the system for appellate review by a separate higher instance, as foreseen by the EPC in accordance with the principle of devolutive legal remedy, a final decision (as distinct from a decision that is no longer appealable

une lettre reçue par l'OEB le 16 septembre 1988. La taxe de *restitutio* a été acquittée le même jour. Le requérant a affirmé avoir envoyé de Londres la lettre contenant l'acte de recours dès le 19 juillet 1988, c'est-à-dire à une date à laquelle il pouvait supposer que la lettre arriverait à Munich largement dans le délai prévu pour former le recours, soit deux mois, qui expirait le 28 juillet 1988. Selon lui, il avait donc fait preuve de toute la vigilance nécessaire, au sens de l'article 122 CBE. La lettre était accompagnée d'un mémoire exposant les motifs.

IV. Dans des lettres reçues par l'OEB respectivement le 11 janvier et le 13 décembre 1989, le requérant a demandé où en était l'examen de sa requête en *restitutio*. Le 3 juin 1991, il a demandé à nouveau, par télécopie, des renseignements sur la situation de sa requête et de sa demande de brevet.

V. Le 14 juin 1991, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a décidé de rétablir le requérant dans ses droits. Le recours a été déféré aux chambres de recours de la direction générale 3 qui l'a reçu le 2 juillet 1991.

VI. A la suite d'une notification de la Chambre de recours, le requérant, dans une lettre parvenue à l'OEB le 5 novembre 1991, s'est réservé le droit de contester la compétence de la Chambre concernant la question de la *restitutio*. S'agissant de l'admissibilité de la requête en *restitutio*, le requérant a allégué en substance qu'il était virtuellement impossible d'établir, plus de trois ans après, ce qui s'était effectivement passé et que, si la question de la vigilance nécessaire avait été soulevée au moment où il avait présenté sa requête en *restitutio*, une enquête aurait pu révéler la raison de la différence constatée entre la date de la lettre (19 juillet 1988) et le cachet de la poste sur l'enveloppe (22 juillet 1988).

## Motifs de la décision

### 1. Compétence

1.1 Pour qu'un recours puisse être examiné au fond, il doit avoir été déclaré recevable. Comme cela ressort expressément de l'article 110(1) CBE, en liaison avec la règle 65(1) CBE, ce sont les chambres de recours qui statuent sur la recevabilité du recours.

1.2 Selon le système de réexamen par une instance supérieure distincte, prévu par la CBE conformément au principe du remède juridique dévolutif, une décision finale (qu'il convient de distinguer d'une décision contre la-

zu verwechseln mit einer wegen Ablaufs der Beschwerdefrist nicht mehr beschwerdefähigen Entscheidung) einer niedrigeren Instanz, daß für diese der Fall insoweit abgeschlossen ist, als die Entscheidung alle anstehenden sachlichen Fragen klärt. In diesem Sinne können auch Zwischenentscheidungen Endentscheidungen sein, wenn nämlich die gesonderte Beschwerde gegen sie zugelassen wird (s. Art. 106 (3) EPÜ (*in fine*)) - eine im EPA seit langem geübte Praxis, wenn mit der Entscheidung de facto über alle materiellrechtlichen Fragen befunden wurde, einige verwaltungs- und verfahrenstechnische Fragen, etwa die Einreichung der Übersetzung, aber noch offen sind. Nach diesem Grundsatz ist eine Beschwerde von der nächsthöheren Instanz, d. h. in diesem Fall von den Beschwerdekammern, zu prüfen; die Vorinstanz ist dann für diesen Fall nicht mehr zuständig. Gemäß Artikel 122 (4) EPÜ entscheidet über den Wiedereinsetzungsantrag das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

1.3 Als Ausnahme vom Grundsatz des Devolutiveffekts sieht Artikel 109 EPÜ die Möglichkeit der Abhilfe durch die Erstinstanz vor. Dieses Institut der Abhilfe könnte als Aufhebung des Grundsatzes aufgefaßt werden, weil einer Beschwerde nur dann abgeholfen werden kann, wenn sie für zulässig befunden worden ist. Diese Vorschrift muß jedoch eng ausgelegt werden, beinhaltet sie doch eine Ausnahme vom ansonsten systematisch eintretenden Devolutiveffekt der Beschwerde (aufgrund dessen die Zuständigkeit für den jeweiligen Fall von dem einen Organ auf eine gesonderte andere Instanz übergeht). Bei der Abhilfe handelt es sich wohlgerne nicht um eine Nachprüfung der Entscheidung durch eine zweite Instanz. Wenn die Vorinstanz die Abhilfe **verweigert** hat, würde die Beschwerdekammer außerdem vor der sachlichen Prüfung der Beschwerde immer erst deren Zulässigkeit prüfen.

Die in Artikel 109 (2) EPÜ für die Abhilfe vorgesehene kurze Frist von einem Monat schließt praktisch aus, daß über Wiedereinsetzungsanträge fristgerecht entschieden werden kann, selbst wenn die Vorinstanz, was eher unwahrscheinlich ist, bereit wäre, dem Antrag sofort ohne weitere Korrespondenz mit dem Beschwerdeführer stattzugeben. Daher kann es nicht Zweck des Artikels 109 EPÜ sein, die Vorinstanz zur Entscheidung über Wiedereinsetzungsfragen zu ermächtigen.

Eine enge Auslegung des Artikels 109 EPÜ bedeutet, daß die Abhilfe nur in solchen Fällen zulässig ist, in denen die Beschwerde schon aus sich selbst heraus den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ

as a result of the time for appeal having lapsed) by a lower instance effectively severs the case from that instance, insofar as the decision has settled all pending issues on their merits. Also interlocutory decisions could be final in this sense, namely if they are appealable by special decree (see Article 106(3) EPC (*in fine*)), e.g. according to the long-established practice of the EPO where in effect all substantial issues have been dealt with by the decision, but some administrative and procedural issues are still outstanding, such as the filing of a translation. According to this principle, an appeal is to be reviewed by the next higher instance, in this case by the Boards of Appeal, and the lower instance no longer has jurisdiction over that case. According to Article 122(4) EPC, the department competent to decide on the omitted act is competent to decide on the request for *restitutio*.

1.3 As an exception from the principle of devolutive legal remedy Article 109 EPC gives provisions for rectification by the first instance. The power to rectify could seem to countermand this principle, since rectification presupposes that the appeal is admissible. This provision must, however, being an exception from the system of devolutive appeals (i.e. where cases on appeal pass from one body to another, separate one), be construed narrowly. It should be noted that rectification is not a second instance review of the decision. Further, in all cases where the lower instance has decided **not** to rectify, the Boards of Appeal would consider the admissibility issue without exception before going on to consider the appeal on its merits.

The limited period of one month provided by Article 109(2) EPC for rectification, practically excludes the possibility that a decision on *restitutio* requests could be taken in time, even in the unlikely event that the first instance would be prepared to allow it immediately without any further communication to and from the appellant. Therefore, Article 109 cannot have been designed to empower the first instance to decide issues of *restitutio*.

A narrow interpretation of Article 109 EPC means that the condition of admissibility for rectification would cover only those situations where the appeal in and of itself immediately meets the conditions laid down in Arti-

quelle il n'est plus possible d'introduire un recours parce que le délai de recours est expiré) rendue par une instance inférieure met fin à l'examen de l'affaire par cette instance, lorsque la décision a réglé au fond tous les points pendents. C'est dans ce sens que l'on pourrait dire qu'une décision intermédiaire a elle aussi le caractère d'une décision finale lorsqu'elle peut faire l'objet d'un recours indépendant (voir article 106(3) CBE (*in fine*)); c'est par exemple le cas, conformément à la pratique établie depuis longtemps à l'OEB, lorsque la décision a traité tous les points de fond mais que des questions d'ordre administratif et de procédure, telles que la production d'une traduction, sont encore en suspens. En application de ce principe, le réexamen d'une affaire dans une procédure de recours doit être effectué par l'instance immédiatement supérieure, en l'occurrence par les chambres de recours, et l'instance inférieure est desaisie de l'affaire. L'article 122(4) CBE prévoit que l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête en *restitutio*.

1.3 Dérogeant au principe du remède juridique dévolutif, l'article 109 CBE contient une disposition selon laquelle une décision peut être révisée par la première instance. Cette possibilité de révision par l'instance qui a rendu la décision peut sembler annuler ce principe puisqu'une révision suppose que le recours soit recevable. Toutefois, du fait qu'elle constitue une exception au système des recours en tant que remèdes dévolutifs (c'est-à-dire un système où les recours sont transmis à une autre instance, distincte de la première), cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Il convient de noter que la révision n'est pas un réexamen de la décision en seconde instance. En outre, dans tous les cas où l'instance inférieure décide de **ne pas** réviser sa décision, les chambres de recours statuent inmanquablement sur la question de la recevabilité avant d'examiner le recours au fond.

Le délai d'un mois prévu pour la révision à l'article 109(2) CBE exclut pratiquement la possibilité de rendre avant l'expiration de ce délai une *décision* concernant une requête en *restitutio*, même dans l'hypothèse peu probable où la première instance serait prête à faire droit sur le champ à la requête, sans nouvelles observations de sa part ou de la part du requérant. L'article 109 ne peut donc avoir été conçu pour donner à la première instance le pouvoir de statuer en matière de *restitutio*.

Une interprétation stricte de l'article 109 CBE implique que l'existence de la condition de recevabilité qui entre en ligne de compte pour la révision d'une décision ne correspondrait qu'aux situations où le recours satisfait d'em-

genügt. Demnach kann die Vorinstanz nicht über die Angelegenheit entscheiden, wenn dies eine Entscheidung über ein als Vorbedingung zu erfüllendes verfahrenstechnisches Kriterium voraussetzt (siehe auch *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, S. 452: "Die Abhilfemöglichkeit ist nur gedacht für Beschwerden, deren Zulässigkeit ... sofort festgestellt werden kann"). Selbst wenn die Vorinstanz bereit wäre, ihrer eigenen Entscheidung abzuweichen, gäbe es keine Ausnahme von diesem übergeordneten Grundsatz.

Daß dem Grundprinzip des Devolutiv-effekts eine solche Wirkung innewohnt, zeigt sich auch daran, daß die Entscheidung über die Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin nicht zu der Akte der Erstinstanz genommen werden konnte, da die bereits am 18 Mai 1988 ergangene Endentscheidung logischerweise das letzte Dokument in dieser Akte sein muß. Daher mußten alle nach diesem Zeitpunkt beim EPA eingegangenen oder von ihm selbst erstellten Schriftstücke zur Beschwerdeakte genommen werden.

1.4 Die Kammer gelangt deshalb zu dem Schluß, daß die im Rahmen des Artikels 109 EPÜ zu beantwortende Frage der Zulässigkeit nur dann in die Zuständigkeit der Erstinstanz fällt, wenn sie unmittelbar anhand des bloßen Beschwerdevorbringens (Beschwerdeschrift und Beschwerdebeurteilung, Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr) entschieden werden kann. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine die Beschwerde selbst betreffende Frist (Art. 108 EPÜ) ist demnach ausschließlich die Beschwerdeinstanz zuständig. Dieselbe Instanz entscheidet dann entsprechend auch über die Frage der Zulässigkeit (Art. 110(1) EPÜ in Verbindung mit R. 65 (1) EPÜ).

1.5 In einer neueren Entscheidung hat eine andere Beschwerdekammer ähnliche Umstände wie im vorliegenden Fall geschildert, ohne jedoch deren mögliche Auswirkungen zu erörtern, was implizit darauf hindeutet, daß die in diesem Fall von der Vorinstanz getroffene Entscheidung auf Wiedereinsetzung des Beschwerdeführers ihre Zustimmung fand (T 317/89 - 3.2.3 vom 10. Juli 1991, nicht zur Veröffentlichung bestimmt, Nrn. III und IV). Da aber die Frage der Zuständigkeit in diesem Fall nicht angesprochen wurde, kann keine Rede davon sein, daß die im vorliegenden Fall gezogene Schlußfolgerung zu einer uneinheitlichen Rechtsanwendung führen würde. Aus diesem Grund und vor allem deshalb, weil die Beschwerde in der Erst-

cles 106 to 108 and Rule 64 EPC The department of first instance is thus not empowered to decide on the matter, if this necessitates any decision on a preconditional procedural question (see also *Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen", 1989, p 452 "Die Abhilfemöglichkeit ist nur gedacht für Beschwerden, deren Zulässigkeit ... sofort festgestellt werden kann" (the possibility to rectify is only foreseen for appeals whose admissibility .. can be immediately established)) Not even where the department of first instance would be prepared to rectify its own decision would there be any exception to the main principle.

An indication to support the above necessary effect of the fundamental principle of devolutive legal remedy is that the decision to reinstate the appellants could not be joined to the file of the first instance, the final decision of the case already adjudicated on 18 May 1988 logically having to be the last document of that file. Consequently, all documentation received or created by the EPO after that date had to be included in the Board of Appeal file.

1.4 The Board's conclusion is thus that the admissibility question under Article 109 EPC only falls under the jurisdiction of the department of first instance when this question can be decided immediately on the basis of the appeal submissions themselves (notice of appeal and statement of grounds, date of payment of the appeal fee) Consequently, the appellate instance has exclusive jurisdiction over a request for *restitutio* into a time limit relating to the appeal itself (Art. 108 EPC) The same instance then decides the admissibility issue accordingly (Art 110(1) EPC in conjunction with Rule 65(1) EPC).

1.5 In a recent decision, another Board of Appeal has referred to circumstances similar to the ones in the present case, but without discussing possible effects thereof, thereby implying that it had approved of the decision by the first instance in that case to reinstate the appellant (T 317/89 - 3.2.3 of 10 July 1991, not intended for publication, points III and IV). As the issue of jurisdiction was never raised in that case, the conclusion drawn in the present case cannot be said to lead to a non-uniform application of the law. Therefore, and above all because the appeal was delayed for almost three years in the department of first instance, the Board has found it necessary in the interest of the appellant to take a decision in the matter, rather

blée en lui même et par lui même aux conditions posées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Autrement dit, la première instance n'a pas le pouvoir de statuer en l'espèce s'il est nécessaire pour ce faire de régler une question de procédure devant être résolue au préalable (voir *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, 452: "Die Abhilfemöglichkeit ist nur gedacht für Beschwerden, deren Zulässigkeit ... sofort festgestellt werden kann" (c'est-à-dire: la possibilité de révision par l'instance ayant rendu la décision est conçue uniquement pour les recours dont la recevabilité ... peut être immédiatement établie)). Même dans le cas où la première instance serait disposée à réviser sa propre décision, il ne serait pas fait exception au principe essentiel.

Pour confirmer l'effet nécessaire, évoqué ci-dessus, du principe essentiel du remède juridique dévolutif, l'on ajoutera que la décision rétablissant le requérant dans ses droits ne pouvait pas être jointe au dossier de première instance, la décision finale rendue le 18 mai 1988 devant logiquement être le dernier document de ce dossier. En conséquence, tous les documents reçus ou créés par l'OEB après cette date devaient être versés au dossier de la Chambre de recours.

1.4 La Chambre conclut donc que la question de la recevabilité visée à l'article 109 CBE ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher immédiatement d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien (acte de recours et mémoire exposant les motifs de recours, information relative à la date de paiement de la taxe de recours). Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en *restitutio* quant à un délai concernant le recours proprement dit (art. 108 CBE). Cette même instance statue donc ensuite sur la recevabilité (art 110(1) CBE en liaison avec la règle 65(1) CBE).

1.5 Dans une décision récente, une autre chambre de recours s'est penchée sur des faits similaires à ceux de la présente affaire, sans cependant en examiner les conséquences éventuelles, laissant supposer ainsi qu'elle approuvait la décision rendue par la première instance qui rétablissait le requérant dans ses droits (décision T 317/89 - 3.2.3 du 10 juillet 1991, qui ne sera pas publiée, points III et IV) La question de la compétence n'ayant à aucun moment été soulevée dans cette décision, l'on ne peut dire que les conclusions de la Chambre dans la présente affaire entraînent une application non uniforme du droit. La Chambre a donc jugé nécessaire, dans l'intérêt du requérant et d'autant plus que l'affaire a été différée pendant

instanz nahezu drei Jahre unbearbeitet geblieben ist, hält es die Kammer im Interesse der Beschwerdeführerin für angezeigt, selbst eine Entscheidung in der Sache zu treffen, statt der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ eine entsprechende Rechtsfrage vorzulegen.

## 2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Da über die Frage der Zulässigkeit erst nach der Entscheidung über die Wiedereinsetzung befunden werden kann, muß die Beschwerdekammer über den Wiedereinsetzungsantrag entscheiden.

Nachdem der Wiedereinsetzungsantrag und die Gebühr hierfür entsprechend den Vorschriften des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ eingegangen sind, ist der Antrag zulässig.

2.2 Als nächstes gilt es zu entscheiden, ob dem Antrag im Hinblick auf das in Artikel 122 (1) EPÜ enthaltene Erfordernis der gebotenen Sorgfalt stattgegeben werden kann. Diesbezüglich ist festzustellen, daß der Umschlag einen Poststempel vom 22 Juli 1988 trägt, während die Beschwerdeführerin behauptet, daß sie ihre Beschwerdeschrift bereits am 19. Juli 1988 zur Post gegeben habe.

Was gemäß Artikel 122 EPÜ als gebotene Sorgfalt zu gelten hat, ist in gewissem Maße immer Ermessenssache. Als ein möglicher Maßstab könnte die 10-Tage-Regel (R. 78 (3) EPÜ) herangezogen und aus ihr der Grundsatz abgeleitet werden, daß alle gebotene Sorgfalt nachgewiesen ist, wenn ein Schreiben mindestens 10 Tage vor Ablauf der betreffenden Frist bei der Post aufgegeben wurde. Andererseits würde ein solcher Grundsatz zu einer unnötig starren, für bestimmte geographische Gebiete möglicherweise nachteiligen Handhabung führen und deshalb bei der Beantwortung der Frage nicht weiterhelfen, ob angesichts der zu erwartenden Beförderungszeiten die gebotene Sorgfalt beachtet wurde.

Daher würde die Kammer - wie in der Sache T 81/83 - 3.2.1 vom 21 November 1983, Nummer 3 (nicht veröffentlicht) - eher von der Laufzeit ausgehen, die das betreffende Schriftstück im Normalfall benötigen würde, um beim EPA rechtzeitig einzulangen. Im vorstehend angesprochenen Fall ging ein am 11. April in Mailand/Italien aufgegebenes Schreiben zur Bestätigung einer fernschriftlich eingelegten Beschwerde beim EPA erst am 28. April (nach 17 Tagen) und damit 7 Tage zu spät ein.

Im vorliegenden Fall wären unter der Annahme, daß das Schreiben tatsächlich am Tag des Poststempels - am 22 Juli - aufgegeben wurde, für den rechtzeitigen Eingang in München *de facto* nur 4 Arbeitstage verblieben (da der 22 Juli ein Freitag war) In

than referring a question on this issue to the Enlarged Board under Article 112 EPC.

## 2. Restitutio in integrum

2.1 As the outcome of the admissibility issue is dependent on the outcome of the issue of *restitutio in integrum*, the request for *restitutio* consequently has to be decided by the Board of Appeal.

The request for *restitutio* and the fee therefore having been received in accordance with Article 122(2) and (3) EPC, it is admissible.

2.2 It remains to be decided whether the request is allowable with regard to the requirement of due care under Article 122(1) EPC. In this respect it is to be noted that, whereas the appellants claim to have posted their notice of appeal on 19 July 1988, the envelope is postmarked 22 July 1988.

There is always a certain amount of discretion in deciding what constitutes due care under Article 122 EPC. One possible yardstick could be to use the ten-day rule (Rule 78(3) EPC) and from it construe a principle, which would provide that all due care would have been proven if a letter was posted at least ten days before the lapse of the time limit in question. On the other hand, such a principle would lead to an unnecessarily rigid rule, possibly discriminating certain geographical locations, and could therefore not be of any assistance in dealing with the due care issue with regard to expected delivery times.

As in T 81/83 - 3.2.1 of 21 November 1983, point 3 (not published), the Board would refer to what would normally be sufficient for the document in question to reach the EPO on time. In that case a letter posted in Milan, Italy, on 11 April confirming a notice of appeal by telex, only reached the EPO on 28 April (after 17 days) or seven days too late.

In the present case, given that the letter was actually posted on the date of the postmark - 22 July - there would in effect have been only four working days left (22 July being a Friday) for it to reach Munich on time. In fact, it arrived in five days. Later deliveries in

près de trois ans en première instance de rendre une décision en l'espèce plutôt que de saisir la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE.

## 2. Restitutio in integrum

21 Dans la mesure où la réponse donnée à la question de la recevabilité dépend de la manière de trancher la question de la *restitutio in integrum*, il appartient à la Chambre de statuer sur la requête en *restitutio*.

La requête en *restitutio* ayant été présentée et la taxe y afférente ayant été acquittée conformément à l'article 122(2) et (3) CBE, cette requête est recevable.

2.2 Il reste à examiner si la requête est admissible au regard de la condition de vigilance posée à l'article 122(1) CBE. Il convient ici de noter que, bien que le requérant affirme avoir posté l'acte de recours le 19 juillet 1988, l'enveloppe porte un cachet de la poste du 22 juillet 1988.

Il existe toujours une certaine liberté d'appréciation pour déterminer ce que recouvre la notion de vigilance utilisée à l'article 122 CBE. On pourrait prendre comme critère la règle des dix jours (règle 78(3) CBE) et concevoir en conséquence un principe selon lequel la condition de vigilance est réputée satisfaite lorsqu'une lettre a été postée au moins dix jours avant l'expiration du délai concerné. Toutefois, un tel principe se révélerait inutilement rigide, pouvant entraîner des discriminations géographiques et n'aidant donc pas à régler la question de la notion de la vigilance dont il faut faire preuve pour ce qui est des délais de distribution escomptés.

Comme dans la décision T 81/83 - 3.2.1 du 21 novembre 1983, point 3 (non publiée), la solution serait pour la Chambre de se référer à ce qu'il aurait normalement suffi de faire pour que le document en cause arrive à l'OEB dans les délais. Dans cette autre affaire, une lettre confirmant un acte de recours transmis par télex, postée à Milan, en Italie, le 11 avril n'était arrivée à l'OEB que le 28 avril (17 jours après), soit sept jours trop tard.

Dans la présente affaire, si la lettre avait effectivement été postée à la date du cachet de la poste, soit le 22 juillet, il ne serait en réalité resté que quatre jours ouvrables (le 22 juillet tombant un vendredi) pour qu'elle arrive à Munich dans les délais. En fait, elle a mis

Wirklichkeit kam das Schreiben nach 5 Tagen an. Spätere Postsendungen aus derselben Akte weisen unterschiedliche Beförderungszeiten auf. Ein vom 6. Januar 1989 datiertes Schreiben ging am 11. Januar, ein weiteres Schreiben mit Datum vom 6. Dezember 1989 dagegen am 13. Dezember und ein vom 12. Juni 1991 datiertes Schreiben am 14. Juni ein, was einer Zustellzeit von 5, 7 bzw. 2 Tagen entspricht, wenn man das Datum des Poststempels mit dem Datum der Aufgabe zur Post gleichsetzt. Eine Analyse der im Prüfungsverfahren vor der ersten Instanz benötigten Beförderungszeiten belegt ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse zwischen 1 und 7 Tagen. Dies bedeutet, daß jedwede auf solchen "Statistiken" basierende Schlußfolgerung reine Spekulation wäre.

Wie die Beschwerdeführerin richtig bemerkt hat, wäre es nach mehr als drei Jahren nahezu unmöglich, den tatsächlichen Geschehensablauf nachzuvollziehen. In Anbetracht der fast dreijährigen Verzögerung, mit der die Erstinstanz auf den Wiedereinsetzungsantrag reagiert hat, erscheint es der Kammer gerechtfertigt, in dieser Frage zugunsten der Beschwerdeführerin zu entscheiden und ihr die Beachtung der gebotenen Sorgfalt zuzubilligen. Nach Auffassung der Kammer kann dem Wiedereinsetzungsantrag somit stattgegeben werden. Dementsprechend gilt die Beschwerde als fristgerecht eingelegt.

2.3 Da die Beschwerde auch den sonstigen Erfordernissen des Artikels 108 EPÜ im Hinblick auf die Zahlung der Beschwerdegebühr und die Einreichung einer Beschwerdebegründung sowie Regel 64 EPÜ entspricht, ist sie zulässig.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung vom 14. Juni 1991 auf Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin in den vorigen Stand nach Artikel 122(4) EPÜ wird für nichtig erklärt.

2. Die Beschwerdeführerin wird gemäß Artikel 122 EPÜ wieder in ihr Recht auf Beschwerde gegen die Entscheidung vom 18. Mai 1988 auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 84 304 471.0 eingesetzt.

3. Die Beschwerde ist zulässig.

the present case show varying results. One letter dated 6 January 1989 was received on 11 January, another dated 6 December 1989 was received on 13 December and a letter dated 12 June 1991 was received on 14 June, i.e. 5, 7 and 2 days later, respectively, if assumed that the postmark date tallied with the posting date. A review of delivery times at the stage of the first instance examination also reveals varying results, ranging from 1 to 7 days. This means that any conclusions based upon such "statistics" would amount to mere speculation.

As rightly observed by the appellants, it would be almost impossible after more than three years to establish what actually happened. In view of the long delay of almost three years before the first instance responded to the request for *restitutio*, the Board considers it justified to find for the appellants on this issue. Due care is therefore held to have been observed. The Board of Appeal thus considers the request for re-establishment to be allowable. Consequently, the notice of appeal is held to have been filed on time.

2.3 As the appeal also complies with the further requirements of Article 108 EPC with regard to payment of the appeal fee and submission of a statement of grounds, as well as with Rule 64 EPC, it is admissible.

#### Order

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

1. The decision of 14 June 1991 to reinstate the appellants under Article 122(4) EPC into their rights is declared null and void.

2. The appellants are reinstated pursuant to Article 122 EPC into their right of appeal against the decision of 18 May 1988 to refuse European patent application No 84 304 471.0.

3. The appeal is admissible.

cinq jours pour arriver. D'autres lettres reçues par l'OEB dans la suite de cette affaire montrent que les délais de distribution varient. Une lettre en date du 6 janvier 1989 a été reçue le 11 janvier, une autre, en date du 6 décembre 1989, a été reçue le 13 décembre, tandis qu'une lettre datée du 12 juin 1991 a été reçue le 14 juin, ce qui représente respectivement des délais de 5, 7 et 2 jours, à supposer que la date indiquée par le cachet de la poste corresponde à la date à laquelle la lettre a été postée. Si l'on passe en revue les délais de distribution du courrier reçu alors que le dossier était instruit en première instance, l'on constate également des résultats variables, allant de 1 à 7 jours. Cela signifie que toute conclusion basée sur de telles "statistiques" ne serait que pure spéculation.

Comme le requérant l'a fait observer à juste titre, il est pratiquement impossible après plus de trois ans d'établir ce qui s'est réellement passé. Compte tenu de la longue période de près de trois ans qui s'est écoulée avant que la première instance ne réponde à la requête en *restitutio*, la Chambre estime qu'il convient de trancher cette question en faveur du requérant. La condition de vigilance est ainsi considérée comme ayant été respectée. De l'avis de la Chambre, il peut donc être fait droit à la requête en *restitutio* du requérant. Par conséquent, le recours est considéré comme ayant été formé dans les délais.

2.3 Le recours est recevable puisqu'il satisfait également aux autres conditions énoncées à l'article 108 CBE, relatives au paiement de la taxe de recours et au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et à la règle 64 CBE.

#### Dispositif

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

1. La décision en date du 14 juin 1991 qui rétablissait le requérant dans ses droits conformément à l'article 122(4) CBE est annulée.

2. Le requérant est rétabli dans son droit de recours contre la décision de rejet de la demande de brevet européen n° 84 304 471.0 rendue le 18 mai 1988, conformément à l'article 122 CBE.

3. Le recours est recevable.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. September 1993 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. Im **Vereinigten Königreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen

Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **2. August bis 3. September 1993**

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher im Zeitraum vom 2. August bis 3. September 1993 abgelaufene Fristen in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis **6. September 1993** verlängert worden.

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. September 1993 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die nachstehende Hinterlegungsstelle hat den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Die Arten von Mikroorganismen, die von dieser Institution zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen in *La Propriété Industrielle* 1993, 216 bzw. *Industrial Property* 1993, 212 aufgeführt.

Korean Cell Line Research Foundation  
**(KCLRF)**

Cancer Research Institute  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Seoul, 110-799  
Republik Korea

Erwerb des Status: **31. August 1993**

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 6 September 1993 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1 There was a general interruption of the postal service in the **United Kingdom** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC

This interruption and subsequent dislocation in the delivery of mail lasted from **2 August to 3 September 1993**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in the United Kingdom, time-limits expiring in the period from 2 August to 3 September 1993 shall be extended to **6 September 1993** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

### Notice of the President of the European Patent Office dated 1 September 1993 concerning recognised microorganism depositary institutions

1. The following depositary institution has acquired the status of international depositary authority under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

The kinds of microorganisms accepted by this institution together with other technical information are specified in *Industrial Property* 1993, 212.

Korean Cell Line Research Foundation  
**(KCLRF)**

Cancer Research Institute  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Seoul, 110-799  
Republic of Korea

Acquisition of the status: **31 August 1993**

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 septembre 1993, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

1. Une interruption générale du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au **Royaume-Uni**

L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **2 août au 3 septembre 1993**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 2 août au 3 septembre 1993 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au **6 septembre 1993**.

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> septembre 1993, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. L'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Les types de micro-organismes acceptés par cette institution ainsi que d'autres informations techniques figurent dans *La propriété industrielle* 1993, 216.

Korean Cell Line Research Foundation  
**(KCLRF)**

Cancer Research Institution  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Séoul, 110-799  
République de Corée

Acquisition du statut: **31 août 1993**

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (s. ABl. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei der obengenannten Institution in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Damit werden auch die Tatsache und der Zeitpunkt der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben werden, sowie die Tatsache anerkannt, daß die gelieferten Proben vom hinterlegten Mikroorganismus stammen.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed on 26 August 1980 the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC, the deposit of microorganisms with the aforementioned institution in its capacity as international depository authority. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

2. L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de l'institution susmentionnée en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que l'indique cette autorité, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*

**REPRESENTATION**

List of professional represen-  
tatives before the European  
Patent Office\*

**REPRESENTATION**

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

**BE Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Dellicour, Paul (BE)  
Office de brevets E. Dellicour  
Avenue Rogier 19/13  
B-4000 Liège

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

Link, Rudolf (DE)  
Georg Fischer Management AG  
Patentabteilung  
Amsler-Laffon-Strasse 9  
CH-8201 Schaffhausen

Szilagyi, Marianne (CH)  
Georg Fischer Management AG  
Patentabteilung  
Amsler-Laffon-Strasse 9  
CH-8201 Schaffhausen

Streitzig, Heinz (CH)  
PPS Polyvalent Patent Service AG  
Mellingerstrasse 1  
CH-5400 Baden

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Lewin, Maurice (CH) - R 102(2)a  
Dammweg 2  
CH-9240 Uzwil

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

Thul, Stephan (DE)  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München

Barth, Friedrich (DE)  
Forschungszentrum Jülich GmbH  
D-52425 Jülich

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Albrecht, Rainer Harald (DE)  
Patentanwälte  
Andrejewski, Honke & Partner  
Postfach 10 02 54  
D-45002 Essen

Barth, Renate (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München

Aulmich, Gerhard (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt

Beck, Bernhard (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D-65174 Wiesbaden

Becker, Bodo (DE)  
Waggonbau Ammendorf GmbH  
Merseburger Straße 377  
D-06132 Halle

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27,  
D-80331 München,  
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,  
D-80331 Munich,  
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,  
D-80331 Munich  
Tél (+49-89) 2017080,  
Tx. 5/216834,  
FAX (+49-89) 2021548



- Becker, Heinrich Karl Engelbert (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
D-65926 Frankfurt
- Behrens, Ralf Holger (DE)  
Robert Bosch GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart
- Berg, Dirk (DE)  
Vebe Oel AG  
Gewerbliche Schutzrechte  
Alexander-von-Humboldt-Straße  
D-45896 Gelsenkirchen
- Braito, Herbert (DE)  
Postfach 11 40  
D-88381 Biberach/Riss
- Brandl, Ferdinand Anton (DE)  
Kuhnen, Wacker & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising
- Brandt, Ernst-Ulrich (DE)  
Carl Schenck AG  
Patentabteilung  
D-64273 Darmstadt
- Brauns, Hans-Adolf (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München
- Bringmann, Wolfgang (DE)  
Rheinallee 134  
D-40545 Düsseldorf
- Bublak, Wolfgang (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München
- Burger, Erich (DE)  
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner  
Postfach 19 03 65  
D-80603 München
- Buschhoff, Josef (DE)  
Postfach 19 04 08  
D-50501 Köln
- Daum, Martin (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Patentabteilung  
Sandhoferstraße 116  
D-68298 Mannheim
- Dickel, Klaus (DE)  
Herrnstraße 15  
D-80539 München
- Dosterschill, Peter (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Postfach 86 06 20  
D-81633 München
- Draudt, Axel Hermann Christian (DE)  
Strasse, Mainwald, Meys,  
Stach & Vonnemann  
Postfach 90 09 54  
D-81509 München
- Eitle, Werner (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München
- Fett, Günter (DE)  
Akzo Faser AG  
Fachbereich Patentwesen  
Postfach 10 01 49  
D-42097 Wuppertal
- Fey, Hans-Jürgen (DE)  
Fa Carl Zeiss  
D-73446 Oberkochen
- Filbry, Eberhard (DE)  
Mitteldeutsche Kali AG  
Schachtstraße 62-65  
D-99701 Sondershausen
- Fischer, Reiner (DE)  
Solvay Deutschland GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
D-30173 Hannover
- Flosdorff, Jürgen (DE)  
Postfach 14 54  
D-82454 Garmisch-Partenkirchen
- Fouquet, Herbert (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Patentabteilung  
Sandhofer Straße 116  
D-68298 Mannheim
- Frese-Göddeke, Beate (DE)  
Babcock-BSH AG  
vormals Büttner-Schilde-Hass AG  
Postfach 6  
D-47811 Krefeld
- Fues, Johann-Friedrich (DE)  
Patentanwälte  
von Kreisler Selting Werner  
Postfach 10 22 41  
D-50462 Köln
- Fuhlendorf, Jörn (DE)  
Patentanwälte Dreiss,  
Hosenthien, Fuhlendorf & Partner  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart
- Füchsle, Klaus (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München
- Fürniss, Peter (DE)  
Kuhnen, Wacker & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising
- Garrels, Sabine (DE)  
Bertold-Brecht-Straße 3  
D-18106 Rostock
- Gemünden, Bernd (DE)  
Siemens AG  
GR PA 3  
Postfach 32 20  
D-91050 Erlangen
- Geyer, Ulrich F (DE)  
Wagner & Geyer  
Patentanwälte  
Gewürzmühlstraße 5  
D-80538 München
- Gosmann, Martin (DE)  
Solvay Deutschland GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
D-30173 Hannover

- Greiber, Karl Dieter (DE)  
Akzo Faser AG  
Fachbereich Patentwesen  
Postfach 1001 49  
D-42097 Wuppertal
- Große, Ulrich (DE)  
Hohenstein Vorrichtungsbau  
und Spannsysteme GmbH  
August-Bebel-Straße 12  
D-09337 Hohenstein-Ernstthal
- Görg, Klaus (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 81 04 20  
D-81904 München
- Haferland, Klaus (DE)  
Akzo Faser AG  
Fachbereich Patentwesen  
Postfach 10 01 49  
D-42097 Wuppertal
- Hartmann, Heinrich (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35 c  
D-20097 Hamburg
- Hase, Christian (DE)  
Henkel KGaA  
TFP Patentabteilung  
D-40191 Düsseldorf
- Haßler, Werner (DE)  
Postfach 17 04  
D-58467 Lüdenscheid
- Heinz-Schäfer, Marion (DE)  
ANT Nachrichtentechnik GmbH  
Patentabteilung  
Gerberstraße 33  
D-71522 Backnang
- Hennicke, Albrecht (DE)  
Postfach 19 04 08  
D-50501 Köln
- Henseler, Daniela (DE)  
Postfach 14 04 43  
D-40074 Düsseldorf
- Hermann, Gerhard (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München
- Herrmann-Trentepohl, Werner (DE)  
Patentanwälte  
Herrmann-Trentepohl,  
Kirschner, Grosse, Bockhorni  
Schaeferstraße 18  
D-44623 Herne
- Herzog, Friedrich Joachim (DE)  
Birkenstraße 77  
D-71155 Altdorf
- Heun, Thomas (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. T. Heun  
An der Alster 84  
D-20099 Hamburg
- Heunemann, Dieter (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München
- Hirsch, Hans-Ludwig (DE)  
c/o E Merck  
Postfach  
D-64271 Darmstadt
- Hoffmann, Peter (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt
- Holtappels Heinz-Josef (DE)  
Siemens AG  
ZFE GR PA 4  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen
- Hoormann, Walter R. (DE)  
Forrester & Boehmert  
Postfach 10 71 27  
D-28071 Bremen
- Hosenthien, Heinz (DE)  
Patentanwälte Dreiss  
Hosenthien Fuhlendorf & Partner  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart
- Huss, Carl-Hans (DE)  
Postfach 14 54  
D-82454 Garmisch-Partenkirchen
- Hübner, Bernhard (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Bernhard Hübner  
Postfach 40 04 213  
D-09026 Chemnitz
- Jaenichen, Hans-Rainer (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München
- Jonsch, Joachim (DE)  
Jägerstraße 22/23  
D-10117 Berlin
- Kaden, Jutta (DE)  
Eisenführ, Speiser & Partner  
Spreuefer 2  
D-10178 Berlin
- Knefel, Siegfried (DE)  
Dipl.-Math. S. Knefel  
Patentanwalt  
Postfach 19 24  
D-35529 Wetzlar
- Koal, Rosemarie (DE)  
Postfach 11 37  
D-01631 Coswig
- Kompter, Hans-Michael (DE)  
c/o E Merck  
Postfach  
D-64271 Darmstadt
- Krancioch, Rita (DE)  
Hohenzollerndamm 45  
D-10631 Berlin
- Köhler, Manfred (DE)  
Hainstraße 17/19  
Aufgang E  
D-04109 Leipzig
- Lang, Friedrich (DE)  
Patentanwälte Weber & Heim  
Hofbrunnstraße 36  
D-81479 München
- Lieck, Hans-Peter (DE)  
Feddersen Laule Scherzberg &  
Ohle Hansen Ewerwahn  
Widenmayerstraße 36  
D-80538 München

- Maiwald, Walter (DE)  
Strasse, Maiwald, Meys,  
Stach & Vonnemann  
Postfach 90 09 54  
D-81509 München
- Matschkur, Peter (DE)  
Patentanwälte  
Czowalla, Matschkur & Partner  
Dr -Kurt-Schumacher -Straße 23  
D-90402 Nürnberg
- Mayer, Friedrich E. (DE)  
Mayer-Frank-Reinhardt  
Westliche 24  
D-75172 Pforzheim
- Meier, Karl (DE)  
Hoechst AG  
Ressortgruppe Patente,  
Marken und Lizenzen  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt
- Meissner, Peter E. (DE)  
Meissner & Meissner  
Patentanwaltbüro  
Postfach 33 01 30  
D-14171 Berlin
- Mentzel, Norbert (DE)  
Postfach 20 14 62  
D-42214 Wuppertal
- Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D-65174 Wiesbaden
- Meyer, Joachim (DE)  
Hüls Aktiengesellschaft  
Standort Troisdorf  
Postfach 13 47  
D-53839 Troisdorf
- Meyer, Jürgen (DE)  
Hella KG Hueck & Co.  
Rixbecker Straße 75  
D-59552 Lippstadt
- Mussnug, Bernd (DE)  
Patentanwälte  
K. Westphal, O. Mussnug,  
B. Buchner, P. Neunert  
Waldstraße 33  
D-78048 Villingen-Schwenningen
- Muth, Arno (DE)  
Akzo Faser AG  
Fachbereich Patentwesen  
Postfach 10 01 49  
D-42097 Wuppertal
- Möll, Friedrich Wilhelm (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm Möll  
Dipl.-Ing. Hans Christoph Bitterich  
Postfach 20 80  
D-76810 Landau
- Müller, Gerd (DE)  
Patentanwälte  
Hemmerich-Müller-Große-  
Pollmeier-Valentin-Gihske  
Hammerstraße 2  
D-57072 Siegen
- Müller, Jürgen (DE)  
c/o Deutsche Babcock AG  
Lizenz- und Patentabteilung  
Duisburger Straße 375  
D-46049 Oberhausen
- Müller, Kurt (DE)  
VDO Schindling AG  
Sodenerstraße 9  
D-65824 Schwalbach
- Neubauer, Hans-Joachim (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D-65174 Wiesbaden
- Neugebauer, Erich (DE)  
Postfach 26 01 01  
D-80058 München
- Neunert, Peter Andreas (DE)  
Patentanwälte  
K. Westphal, B. Mussnug,  
O. Buchner, P. Neunert  
Waldstraße 33  
D-78048 Villingen-Schwenningen
- Ochmann, Eckhard (DE)  
Deutsche Reichsbahn  
Hauptprüfungsamt  
Ruscherstraße 59  
D-10322 Berlin
- Olgemöller, Luitgard Maria (DE)  
Führichstraße 70  
D-81671 München
- Oppermann, Frank (DE)  
Patentanwälte  
von Kreisler Selting Werner  
Postfach 10 22 41  
D-50462 Köln
- Otto, Adalbert (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D-65174 Wiesbaden
- Peters, Carl Heinrich (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35 c  
D-20097 Hamburg
- Peuckert, Hermann (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35 c  
D-20097 Hamburg
- Planker, Karl Josef (DE)  
Babcock-BSH AG  
vormals Büttner-Schilde-Haas AG  
Postfach 6  
D-47811 Krefeld
- Poddig, Dieter (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35 c  
D-20097 Hamburg
- Presting, Hans-Joachim (DE)  
Meissner & Meissner  
Patentanwaltbüro  
Postfach 33 01 30  
D-14171 Berlin
- Puschmann, Heinz H. (DE)  
Rieder & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 10 12 31  
D-80086 München

- Rauh, Peter (DE)  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München
- Rauschenbach, Dieter (DE)  
Institut für Festkörper- und  
Werkstoffforschung Dresden e.V.  
Postfach  
D-01171 Dresden
- Rehberg, Elmar (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Elmar Rehberg  
Postfach 31 62  
D-37021 Göttingen
- Riedel, Peter (DE)  
Behr GmbH & Co  
Patentabteilung  
Postfach 30 09 20  
D-70449 Stuttgart
- Ring, Heinz J. (DE)  
Stenger, Watzke & Ring  
Kaiser-Friedrich-Ring 70  
D-40547 Düsseldorf
- Röhl, Wolf Horst (DE)  
Postfach 14 04 43  
D-40074 Düsseldorf
- Röhnicke, Heinz (DE)  
Postfach  
D-10268 Berlin
- Rüger, Rudolf (DE)  
Patentanwälte  
Dr.-Ing. R. Rüger  
Dipl.-Ing. Barthelt  
Webergasse 3  
D-73728 Esslingen
- Säger, Manfred (DE)  
Säger & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 81 08 09  
D-81908 München
- Salhoff, Roland (DE)  
Deutsche Aerospace AG  
Patentabteilung  
D-22876 Wedel
- Saum, Walter (DE)  
Neustadter Straße 28  
D-67245 Lamsheim/Pfalz
- Schäfer, Wolfgang (DE)  
IBM Deutschland  
Informationssysteme GmbH  
Patentwesen u. Urheberrecht  
D-70548 Stuttgart
- Scherzberg, Andreas Hans (DE)  
Dynamit Nobel AG  
Abt. Patente und Dokumentation  
D-53839 Troisdorf
- Schlagwein, Udo (DE)  
Frankfurter Straße 34  
D-61231 Bad Nauheim
- Schmidt, Horst (DE)  
H. Schmidt & B. Müller  
Postfach 44 01 20  
D-80750 München
- Schmidt, Werner (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
D-65926 Frankfurt
- Schober, Stefan (DE)  
MAN Roland Druckmaschinen AG  
Stadtbachstraße 1  
D-86153 Augsburg
- Schoner, Roswitha (DE)  
BASF Schwarzheide GmbH  
Bereich PF/D  
D-01986 Schwarzheide
- Schreiner, Siegfried (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Werk Penzberg  
Postfach 11 52  
D-82372 Penzberg
- Schulte, Knud (DE)  
Hewlett-Packard GmbH  
Europ. Patent- und Lizenzabteilung  
Herrenberger Straße 130  
D-71034 Böblingen
- Schulz, Wilfried (DE)  
Dynamit Nobel AG  
Abt. Patente und Dokumentation  
D-53839 Troisdorf
- Schulze, Udo (DE)  
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff  
Postfach 73 04 66  
D-22124 Hamburg
- Schupfner, Gerhard (DE)  
Patentanwälte  
Müller, Schupfner & Gauger  
Postfach 17 53  
D-21236 Buchholz
- Schweitzer, Klaus (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D-65174 Wiesbaden
- Seefeld, Gerd (DE)  
Institut für Luft- und Kältetechnik  
Gemeinnützige Gesellschaft mbH  
Bertolt-Brecht-Allee 20  
D-01309 Dresden
- Selting, Günter (DE)  
Patentanwälte  
von Kreisler Selting Werner  
Postfach 10 22 41  
D-50462 Köln
- Sieckmann, Ralf (DE)  
Patentanwalt Dr. Ralf Sieckmann  
Postfach 10 32 25  
D-45032 Essen
- Sommer, Wolfgang (DE)  
Am Lindenberg 49  
D-98693 Ilmenau
- Stachow, Ernst-Walther (DE)  
P.O. Box 30 02 08  
D-51412 Bergisch Gladbach
- Stender, Jürgen (DE)  
Maschinen- und Anlagebau Grimma GmbH  
Postfach 254/255  
D-04662 Grimma
- Söhnholz, Hans (DE)  
Wittelsbachstraße 14  
D-40629 Düsseldorf
- Teufel, Fritz (DE)  
IBM Deutschland  
Informationssysteme GmbH  
Patentwesen und Urheberrecht  
D-70548 Stuttgart

Thier, Heinz (DE)  
ANT Nachrichtentechnik GmbH  
Patentabteilung  
Gerberstraße 33  
D-71522 Backnang

Thomsen, Dieter (DE)  
Dr. D. Thomsen Patentanwalt  
Postfach 70 19 29  
D-81319 München

Uppena, Franz (DE)  
Dynamit Nobel AG  
Abteilung Patente und Dokumentation  
D-53839 Troisdorf

Valentin, Joachim (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt

Vetter, Ewald Otto (DE)  
Patentanwaltbüro  
Allgeier & Vetter  
Postfach 10 26 05  
D-86016 Augsburg

Voigt, Günter (DE)  
Patentanwälte  
Dr. Schulze & Voigt  
Nordring 152  
D-90119 Nürnberg

Wagner, Karl H. (DE)  
Wagner & Geyer  
Patentanwälte  
Gewürzmühlstraße 5  
D-80538 München

Wicke, Reinhard (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX - C 6  
D-67056 Ludwigshafen

Zeitler, Giselher (DE)  
Zeitler & Dickel  
Patentanwälte  
Postfach 26 02 51  
D-80059 München

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Diemling, Horst (DE) - R. 102(1)  
Rohrwallallee 15  
D-12527 Berlin

### ES Spanien / Spain / Espagne

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Polo Flores, Carlos (ES)  
c/ Profesor Waksman, 10  
E-28036 Madrid

### FR Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Lepercque, Jean (FR)  
Cabinet Claude Rodhain  
30, rue de la Boétie  
F-75008 Paris

Mougeot, Jean-Claude (FR)  
Pechiney  
D R D/P I  
28, rue de Bonnel  
F-69433 Lyon Cédex

### GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Ablett, Graham Keith (GB)  
Ablett & Stebbing  
45 Lancaster Mews  
Lancaster Gate  
GB-London W2 3QQ

Chapple, Colin Richard (GB)  
c/o Evershed Wells & Hind  
10 Newhall Street  
GB-Birmingham B3 3LX

Dupuy, Susan Mary (GB)  
ICL International Computer Ltd  
Patents & Licensing  
Six Hill House  
London Road  
GB-Stevenage, Herts. SG1 1YB

Harding, Charles Thomas (GB)  
D Young & Co  
21 New Fetter Lane  
GB-London EC4A 1DA

Jones, Keith William (GB)  
Group Patents Department  
Pilkington Technologie Centre  
Pilkington plc  
Hall Lane  
Lathom  
GB-Ormskirk, Lancashire L40 5UF

Stebbing, Peter John Hunter (GB)  
Ablett & Stebbing  
45 Lancaster Mews  
Lancaster Gate  
GB-London W2 3QQ

Tunncliffe, Peter Barry (GB)  
Chester Court  
Church Close  
GB-Broadway, Worcestershire WR12 7AH

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Hustwitt, Philip Edward (GB) - R 102(1)  
c/o Stevens, Hewlett & Perkins  
1 Serjeants' Inn  
Fleet Street  
GB-London EC4Y1 LL

**IE Irland / Ireland / Irlanda****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Boyce, Conor (IE)  
c/o F. R. Kelly & Co.  
27 Clyde Road  
Ballsbridge  
IRL-Dublin 4

Flynn, Michael Joseph (IE)  
c/o MacLachlan & Donaldson  
47 Merrion Square  
IRL-Dublin 2

Gordon, Naoise Padhraic Edward (IE)  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
Leeson Park  
IRL-Dublin 6

Keane, Linda Mary (IE)  
c/o F. R. Kelly & Co.  
27 Clyde Road  
Ballsbridge  
IRL-Dublin 4

McKeown, Yvonne Mary (IE)  
c/o MacLachlan & Donaldson  
47 Merrion Square  
IRL-Dublin 2

Paul, Richard (IE)  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
Leeson Park  
IRL-Dublin 6

Schütte, Gearoid (IE)  
c/o Cruickshank & Co.  
1 Holles Street  
IRL-Dublin 2

Walsh, Marie Goretti (IE)  
c/o MacLachlan & Donaldson  
47 Merrion Square  
IRL-Dublin 2

**IT Italien / Italy / Italie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bonini, Ercole (IT)  
c/o Studio Ing. E Bonini Srl  
Corso Fogazzaro, 8  
I-36100 Vicenza

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### I. Fortsetzungserklärung durch Weißrußland

Am **14. April 1993** hat Weißrußland<sup>1</sup> beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Weißrußland angewandt wird. Damit ist Weißrußland PCT-Vertragsstaat geworden, so daß seine Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können, ferner kann Weißrußland ab 14. April 1993 in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

#### II. Beitritt Lettlands

Lettland hat die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt, der am **7. September 1993** für Lettland in Kraft tritt.

Infolgedessen sind ab 7. September 1993 Staatsangehörige Lettlands und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, berechtigt, internationale Anmeldungen nach dem PCT einzureichen, ferner kann Lettland in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden, die ab diesem Stichtag eingereicht werden.

## Budapester Vertrag

### Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

#### I. Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. September 1993 auf Seite 636 des Amtsblatts hervorgeht, hat die Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) **mit Wirkung vom 31. August 1993** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag erlangt.

#### Hauptsitz

Korean Cell Line Research Foundation  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Seoul, 110-799  
Republic Korea  
Telefon: 02-742-0020  
Fax: 02-742-0021

Eine detaillierte Information ist in *Industrial Property* 1993, 212 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 216 veröffentlicht.

<sup>1</sup> Zur Anwendung des PCT in der Russischen Föderation und der Ukraine siehe ABI EPA 1993, 100 Zur Anwendung des PCT in Kasachstan siehe ABI EPA 1993, 335.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### I. Declaration of continuation by Belarus

On **14 April 1993** Belarus<sup>1</sup> deposited with the Director General of WIPO a declaration of continuation, the effect of which is that the PCT is applied by Belarus. It has therefore become a PCT Contracting State, which means that nationals and residents of that State may now file international applications and Belarus may be designated and elected in international applications.

#### II. Accession of Latvia

Latvia has deposited its instrument of accession to the PCT, which will enter into force for Latvia on **7 September 1993**

Consequently, as from 7 September 1993, nationals and residents of Latvia are entitled to file international applications under the PCT and Latvia may be designated and elected in any international application filed on or after that date.

## Budapest Treaty

### International Microorganism Depositary Authorities

#### I. Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)

As specified in the notice of the President of the EPO dated 1 September 1993 appearing on page 636 of this issue of the Official Journal, the Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) has acquired **with effect from 31 August 1993** the status of international depositary authority under the Budapest Treaty.

#### Headquarters

Korean Cell Line Research Foundation  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Seoul, 110-799  
Republic of Korea  
Telephone: 02-742-0020  
Fax: 02-742-0021

Detailed information is published in *Industrial Property* 1993, 212.

<sup>1</sup> For the application of the PCT in the Russian Federation and Ukraine, see OJ EPO 1993, 100 For the application of the PCT in Kazakhstan, see OJ EPO 1993, 335

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### I. Déclaration de continuation par le Bélarus

Le **14 avril 1993**, le Bélarus<sup>1</sup> a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du PCT par cet Etat. En conséquence, le Bélarus est devenu Etat contractant du PCT, de sorte que les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées peuvent, à compter de cette date, déposer des demandes internationales, ainsi que désigner et élire cet Etat dans les demandes internationales.

#### II. Adhésion de la Lettonie

La Lettonie ayant déposé son instrument d'adhésion au PCT, celui-ci entrera en vigueur à son égard le **7 septembre 1993**.

Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT ainsi que désigner et élire la Lettonie dans les demandes internationales.

## Traité de Budapest

### Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

#### I. Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> septembre 1993 figurant à la page 636 du présent numéro du Journal officiel, la Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) a acquis, **avec effet à compter du 31 août 1993** le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest.

#### Siège

Korean Cell Line Research Foundation  
Seoul National University College of Medicine  
28 Yungon-dong, Chongno-gu  
Séoul, 110-799  
République de Corée  
Téléphone: 02-742-0020  
Fax: 02-742-0021

Une information détaillée a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 216.

<sup>1</sup> En ce qui concerne l'application du PCT dans la Fédération de Russie et en Ukraine, cf. JO OEB 1993 100 En ce qui concerne l'application du PCT au Kazakhstan, cf. JO OEB 1993, 335

## II. National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM) (HU)

Das Gebührenverzeichnis der NCAIM wurde mit Wirkung vom 30 März 1993 geändert.

Eine detaillierte Information wurde in *Industrial Property* 1993, 83 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 87 veröffentlicht.

## III. National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBH) (JP)

Die Abkürzung der oben erwähnten Hinterlegungsstelle ist NIBH und nicht NIBHT wie veröffentlicht in *Industrial Property* 1993, 17, 37 sowie im ABI EPA 1993, 263.

Dieses Korrigendum wurde in *Industrial Property* 1993, 83 veröffentlicht.

## IV. National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC) (BG)

Die mikroskopischen Algen werden mit Wirkung vom 22 Mai 1993 von der NBIMCC zur Hinterlegung nicht mehr angenommen.

Eine detaillierte Information wurde in *Industrial Property* 1993, 167 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 171 veröffentlicht.

## V. Czech Collection of Microorganisms (CCM) (früher "Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)") (CZ)

Die neue Bezeichnung der Czechoslovak Collection of Microorganisms ist "Czech Collection of Microorganisms (CCM)"

Diese Information wurde in *Industrial Property* 1993, 214 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 218 veröffentlicht.

## VI. Culture Collection of Yeasts (CCY) (früher "Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)") (SK)

Die neue Bezeichnung der Czechoslovak Collection of Yeasts ist "Culture Collection of Yeasts (CCY)"

Diese Information wurde in *Industrial Property* 1993, 214 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 218 veröffentlicht

## VII. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

Die Liste der Arten von Mikroorganismen, die von der BCCM angenommen werden, wurde mit Wirkung vom 31 August 1993 erweitert und das Gebührenverzeichnis entsprechend geändert.

Eine detaillierte Information wurde in *Industrial Property* 1993, 214 bzw. *La Propriété industrielle* 1993, 219 veröffentlicht.

## II. National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM) (HU)

The schedule of fees of the NCAIM has been amended with effect from 30 March 1993

Detailed information is published in *Industrial Property* 1993, 83.

## III. National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBH) (JP)

The acronym for the above-mentioned authority is NIBH and not NIBHT as published in *Industrial Property* 1993, 17, 37, and OJ EPO 1993, 263.

This corrigendum is published in *Industrial Property* 1993, 83.

## IV. National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC) (BG)

The microscopic algae have not been accepted for deposit by the NBIMCC since 22 May 1993

Detailed information is published in *Industrial Property* 1993, 167.

## V. Czech Collection of Microorganisms (CCM) (formerly "Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)") (CZ)

The new name of the Czechoslovak Collection of Microorganisms is the "Czech Collection of Microorganisms (CCM)"

This information is published in *Industrial Property* 1993, 214.

## VI. Culture Collection of Yeasts (CCY) (formerly "Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)") (SK)

The new name of the Czechoslovak Collection of Yeasts is the "Culture Collection of Yeasts (CCY)"

This information is published in *Industrial Property* 1993, 214.

## VII. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

The list of kinds of microorganisms accepted by the BCCM has been extended and the schedule of fees amended accordingly with effect from 31 August 1993.

Detailed information is published in *Industrial Property* 1993, 214.

## II. National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM) (HU)

Le barème des taxes de la NCAIM a été modifié avec effet à compter du 30 mars 1993.

Une information détaillée a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 87

## III. National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBH) (JP)

L'abréviation de l'autorité ci-dessus mentionnée est NIBH et non NIBHT comme publié dans *Industrial Property* 1993, 17, 37\* et le JO OEB 1993, 263.

Ce corrigendum a été publié dans *Industrial Property* 1993, 83.

## IV. National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC) (BG)

Les algues microscopiques ne sont plus acceptées en dépôt par la NBIMCC depuis le 22 mai 1993.

Une information détaillée a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 171.

## V. Czech Collection of Microorganisms (CCM) (anciennement "Czechoslovak Collection of Microorganisms (CCM)") (CZ)

Le nouveau nom de la Czechoslovak Collection of Microorganisms est "Czech Collection of Microorganisms (CCM)".

Cette information a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 218.

## VI. Culture Collection of Yeasts (CCY) (anciennement "Czechoslovak Collection of Yeasts (CCY)") (SK)

Le nouveau nom de la Czechoslovak Collection of Yeasts est "Culture Collection of Yeasts (CCY)"

Cette information a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 218.

## VII. Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM)

La liste des micro-organismes acceptés en dépôt par les BCCM a été étendue et le barème des taxes modifié en conséquence avec effet à compter du 31 août 1993

Une information détaillée a été publiée dans la *Propriété industrielle* 1993, 219.

\* Ne concerne que la version anglaise



**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (7. Auflage, April 1993). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI EPA 9/1993.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren ABI EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377, Beilage zum ABI EPA 12/1990, 7; ABI EPA 1993, 366.

**3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen**

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr ABI EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI EPA 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI EPA 1991, 573.

Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI EPA 1993, 229.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI EPA 4/1993 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices<sup>1</sup>****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 7th edition (April 1993) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 9/1993.

**2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321), 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366.

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the Euro-

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 4/1993 are indicated by a vertical line alongside

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente<sup>1</sup>****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 7<sup>e</sup> édition (avril 1993) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 9/1993.

**2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes**

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366.

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671 s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1984, 272.

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.

Calcul des délais composés: JO OEB 1993, 229.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de

<sup>1</sup> Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 4/1993 sont indiqués par un trait vertical

sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI EPA 1985, 347.

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI EPA 1990, 81.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI EPA 1991, 523.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI EPA 1992, 69.

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 4 und 248

Herabsetzung der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI EPA 1992, 662.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 1.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 16 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI EPA 1992, 245).

#### 6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI EPA 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchengebühr: ABI EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

pean Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

#### 4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

#### 6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

Demandes de brevet européen sur CD-ROM: JO OEB 1990, 81.

Rédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245)

#### 6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16<sup>bis</sup>.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Refund of the preliminary examination fee; OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.

Late payment fee under Rule 16<sup>bis</sup>.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après

## Auszug aus der Gebührenordnung

### Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutsche Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postüberweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt

### Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird:

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung

## Extract from the Rules relating to Fees

### Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

### Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money

## Extrait du règlement relatif aux taxes

### Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

### Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat

oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)<sup>1</sup> Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1 (d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)<sup>1</sup> Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)<sup>1</sup> Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après:

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10% de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

<sup>1</sup> Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 16; Beilage zum ABI EPA 12/1990, 7; ABI EPA 1993, 366).

<sup>1</sup> The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982 16; supplement to OJ EPO 12/1990 7 OJ EPO 1993, 366).

<sup>1</sup> La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366).

**Wichtige Gebühren für europäische  
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent  
applications**
**Taxes importantes pour les demandes  
de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	240	2 120	540	690	2 900	12 900	577 000	4 290	50 800	87 000	2 400	63 800	254
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	760	6 710	1 710	2 170	9 180	40 900	1 827 000	13 570	161 000	275 400	7 600	202 100	805
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	140	1 240	320	400	1 690	7 500	337 000	2 500	29 700	50 700	1 400	37 200	148
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	32	280	70	90	390	1 700	77 000	570	6 800	11 600	320	8 500	34
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften <sup>1</sup> Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1</sup>	40	16	140	35	45	195	850	38 000	285	3 400	5 800	160	4 250	17
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	1 120	9 890	2 520	3 200	13 530	60 200	2 692 000	20 000	237 300	405 800	11 200	297 900	1 186

<sup>1</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>1</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

**Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent applications**
**Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent  höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum  mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages,  zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36 <sup>e</sup>  Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours  Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	1 400	560	4 950	1 260	1 600	6 760	30 100	1 346 000	10 000	118 600	202 900	5 600	148 900	593
	1 400	560	4 950	1 260	1 600	6 760	30 100	1 346 000	10 000	118 600	202 900	5 600	148 900	593
	20	8	71	18	23	97	430	19 200	143	1 695	2 900	80	2 130	8,50
	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	169 500	289 900	8 000	212 800	847
	1 200	480	4 240	1 080	1 370	5 800	25 800	1 154 000	8 570	101 700	173 900	4 800	127 700	508
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. <sup>1</sup>  Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. <sup>1</sup>  Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. <sup>1</sup>													

<sup>1</sup> Beilage zum ABI. EPA 9/1993.

<sup>1</sup> Supplement to OJ EPO 9/1993.

<sup>1</sup> Supplément au JO OEB 9/1993.

**Gebühren für internationale  
Anmeldungen**
**Fees for international applications**
**Taxes pour les demandes  
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>														
Übermittlungsgebühr <sup>1</sup> Transmittal fee <sup>1</sup> Taxe de transmission <sup>1</sup> (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	80	710	180	230	970	4 300	192 000	1 430	16 900	29 000	800	21 300	85
Recherchegebühr <sup>1</sup> Search fee <sup>1</sup> Taxe de recherche <sup>1</sup> (R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	960	8 480	2 160	2 740	11 590	51 600	2 308 000	17 140	203 400	347 800	9 600	255 300	1 017
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr <sup>1,2</sup> Basic fee <sup>1,2</sup> Taxe de base <sup>1,2</sup>	883	352	3 010	762	1 000	3 760	18 208	760 000	6 220	66 000	114 000	3 440	77 800	357
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>a</sup>	17	7	60	15	20	70	358	15 000	122	1 300	2 000	70	1 500	7
2 Bestimmungsgebühr <sup>1,2</sup> Designation fee <sup>1,2</sup> Taxe de désignation <sup>1,2</sup>	214	85	730	185	240	915	4 421	185 000	1 510	16 000	28 000	840	18 900	87
Ausstellung einer beglaubig- ten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)														
Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)	60	24	210	50	70	290	1 300	58 000	430	5 100	8 700	240	6 400	25
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internatio- nale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren  
vgl. ABI. EPA 1979, 290.  
Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach  
Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

<sup>2</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe  
Regel 15.4 c) PCT.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit  
for payment of these fees.  
See OJ EPO 1992, 383, regarding the late  
payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

<sup>2</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case  
of fee amendments.

<sup>1</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces  
taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif  
visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992,  
383.

<sup>2</sup> En ce qui concerne le paiement des taxes en cas  
de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

Gebühren für internationale  
Anmeldungen

## Fees for international applications

Taxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA Internationale Recherchenbehörde EPO International Searching Authority OEB Administration chargée de la recherche interna- tionale</b>														
Zusätzliche Recherchegebühr <sup>3</sup> Additional search fee <sup>3</sup> Taxe additionnelle de recherche <sup>3</sup> (R. 40.2(a) PCT; R. 104a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 400	960	8 480	2 160	2 740	11 590	51 600	2 308 000	17 140	203 400	347 800	9 600	255 300	1 017
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	169 500	289 900	8 000	212 800	847
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Translation of an international application, per 100 words in the original Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ/EPC/CBE)	40	-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
<b>EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Prelimi- nary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>														
Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	108	920	233	305	1 150	5 568	230 000	1 902	-	-	1 050	23 800	109
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4,5</sup> Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	3 000	1 200	10 600	2 700	3 430	14 490	64 500	2 885 000	21 430	-	-	12 000	319 100	1 271
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	-	-	8 000	212 800	847

<sup>3</sup> Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche  
Gebühr für die vorläufige Prüfung.<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr  
vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1986, 443.<sup>3</sup> See EPO Receiving Office, regarding the search  
fee.<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional  
preliminary examination fee.<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the  
time limit for payment of this fee.<sup>3</sup> En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB  
office récepteur.<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe  
additionnelle d'examen préliminaire.<sup>5</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette  
taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.



**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grundgebühr National basic fee Taxe nationale de base	600	240	2 120	540	690	2 900	12 900	577 000	4 290	50 800	87 000	2 400	63 800	254
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen													
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr <sup>2</sup> Search fee <sup>2</sup> Taxe de recherche <sup>2</sup>														
Prüfungsgebühr <sup>3</sup> Examination fee <sup>3</sup> Taxe d'examen <sup>3</sup>														
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne														
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750	300	2 650	680	860	3 620	16 100	721 000	5 360	63 600	108 700	3 000	79 800	318

<sup>1</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>1</sup> See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>1</sup> Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- <sup>2</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.
- <sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.  
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- <sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B, IV dieses Hinweises.
- <sup>2</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- <sup>3</sup> See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).
- <sup>4</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.
- <sup>2</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2)b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- <sup>3</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.  
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).
- <sup>4</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.