

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Dezember 1994**

G 2/93
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: W. Moser
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

**Anmelder: Vereinigte Staaten von
Amerika, vertreten durch den Mini-
ster, United States Department of
Commerce**

**Stichwort: Hepatitis-A-Virus/UNI-
TED STATES OF AMERICA II**

Artikel: 83 EPÜ

Regel: 28 EPÜ

**Schlagwort: "ausreichende Offenba-
rung" - "Angaben über die Hinterle-
gung einer Kultur"**

Leitsatz

*Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorge-
schriebene Angabe des Aktenzei-
chens einer hinterlegten Kultur kann
nach Ablauf der Frist gemäß Regel
28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenom-
men werden*

Sachverhalt und Anträge

1. In der Sache J 8/87 (ABl. EPA 1989, 9) hat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß einem Anmelder, der die Angaben über die Hinterlegung einer Kultur nicht innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehenen Frist von 16 Monaten einreichte, Gelegenheit gegeben werden müsse, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen. Zur Begründung gab die Kammer an, es bestünden Parallelen zu dem Fall, in dem die Prioritätsunterlagen nicht innerhalb der in Regel 38 (3) EPÜ (in der bis 31. Mai 1991 gültigen Fassung) vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten eingereicht worden seien, weil hier wie dort der Mangel erst bei Ablauf der Frist vorgelegen habe. Obwohl die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ in Artikel 91 EPÜ nicht erwähnt sei,

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 December 1994**

G 2/93
(Official text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: W. Moser
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

**Applicant: The United States of
America as represented by the
Secretary, United States Depart-
ment of Commerce**

**Headword: Hepatitis A virus/UNITED
STATES OF AMERICA II**

Article: 83 EPC

Rule: 28 EPC

**Keyword: "Sufficiency of disclosure"
- "Culture deposit information"**

Headnote

*The information concerning the file
number of a culture deposit accord-
ing to Rule 28(1)(c) EPC may not be
submitted after expiry of the time
limit set out in Rule 28(2)(a) EPC*

Summary of facts and submissions

1. In case J 8/87 (OJ EPO 1989, 9), the Legal Board of Appeal held that an applicant who failed to submit the information relating to a culture deposit within the time limit of sixteen months provided for in Rule 28(2)(a) EPC must be given an opportunity to remedy that deficiency within a further period. The reason given was that there was an analogy between this situation and the situation in which priority documents had not been filed within the sixteen months period provided for in Rule 38(3) EPC (in the version valid until 31 May 1991), because in both cases the deficiency existed only at the expiration of the time limit. The Legal Board of Appeal considered therefore that, notwithstanding the fact that the time limit provided for in Rule 28(2)(a) EPC was not men-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 21 décembre 1994**

G 2/93
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
W. Moser
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
K. Jahn
P. van den Berg

**Demandeur : Les Etats-Unis
d'Amérique, représentés par le mi-
nistre du commerce des Etats-Unis
d'Amérique**

**Référence : Virus de l'hépatite
A/ETATS-UNIS D'AMERIQUE II**

Article : 83 CBE

Règle : 28 CBE

**Mot-clé : "Exposés suffisamment clair
et complet de l'invention" - "Indica-
tion du numéro de dépôt d'une
culture"**

Sommaire

*L'indication du numéro de dépôt
d'une culture conformément à la
règle 28(1)(c) CBE ne peut être com-
muniquée après l'expiration du délai
fixé à la règle 28(2)(a) CBE*

Exposés des faits et conclusions

1. Dans l'affaire J 8/87 (JO OEB 1989, 9), la chambre de recours juridique avait estimé qu'un demandeur qui n'avait pas communiqué les indications concernant le dépôt d'une culture dans le délai de seize mois prévu par la règle 28(2)(a) CBE devait pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour remédier à cette irrégularité, cette situation étant analogue à celle dans laquelle des documents de priorité n'ont pas été déposés dans le délai de seize mois prévu par la règle 38(3) CBE (dans le texte en vigueur jusqu'au 31 mai 1991), puisque dans les deux cas l'irrégularité n'existe qu'une fois le délai expiré. La chambre de recours juridique a donc estimé que, bien que l'article 91 CBE ne fasse pas mention du délai prévu par la règle 28(2)(a) CBE, une solution similaire

sollte deshalb in beiden Fällen ähnlich entschieden werden. Außerdem müsse die Eingangsstelle entsprechend den Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 4.2 dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn die in Regel 28 (1) EPÜ verlangten Angaben Mängel aufwiesen oder nicht fristgerecht beigebracht würden.

II. In der Sache T 815/90 vertrat die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.2 die Auffassung, daß eine Entscheidung darüber herbeigeführt werden müsse, ob ein Offenbarungsmangel heilbar sei, der darauf zurückzuführen sei, daß die Angabe des Aktenzeichens der hinterlegten nichtklonierten Hepatitis-A-Viren des Stamms HM-175 aus der Passagestufe 20, d. h. das ATCC-Aktenzeichen VR2093, erst fast sieben Jahre nach dem Prioritätstag der vorliegenden europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei.

Da die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 nicht geneigt war, sich der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. Nr. I) anzuschließen, beschloß sie in ihrer Zwischenentscheidung T 815/90 (ABl. EPA 1994, 389), der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur noch nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ vorgenommen werden?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 nahm in dieser Entscheidung wie folgt Stellung:

- Regel 28 schreibe gemäß ihrer Stellung im Kontext des EPÜ bestimmte Bedingungen vor, die im Falle lebenden Materials zur Gewährleistung einer ausreichenden Offenbarung erfüllt sein müßten, und sei daher dem Prinzip des Europäischen Patentübereinkommens nachgeordnet, wonach eine Erfindung so beschrieben werden müsse, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne.

- Ein Offenbarungsmangel der ursprünglich eingereichten Anmeldung könne nicht mehr behoben werden; die einzige Ausnahme hiervon bilde die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten.

tioned in Article 91 EPC, a similar solution should be applied in both cases. Furthermore, the Legal Board of Appeal pointed out that, according to the Guidelines for Examination in the EPO, Part A, Chapter IV, No. 4.2, the Receiving Section had to notify the applicant when the information to be furnished pursuant to Rule 28(1) EPC was deficient or was not supplied within the specified period.

II. In case T 815/90, the competent Technical Board of Appeal 3.3.2 considered that a decision was required whether or not lack of sufficiency of disclosure due to the fact that the information concerning the file number relating to hepatitis A virus strain HM-175, Pass. 20 uncloned, ie number ATCC VR2093, was not filed until almost seven years after the priority date of the present European patent application can be remedied.

Since Technical Board of Appeal 3.3.2 was not inclined to follow the rationale of decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph I supra), it decided in its interlocutory decision T 815/90 (OJ EPO 1994, 389) to refer the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"May the information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC?"

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

- The contextual position of Rule 28 within the EPC was such that it prescribed certain conditions which had to be fulfilled in order to ensure sufficient disclosure in the case of live material and thus was subordinate to the very principle of the European Patent Convention that an invention had to be described in such a manner that it could be carried out by a skilled person.

- There was no scope for remedying lack of disclosure of the originally filed European patent application, with the sole exception of the 16-month time limit given in Rule 28(2)(a) EPC.

devoir être apportée dans les deux cas. Elle a fait observer par ailleurs que d'après les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A, chapitre IV, point 4.2, "la section de dépôt devra avertir le demandeur lorsque les indications communiquées conformément à la règle 28(1) CBE sont incomplètes ou ne sont pas fournies dans le délai fixé."

II. Dans l'affaire T 815/90, la chambre de recours technique 3.3.2 compétente a estimé qu'elle avait à décider s'il était possible ou non de remédier à une insuffisance de l'exposé due à ce que le numéro de dépôt de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A, pass. 20 non cloné, c'est-à-dire le numéro ATCC VR2093, n'avait été indiqué que près de sept ans après la date de priorité de la demande de brevet européen en cause.

La chambre de recours technique 3.3.2 n'entendant pas faire sien le raisonnement suivi dans la décision J 8/87 de la chambre de recours juridique (cf. le point I ci-dessus), elle a rendu la décision intermédiaire T 815/90 (JO OEB 1994, 389) dans laquelle elle a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE peut-elle être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE?"

III. Dans cette décision, la chambre de recours technique 3.3.2 a fait les commentaires suivants :

- A la place qu'elle occupe dans le contexte de la CBE, la règle 28 énonce certaines prescriptions qui doivent être observées afin de garantir un exposé suffisant de l'invention lorsque celle-ci comporte l'utilisation de matériel vivant, ce qui obéit au principe même de la Convention sur le brevet européen selon lequel une invention doit être décrite de telle façon qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

- Il n'existe aucun moyen de remédier à une insuffisance de l'exposé de l'invention dans la demande telle que déposée, à la seule exception du délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE.

- Die Kammer teile deshalb die in der Entscheidung einer Prüfungsabteilung vom 14. November 1989 (ABI. EPA 1990, 156) vertretene Rechtsauffassung über den Zweck der Regel 28 EPÜ, wonach die Tatsache, daß das Aktenzeichen der Hinterlegung nicht innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgeschriebenen Frist eingereicht worden sei, einen Offenbarungsmangel darstelle, der nicht heilbar sei. Jeder Versuch, dieser Frist ihren bindenden Charakter zu nehmen, würde dazu führen, daß eine unzureichende Offenbarung heilbar würde und daß die Absicht des Gesetzgebers und der Zweck der Regel 28, die kein reines Formerfordernis, sondern eine in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ auszulegende Bestimmung sei, mißachtet würden.

- Den Materialien zu dieser Regel sei zu entnehmen, daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ enthaltene Frist von 16 Monaten eingeführt worden sei, um sicherzustellen, daß die Angaben über die Hinterlegung stets vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit eingereicht würden. Wenn der Fachmann zur Ausführung einer Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ lebendes Material benötige, das bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und nur durch das Aktenzeichen der Hinterlegung zu identifizieren sei, dann sei dies eine Vorbedingung für die ausreichende Offenbarung einer europäischen Patentanmeldung, die bereits am Anmeldetag erfüllt sein müsse, und nicht nur ein bloßes Formerfordernis.

IV. Der Präsident des EPA äußerte sich gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu der der Kammer vorliegenden Rechtsfrage sinngemäß wie folgt:

- Wenn das Aktenzeichen einer hinterlegten Kultur nicht vor Ablauf des 16. Monats nach dem Anmeldetag (Prioritätstag) angegeben werde, so sei dies nicht als formaler Mangel zu werten, zu dessen Beseitigung der Anmelder nach Ablauf der Frist aufgefordert werden müsse.

- Welche Rechtsfolgen sich daraus ergäben, daß das Aktenzeichen der Hinterlegung einer Kultur nicht bis zum Ablauf der Frist von 16 Monaten angegeben worden sei, lasse sich erst im Stadium der Sachprüfung feststellen. Erst wenn feststehe, daß der hinterlegte Mikroorganismus tatsächlich zur Ausführung der Erfin-

- It subscribed in particular to the detailed reasoning of the purpose of Rule 28 EPC in the decision of an examining division dated 14 November 1989 (OJ EPO 1990, 156) where it was stated that the deficiency consisting in the number of the culture deposit not being submitted within the period according to Rule 28(2)(a) EPC could not be remedied. Any attempt to neglect the stringency of this period could make insufficient disclosure a remediable deficiency and ignore thereby the intent of the legislator and the purpose of Rule 28 EPC, which was not a mere formal requirement, but a provision to be interpreted in the light of Article 83 EPC.

- From the 'travaux préparatoires' it was evident that the time limit of 16 months given in Rule 28(2)(a) EPC had been introduced to ensure and guarantee that the information about the deposit was filed before the public was informed, in all cases. Therefore, if an invention could only be carried out by a skilled person within the meaning of Article 83 EPC by using live material deposited with a recognised depository and only identifiable by the file number of the culture deposit, this was a precondition for sufficiency of disclosure of a European patent application, which had already to be fulfilled at the date of filing of the European patent application, and not a mere formal requirement of a European patent application.

IV. Under Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board, essentially, as follows:

- The non-submission of the file number of a culture deposit before the end of the sixteenth month after the date of filing (priority) is not to be treated as a formal deficiency, which the applicant must be invited to correct, once that period has expired.

- The legal consequence of the non-submission of the file number of the culture deposit at the expiry of the sixteen-month period can only be drawn at the stage of substantive examination. Hence, it is only if the deposited micro-organism is actually necessary to carry out the invention that the insufficiency of the disclo-

- La Chambre souscrit notamment au raisonnement détaillé sur la finalité de la règle 28 CBE développé dans la décision d'une division d'examen en date du 14 novembre 1989 (JO OEB 1990, 156) dans laquelle il est déclaré que la non-communication du numéro de dépôt de la culture dans le délai fixé par la règle 28(2)a) CBE constitue une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié. Selon cette décision, vouloir méconnaître le caractère impératif de ce délai reviendrait à faire d'un exposé insuffisant une irrégularité à laquelle il peut être remédié, et passerait outre à la volonté du législateur et à la finalité de la règle 28 CBE, qui n'est pas une simple condition de forme, mais une disposition qui doit être interprétée à la lumière de l'article 83 CBE.

- Il ressort à l'évidence des travaux préparatoires que le délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE a été introduit pour garantir que les indications relatives au dépôt soient communiquées dans tous les cas avant que le public ne soit informé. Si donc une invention ne peut être exécutée par un homme du métier au sens de l'article 83 CBE qu'à l'aide de matériel vivant déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, auquel est attribué un numéro de culture qui est le seul moyen de l'identifier, cette condition préalable pour que l'exposé de l'invention dans la demande de brevet soit considéré comme suffisant doit obligatoirement être remplie à la date du dépôt de la demande et ne saurait constituer une simple exigence de forme à laquelle doit satisfaire la demande de brevet européen."

IV. Conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a fait parvenir à la Grande Chambre des observations qui peuvent être résumées comme suit :

- La non-communication du numéro de dépôt d'une culture avant la fin du seizième mois suivant la date de dépôt (de priorité) ne peut être considérée comme une irrégularité de forme à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier, une fois le délai expiré.

- Ce n'est qu'au stade de l'examen quant au fond que pourront être tirées les conséquences juridiques de cette non-communication du numéro de dépôt de la culture à l'expiration du délai de seize mois. Par conséquent, ce n'est que si le micro-organisme qui a été déposé est réellement nécessaire pour l'exé-

derung erforderlich sei, liege ein Offenbarungsmangel vor.

- Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ müßten bereits für die Anmeldung in der eingereichten Fassung erfüllt sein. Dies lasse sich aus Artikel 123(2) EPÜ herleiten. Weise die Offenbarung schwerwiegende Mängel auf, so könne dies später durch Einreichung zusätzlicher Beispiele oder Merkmale nicht behoben werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen werde.

- Beziehe sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis und werde hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden könne, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, so sei schon eine Situation gegeben, in der die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ a priori nicht erfüllt seien.

- Die Regel 28 EPÜ sehe eine Fiktion der ausreichenden Offenbarung bzw. eine Ausnahme von der Regel vor, daß die Erfindung in der Anmeldung zu offenbaren sei; hierfür müßten jedoch bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein.

- Die Regel 28 (2) EPÜ könne als weitere Ausnahme zu Artikel 83 EPÜ angesehen werden, da sie eine Frist für die Einreichung eines wesentlichen Bestandteils der Offenbarung festsetze.

- Die ausnahmslose Gewährleistung einer umfassenden Unterrichtung der Öffentlichkeit im Veröffentlichungsstadium sei denn auch der Grund dafür, weshalb die Frist keinesfalls länger als 16 Monate sein dürfe. Es sei nicht zulässig, die Ausnahme zu Artikel 83 EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ über das für die Zwecke der Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderliche Maß hinaus auszudehnen.

- Ein in einer Erfindung verwendeter Mikroorganismus könne vermittelt einer doppelten Fiktion als Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden: Ein für die ursprüngliche Offenbarung wesentlicher Bestandteil (der Mikroorganismus) gelte nämlich als in der Anmeldung vollständig offenbart - obwohl er es eigentlich nicht sei -, wenn er tat

sure will be established.

- The requirements of Article 83 EPC must be fulfilled for the application as filed. This can be derived from Article 123(2) EPC. If the disclosure is seriously insufficient, such a deficiency cannot be cured subsequently by adding examples or features without offending Article 123(2) EPC.

- If an invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, there is already a situation in which a priori the requirements of Article 83 EPC cannot be satisfied.

- Rule 28 EPC provides for a fiction of sufficiency of disclosure, or an exception to the rule that the invention must be disclosed in the application, if a certain number of requirements are fulfilled.

- Rule 28(2) EPC can be regarded as a further exception to the requirements of Article 83 EPC, namely the setting of a time limit for the submission of an essential element of the disclosure.

- The guarantee of a full information for the public at the publication stage in all cases is indeed the reason why the time limit can be as long as sixteen months, but no longer. It cannot be admissible to extend the exception which is made to Article 83 EPC taken in conjunction with Article 123(2) EPC beyond what is necessary to achieve the purpose of informing the public.

- A micro-organism used in an invention can be regarded as subject-matter belonging to the application as originally filed via a double fiction: on the one hand an element essential for the original disclosure (the micro-organism) is regarded as fully disclosed in the application, even though it is not, on condition that it was actually deposited (not later than the date of filing) and the

cution de l'invention qu'il sera constaté que l'exposé de l'invention est insuffisant.

- Il découle de l'article 123(2) CBE que les conditions requises à l'article 83 CBE valent pour la demande telle que déposée. Si l'exposé de cette demande présente de graves insuffisances, il n'est pas possible par la suite sans aller à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE, de remédier à cette irrégularité en ajoutant des exemples ou des caractéristiques.

- Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé fait intervenir l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, il doit être considéré que dès le départ les conditions requises par l'article 83 CBE ne peuvent être remplies.

- Sous réserve qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions, la règle 28 CBE prévoit qu'une invention peut être considérée comme exposée de façon suffisamment claire et complète, ou qu'il peut être dérogé aux dispositions exigeant que l'invention soit exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète.

- La règle 28(2) CBE peut être considérée comme une autre dérogation aux conditions requises à l'article 83 CBE, du fait qu'elle accorde un délai pour la communication d'un élément essentiel de l'exposé.

- S'il a été prévu un délai pouvant aller jusqu'à seize mois, mais non au-delà, c'est pour que dans tous les cas le public puisse disposer de toutes les informations voulues à la date de la publication. Il n'est pas acceptable d'étendre cette dérogation aux dispositions de l'article 83 et de l'article 123(2) CBE plus qu'il n'est nécessaire pour permettre cette information du public.

- Une double fiction juridique permet de considérer qu'un micro-organisme utilisé dans le cadre d'une invention fait partie de l'objet de la demande déposée initialement: un élément essentiel de l'exposé initial de l'invention (le micro-organisme) est considéré comme suffisamment exposé dans la demande, même si ce n'est pas le cas, à condition d'une part qu'il ait effectivement été

sächlich (spätestens am Anmelde- tag) hinterlegt und das (formale) Kriterium der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ erfüllt worden sei.

- Die Angabe des Aktenzeichens nach Regel 28 (1) c) EPÜ könne deshalb nach Ablauf der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.

V. Auf einen Bescheid der Großen Beschwerdekammer vom 14. März 1994 hin nahm der Beschwerdeführer in der Sache T 815/90 am 29. Mai 1994 zu der vorgelegten Rechtsfrage Stellung. Am 24. Oktober 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der Herr D. C. Evans für den Beschwerdeführer in der Sache T 815/90 auftrat. Das Vorbringen des Beschwerdeführers läßt sich wie folgt zusammenfassen:

- Bei Hinterlegung einer Kultur in einer Sammlung müsse in der Praxis die Kultur vom Hinterleger identifiziert werden, bevor sie zur Hinterlegung angenommen werde. Somit liege zum Zeitpunkt der Hinterlegung nur ein einziges Aktenzeichen für die hinterlegte Kultur vor, nämlich das des Hinterlegers. Das Aktenzeichen der Hinterlegungsstelle werde später vergeben. Für die Zwecke der Offenbarung sei es wichtig, daß die Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag erfolge (damit die Kultur der Öffentlichkeit zugänglich sei) und daß der Mikroorganismus in den Anmeldeunterlagen entsprechend beschrieben sei. Wie die hinterlegte Kultur bezeichnet werde, könne und dürfe im Hinblick auf das Erfordernis einer ausreichenden Beschreibung in den Anmeldeunterlagen keine Rolle spielen.

- Zwecke der Regel 28 EPÜ sei es, dem Fachmann einen unzumutbaren Aufwand zu ersparen. Im vorliegenden Fall habe der Fachmann durch den zuvor in Immun. 32 (2) 1981 veröffentlichten Artikel oder auch durch die Anmeldeschrift von der Kultur gewußt und hätte bei der ATCC anhand der ihm zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen eine Probe der Kultur beantragen können. Das Aktenzeichen der ATCC sei hierfür nicht erforderlich.

- Somit diene die Angabe eines ATCC-Aktenzeichens in einem Dokument der interessierten Öffentlichkeit als Nachweis dafür, daß die betreffende Kultur echt und von der ATCC angenommen worden sei. Wenn jedoch das ATCC-Aktenzeichen nicht angegeben worden sei, so genüge es

(formal) criterion of the time limit of Rule 28(2) EPC has been fulfilled.

- The information concerning the file number according to Rule 28(1)(c) EPC may therefore not be submitted after the expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.

V. In response to a communication of 14 March 1994 of the Enlarged Board of Appeal, the appellant in case T 815/90 filed observations on the referred point of law on 29 May 1994. Oral proceedings took place on 24 October 1994, Mr D. C. Evans appearing for the appellant in case T 815/90. The appellant's arguments can be summarised as follows:

- The practical steps of depositing a culture in a collection require that the culture be identified by the depositor before the deposit is accepted. Thus, at the time of making the deposit, the only file reference number for the deposited culture is the depositor's own reference. The collection number is supplied later. For the purposes of sufficiency, what is important is the fact of the deposit under the Budapest Treaty (so that the culture is available to the public) and the relevant description in the specification accompanying the application. What the deposited culture is called does not and cannot change the sufficiency of the specification in any way.

- The purpose of Rule 28 EPC is not to place an undue burden on the person skilled in the art. In the present case, such a person would know of the culture due to the presence of the previously published article in Immun. 32(2) 1981 or the patent specification as the case may be and would then apply to the ATCC for a sample of the culture on the basis of information available to him at the time. The presence of the ATCC file number is not necessary.

- Thus the practice of giving an ATCC number in a document is a means of verifying to the interested public that the culture concerned is genuine and has been accepted by the ATCC. Where however there is no ATCC number given, provided the interested member of the public knows

déposé (au plus tard à la date de dépôt de la demande) et, que d'autre part il ait été satisfait à la condition de forme prévue à la règle 28(2) CBE (respect du délai fixé dans cette règle).

- L'indication du numéro de dépôt conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut donc être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE.

V. En réponse à une notification de la Grande Chambre de recours en date du 14 mars 1994, la partie requérante dans l'affaire T 815/90 a transmis le 29 mai 1994 ses observations au sujet de la question de droit soumise à la Grande Chambre. Une procédure orale s'est tenue le 24 octobre 1994. Le requérant était représenté à cette occasion par M. D. C. Evans. Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit :

- Dans la pratique, le dépôt d'une culture dans une collection n'est accepté que si le déposant a auparavant identifié cette culture. Lors du dépôt, la culture déposée n'a pour numéro que la référence d'identification donnée par le déposant. Le numéro de la collection est communiqué à une date ultérieure. Ce qui importe pour que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant, c'est que la culture ait été déposée conformément au Traité de Budapest (qu'elle soit par conséquent à la disposition du public) et qu'il en ait été donné une description pertinente dans le fascicule de la demande. L'appellation de la culture déposée n'a et ne peut avoir aucune influence sur le caractère suffisant ou non de l'exposé de l'invention dans le fascicule.

- La règle 28 CBE ne vise pas à imposer des obligations excessives à l'homme du métier. En l'espèce, l'homme du métier, ayant appris l'existence de cette culture soit par l'article qui avait été publié auparavant dans Immun. 32(2) 1981, soit par le fascicule du brevet, aurait demandé un échantillon de la culture à l'ATCC sur la base des informations dont il disposait à cette date. Il n'avait pas besoin d'indiquer le numéro de dépôt ATCC.

- L'indication d'un numéro ATCC dans un document ne sert en effet qu'à prouver au public intéressé que la culture en question est authentique et a été acceptée par l'ATCC. Lorsque le numéro ATCC n'est pas indiqué, il suffit dans la pratique pour pouvoir identifier la culture que

zur Ermittlung der Kultur in der Praxis, daß das interessierte Mitglied der Öffentlichkeit wisse, wo sie hinterlegt worden sei, und eine einigermaßen genaue Beschreibung habe.

- Enthalte die Anmeldung genügend Angaben, anhand deren die Zelllinie in einer Sammlung identifiziert werden könne, so sei die Offenbarung de facto ausreichend. Im Hinblick auf Regel 28(1) c) EPÜ müsse ein Aktenzeichen in die Anmeldung aufgenommen werden, damit die Offenbarung rechtlich gesehen vollständig sei.

- Die Angabe des der Kultur von der Hinterlegungsstelle zugeteilten amtlichen Aktenzeichen stelle lediglich eine von der Regel 28 EPÜ verlangte Erleichterung dar und sei somit nicht eine "Erweiterung" im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ, da es die in der Anmeldung von Anfang an enthaltene technische Information weder wiederhole noch ihr etwas hinzufüge. Das Fehlen eines Aktenzeichens, im besonderen eines "amtlichen", stelle lediglich einen formalen Mangel der Anmeldung dar.

- Das EPA habe bisher nach dem gesunden Menschenverstand gehandelt und das Fehlen eines Aktenzeichens lediglich als "Mangel" betrachtet, der beseitigt werden könne und müsse. Diese Haltung habe sich auch die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung J 8/87 zu eigen gemacht; sie stellte fest, daß es als Mangel zu werten sei, wenn das Aktenzeichen nicht innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ angegeben werde, und dem Anmelder infolgedessen Gelegenheit gegeben werden müsse, diesen Mangel zu beheben. Diese Auslegung sei korrekt, da sie berücksichtige, wie bei der Hinterlegung einer Probe einer Kultur bei einer Hinterlegungsstelle in der Praxis verfahren werde.

- Der der Entscheidung einer Prüfungsabteilung vom 14. November 1989 (ABI. EPA 1990, 156) zugrunde liegende Sachverhalt weise Ähnlichkeit mit dem hier vorliegenden Fall auf, allerdings mit dem Unterschied, daß hier die Prüfungsabteilung nicht aufgefordert worden sei, den Fall sachlich zu prüfen, und deshalb zu einer falschen Entscheidung gelangt sei.

- Es liege auf der Hand, daß die bei der Hinterlegung einer Kultur angewandte Praxis die Auffassung bestä-

where the culture is deposited and has some description then that will in practice be sufficient to identify the culture.

- If there is sufficient information within the specification to enable the cell line to be identified in a collection, then the specification is de facto sufficient. In view of Rule 28(1)(c) EPC, in order to be de jure sufficient, a file number must be included in the specification.

- The supply of the official file number issued by the culture collection in respect of that culture is nothing more than a convenience required by Rule 28 EPC. It is not in these circumstances "new matter" within the meaning of Article 123(2) EPC, since it does neither repeat nor add anything to the technical information contained in the specification that was present in the specification in the first place. The lack of a file number, and more particularly an "official" file number, is simply a deficiency of the specification in the formal sense.

- The commonsense approach of the EPO to date has been that the lack of a file number is simply a "deficiency" and can and should be remedied as such. This approach was supported by the Legal Board of Appeal in its decision J 8/87, where it provided that, where the file number had not been provided within the Rule 28(2)(a) EPC period, since this was a deficiency, the applicant should be given the opportunity to remedy the deficiency. This interpretation was a correct interpretation taking into account the actual practice of the deposit of a culture sample with a depositary institution.

- The situation in the decision of an examining division dated 14 November 1989 (OJ EPO 1990, 156) is analogous to that of the present application. However, in this latter case the examining division was not invited to give consideration to the substance of the case and arrived at an erroneous decision as a result.

- It is plain that the practice of deposit of a culture supports the contention that the omission of the

la personne intéressée connaisse le lieu de dépôt et dispose de certains éléments de description de la culture.

- Si le fascicule contient suffisamment d'indications permettant l'identification de la lignée cellulaire dans une collection, l'exposé de l'invention peut être de facto considéré comme suffisant, mais en vertu de la règle 28(1)c) CBE, pour qu'il puisse être jugé suffisant d'un point de vue juridique, un numéro de dépôt doit figurer dans le fascicule.

- Telle qu'elle est exigée par la règle 28 CBE, l'indication du numéro officiel de la culture attribué par l'autorité de dépôt a un intérêt uniquement pratique. Elle ne constitue pas à cet égard un "objet nouveau" au sens de l'article 123(2) CBE, étant donné que, sans être une répétition, elle n'ajoute rien aux informations techniques qui figureraient déjà au départ dans le fascicule. La non-communication du numéro de dépôt et, plus particulièrement, du numéro de dépôt "officiel" constitue simplement une irrégularité de forme du fascicule.

- Dans la pratique, l'OEB a considéré jusqu'ici que l'absence du numéro de dépôt était une simple "irrégularité" à laquelle il pouvait et devait être apporté le remède applicable aux irrégularités, ce qui était là le point de vue du bon sens. La chambre de recours juridique a entériné cette pratique dans sa décision J 8/87, dans laquelle elle déclarait qu'en cas de non-communication du numéro de dépôt dans le délai imparti par la règle 28(2)a), le demandeur devrait avoir la possibilité de remédier à cette irrégularité, puisqu'il ne s'agissait que d'une irrégularité. C'était là une interprétation correcte, qui tenait compte de la pratique actuelle en ce qui concerne le dépôt d'échantillons de culture auprès d'une autorité de dépôt.

- Le cas sur lequel a statué une division d'examen dans sa décision du 14 novembre 1989 (JO OEB 1990, 156), est analogue à celui dont il est question ici. Toutefois, dans la présente affaire la division d'examen n'a pas été amenée à prendre position sur le fond, si bien que les conclusions qu'elle a tirées dans sa décision sont erronées.

- De toute évidence, l'on peut conclure également de la pratique suivie en matière de dépôt de cultures que

tige, daß die fehlende Angabe des von der Hinterlegungsstelle ausgestellten amtlichen Aktenzeichens lediglich einen Mangel darstelle. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung sei eine ausreichende Offenbarung gewährleistet, weil die Zelllinie aufgrund der Regel 11 des Budapester Vertrags von Rechts wegen zugänglich sei. Wenn die eigene Bezeichnung des Anmelders verwendet worden sei, dann werde sie zum "amtlichen" Aktenzeichen im Sinne des Übereinkommens, da seine Angabe zu den gesetzlichen Erfordernissen der bei Einreichung der Anmeldung vorzunehmenden Ersthinterlegung gehöre (s. Budapester Vertrag).

- Die Offenbarung könne vor Veröffentlichung der Anmeldung allein schon deshalb nicht unvollständig sein, weil der Fachmann bis dahin keinen Zugang zur Anmeldung habe. Somit könne sich bis zum Veröffentlichungstag die Frage der Unvollständigkeit gar nicht stellen, da die Anmeldung dem Fachmann von Rechts wegen nicht zugänglich sei. Daraus folge, daß die vom Präsidenten des EPA angesprochene "Fiktion" der ausreichenden Offenbarung nach Regel 28 EPÜ nicht schlüssig sei. Der Anspruch des Fachmanns auf Herausgabe einer Probe entstehe erst mit der Veröffentlichung.

- Es sei Aufgabe der Anmelder zu entscheiden, welches der beiden Aktenzeichen in der Anmeldung verwendet werden solle. Nach dem Wortlaut der Regel 28 EPÜ dürften beide verwendet werden. Außerdem handle es sich bei dem Austausch eines Aktenzeichens gegen ein anderes um eine nach Artikel 123(2) EPÜ zulässige Änderung, die bis zum Ergehen der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ, also lange nach Ablauf der in Regel 28(2)a EPÜ vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten nach dem Anmeldetag, jederzeit vorgenommen werden könne.

- Auch sei darauf hinzuweisen, daß in der Entscheidung T 39/88 festgestellt worden sei, daß vor 1986 die Rechtslage hinsichtlich der Hinterlegung von Mikroorganismen unklar gewesen sei und daß es unbillig wäre, dem Anmelder diese Unklarheit anzulasten, die dem Hinterlegungssystem zum damaligen Zeitpunkt eigen gewesen sei. Da die streitige Anmeldung am 18. September 1985, also vor Ergehen der Ent-

official deposit number issued by the deposit authority is a mere deficiency. At the date of publication of the specification, the specification is sufficient because the cell line is available as of right under Rule 11 of the Budapest Treaty. Furthermore, it is to be noted that where the applicant's own designation has been used, then this is an "official" number within the meaning of the Convention since it is a statutory requirement for the initial deposit at the time of filing of the application (see Budapest Treaty).

- The specification cannot be insufficient until the specification is published because the person skilled in the art simply cannot have access to the specification until publication. Thus, up to the date of publication, the question of insufficiency cannot arise, since the person skilled in the art cannot as of right have access to it. It follows therefore that the "fiction" of a sufficiency of disclosure provided by Rule 28 EPC as proposed by the President of the EPO is a non sequitur. It is only on publication that the right of the skilled person to obtain a sample comes into being.

- It is for the applicants to select which of the file numbers is to be employed in their specification. The wording of Rule 28 EPC permits the use of either. Furthermore, the substitution of one for the other is a permissible amendment under Article 123(2) EPC and this amendment can be made at any time until the issue of the communication under Rule 51(4) EPC, ie well after the expiration of the 16-month period from the date of filing of the application as provided for in Rule 28(2)(a) EPC.

- It is to be noted that in case T 39/88 it was stated that prior to 1986 the situation concerning the filing of deposits and micro-organisms was unclear, and that it would seem unfair to let the applicant hold the risk of this lack of clarity which was inherent in the system of deposit at that time. As the present application in suit was filed on 18 September 1985, before the decision in case T 39/88, the appellant contends that

la non-communication du numéro de dépôt officiel attribué par l'autorité de dépôt constitue une simple irrégularité. A la date de la publication du fascicule, l'exposé de l'invention est suffisant, étant donné que la lignée cellulaire est disponible en vertu de la règle 11 du Traité de Budapest. Il convient par ailleurs de noter que lorsque c'est la référence d'identification donnée par le demandeur lui-même qui est utilisée, cette référence doit être considérée comme un numéro "officiel" au sens de la Convention, puisqu'elle est exigée officiellement pour le dépôt initial du micro-organisme au moment du dépôt de la demande (voir le Traité de Budapest).

- L'homme du métier ne pouvant avoir accès au fascicule avant sa publication, l'exposé de l'invention ne peut être insuffisant avant la date de publication du fascicule, si bien que la question de l'insuffisance de l'exposé de l'invention dans le fascicule ne peut se poser avant cette date de publication. Par conséquent, telle qu'elle a été avancée par le Président de l'OEB, l'idée selon laquelle la règle 28 CBE créerait une fiction juridique permettant dans certains cas de considérer l'exposé de l'invention comme suffisant est une interprétation qui ne paraît pas concluante ("non sequitur"). Le droit de l'homme du métier à l'obtention d'un échantillon ne prend naissance qu'à la date de la publication.

- C'est aux demandeurs de choisir lequel des deux numéros de dépôt ils entendent utiliser dans le fascicule. Telle qu'elle est formulée, la règle 28 CBE permet d'utiliser aussi bien l'un que l'autre. De plus, la substitution de l'un à l'autre est une modification admise conformément à l'article 123(2) CBE, et cette modification peut être apportée à tout moment avant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire même bien après l'expiration du délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande prévu par la règle 28(2)a CBE.

- Il convient de noter que dans l'affaire T 39/88, il avait été déclaré qu'avant 1986 la situation n'était pas claire en ce qui concerne le dépôt des micro-organismes et qu'il paraissait injuste de reprocher le cas échéant au demandeur cette absence de clarté, qui tenait en fait au système de dépôt de l'époque. La demande en cause ayant été déposée le 18 septembre 1985, donc avant la décision rendue dans

scheidung in der Sache T 39/88, eingereicht worden sei, sollte dem Beschwerdeführer, eingedenk der Unklarheit des damaligen Systems für die Hinterlegung von Mikroorganismen, Gelegenheit gegeben werden, anstelle des in der ursprünglichen Anmeldung angegebenen Bezugszeichens das amtliche Aktenzeichen des hinterlegten nichtklonierten HM-175-Stamms einzusetzen, zumal ihn der Beschwerdeführer ja rechtzeitig bei der ATCC hinterlegt habe.

- Die Rechtsfrage, die die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 der Großen Beschwerdekammer mit der Zwischenentscheidung T 815/90 vorgelegt habe (vgl. Nr. II), sei für die streitige Anmeldung nicht unmittelbar relevant, da der nichtklonierte HM-175-Stamm der Öffentlichkeit bereits vor dem in der streitigen Anmeldung beanspruchten Prioritätstag zugänglich gewesen sei. In diesem Zusammenhang werde auf die eidesstattliche Versicherung von Herrn Adler und das Schreiben des Beschwerdeführers vom 16. November 1992 in der Sache T 815/90 verwiesen, aus denen hervorgehe, daß der nichtklonierte HM-175-Stamm auf Antrag bei der NIH uneingeschränkt zugänglich gewesen sei; nichtklonierte Viren des Stamms HM-175 selbst seien in der zum Stand der Technik gehörenden Veröffentlichung "Infection and Immunity", 32(1), April 1981, Seiten 388-393" offenbart worden.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit und Gegenstand der Vorlage

1. Dieder Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage bezieht sich nur auf die Frist für die Einreichung der Angaben nach Regel 28 (1) c) EPÜ und die Folgen der Versäumung der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ.

2. Die Große Beschwerdekammer ist nicht mit der Frage befaßt, ob der Mikroorganismus der Öffentlichkeit z. B. durch eine Hinterlegung für die Zwecke des Verfahrens zur Erteilung des nationalen US-Patents, dessen Priorität hier in Anspruch genommen worden ist, oder durch eine andere Hinterlegung bereits zugänglich war, so daß eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ nicht erforderlich gewesen wäre. Auch braucht sie weder auf das Erfordernis, wonach für die Zwecke des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ bzw. nach dem Budapester Vertrag

in view of the lack of clarity in the system relating to the deposit of micro-organisms at that time, the appellant should be allowed the opportunity of substituting the formal file number of the deposit of uncloned HM-175 for the file number included in the application as filed, particularly as the appellant did in fact file a deposit of uncloned HM-175 with the ATCC in good time.

- The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.3.2 in its interlocutory decision T 815/90 (see paragraph II supra) is not directly relevant to the application in suit, as uncloned HM-175 was available to the public prior to the earliest priority date claimed in relation to the application in suit. In this connection, reference is made to the affidavit of Mr Adler and the appellant's letter of 16 November 1992 in case T 815/90, from which it will be apparent that uncloned HM-175 was available unconditionally from the NIH on request, uncloned HM-175 itself having been disclosed in the prior art "Infection and Immunity", 32(1), April 1981, pp. 388-393".

Reasons for the decision

Admissibility and subject-matter of referral

1. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is only related to the time limit for filing the information under Rule 28(1)(c) EPC and the effect of missing the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.

2. The Enlarged Board of Appeal is not concerned with the question of whether the micro-organism has already been available to the public, eg from a deposit for the purposes of the national patent granting procedure for the US patent, whose priority has been invoked, or from any other deposit, so that no deposit under Rule 28 EPC would be required. Furthermore, it is neither concerned with the requirement that, for the purposes of the European patent granting procedure, a deposit must be made in accordance with Rule 28 EPC or the Budapest Treaty (see Notice of the EPO; OJ EPO 1986,

l'affaire T 39/88, le requérant affirme qu'en raison de l'absence de clarté à l'époque du système de dépôt des micro-organismes, il devrait être autorisé à substituer le numéro officiel de dépôt du HM-175 non cloné au numéro de dépôt figurant dans la demande telle que déposée, du fait notamment qu'il avait réellement déposé en temps utile un HM-175 non cloné auprès de l'ATCC.

- La question de droit que la chambre de recours technique 3.3.2a soumise à la Grande Chambre de recours par sa décision intermédiaire T 815/90 (cf. point II ci-dessus) n'est pas en relation directe avec la demande en cause, puisque le HM-175 non cloné avait été mis à la disposition du public avant la date de la première priorité revendiquée pour la demande en cause. Le requérant a cité à cet égard une déclaration sous serment de M. Adler ainsi que sa propre lettre du 16 novembre 1992 produites dans l'affaire T 815/90, qui prouvent que le HM-175 était disponible auprès du NIH, sur demande et sans conditions, ce HM-175 non cloné ayant lui-même été divulgué dans le document "Infection and Immunity", 32(1), avril 1981, pp. 388-393, qui faisait partie de l'état de la technique.

Motifs de la décision

Recevabilité et objet de la question soumise à la Grande Chambre

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours porte uniquement sur le délai fixé pour la communication des indications exigées par la règle 28(1)(c) CBE et sur les conséquences du non-respect du délai fixé par la règle 28(2)(a) CBE.

2. La Grande Chambre de recours n'a pas à répondre à la question de savoir si le micro-organisme avait déjà été rendu accessible au public, à la suite, par exemple, d'un dépôt effectué aux fins de la procédure nationale de délivrance du brevet US dont la demande a revendiqué la priorité, ou du fait d'un autre dépôt, ce qui dispenserait le demandeur d'effectuer un dépôt conformément à la règle 28 CBE. En outre, elle n'a à se prononcer ni sur l'une des conditions requises aux fins de la procédure de délivrance d'un brevet européen (dépôt à effectuer conformément à la règle 28 CBE ou au

vorgenommen werden muß (vgl. Mitteilung des EPA, ABI.EPA 1986, 269, hier 271 und 272, Nr. 7 und 8), noch auf die Bedingungen für die Umwandlung einer außerhalb des Geltungsbereichs der Regel 28 EPÜ oder des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung in eine Hinterlegung für solche Zwecke (vgl. ABI.EPA 1991, 461) einzugehen. Schließlich geht es bei der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage auch nicht um die Hinterlegung mehrerer Virusstämme mit derselben "Hausbezeichnung" (vgl. Vorlageentscheidung, Nr. 4.3 - 4.5). Die vorlegende Kammer wird sich mit dieser Frage befassen, wie sie dies für zweckdienlich erachtet.

3. In der Zwischenentscheidung T 815/90 (vgl. Nr. II) und insbesondere der Nummer 4.6 ihrer Entscheidungsgründe hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 dargelegt, weshalb nach ihrem Dafürhalten die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage für die Endentscheidung in der Sache T 815/90 von größter Bedeutung sein könnte. Sie hat ferner angegeben, daß sie beabsichtige, von der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (vgl. Nr. I) abzuweichen. Daher sind die Bedingungen für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112(1) a) EPÜ erfüllt.

Beziehung zwischen Artikel 83 und Regel 28 EPÜ

4. Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung in einer europäischen Patentanmeldung "so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann". Um die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ zu erfüllen, muß eine europäische Patentanmeldung also genügend Informationen enthalten, damit ein Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens die der beanspruchten Erfindung innewohnende technische Lehre erkennen und entsprechend ausführen kann.

5. Für Erfindungen, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein damit gewonnenes Erzeugnis beziehen und bei denen ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, enthält die Regel 28 EPÜ Bestimmungen, die sicherstellen sollen, daß der in Artikel 83 EPÜ verankerte

269, in particular 271 and 272, Nos. 7 and 8), respectively, nor with the conditions for conversion of a deposit made outside the purview of Rule 28 EPC or the Budapest Treaty to a deposit made for such purposes (see OJ EPO 1991, 461). Finally, the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal does not touch upon multiple deposits of virus strains under the same "house designation" as set out in paragraphs 4.3 to 4.5 of the decision of referral. The referring board will deal with this matter as it sees fit.

3. In interlocutory decision T 815/90 (see paragraph II supra), in particular in paragraph 4.6 thereof, Technical Board of Appeal 3.3.2 set out the reasons why, under its present considerations, the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal might be crucial in view of the final decision to be taken in case T 815/90 and that it intended to deviate from the rationale of decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph I supra). Therefore, the requirements for referring such point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC are met.

Relation between Article 83 and Rule 28 EPC

4. Pursuant to Article 83 EPC, a European patent application "must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art". In order to meet the requirements of Article 83 EPC, a European patent application must therefore contain sufficient information to allow a person skilled in the art, using his common general knowledge, to perceive the technical teaching inherent in the claimed invention and to put it into effect accordingly.

5. With regard to an invention concerning a microbiological process or the product thereof and involving the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in a European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, provisions have been included in Rule 28 EPC in order to implement the general principle of Article 83 EPC (see paragraph 4 supra) in view

Traité de Budapest) (cf. communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269, notamment p. 271 et 272, points 7 et 8), ni sur les conditions requises pour la conversion d'un dépôt effectué sous un régime autre que celui institué par la règle 28 CBE ou le Traité de Budapest en un dépôt effectué à ces fins (cf. JO OEB 1991, 461). Enfin, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours n'a pas trait aux dépôts de diverses souches de virus sous la même "désignation-maison", évoqués aux points 4.3 à 4.5 de la décision de saisine. C'est la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre qui traitera de ces points comme elle le jugera bon.

3. Dans sa décision intermédiaire T 815/90 (cf. point II ci-dessus), en particulier au point 4.6, la chambre de recours technique 3.3.2 a expliqué pourquoi, en l'état actuel des choses, la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours pourrait être déterminante pour la décision finale à rendre dans l'affaire T 815/90, et elle a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de faire sien le raisonnement suivi par la chambre de recours juridique dans la décision J 8/87 (cf. point I ci-dessus). Par conséquent, il est satisfait aux conditions requises pour que la Grande Chambre de recours puisse être saisie de cette question de droit, conformément à l'article 112(1) a) CBE.

Relation existant entre l'article 83 et la règle 28 CBE

4. L'article 83 CBE dispose que dans une demande de brevet européen, "l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Pour que les conditions requises par l'article 83 CBE soient remplies, une demande de brevet européen doit donc fournir suffisamment d'informations pour qu'un homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, puisse comprendre l'enseignement technique de l'invention revendiquée et le mettre en oeuvre.

5. Etant donné le caractère particulier des inventions qui portent sur un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé et qui font intervenir l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, il a été prévu à la règle 28 CBE des dispositions qui visent à appliquer dans ce cas spécifique le principe général

allgemeine Grundsatz (vgl. Nr. 4) angesichts desbesonderen Charakters dieser Erfindungen verwirklicht werden kann.

6. Nach Regel 28 (1) EPÜ gilt eine solche Erfindung nur dann als ordnungsgemäß offenbart, wenn

a) eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist,

b) die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und

c) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung angegeben sind.

7. Aus dem Wortlaut der Regel 28 (1) c) EPÜ geht klar hervor, daß mit dem Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur dasjenige gemeint ist, das die Hinterlegungsstelle und nicht der Hinterleger der hinterlegten Kultur zugeteilt hat. Der Begriff "Aktenzeichen" entspricht der "Eingangsnummer", die die Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag (vgl. Regel 7.3v) und dem "Musterabkommen" (Nr. 17 b) v), veröffentlicht in ABI.EPA 1982, 454, 459) vergibt.

8. Bei einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art besteht der Zweck der Hinterlegung einer Kultur in erster Linie darin, die sonst unvollständige schriftliche Offenbarung zu vervollständigen. Die Hinterlegung der Kultur stellt damit einen wesentlichen Bestandteil der Offenbarung dar.

9. Die Regel 28 (1) EPÜ nimmt Bezug auf Artikel 83 EPÜ und dient dazu, die in diesem Artikel verankerten allgemeinen Erfordernisse für eine spezielle Gruppe von Erfindungen zu konkretisieren und zu ergänzen, bei denen eine bloße Beschreibung nicht ausreicht, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen. Deshalb sind die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nachgeordnet. Für mikrobiologische Erfindungen, bei denen lebendes Material verwendet wird, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und nicht so beschrieben werden kann, daß es nachgearbeitet werden kann, liefern diese Bestimmungen einen zuverlässigen Anhaltspunkt

of the special character of such an invention.

6. Rule 28(1) EPC provides that:

(a) a culture of the micro-organism has been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the European patent application;

(b) the European patent application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism;

(c) the depository institution and the file number of the culture deposit are stated in the European patent application.

7. As regards the file number of the culture deposit, it is clear from the wording of Rule 28(1)(c) EPC that this number represents the file number given to the culture deposit by the depository institution, and not the identification reference given to it by the depositor. The term "file number" corresponds to "accession number" given by the depository authority under the Budapest Treaty (see Rule 7.3(v)) and the "Model Agreement" (Point 17(b)(v), published in OJ EPO 1982, 454, 459).

8. In the case of an invention referred to in Rule 28(1) EPC, the primary function of a culture deposit is to complete an otherwise insufficient written disclosure. The culture deposit constitutes then an essential part of the disclosure.

9. Rule 28(1) EPC refers to Article 83 EPC and serves to substantiate and to supplement the general requirements of Article 83 EPC for a specific group of inventions for which a mere written description is not sufficient to enable a person skilled in the art to carry out the invention. Therefore, the provisions of Rule 28 EPC are subordinate to the requirements of Article 83 EPC. For microbiological inventions making use of living matter which is not available to the public and which cannot be described in a reproducible way, these provisions set out a reliable framework for determining which indications are necessary in a European patent application and under which conditions the public may have access to a

posé à l'article 83 CBE (cf. point 4 ci-dessus).

6. La règle 28(1) CBE prévoit que l'invention n'est considérée comme exposée que si:

a) une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen, auprès d'une autorité de dépôt habilitée;

b) la demande de brevet européen telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et

c) la demande de brevet européen comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture.

7. Ence qui concerne le numéro de dépôt de la culture, il ressort clairement de la formulation de la règle 28(1)(c) CBE qu'il s'agit du numéro de dépôt attribué au dépôt de la culture par l'autorité de dépôt et non pas de la référence d'identification donnée par le déposant. Ce "numéro de dépôt" correspond au "numéro d'ordre" attribué par l'autorité de dépôt conformément au Traité de Budapest (cf. règle 7.3v) et à l'accord type (point 17(b)v) publié au JO OEB 1982, 454, 459).

8. Dans le cas des inventions visées par la règle 28(1) CBE, le dépôt d'une culture sert avant tout à compléter un exposé écrit qui serait sinon incomplet. Le dépôt de la culture constitue dans ce cas un élément essentiel de l'exposé.

9. La règle 28(1) CBE, qui fait référence à l'article 83 CBE, apporte des compléments et des précisions concrètes lorsqu'il s'agit d'appliquer les conditions générales requises par l'article 83 CBE à un groupe particulier d'inventions dont il ne suffit pas de fournir une simple description écrite pour qu'un homme du métier puisse les exécuter. Les conditions requises à la règle 28 CBE dépendent donc de celles qui ont été fixées à l'article 83 CBE. Dans le cas des inventions microbiologiques utilisant un matériel vivant qui n'est pas à la disposition du public et qui ne peut être reproduit sur la base de la description, la règle 28 définit un cadre sûr lorsqu'il s'agit de décider des indications qui doivent figurer

dafür, welche Angaben in einer europäischen Patentanmeldung notwendig sind und unter welchen Bedingungen eine hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Infolgedessen muß die Offenbarung einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art nicht nur die Bestimmungen dieser Regel, sondern auch die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllen.

10. Eine ausreichende Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ setzt unter anderem voraus, daß der in einer europäischen Patentanmeldung beanspruchte Gegenstand eindeutig identifiziert werden kann. Dieses Erfordernis muß bereits am Anmeldetag erfüllt sein, weil eine unzureichende Bezeichnung des beanspruchten Gegenstands in einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung ein Mangel ist, der später nicht mehr geheilt werden kann, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird; dort heißt es nämlich, daß der Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, daß er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

11. Eine im Sinne des Artikels 83 EPÜ ausreichende Offenbarung einer Erfindung der in Regel 28 (1) EPÜ genannten Art setzt voraus, daß die hinterlegte Kultur des Mikroorganismus als wesentlicher Bestandteil der Offenbarung (vgl. Nr. 8) in der ursprünglichen Patentanmeldung angegeben ist. Ist das von der Hinterlegungsstelle vergebene Aktenzeichen (die Eingangsnummer) der hinterlegten Kultur in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung noch nicht angegeben, so muß der Mikroorganismus so bezeichnet werden, daß das später eingereichte Aktenzeichen (die Eingangsnummer) zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies erfolgt in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger dem Mikroorganismus gemäß der Regel 6.1 iv) des Budapest-Vertrags oder der Nummer 12 a) iv) des "Musterabkommens" (veröffentlicht in ABI. EPA 1982, 454, 457) zugeteilt hat, sowie des Namens der Hinterlegungsstelle. Dieses Bezugszeichen ist dem Anmelder schon an oder vor dem Anmeldetag bekannt, unabhängig davon, ob die Hinterlegungsstelle das betreffende Aktenzeichen (die Eingangsnummer) schon zugeteilt hat oder nicht. Die dem Hinterleger von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbestätigung enthält sowohl das Bezugszeichen, das er dem Mikroorganismus zugeteilt hat, als auch die

culture deposit. Consequently, the disclosure of an invention referred to in Rule 28(1) EPC has not only to comply with the provisions under Rule 28(1) EPC, but also with the requirements of Article 83 EPC.

10. Sufficiency of disclosure under Article 83 EPC requires inter alia that the subject-matter claimed in a European patent application be clearly identified. This requirement must be complied with as from the date of filing because a deficiency in a European patent application as filed, consisting in an insufficient identification of the subject-matter claimed, cannot subsequently be cured without offending against Article 123(2) EPC which provides that the subject-matter content of a European patent application as filed may not be extended.

11. A sufficient identification under Article 83 EPC of an invention referred to in Rule 28(1) EPC implies that the culture deposit of the micro-organism, as an essential part of the disclosure (see paragraph 8 supra), be identified in the patent application as filed. If the file number (accession number) of the culture deposit given by the depositary institution is not already indicated in the application as filed, the micro-organism must be identified in such a way that the later submitted file number (accession number) can be linked back without ambiguity. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor to the micro-organism within the meaning of Rule 6.1(iv) of the Budapest Treaty or of Point 12(a)(iv) of the 'Model Agreement' (published in OJ EPO 1982, 454, 457) as well as the name of the depositary institution. This reference is already known to the applicant on or before the filing date even if the depositary institution has not yet attributed the corresponding file number (accession number). The receipt of the depositary institution issued to the depositor contains both the identification reference given by the depositor to the micro-organism and the accession number given by the depositary institution to the culture deposit (cf. Rule 7.3(iv) and (v) of the Budapest Treaty and Point 17(b)(iv) and (v) of

dans la demande de brevet européen ainsi que des conditions dans lesquelles le public peut avoir accès à un dépôt de culture. Par conséquent, dans le cas des inventions visées par la règle 28(1) CBE, l'exposé doit satisfaire non seulement aux conditions requises par ladite règle, mais encore à celles exigées à l'article 83 CBE.

10. Pour que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen doit être clairement identifié. Cette condition doit être remplie dès la date de dépôt, car il n'est plus possible par la suite, sans enfreindre l'article 123(2) CBE qui interdit d'étendre l'objet d'une demande d'un brevet européen au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de remédier à cette irrégularité que constitue l'identification insuffisante de l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen telle que déposée.

11. Pour qu'une invention visée par la règle 28(1) CBE puisse être considérée comme suffisamment identifiée au sens de l'article 83 CBE, la culture du micro-organisme qui a été déposée, étant un élément essentiel de l'exposé (cf. point 8 ci-dessus), doit avoir été identifiée dans la demande de brevet telle que déposée. Si le numéro de dépôt (le numéro d'ordre) attribué au dépôt de la culture par l'autorité de dépôt n'est pas déjà indiqué dans la demande telle que déposée, le micro-organisme doit être identifié de manière à pouvoir être retrouvé sans confusion possible à l'aide du numéro de dépôt (numéro d'ordre) qui aura été communiqué à une date ultérieure, et pour cela le déposant indique normalement la référence d'identification (au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest ou du point 12(a)iv) de l'accord type publié au JO OEB 1982, 454, 457) qu'il a donnée au micro-organisme ainsi que le nom de l'autorité de dépôt. Le demandeur connaît cette référence à la date du dépôt (ou même avant), même si l'autorité de dépôt n'a pas encore attribué le numéro de dépôt (le numéro d'ordre) correspondant. Dans le récépissé que l'autorité de dépôt remet au déposant figurent à la fois la référence d'identification que le déposant a donnée au micro-organisme et le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt à la

Eingangsnummer, die die Hinterlegungsstelle der hinterlegten Kultur zugeteilt hat (vgl. Regel 7.3 iv) und v) des Budapester Vertrags und Nr. 17 b) iv) und v) des "Musterabkommens" [ABl. cit., 459]).

Rechtlicher Charakter der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ

12. Um im Sinne des Artikels 83 EPÜ vollständig zu sein, muß die Offenbarung einer Erfindung in einer europäischen Patentanmeldung den Fachmann ferner in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen. Dieses Erfordernis ist gemäß Regel 28 EPÜ erfüllt, wenn eine hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dies wird durch Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) der hinterlegten Kultur in der europäischen Patentanmeldung bewirkt (R. 28 (1) c) EPÜ), weil nach Regel 28 (2) EPÜ "die Mitteilung dieser Angaben" vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders gilt, daß die hinterlegte Kultur nach Maßgabe der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die bloße Angabe des dem Mikroorganismus vom Hinterleger zugeteilten Bezugszeichens (vgl. Nr. 11) hat nicht diese rechtliche Wirkung.

13. Die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) einer hinterlegten Kultur in einer Patentanmeldung ist somit **wesentlich**, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beiträgt, daß der Fachmann die Erfindung ausführen kann. Deshalb kann sich die Große Beschwerdekammer der rechtlichen Konstruktion der Entscheidung J 8/87 (vgl. Nr. 1) nicht anschließen, wonach ein Verstoß gegen Regel 28 (2) a) EPÜ vergleichbar sei mit einem Verstoß gegen die Erfordernisse gemäß Regel 38 (3) EPÜ betreffend die Einreichung von Prioritätsunterlagen. Regel 28 (2) a) EPÜ sieht eine angemessene Frist vor, die gewährleisten soll, daß die hinterlegte Kultur gleichzeitig mit der Veröffentlichung der dazugehörigen europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das Aktenzeichen (die Eingangsnummer) muß gemäß Regel 28 (2) EPÜ innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag eingereicht werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, so sind die Erfordernisse der Regel 28 (1) c) und (2) a) EPÜ nicht

the 'Model Agreement' [OJ cit., 459]).

Legal character of the time limit under Rule 28(2)(a) EPC

12. In order to be sufficient under Article 83 EPC, the disclosure of an invention in a European patent application must further enable a person skilled in the art to carry out the invention. This requirement is satisfied under Rule 28 EPC by making a deposited culture available to the public. This availability is brought about by stating the depositary institution and the file number (accession number) of the culture deposit in the European patent application (Rule 28(1)(c) EPC), because, under Rule 28(2) EPC, the "communication of this information" is regarded as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public within the meaning of Rule 28 EPC. The mere indication of the identification reference given by the depositor to the micro-organism (see paragraph 11 supra) does not bring about this legal effect.

13. The indication of the file number (accession number) of a culture deposit in a patent application is thus **substantive** because, under the EPC, it is instrumental in enabling a person skilled in the art to carry out the invention. Therefore, the Enlarged Board of Appeal cannot follow the rationale underlying decision J 8/87 (cf. paragraph 1) that the situation of non-compliance with Rule 28(2)(a) EPC is analogous to the situation of non-compliance with the requirements concerning the filing of priority documents according to Rule 38(3) EPC. Rule 28(2)(a) EPC provides a reasonable time limit which guarantees that the culture deposit is made available to the public at the same time as the corresponding European patent application is published. The file number (accession number) must be submitted within the time limit of sixteen months after the date of filing or, if priority is claimed, after the priority date laid down in Rule 28(2)(a) EPC. If this time limit is not complied with, the requirements of Rules 28(1)(c) and 28(2)(a) EPC are not fulfilled and the invention cannot be regarded as disclosed under Rule 28(1) EPC in con-

culture qui a été déposée (cf. règle 7.3iv) et v) du Traité de Budapest et les points 17(b)iv) et v) de l'accord type (JO cit., 459)).

Nature juridique du délai fixé par la règle 28(2)a) CBE

12. Pour que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen puisse être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE, il doit en outre permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Conformément à la règle 28 CBE, il est satisfait à cette condition si un dépôt de la culture a été rendu accessible au public. Le dépôt de la culture devient accessible au public si l'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt (numéro d'ordre) de la culture figurent dans la demande de brevet européen (règle 28(1)c) CBE), car en vertu de la règle 28(2) CBE, "du fait de la communication de ces indications", le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la règle 28 CBE. L'indication de la référence d'identification donnée par le déposant au micro-organisme (cf. point 11 ci-dessus) ne saurait à elle seule produire un tel effet juridique.

13. L'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) du dépôt de la culture est donc une **condition de fond** car dans la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. C'est la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours ne peut faire sien le raisonnement suivi dans la décision J 8/87 (cf. point 1), dans laquelle la chambre avait estimé que le non-respect de la règle 28(2)a) CBE est assimilable au non-respect de la règle 38(3) CBE qui fixe les conditions requises pour la production des documents de priorité. La règle 28(2)a) CBE prévoit un délai raisonnable qui doit permettre de rendre le dépôt de la culture accessible au public dès que la demande de brevet européen correspondante est publiée. Le numéro de dépôt (numéro d'ordre) doit être communiqué dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, conformément à la règle 28(2)a) CBE. Si ce délai n'est pas respecté, il n'est pas satisfait aux conditions requises par les règles 28(1)c) et 28(2)a) CBE, et l'on ne peut considérer que

erfüllt, und die Erfindung kann nicht als offenbart im Sinne der Regel 28 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ gelten. Ob es im Einzelfall de facto möglich ist, das Aktenzeichen der hinterlegten Kultur auch dann noch in der Patentanmeldung zu veröffentlichen, wenn es erst nach Ablauf der Frist von 16 Monaten eingereicht worden ist, ist unerheblich. Aus Gründen der Rechtssicherheit hat der Gesetzgeber eine bindende Frist festgesetzt, um sicherzustellen, daß die notwendigen Angaben rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung vorliegen.

Grundsatz des Vertrauensschutzes

14. Es bleibt der vorlegenden Beschwerdekammer überlassen, anhand etwaiger ihr vorgelegter Tatsachen und Beweismittel zu prüfen, ob die "Richtlinien für die Prüfung im EPA", Teil A, Kapitel IV, Nr. 4.2, eine darauf beruhende allgemeine Praxis des EPA oder sonstige besondere Umstände im vorliegenden Fall den Beschwerdeführer dazu veranlassen, darauf zu vertrauen, daß die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ möglicherweise verlängert werden könne.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten:

Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.

nection with Article 83 EPC. Whether or not in individual cases it might be de facto possible to publish the file number of the culture deposit in the patent application even if it were submitted after expiration of the sixteen-months period is irrelevant. For reasons of legal certainty, the legislator has fixed an obligatory time limit in order to guarantee that the necessary information is available in due time before publication of the patent application.

Principle of good faith and protection of legitimate expectations

14. Whether the 'Guidelines for Examination in the EPO', Part A, Chapter IV, No. 4.2, a general practice of the EPO based thereupon or other special circumstances of the case may have given rise to legitimate expectations on the part of the appellant, to the effect that the time limit under Rule 28(2)(a) EPC could be extended, is left to the referring board of appeal to consider on the basis of supporting facts, evidence and arguments that may be submitted to it.

Order

For these reasons it is decided to answer the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

The information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.

l'invention a été exposée conformément à la règle 28(1) CBE ensemble l'article 83 CBE. Peu importe à cet égard que dans certains cas le numéro de dépôt attribué au dépôt de la culture puisse en fait être publié dans une demande de brevet même s'il a été communiqué après l'expiration du délai de seize mois. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la Convention a fixé un délai impératif de manière à ce que les indications requises soient fournies en temps utile, avant la publication de la demande de brevet.

Principe du respect de la bonne foi et de la protection de la confiance légitime

14. C'est à la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre que revient le soin d'apprécier sur la base des moyens qui pourront lui être soumis si vu les prescriptions des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie A, chapitre IV, point 4.2, vu également la pratique habituelle de l'Office fondée sur ces prescriptions ou les autres circonstances particulières de l'espèce, le requérant pouvait légitimement s'attendre à la prorogation du délai fixé par la règle 28(2)a) CBE.

Dispositif

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

L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 20. Mai 1994
J 27/92 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: D. Davies
J. C. M. de Preter

Anmelder: Maxtor Corporation

**Stichwort: Speichersystem/
MAXTOR**

Artikel: 113 (1), 114 (1)EPÜ

Regel: 85b EPÜ

**Artikel: 9(1) Satz 4 Giebührenord-
nung**

**Schlagwort: "Vertrauensschutz-
freiwillige Serviceleistungen des
EPA - mündliche Mitteilungen des
EPA - geringfügiger Fehlbetrag"**

Leitsätze

I. Der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, gilt auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA. Hat das EPA dem Anmelder unaufgefordert eine objektiv irreführende Auskunft erteilt und ihn damit unmittelbar zu einer bestimmten Handlung veranlaßt, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für schriftliche, sondern auch für mündliche Mitteilungen des EPA (Nrn. 3.1 bis 3.3 der Entscheidungsgründe).

II. Die Regel 85b EPÜ hat keinen Vorrang vor der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO (im Anschluß an J 11/85, ABI. EPA 1986, 1; siehe Nrn. 4.1 und 4.2 der Entscheidungsgründe)

III. Der Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO kann billigerweise als fester Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren definiert werden. Höchstens 20% der Gebühr können als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden (siehe Nr. 5.6 der Entscheidungsgründe im Anschluß an T 290/90, ABI. EPA

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 20 May 1994
J 27/92 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: R.L. J. Schulte
Members: G. Davies
J. C. M. de Preter

Applicant: Maxtor Corporation

**Headword: Media storage
system/MAXTOR**

Article: 113(1), 114(1) EPC

Rule: 85b EPC

**Article: 9(1), fourth sentence, Rules
relating to Fees**

**Keyword: "Good faith- EPCcourtesy
services -EPO oral communications
- small amount lacking"**

Headnote

I. The principle of good faith governing relations between the EPO and applicants applies to courtesy services provided by the EPO. Where such service has been rendered, an applicant is entitled to rely upon its content if the communication from the EPO was the direct cause of the action taken and, on an objective basis, it was reasonable for the appellant to have been misled by the information. These principles apply not only to written communications but also to oral communications by the EPO (paragraphs 3.1 to 3.3 of the reasons for the decision)

II. Rule 85b EPC does not take precedence over application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees (J 11/85 (OJ EPO 1986, 1) followed; see paragraphs 4.1 and 4.2 of the reasons for the decision)

III. It is reasonable to define the concept of a "small amount lacking" in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as a fixed proportion of the amount of the particular fees to be paid. At most, 20% of the fee to be paid may be regarded as small within the meaning of the said provision (see paragraph 5.6 of the reasons for the decision); T 290/90

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
20 mai 1994
J 27/92 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R.L.J. Schulte
Membres: G. Davies
J.C.M. de Preter

Demandeur: Maxtor Corporation

**Référence: Système de stockage sur
supports/MAXTOR**

Article: 113(1), 114(1) CBE

Règle: 85ter CBE

**Article: 9(1), quatrième phrase,
règlement relatif aux taxes**

**Mot-clé: "Bonne foi- renseigne-
ments relatifs à la CBE fournis par
l'OEB de sa propre initiative com-
munications orales de l'OEB - mon-
tant impayé minime"**

Sommaire

I. Le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative. Lorsque de tels services ont été fournis, le demandeur est en droit de s'en prévaloir dans la mesure où les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et si, en toute objectivité, il est normal que ces renseignements l'aient induit en erreur. Ces principes s'appliquent tant aux communications orales qu'aux notifications écrites de l'OEB (points 3.1 à 3.3 des motifs de la décision).

II. La règle 85ter CBE ne prime pas sur l'application de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes (J 11/85 (JO OEB 1986, 1) suivie; cf. points 4.1 et 4.2 des motifs de la décision)

III. Il est raisonnable de définir les "parties minimales non encore payées" mentionnées à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, en fonction d'un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. Il peut être considéré qu'un pourcentage de 20% de la taxe à payer peut être qualifié de minime au sens dudit article (cf. point 5.6 des

1992, 368; in Abgrenzung gegen T 905/90 ABI. EPA 1994, 306)

(OJEPO 1992, 368) followed; T 905/90 (OJ 1994,306) distinguished

+ motifs de la décision; T 290/90 (JO OEB 1992, 368) suivie; T 905/90 (JO OEB 1994, 306) distinguée)

Sachverhalt und Anträge

I. Am 7. November 1989 reichte der Anmelder die internationale Anmeldung PCT/US 89/05033 ein, für die er die Priorität einer am 10. November 1988 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten nationalen Patentanmeldung in Anspruch nahm. Diese Anmeldung erhielt die europäische Anmeldenummer 89 913 194.0. Der diesbezügliche internationale Recherchenbericht wurde am 17. Mai 1990 veröffentlicht. Am 8. Juni 1990 wurde ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, wobei das EPA ausgewählt wurde.

II. Am 10. Mai 1991 reichte der Vertreter des Anmelders das Formblatt 1200 für die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA zusammen mit einem Prüfungsantrag ein und entrichtete am selben Tag 80 % der Prüfungsgebühr, d. h. 2 240 DM statt des vollständigen Betrags von 2 800 DM. Die Eingangsstelle teilte dem Vertreter mit, daß innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) in Verbindung mit den Artikeln 150 (2) und 157 (1) EPÜ sowie Regel 104b (1) EPÜ, die am 10. Mai 1991 abgelaufen sei, kein wirksamer Prüfungsantrag gestellt worden sei, da die vollständige Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden sei. Sie forderte ihn auf, den Mangel zu beseitigen und den restlichen Gebührenbetrag zusammen mit einer Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ zu entrichten. Dieser Aufforderung kam der Vertreter am 8. Juni 1991 nach.

III. In einem am 20. Juni 1991 eingegangenen Schreiben vom 18. Juni 1991 beantragte der Vertreter die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr. Er stützte seinen Antrag im wesentlichen auf zwei Gründe:

Zum einen behauptete er, er sei durch die ihm am 10. Mai 1991 unaufgefordert von einer Bediensteten des EPA telefonisch erteilte Auskunft irreführend worden, für Prüfungen nach Kapitel II PCT werde eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr um 20 % gewährt. Diese Auskunft sei ihm im Laufe eines Telefongesprächs erteilt worden, das er im Beisein einer Mitarbeiterin mit der Informationsstelle des EPA in München geführt habe, um sich zu vergewissern, daß die Prüfungsgebühr innerhalb einer Frist von 30 Monaten, d. h. an ebendiesem Tag, zu entrichten sei. Die Dame, mit der er gesprochen

Summary of facts and submissions

I. The applicant filed international application PCT/US 89/05033 on 7 November 1989, claiming the priority of a national patent application filed in the United States of America on 10 November 1988. This application was given the European patent application number 89 913 194.0. The international search report with respect thereto was published on 17 May 1990. International preliminary examination was requested on 8 June 1990, electing the EPO.

II. The applicant's representative filed Form 1200 for entry into the regional phase before the EPO on 10 May 1991, including a request for examination and paid on the same day 80% of the examination fee, ie DM 2 240, instead of the full amount of DM 2 800. The Receiving Section notified the representative that a valid request for examination had not been filed within the period prescribed in Article 94(2), read together with Articles 150(2) and 157(1) EPC and Rule 104b(1) EPC, which had expired on 10 May 1991, since the full examination fee had not been paid. He was invited to remedy the deficiency by paying the remainder of the fee together with a surcharge in accordance with Rule 85b EPC. On 8 June 1991, the representative duly paid the remainder of the fee and the surcharge.

III. In a letter dated 18 June 1991 and filed on 20 June 1991, the representative requested the refund of the surcharge. He based his request on two main grounds.

First, he stated that he had been misled by information voluntarily given to him on the telephone by an officer of the EPO on 10 May 1991 to the effect that a 20% reduction in the examination fee was available for cases under PCT Chapter II. He stated that this information had been supplied in the course of a telephone call that he had made, in the presence of an assistant, to the enquiry office of the EPO in Munich to check his recollection that the examination fee had to be paid within the 30-month deadline, ie that day. The lady to whom he spoke had checked this point with a colleague prior to con-

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a déposé le 7 novembre 1989 la demande internationale PCT/US 89/05033 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 10 novembre 1988. Cette demande a reçu le numéro de demande de brevet européen 89 913 194.0. Le rapport de recherche international afférent à cette demande a été publié le 17 mai 1990. Une requête en examen préliminaire international émisant l'OEB a été déposée le 8 juin 1990.

II. Le mandataire du demandeur a déposé le formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB (Form 1200) le 10 mai 1991, introduisant une requête en examen et acquittant le même jour 80% de la taxe d'examen, soit 2 240 DEM au lieu du montant total de 2 800 DEM. La section de dépôt a fait savoir au mandataire qu'aucune requête en examen valable n'avait été déposée dans le délai imparti conformément à l'article 94(2) en liaison avec les articles 150(2) et 157(1) CBE, et la règle 104ter(1) CBE, délai qui avait expiré le 10 mai 1991, puisque la taxe d'examen n'avait pas été versée intégralement. Le mandataire a été invité à remédier à cette irrégularité en acquittant le reliquat de la taxe majoré d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE. Le 8 juin 1991, le mandataire a dûment acquitté le reliquat et la surtaxe.

III. Dans une lettre en date du 18 juin 1991 déposée le 20 juin 1991, le mandataire a sollicité le remboursement de la surtaxe. La requête en remboursement s'appuyait sur deux motifs principaux.

D'une part, le mandataire affirme avoir été induit en erreur par des renseignements que lui avaient fournis de sa propre initiative par téléphone un agent de l'OEB le 10 mai 1991, selon lesquels il était possible d'obtenir une réduction de 20% de la taxe d'examen dans les affaires traitées au titre du chapitre II du PCT. Ces renseignements lui avaient été fournis lorsqu'il avait téléphoné en présence d'une de ses collaboratrices au service des renseignements de l'OEB à Munich pour s'assurer que la taxe d'examen devait être payée dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire le jour même. Après

habe, habe zunächst bei einem Kollegen rückgefragt und ihm dann bestätigt, daß die Gebühr an diesem Tag fällig sei, ihn aber darüber hinaus noch auf die 20%ige Ermäßigung aufmerksam gemacht. Anschließend habe der Vertreter die ihm erteilte Auskunft anhand des EPÜ nachgeprüft (Art. 14 (2) und (4), R. 6 (3) und Art. 12 GebO), aber aus Zeitmangel weitere Verweisungen in diesen Bestimmungen nicht nachgeschlagen und irrtümlich angenommen, daß diese die 20%ige Ermäßigung bestätigten. Den Namen seiner Gesprächspartnerin habe er sich nicht notiert.

Zum ändern ersuchte er das EPA, von seinem Ermessen nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO Gebrauch zu machen, wonach es, wenn dies der Billigkeit entspreche, geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen könne.

Schließlich erklärte der Vertreter, daß er für den Fall, daß eine Rückzahlung der Zuschlagsgebühr nicht möglich sei, seine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen werde.

IV. Mit Telefax vom 12. Juli, auf das ein Schreiben vom 26. Juli 1991 folgte, wies die Eingangsstelle den Antrag des Vertreters mit der Begründung zurück, Artikel 9 (1) GebO sei in diesem Fall nicht anwendbar, weil der in Frage stehende Fehlbetrag in Übereinstimmung mit der Entscheidung in der Sache J 11/85 (ABI. EPA 1986, 1) nicht "geringfügig" sei. Darüber hinaus seien die Beweise dafür, daß der Vertreter von einer Bediensteten des EPA eine falsche Auskunft erhalten habe, unzureichend. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei kein geeigneter Rechtsbehelf, da die erforderliche Gebühr und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist entrichtet worden seien und es mithin keine verlorenen Rechte gebe, in die eine Wiedereinsetzung erfolgen könne.

V. Am 19. August 1991 beantragte der Vertreter, den Bescheid unter Berücksichtigung der folgenden zusätzlichen Argumente noch einmal zu überprüfen:

In der Entscheidung J 11/85, auf die in dem Bescheid Bezug genommen

firming that the fee was due that day but had gone on to draw his attention to the 20% reduction. Thereafter, the representative had checked the information given with the EPC (Article 14(2) and (4), Rule 6(3) and Article 12 of the Rules relating to Fees) but, due to pressure of time, he had not checked up on further references in these provisions and had mistakenly believed these to confirm that the 20% reduction was available. He had not made a note of the name of the person with whom he had spoken.

Second, he asked the EPO to exercise its discretion under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees according to which the EPO may, where this is considered justified, overlook any small amounts of fees lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

Finally, if a refund of the surcharge was not possible, the representative stated that he would be prepared to file a request for re-establishment of rights.

IV. By fax dated 12 July followed by a letter dated 26 July 1991, the Receiving Section rejected the representative's request, finding that Article 9(1) of the Rules relating to Fees was not applicable in this case because the underpayment in question was not a "small amount", according to the decision in case J 11/85 (OJ EPO 1986, 1). Moreover, there was insufficient evidence that the representative had been given wrong information by an employee of the EPO. It was said that re-establishment of rights was not an appropriate remedy because the required fee and surcharge had been paid within the period of grace and there were therefore no lost rights to be re-established.

V. On 19 August 1991, the representative requested reconsideration of the communication in the light of the following additional arguments:

In decision J 11/85, referred to in the communication, the underpayment

avoir consulté un collègue, l'agent de l'OEB qui a répondu à son appel lui avait confirmé que la taxe d'examen venait à échéance le jour même, mais avait dans le même temps attiré son attention sur la réduction de 20%. Ensuite, le mandataire avait vérifié dans la CBE (article 14(2) et (4), règle 6(3) et article 12 du règlement relatif aux taxes) les informations qui venaient de lui être communiquées, mais, par manque de temps, il n'avait pas consulté les autres références figurant dans lesdites dispositions et avait cru par erreur que celles-ci confirmaient l'existence d'une réduction de 20%. Le mandataire n'a pas pris note du nom de la personne avec qui il s'est entretenu au téléphone.

D'autre part, le mandataire avait demandé à l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes, selon lequel, si cela paraît justifié, l'OEB peut ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

Enfin, si le remboursement de la surtaxe n'était pas possible, le mandataire avait fait savoir qu'il était disposé à formuler une requête en restitution in integrum.

IV. Par téléfax en date du 12 juillet, suivi d'une lettre en date du 26 juillet 1991, la section de dépôt a rejeté la requête du mandataire, estimant que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes n'était pas applicable en l'espèce, car la partie non payée n'était pas "minime" au sens de la décision J 11/85 (JO OEB 1986, 1). En outre, il n'était pas suffisamment prouvé que le mandataire avait été induit en erreur par un agent de l'OEB. Enfin, la restitution in integrum ne constituait pas une solution appropriée, vu que la taxe et la surtaxe requises avaient été acquittées dans le délai supplémentaire imparti et qu'il n'y avait donc pas de droits à rétablir.

V. Le 19 août 1991, le mandataire a demandé que la notification soit revue à la lumière des arguments additionnels suivants:

Dans la décision J 11/85 citée dans la notification, la partie non payée

werde, habe der Fehlbetrag 12,5 % betragen; 10 % sei keine Obergrenze, und nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO könne das EPA von seinen Ermessen Gebrauch machen, wenn dies der Billigkeit im Einzelfall entspreche.

Die Beweise hinsichtlich des Telefongesprächs zwischen dem Vertreter und einer Bediensteten des EPA seien glaubhaft und würden von der Aussage seiner Mitarbeiterin untermauert, die das Gespräch über Lautsprecher mitgehört habe. Das Gespräch sei auf deutsch geführt worden, so daß seine Mitarbeiterin es bis in alle Einzelheiten habe verstehen können. An die Informationsstelle habe er sich gewandt, weil ihm dies als sicherster und vernünftigster Weg zur Überprüfung der Frist erschienen sei. Er sei unter Zeitdruck gestanden, weil er erst am Vortag, dem 9. Mai 1991, einem gesetzlichen Feiertag, angewiesen worden sei, die europäische nationale Phase der in Frage stehenden Anmeldung und dreier weiterer PCT-Anmeldungen einzuleiten. Eine am 10. Mai 1991 fällige Zahlung habe daher per telegrafischer Überweisung erfolgen müssen. Er bat das EPA, der Sache durch Rücksprache mit dem Personal nachzugehen, das an dem in Frage stehenden Tag in der Informationsstelle Dienst getan habe, da er durch die unaufgefordert erteilte Auskunft bezüglich der 20%igen Ermäßigung irreführend worden sei. In diesem Schreiben gab der Vertreter als Tag des Telefongesprächs statt des 10. **Mai** 1991 fälschlich den 10. **Juni** 1991 an.

VI. Am 12. September 1991 forderte die Eingangsstelle die Informationsstelle des EPA erstmals auf, der Sache nachzugehen und Beweise bezüglich des Telefongesprächs vorzulegen. Die Aufforderung enthielt keine Angaben über den Tag, an dem das Gespräch stattgefunden haben sollte (10. Mai 1991), aber es waren ihr Kopien der beiden Schreiben vom 18. Juni 1991 und 19. August 1991 beigelegt. Am 9. Oktober 1991 antwortete die in Wien ansässige Hauptdirektion Patentinformation des EPA, daß der Kanzlei des Vertreters unmöglich eine falsche Auskunft erteilt worden sein könne. Am 10. **Juni** 1991 sei die Informationsstelle in München normal besetzt gewesen, und die Anweisung, daß Auskünfte nur von geschulten Bediensteten erteilt werden dürften, sei befolgt worden. In dem Bericht wurde vermutet, der Vertreter habe die erhaltene Auskunft mißverstanden. Ferner hieß es,

had been 12.5%; 10% was not an upper limit and Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, gave the EPO a discretion to be exercised when considered justified by the circumstances of a particular case.

The evidence put forward concerning the telephone conversation between the representative and an officer of the EPO was reasonable and supported by the evidence of his assistant who had been a witness to the conversation which she had listened into over a loudspeaker system. The conversation had taken place in German; hence, his assistant had been able to understand even the details thereof. The enquiry had been made as information from the enquiry office was deemed to be the safest and most reasonable way to check up on the deadline. The representative had been under time pressure, because he had received orders to enter the European national phase in relation to the present application and three other PCT applications only the previous day, 9 May 1991, a public holiday. Any payment due on 10 May 1991, therefore, had to be made by telegraphic order. He asked the EPO to investigate the matter, by checking with the EPO personnel who had been on duty in the enquiry office on the day in question as he had been misled in relying on the information volunteered about the 20% discount. In this letter, the representative gave the date of the telephone conversation wrongly as 10 **June** 1991 instead of 10 **May** 1991.

VI. On 12 September 1991, for the first time, the Receiving Section asked the enquiry office of the EPO to investigate and provide evidence relating to the telephone conversation. The request did not mention the date on which the conversation was said to have taken place, ie 10 May 1991, but copies of the two letters dated 18 June 1991 and 19 August 1991 were enclosed with the request. On 9 October 1991, Principal Directorate Patent Information, EPO, located in Vienna, replied to the effect that it was not possible that wrong information could have been given to the representative's office. On 10 **June** 1991 the information desk in Munich had been normally staffed and the instructions to provide information only from trained staff members had been followed. The report suggested that the representative had misinterpreted the information received. It also stated that the representative was "looking for any rea-

représentait 12,5% du montant total; 10% ne constituait donc pas un maximum et l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes laisse à l'OEB la possibilité d'exercer son pouvoir d'appréciation lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.

L'argument concernant l'entretien téléphonique entre le mandataire et un agent de l'OEB était raisonnable et s'appuyait sur le témoignage de la collaboratrice du mandataire qui avait suivi la conversation via un système de haut-parleurs. Comme l'entretien s'est déroulé en allemand, la collaboratrice en question a pu en comprendre les détails. Le mandataire a effectué cet appel téléphonique, estimant que la façon la plus sûre et la plus normale de vérifier le délai était de s'adresser au service des renseignements. Le mandataire était pressé par le temps, car il avait reçu seulement la veille (le 9 mai 1991, jour férié) l'ordre de faire entrer la demande litigieuse, ainsi que trois autres demandes PCT, dans la phase régionale européenne. Par conséquent, tout paiement dû le 10 mai 1991 devait être effectué par mandat télégraphique. Il a demandé à l'OEB d'examiner l'affaire en questionnant les agents de l'OEB qui étaient en service le jour de l'appel téléphonique qui l'avait induit en erreur par les renseignements qui lui avaient été communiqués au sujet de la réduction de 20%. Dans sa lettre, le mandataire a indiqué comme date de l'entretien téléphonique le 10 juin 1991 alors que celui-ci avait eu lieu le 10 **mai** 1991.

VI. Le 12 septembre 1991, pour la première fois, la section de dépôt a demandé au service de renseignements de l'OEB de mener une enquête et de reconstituer les faits relatifs à l'entretien téléphonique. La demande ne mentionnait pas la date à laquelle celui-ci est censé avoir eu lieu, à savoir le 10 mai 1991, mais elle était accompagnée de copies de deux lettres en date du 18 juin 1991 et du 19 août 1991. Le 9 octobre 1991, la direction principale Information brevets de l'OEB à Vienne a répondu en substance que le mandataire n'avait pas pu recevoir d'informations erronées. Le 10 **juin** 1991, le bureau de renseignements à Munich comportait un effectif normal et les instructions autorisant uniquement les membres du personnel formés à fournir des renseignements ont été suivies. Dans le rapport, il est supposé que le mandataire avait mal compris les informations reçues et que le mandataire "tentait de justifier par

daß er "nach Gründen sucht, die einen Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr rechtfertigen, und sich seinen eigenen Fehler nicht eingestehen will".

Es ist festzuhalten, daß den Ermittlungen der falsche Tag, d. h. der 10. **Juni** 1991 und nicht der 10. **Mai** 1991, zugrunde lag.

Der Bericht wurde dem Vertreter nicht zugänglich gemacht, der sich demzufolge zu den darin genannten Beweisen nicht äußern konnte, bevor die Entscheidung der Eingangsstelle erging.

VII. Mit Entscheidung vom 20. Februar 1992 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zurück. In der Entscheidung wurde als Tag des angeblichen Telefongesprächs stets der 10. **Juni** 1991 genannt. Sie wurde wie folgt begründet:

Habe es der Anmelder versäumt, die vollständige Prüfungsgebühr innerhalb der Frist gemäß Artikel 150 (2) EPÜ zu entrichten, so stünden ihm drei alternative Rechtsbehelfe zur Verfügung: Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO, Zahlung des Fehlbetrags zusammen mit einer Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ oder aber die Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ. Diese Rechtsbehelfe könne er alternativ, aber nicht kumulativ ergreifen. Da der Vertreter bereits einen der drei möglichen nebeneinander bestehenden Rechtsbehelfe durch Zahlung des Fehlbetrags der Prüfungsgebühr zusammen mit der Zuschlagsgebühr in Anspruch genommen habe, könne er von den beiden anderen nicht mehr Gebrauch machen.

Was Artikel 9 (1) Satz 4 GebO angehe, so könne nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer ein Fehlbetrag von rund 10 % als geringfügig angesehen werden (vgl. die oben genannte Entscheidung J 11/85). Nach Auffassung der Eingangsstelle sei der Fehlbetrag im vorliegenden Fall, nämlich 560 DM bzw. 20 % des zu entrichtenden Betrags, nicht geringfügig; ein Fehlbetrag von 20 % bewege sich auch nicht innerhalb der von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 gezogenen Grenzen.

Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ gälten als sofort verfügbare alternative Rechtsbehelfe gegen einen bleibenden Rechtsverlust (J 12/87, ABI. EPA 1989, 366). Die Wiedereinset-

son to justify a claim for reimbursement of the surcharge and avoid accepting his own mistake".

It is noted that the investigation was carried out in relation to the wrong date, ie 10 **June** 1991 and not 10 **May** 1991.

The report was not made available to the representative who therefore had no opportunity to present comments on the evidence contained therein before the decision of the Receiving Office was issued.

VII. By decision dated 20 February 1992, the Receiving Section rejected the request for refund of the surcharge. Throughout the decision, the date of the alleged telephone conversation was given as 10 **June** 1991. The decision was based on the following grounds:

Having failed to pay the examination fee in full within the time limit laid down in article 150(2) EPC, three alternative remedies were available to the Applicant, namely, either the application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, or the payment of the shortfall together with a surcharge under Rule 85b EPC, or, finally, the filing of an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC. These were alternative and not cumulative remedies. Because the representative had already made use of one of the three possible and parallel remedies, by paying the missing amount of the examination fee together with the surcharge, he could no longer avail himself of the other two parallel remedies.

As regards Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, according to the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, an underpayment of about 10% may be considered to be a small amount (J 11/85, *supra*). The Receiving Section was of the opinion that the missing amount in the present case, DM 560, ie 20% of the sum due, did not constitute a small amount and that an underpayment of 20% could not be considered to fall within the limits set by the Legal Board of Appeal in J 11/85.

Rule 85a EPC and Article 122 EPC had been held to be immediately available alternative remedies against the permanent loss of rights (J 12/87 (OJ EPO 1989, 366)). Re-

tous les moyens sa demande de remboursement de la surtaxe et refusait de reconnaître son erreur".

Il faut noter que l'enquête a porté sur une date erronée, à savoir le 10 **juin** 1991 au lieu du 10 **mai** 1991.

Le rapport n'a pas été mis à la disposition du mandataire, lequel n'a par conséquent pas pu présenter ses observations sur son contenu avant que la section de dépôt ne prenne une décision.

VII. Par décision en date du 20 février 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en remboursement de la surtaxe. Dans cette décision, la date de l'entretien téléphonique est considérée comme étant le 10 **juin** 1991. La décision se fondait sur les motifs suivants:

N'ayant pas payé intégralement la taxe d'examen dans le délai prévu à l'article 150(2) CBE, le demandeur avait le choix entre trois possibilités: l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes; le paiement du reliquat majoré d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE; le dépôt d'une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE. Le mandataire ne pouvait se prévaloir que d'une seule de ces trois possibilités parallèles. Comme il avait déjà utilisé l'une d'entre elles en acquittant la partie non payée de la taxe d'examen ainsi que la surtaxe, il ne pouvait plus avoir recours aux deux autres.

Eu égard à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, la jurisprudence de la Chambre de recours juridique établit qu'une partie non payée de 10% peut être considérée comme un "montant minime" (J 11/85, cf. *supra*). La section de dépôt a estimé que le montant non payé dans la présente espèce, à savoir 560 DEM, soit 20% du montant total, ne constituait pas un montant minime et ne pouvait pas être considéré comme contenu dans les limites fixées par la Chambre de recours juridique dans la décision J 11/85.

Il a été considéré par le passé (J 12/87 (JO OEB 1989, 366)) que la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE constituaient des solutions immédiates disponibles pour éviter une perte

zung in den vorigen Stand sei kein geeigneter Rechtsbehelf, da die erforderliche Gebühr und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPU entrichtet worden seien und es danach keine verlorenen Rechte mehr gebe, in die eine Wiedereinsetzung erfolgen könne. Hätte sich der Vertreter die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Artikels 122 EPU offenhalten wollen, so hätte er gemäß der Entscheidung in der Sache J 12/87 vor der Entrichtung der Gebühren nach Regel 85b EPU einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen und/oder das EPA bei Zahlung davon unterrichten sollen, daß er die Gebühren nach dieser Regel nur hilfsweise entrichtete und einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU den Vorzug gäbe.

Was die dem Vertreter von einer namentlich nicht bekannten Bediensteten des EPA erteilte Auskunft angehe, die ihn angeblich zur Zahlung des falschen Betrags veranlaßt habe, so liege die Beweislast bei dem Vertreter, und die Eingangsstelle sei nicht davon überzeugt, daß er sich ihr entledigt habe. Sein Vorbringen bestehe aus reinen Behauptungen, die durch keinerlei Tatsachen untermauert würden. Das EPA habe ausführliche interne Ermittlungen bezüglich der in der Informationsstelle am 10. Juni 1991 herrschenden Situation durchgeführt. Die Stelle sei an diesem Tag normal besetzt gewesen, und es seien keine ungewöhnlichen Umstände gemeldet worden, die die Angaben des Vertreters glaubhaft erscheinen ließen. Sein Vorbringen sei kein hinreichender Beweis dafür, daß ein Telefongespräch zwischen ihm und der Informationsstelle des EPA stattgefunden habe und daß, sollte dies dennoch der Fall gewesen sein, die mündliche Auskunft des EPA falsch gewesen und nicht lediglich mißverstanden worden sei.

Die Eingangsstelle bemerkte auch, daß von dem Vertreter aufgrund seiner Qualifikation und seiner Eigenschaft als Europäischer Patentvertreter die Kenntnis des EPU und seiner Ausführungsordnung erwartet werden könne. Der Vertreter habe die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens nicht ausreichend geprüft, bevor er auf die angeblich erhaltene Auskunft hin tätig geworden sei. Laut der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten rechtfertige aber ein Rechtsirrtum in aller Regel die Wiedereinsetzung nicht (D 6/82, ABI. EPA 1983, 337).

establishment of rights was not an appropriate remedy because the required fee and surcharge had been paid within the period of grace provided for by Rule 85a EPC and thereafter there were no lost rights to be re-established. According to J 12/87, if the representative had wished to keep open the option of proceeding under Article 122 EPC, he should have filed an application for re-establishment of rights before making the payment under Rule 85b EPC and/or notify the EPO at the time of payment that the payment under the rule was a supplementary measure and that he would prefer re-establishment of rights under Article 122 EPC.

As regards the information given to the representative by an unidentified officer of the EPO, which it was alleged had misled him into paying the wrong amount, the onus of proving the facts was on the representative and the Receiving Section was not satisfied that he had discharged this burden. His submissions were mere assertions, lacking any factual backing. The EPO had carried out detailed internal enquiries into the circumstances prevailing in the enquiry office on 10 June 1991. The information office had been normally staffed on that day and no unusual circumstance had been reported to support the representative's allegations. The submissions made by the representative were insufficient to establish that a telephone conversation had taken place between the representative and the enquiry office of the EPO and, if it had, that any oral information given by the EPO had been incorrect and not merely misunderstood.

The Receiving Section also stated that the representative was expected by reason of his qualification and professional capacity as a European professional representative to know the EPC and the Implementing Regulations thereto. The representative had failed to check adequately the relevant provisions of the Convention before acting on the information he said he had received. According to the Disciplinary Board of Appeal, a mistake of law was not as a general rule a ground for re-establishment of rights (D 6/82, OJ EPO 1983, 337).

de droit définitive. La restitutio in integrum n'est pas un remède approprié en l'espèce, puisque la taxe due et la surtaxe ont été payées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, et qu'il n'y a pas eu perte de droit. D'après la décision J 12/87, si le mandataire avait souhaité se réserver la possibilité de faire jouer l'article 122 CBE, il aurait dû présenter une requête conformément à cet article avant d'acquitter les taxes dans les conditions prévues à la règle 85bis CBE, ou encore aviser l'OEB, lors de ce paiement, qu'il effectuait par mesure de précaution et qu'il préférerait être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE.

Pour ce qui est des renseignements fournis au mandataire par un agent non identifié de l'OEB, renseignements qui l'auraient amené à verser un montant erroné, il incombe au mandataire de prouver ses allégations, et la section de dépôt a estimé qu'il ne l'avait pas fait. Ses affirmations ne sont pas étayées par des faits concrets. De son côté, l'OEB a procédé à une enquête interne détaillée sur ce qui s'est déroulé au service de renseignements le 10 juin 1991. Le bureau d'information avait un effectif normal ce jour-là, et aucune circonstance inhabituelle ne vient appuyer les allégations du mandataire. Celles-ci ne permettent pas d'établir qu'un entretien téléphonique a bien eu lieu entre le mandataire et le service des renseignements de l'OEB et, le cas échéant, si les informations éventuellement données oralement par l'OEB étaient incorrectes ou si elles ont simplement été mal comprises.

La section de dépôt a également fait observer qu'en raison de son titre et de ses qualifications professionnelles en tant que mandataire agréé près l'OEB ce dernier était censé connaître la CBE et son règlement d'exécution. Le mandataire a omis de vérifier les dispositions pertinentes de la Convention comme il aurait dû le faire avant de tirer les conclusions des renseignements qu'il déclare avoir reçus. D'après la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, une erreur de droit ne justifie pas, en règle générale, la restitutio in integrum (D 6/82, JO OEB 1983, 337).

VIII. Am 21. April 1992 legte der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. In der am 24. Juni 1992 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte er die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die Rückerstattung sowohl der nach Regel 85b EPÜ und Artikel 2 GebO gezahlten Zuschlagsgebühr als auch der Beschwerdegebühr.

IX. Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdeführer die folgenden Argumente vor:

Die Eingangsstelle habe Artikel 9 (1) Satz 4 GebO nicht richtig angewandt und die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 (siehe oben) falsch ausgelegt. Seiner Ansicht nach müsse der in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO erwähnte Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" so ausgelegt werden, daß er sich auf Fälle beziehe, in denen "ein angemessenes Verhältnis zwischen dem geschuldeten Betrag und der Zuschlagsgebühr" bestehe. Dieses Kriterium sei von der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 angewandt worden, in der sie die Auffassung vertreten habe, in dem betreffenden Fall sei der Fehlbetrag von 12,3% als geringfügig anzusehen. Die Kammer habe erklärt, daß 10% in der Regel ein geringfügiger Fehlbetrag seien, d. h., daß ein solcher Prozentsatz ungeachtet der Sachlage im Einzelfall unberücksichtigt gelassen werden sollte. Die Eingangsstelle hingegen habe 10% ungeachtet der Umstände fälschlich als Obergrenze betrachtet.

Der Beschwerdeführer wies ferner darauf hin, daß sich die in diesem Fall bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA fälligen Gebühren (Prüfungs-, Recherchen-, Benennungs-, Anspruchs- und nationale Gebühren) insgesamt auf mehr als 7 000 DM beliefen. Der Fehlbetrag von 560 DM in bezug auf die Prüfungsgebühr sei im Verhältnis zum fälligen Gesamtbetrag in der Tat "geringfügig".

Hinsichtlich des Arguments der Eingangsstelle, von einem zugelassenen Vertreter werde erwartet, daß er Recht und Praxis des EPÜ kenne, machte der Beschwerdeführer geltend, man könne nicht erwarten, daß ein Vertreter das gesamte Übereinkommen, die Ausführungsordnung und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Kopf habe. Unter bestimmten Umständen, z. B. - wie im vorliegenden Fall - unter Zeit-

VIII. On 21 April 1992, the appellant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 24 June 1992, requesting that the decision of the Receiving Section be set aside, and that both the surcharge paid pursuant to Rule 85b EPC and Article 2 of the Rules relating to Fees and the appeal fee be refunded.

IX. In support of the request, the appellant put forward the following arguments:

The Receiving Section had failed to apply the provisions of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees correctly and had misinterpreted the decision of the Legal Board of appeal in J 11/85 (supra). In the Appellant's view, the "small amount" referred to in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, should be interpreted as covering cases where there existed "a reasonable relationship between the owed amount and the fine". This had been the criterion applied by the Legal Board in J 11/85 when finding that in the particular case the underpayment of 12.3% was considered a small amount. The board had declared that 10% was as a rule a small amount, ie such percentage should be overlooked without detailed consideration of the circumstances. The Receiving Section, however, had wrongly applied the 10% as an upper limit, irrespective of the circumstances.

The appellant further pointed out that all the fees due upon entering the regional phase before the EPO in this case amounted to over DM 7 000 (including the examination, search, designation, claims and national fees). The missing DM 560 in respect of the examination fee was indeed a "small amount" in relation to that total amount due.

With regard to the Receiving Section's argument that a professional representative is expected to know the law and practice relating to the EPC, the appellant argued that a representative cannot be expected to have the entire Convention, implementing regulations and case law of the boards of appeal at his fingertips. It was submitted that, in certain circumstances, eg time pressure, as in the present case, it was too time con-

VIII. Le 21 avril 1992, le requérant a formé un recours contre cette décision, acquittant la taxe de recours ce même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 24 juin 1992, demandant que la décision de la section de dépôt soit annulée, et que la surtaxe payée en application de la règle 85ter CBE et de l'article 2 du règlement relatif aux taxes soit remboursée, ainsi que la taxe de recours.

IX. A l'appui de sa requête, le requérant a fait valoir les arguments suivants:

La section de dépôt aurait dû appliquer les dispositions de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, et a mal interprété la décision de la Chambre de recours juridique J 11/85 (cf. supra). De l'avis du requérant, le "montant minime" visé à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, doit être interprété comme couvrant les cas où "un rapport raisonnable existe entre le montant dû et la surtaxe". La Chambre de recours juridique a appliqué ce critère dans sa décision J 11/85, considérant en l'espèce que la partie non payée de 12,3% constituait un montant minime. La Chambre avait alors déclaré que 10% constituaient, en règle générale, un montant minime, c'est-à-dire qu'un tel pourcentage devait être toléré sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances dans les détails. Cependant, la section de dépôt a considéré à tort que 10% constituaient un plafond, quelles que soient les circonstances.

Le requérant a d'autre part fait remarquer que toutes les taxes dues lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB au titre de la demande considérée s'élevaient à 7 000 DEM (montant incluant les taxes d'examen, de recherche, de désignation, de revendications, ainsi que les taxes nationales). Comparé à ce montant global, les 560 DEM dus au titre de la taxe d'examen constituaient effectivement un "montant minime".

En ce qui concerne l'affirmation de la section de dépôt selon laquelle tout mandataire agréé est censé connaître le droit de la CBE et la pratique qui s'y rapporte, le requérant a rétorqué qu'on ne peut pas attendre d'un mandataire qu'il connaisse sur le bout des doigts l'intégralité de la Convention avec son règlement d'exécution et la jurisprudence des chambres de recours. Il est des circonstances, p. ex. lorsque le temps

druck, sei es zu zeitraubend, im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nachzulesen, und deshalb sei es vernünftig, bei der Informationsstelle des EPA nachzufragen. Der Vertreter habe sich mit der Informationsstelle in Verbindung gesetzt, um die Bestätigung zu erhalten, daß die Prüfungsgebühr am selben Tag, d. h. am 10. Mai 1991, fällig sei. Er habe sich nicht nach der Höhe der Gebühr, sondern nur danach erkundigt, ob dieser Tag der letzte sei, an dem sie ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden könne. Wenn ein Vertreter eine solche Lücke in seinen "aktiven Kenntnissen" schliesse, dann genüge er seiner Sorgfaltspflicht.

Der Vertreter des Beschwerdeführers erklärte auch, daß seine in früheren Mitteilungen an die Eingangsstelle enthaltene Darstellung des Sachverhalts bezüglich des Gesprächs mit der Informationsstelle des EPA am 10. Mai 1991 wahrheitsgetreu sei. Er schilderte den Sachverhalt nochmals wie folgt: Die Bedienstete, mit der er in der Informationsstelle des EPA gesprochen habe, sei sich nicht sicher gewesen, ob die Frist an diesem Tag oder einen Monat später ablaufe, und habe bei einem Kollegen oder Vorgesetzten nachgefragt. Danach habe sie bestätigt, daß die Frist an diesem Tag ablaufe. Sie habe ihm auch unaufgefordert die [falsche] Auskunft erteilt, daß sich die Prüfungsgebühr bei Euro-PCT-Anmeldungen um 20 % ermäßige. Die Mitarbeiterin des Vertreters, Frau Milana Kovac, habe das Gespräch mit angehört.

Daß bei den Ermittlungen der Eingangsstelle keine Beweise für die Geschehnisse gefunden worden seien, die sich nach Aussage des Beschwerdeführers am Vormittag des 10. Mai 1991 ereignet hätten, sei nicht überraschend, da diese Ermittlungen nicht sofort nach Unterrichtung des EPA, also rund einen Monat später, sondern erst drei Monate nach dem Ereignis eingesetzt hätten.

Der Vertreter des Beschwerdeführers äußerte ferner, er betrachte die Feststellungen des Bediensteten unter Nummer 14 der angefochtenen Entscheidung als persönlichen Angriff, bei dem ihm eine absichtliche Verfälschung der Wahrheit unterstellt werde. Dies sei auch der Grund für die vorliegende Beschwerde.

suming to check the Convention and case law of the boards of appeal and that it was reasonable, therefore, to try to overcome any uncertainty by making use of the enquiry office of the EPO. It was pointed out that the representative had contacted the enquiry office to obtain confirmation that the examination fee was due that same day, ie 10 May 1991. He had not asked the amount of the fee but only whether that day was the last day for payment of the examination fee without fine. To check such a gap "in active knowledge" was well in line with the care requirements to be expected of a representative.

The appellant's representative also declared that the account he had given in previous communications to the Receiving Section of the facts relating to the conversation with the EPO enquiry office on 10 May 1991 was true. He reiterated the facts as follows: the person to whom the representative had spoken in the EPO enquiry office had not been sure whether the deadline expired that day or one month later and had checked the matter with a colleague or supervisor. Thereafter, she had confirmed that the deadline expired that day. She had also volunteered the [false] information that, in the case of Euro-PCT applications, the examination fee was reduced by 20%. The representative's assistant, Ms. Milana Kovac, had been a witness to the conversation.

The fact that the Receiving Section's enquiries had failed to find evidence substantiating the facts described by the appellant as having taken place in the morning of 10 May 1991 was not surprising since such enquiries had not been instituted immediately after the EPO had been informed thereof, about one month later, but only three months after the event.

The appellant's representative considered the officer's findings under paragraph 14 of the contested decision to be a personal attack implying a conscious manipulation of the truth on his part. The present appeal had been lodged for this reason.

presse, comme c'était le cas dans la présente espèce, où une vérification dans la Convention et dans la jurisprudence des chambres de recours aurait duré trop longtemps, et où il était raisonnable de vouloir remédier à une incertitude en s'adressant au service des renseignements de l'OEB. L'attention était attirée sur le fait que le mandataire avait contacté le service des renseignements pour obtenir confirmation du fait que la taxe d'examen venait à échéance le jour même, à savoir le 10 mai 1991. Il n'avait pas demandé à connaître le montant de la taxe, mais seulement si ce jour même était la date limite pour payer la taxe d'examen sans pénalité. La vigilance que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire agréé suppose qu'il procède à ce genre de vérification afin de combler cette lacune dans ses "connaissances actives".

Le mandataire du requérant a également déclaré avoir donné dans les communications antérieures envoyées à la section de dépôt une version conforme à la réalité des faits relatifs à sa conversation avec le service des renseignements de l'OEB le 10 mai 1991. Il a réitéré comme suit sa version des faits: la personne à qui il a eu affaire au service des renseignements de l'OEB ne savait pas exactement si le délai expirait le jour même ou un mois plus tard, et a consulté un collègue ou un supérieur hiérarchique. Elle a ensuite confirmé que le délai expirait le jour même. Elle a également, de sa propre initiative, signalé [à tort] que, pour les demandes euro-PCT, la taxe d'examen était réduite de 20%. La collaboratrice du mandataire, Mlle Milana Kovac, a aussi suivi la conversation.

Il n'est pas étonnant que l'enquête menée par la section de dépôt n'ait rien révélé qui puisse étayer la version donnée par le requérant des faits censés avoir eu lieu le matin du 10 mai 1991, vu que cette enquête n'a pas été instruite immédiatement après que l'OEB a été informé, environ un mois plus tard, mais seulement trois mois après.

Le mandataire du requérant s'est estimé attaqué personnellement par les conclusions du point 14 de la décision contestée car elles impliquent qu'il a sciemment manipulé la vérité. C'est pour ce motif que le présent recours a été formé.

Der Beschwerdeführer stellte auch die Grundsatzfrage, ob sich die europäischen Patentvertreter auf Auskünfte der Informationsstelle des EPA verlassen dürfen.

The appellant also raised the question of principle whether European representatives are entitled to rely on the advice given by the enquiry office of the EPO.

Le requérant a également soulevé une question de principe, celle de savoir si les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets peuvent se fier aux avis donnés par le service des renseignements de l'OEB.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Tatfragen

2.1 In diesem Fall geht es um Streitigkeiten zwischen dem EPA und dem Beschwerdeführer über Tatsachen. Die Eingangsstelle hat in ihrer Entscheidung erklärt, daß die Beweislast bei dem Vertreter des Beschwerdeführers liege und daß sein diesbezügliches Vorbringen aus reinen Behauptungen bestehe, die durch keinerlei Tatsachen untermauert würden.

2.2 In Artikel 114 (1) EPÜ heißt es, daß das EPA in den Verfahren vor dem EPA den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt und dabei nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist. Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache J 20/85 (ABI. EPA 1987, 102) die Auffassung vertreten, daß bei Streitigkeiten zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten über Tatsachen die Beweisaufnahme unmittelbar nach Auftreten der Streitfrage durchgeführt werden sollte. Die Kammer stellt deshalb fest, daß die Eingangsstelle verpflichtet war, den Sachverhalt in diesem Fall von Amts wegen zu ermitteln.

2.3 Darüber hinaus heißt es in Artikel 113 (1) EPÜ, daß Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. In der bereits erwähnten Entscheidung J 20/85 der Juristischen Beschwerdekammer wird hierzu folgendes ausgeführt: "Artikel 113 (1) EPÜ ist besonders bei Streitigkeiten über Tatsachen von größter Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll. Eine Tatfrage darf vom EPA erst dann zuungunsten eines Verfahrensbeteiligten entschieden werden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stützt, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden sind." In der Entscheidung J 3/90 (ABI. EPA 1991, 550) vertrat die Juristische Beschwerdekammer ferner die Auffassung, daß das EPA gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße, wenn es bei Ermittlung des Sachverhalts die

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Issues of fact

2.1 In this case, an issue of fact has arisen between the EPO and the appellant. The Receiving Section in its decision stated that the onus of proof of the facts fell upon the appellant's representative and that his submissions in this respect were mere assertions lacking any factual backing.

2.2 Article 114(1) provides that, in proceedings before it, the EPO shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties. The Legal Board of Appeal has held in case J 20/85 (OJ EPO 1987, 102) that, when an issue of fact arises between the EPO and a party to proceedings before it, evidence relating to it should be taken as soon as the issue of fact arises. The board finds, therefore, that the Receiving Section was obliged to examine the facts in this case of its own motion.

2.3 Moreover, Article 113(1) EPC provides that decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. As stated by the Legal Board of Appeal in its decision in J 20/85, already referred to, "Article 113(1) EPC is of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and a party to proceedings before it, especially when such an issue [of fact] arises. A decision against a party to proceedings upon such an issue of fact can only properly be made by the EPO after all the evidence on which such decision is to be based has been identified and communicated to the party concerned". In J 3/90 (OJ EPO 1991,550), the Legal Board of Appeal held further that Article 113(1) EPC is not observed in a case in which the EPO has made an examination of the facts unless the parties concerned have been fully informed about the

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La question de fait

2.1 Dans la présente espèce, une question de fait oppose l'Office européen des brevets au requérant. Dans sa décision, la section de dépôt a affirmé qu'il incombait au mandataire du requérant de prouver la véracité des faits et que ses arguments en la matière étaient de simples allégations dénuées de fondement concrets.

2.2 L'article 114(1) CBE prévoit qu'au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties. Dans l'affaire J 20/85 (JO OEB 1987, 102), la Chambre de recours juridique a indiqué que, lorsqu'une question de fait oppose l'Office européen des brevets à une partie à la procédure devant l'OEB, il convient de prendre des mesures d'instruction à ce sujet dès que cette question de fait est soulevée. La Chambre estime par conséquent que la section de dépôt était tenue d'examiner les faits d'office.

2.3 D'autre part, il est dit à l'article 113(1) CBE que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Comme l'a fait observer la Chambre de recours juridique dans la décision J 20/85 précitée, "l'article 113(1) est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant l'OEB, notamment lorsqu'une telle question [de fait] est soulevée. L'Office européen des brevets ne peut en bonne justice rendre sur une telle question une décision défavorable à une partie à la procédure que lorsque toutes les preuves sur lesquelles doit se fonder cette décision ont été recueillies et communiquées à la partie concernée". Dans la décision J 3/90 (JO OEB 1991, 550), la Chambre de recours juridique a fait valoir par ailleurs que l'article 113(1) CBE n'est pas respecté si l'Office euro-

Beteiligten nicht ausführlich über die angestellten Ermittlungen und ihre Ergebnisse unterrichtet und ihnen nicht anschließend - vor Ergehen der Entscheidung - ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gebe. In diesem Fall wurde auch festgestellt, daß das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts völlig objektiv vorgehen habe.

2.4 Der Beschwerdeführer hat von Anfang an geltend gemacht, sein Vertreter habe nur deshalb fälschlicherweise nur 80 % der am 10. Mai 1991 fälligen Prüfungsgebühr entrichtet, weil ihm von einer Bediensteten der Informationsstelle des EPA in München telefonisch eine irreführende Auskunft erteilt worden sei. Die Mitarbeiterin des Vertreters, Frau Milana Kovac, habe das Gespräch über Lautsprecher mitgehört und hätte deshalb den Gesprächsinhalt bezeugen können. Nach Ansicht der Kammer hat die Eingangsstelle durch die Art und Weise, wie sie die Tatfragen in diesem Fall behandelt hat, einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Erstens ist die Eingangsstelle nicht nur verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln (Art. 114(1) EPÜ), sondern auch befugt, Beweisaufnahmen nach Artikel 117 EPÜ durchzuführen (siehe J 20/85). Obwohl der Beschwerdeführer angeboten hatte, eine Aussage der von ihm benannten Zeugin, Frau Kovac, vorzulegen, ist das Amt auf dieses Angebot nicht eingegangen. Es hat es auch versäumt, in der Informationsstelle eine Beweisaufnahme hinsichtlich der Tatfrage durchzuführen, sobald sich diese Frage stellte. Obwohl der Beschwerdeführer die Frage erstmals mit Schreiben vom 18. Juni 1991 aufgeworfen hatte, bat die Eingangsstelle die Informationsstelle des EPA erst am 12. September 1991, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Bericht der Informationsstelle trug das Datum vom 9. Oktober 1991. Zweitens erklärte die Informationsstelle in ihrem Bericht, daß sie die beantragte Untersuchung in bezug auf den 10. Juni 1991 angestellt habe. Daß dies das falsche Datum war und daß sich die Untersuchung auf den 10. Mai 1991 beziehen müssen, wurde von der Eingangsstelle nicht bemerkt, die sich dann in ihrer Entscheidung auf diesen Bericht stützte. Der Beschwerdeführer hatte zwar in seinem Schreiben vom 19. August 1991 als Datum des Telefongesprächs den 10. Juni 1991 angegeben; dies entschuldigt jedoch nicht den Fehler der Eingangsstelle und

enquiries made and the results thereof and have then been given sufficient opportunity to present their comments before any decision is issued. In that case it was also held that, when the EPO investigates facts, it must do so in a wholly objective manner.

2.4 The appellant has maintained from the outset that its representative had made a mistake in paying only 80% of the examination fee due on 10 May 1991 as a direct result of misleading information given to him on the telephone by a member of the staff of the enquiry office at the EPO in Munich. According to the appellant, the representative's assistant, Ms. Milana Kovac, had listened to the conversation over a loudspeaker system and corroborative evidence thereof could therefore have been made available. The board finds that the Receiving Section committed a substantial procedural violation in the manner in which it dealt with the issues of fact in this case. Firstly, the Receiving Section has the duty to examine facts of its own motion (Article 114(1) EPC) as well as the power to take evidence under Article 117 EPC (see J 20/85). However, although the appellant had offered to submit evidence from the alleged witness, Ms. Kovac, it did not respond to that offer. The Office also failed to take evidence relating to the issue of fact from the enquiry office as soon as that issue arose. Although the appellant had first raised the issue in a letter dated 18 June 1991, it was not until 12 September 1991 that the Receiving Section asked the EPO enquiry office to investigate the matter. The report of the enquiry office was dated 9 October 1991. Secondly, the enquiry office in its report stated that it had undertaken the requested investigation in relation to 10 June 1991. The fact that this was the wrong date and that the investigation was required in relation to 10 May 1991 was not noticed by the Receiving Section, which then relied on the report in its decision. Although the appellant in the letter dated 19 August 1991 had given the date of the telephone conversation as 10 June 1991, this does not excuse the error on the part of the Receiving Section and the enquiry office because the correct date had been given in the original letter of 18 June 1991. This letter of 18 June 1991 was made available to the

péen des brevets, procédant à l'examen des faits, n'informe pas pleinement les parties intéressées des investigations entreprises et de leurs résultats et si, par la suite, il ne leur donne pas suffisamment la possibilité de soumettre leurs observations, avant qu'une décision ne soit prise. Dans la même décision, il est également indiqué que lorsque l'Office européen des brevets procède à l'examen des faits, il doit le faire en toute objectivité.

2.4 Le requérant a maintenu depuis le début que son mandataire a commis l'erreur de ne verser que 80% de la taxe d'examen due le 10 mai 1991, ayant été directement induit en erreur par les informations que lui avait communiquées par téléphone un membre du personnel du service des renseignements de l'OEB à Munich. Au dire du requérant, l'assistante du mandataire, Mme Milana Kovac, avait suivi la conversation via un système de haut-parleurs, et aurait pu corroborer la version des faits présentée par son employeur. La Chambre estime que la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure par la façon dont elle a abordé la question de fait dans la présente affaire. Premièrement, la section de dépôt est tenue d'examiner les faits d'office (article 114(1) CBE) et peut prendre des mesures d'instruction conformément à l'article 117 CBE (cf. J 20/85). Cependant, la section de dépôt n'a pas accédé à la proposition formulée par le requérant de faire entendre Mme Kovac, témoin présumé de l'entretien téléphonique. L'Office a également omis d'enquêter auprès de son service des renseignements afin de reconstituer le déroulement des faits dès que la question s'est posée. Bien que le requérant ait soulevé la question pour la première fois dans une lettre datée du 18 juin 1991, il a fallu attendre le 12 septembre 1991 pour que la section de dépôt demande au service des renseignements de l'OEB d'examiner l'affaire. Le compte rendu du service des renseignements porte la date du 9 octobre 1991. En second lieu, dans son compte rendu, le service des renseignements a déclaré avoir effectué l'enquête demandée concernant la date du 10 juin 1991. La section de dépôt a fondé sa décision sur ce compte rendu sans remarquer qu'il y avait eu méprise sur la date et que l'enquête aurait dû porter sur le 10 mai 1991. Lefait que, dans sa lettre en date du 19 août 1991, le requérant ait donné le 10 juin 1991 comme date de l'entretien téléphonique n'excuse nullement l'erreur commise par la section de dépôt et le service

der Informationsstelle, denn im ersten Schreiben vom 18. Juni 1991 war das richtige Datum genannt worden. Dieses Schreiben vom 18. Juni 1991 lag der Informationsstelle vor, und die Kammer ist der Auffassung, daß sowohl die Informations- als auch die Eingangsstelle in dieser Angelegenheit fehlerhaft gehandelt haben, denn erstere untersuchte den Sachverhalt in bezug auf den falschen Tag, und letztere legte ihrer Entscheidung den Bericht über diese Untersuchung zugrunde, ohne zu bemerken, daß sie sich auf das falsche Datum bezogen hatte. Drittens hätte die Eingangsstelle den Bericht der Informationsstelle dem Beschwerdeführer zugänglich machen und ihm vor Ergehen der Entscheidung ausreichend Gelegenheit geben müssen, sich dazu zu äußern. Schließlich stellt die Kammer fest, daß eine Behörde im Fall amtlicher Ermittlungen völlig objektiv vorzugehen hat (vgl. Entscheidung J 3/90, ABI. EPA 1991, 550). Nach Auffassung der Kammer ließen sowohl die Informationsstelle in ihrem Bericht vom 9. Oktober 1991 als auch die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung vom 20. Februar 1992 mangelnde Objektivität erkennen, als sie die Motive und die Beweismittel des Vertreters des Beschwerdeführers in Zweifel zogen.

2.5 Die Kammer stellt daher fest, daß bei der erstinstanzlichen Behandlung dieses Falls wesentliche Verfahrensfehler begangen wurden.

3. Vertrauensschutz

3.1 Der Beschwerdeführer hat auch die Grundsatzfrage gestellt, ob sich die Europäischen Patentvertreter auf Auskünfte der Informationsstelle des EPA verlassen dürfen. In diesem Zusammenhang verweist die Kammer auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 1/89 (ABI. EPA 1992, 17), der zufolge der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht, auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA gilt. Das EPA versucht zwar, den Anmeldern gegenüber so oft wie möglich freiwillige Serviceleistungen zu erbringen, aber diese haben keinen Anspruch darauf. Erhält der Anmelder aber eine solche Serviceleistung, so darf er auf ihre Richtigkeit vertrauen; daher darf einem Beschwerdeführer daraus, daß ihn eine falsche Auskunft zu einer der ordnungsgemäßen Bearbeitung der Anmeldung entgegengestehenden

enquiry office and the board considers that both the enquiry office and the Receiving Section were at fault in dealing with this matter, the former for investigating the facts in relation to the wrong day and the latter for basing its decision on the report of that investigation without noticing that it was based on a wrong date. Thirdly, the Receiving Section should have made the report of the enquiry office available to the appellant, who should have been given sufficient opportunity to present comments thereon before any decision was issued. Finally, the board observes that, when official investigations are made by an authority, it should make them in a wholly objective manner (see case J 3/90, OJ EPO 1991, 550). In the opinion of the board, both the enquiry office in its report dated 9 October 1991 and the Receiving Section in its decision of 20 February 1992 demonstrated a lack of objectivity in casting doubt on the motives and evidence of the appellant's representative.

2.5 In conclusion, the board finds that substantial procedural violations occurred during the handling of this case by the first instance.

3. Good faith

3.1 The appellant has raised the question of principle whether European representatives are entitled to rely on the advice given by the enquiry office of the EPO. In this regard, the board draws attention to the decision of the Legal Board of Appeal in case J 1/89 (OJ EPO 1992, 17), according to which the principle of good faith governing relations between the EPO and applicants also applies to courtesy services provided by the EPO. Although the EPO tries to render voluntary services to applicants whenever it is in a position to do so, applicants are not entitled to expect them. Only where such service has in fact been rendered is an applicant entitled to rely upon its content, to the effect that, if erroneous information misled the appellant into an action to the detriment of the proper processing of the application, he may not suffer any disadvantage therefrom (see also J 3/87, OJ

des renseignements, car la date correcte avait été mentionnée dans la lettre initiale en date du 18 juin 1991. Cette dernière a été mise à la disposition du service des renseignements et la Chambre considère que la section de dépôt et le service des renseignements se sont mis dans leur tort, celui-ci pour avoir effectué son enquête sur une date erronée, celle-là pour avoir basé sa décision sur le compte rendu de ladite enquête sans remarquer que la date était incorrecte. Troisièmement, la section de dépôt aurait dû mettre le rapport du service des renseignements à la disposition du requérant, qui aurait dû avoir suffisamment la possibilité de présenter ses observations avant toute prise de décision. Enfin, la Chambre rappelle que, lorsqu'une instance procède officiellement à une enquête, elle se doit de le faire en toute objectivité (cf. affaire J 3/90, JO OEB 1991, 550). La Chambre est d'avis que le service des renseignements, dans son rapport daté du 9 octobre 1991, et la section de dépôt, dans sa décision en date du 20 février 1992, ont fait preuve d'un manque d'objectivité en mettant en doute les motifs et les arguments du mandataire du requérant.

2.5 En conclusion, la Chambre estime que des vices substantiels de procédure ont été commis par la première instance dans la présente affaire.

3. Bonne foi

3.1 Le requérant a posé une question de principe, celle de savoir si les mandataires agréés près l'OEB peuvent se fier aux conseils que leur donne le service des renseignements de l'OEB. A cet égard, la Chambre attire l'attention sur la décision rendue par la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 1/89 (JO OEB 1992, 17), selon laquelle le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative. Bien que l'OEB essaye de fournir de son propre chef des services aux demandeurs chaque fois qu'il en a l'occasion, ceux-ci ne sont pas en droit d'attendre de tels services. Lorsque de tels services ont été rendus, le demandeur peut cependant légitimement se fier à l'exactitude des renseignements communiqués, et si des informations erronées l'amènent à une action compromettant

Handlung verleitet hat, kein Nachteil erwachsen (s. auch J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330).

3.2 In den vorstehend genannten Entscheidungen wird allerdings auch darauf hingewiesen, daß von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren Vertretern normalerweise erwartet werden darf, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese kompliziert sind. Ein Beschwerdeführer genießt also nur dann Vertrauensschutz, wenn er durch eine objektiv irreführende Auskunft des EPA zu einer bestimmten Handlung verleitet wurde (vgl. die oben genannte Entscheidung J 3/87). Dies hängt von der Sachlage im Einzelfall ab.

3.3 In den genannten Fällen handelte es sich jeweils um schriftliche Mitteilungen. Die Kammer ist der Auffassung, daß dieselben Grundsätze auch für mündliche Mitteilungen des EPA gelten; bei einer angeblichen mündlichen Auskunft muß allerdings die Tatfrage, ob sie tatsächlich gegeben wurde, anhand des EPÜ und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern geprüft und entschieden werden.

4. Nebeneinander bestehende Rechtsbehelfe

4.1 Die Eingangsstelle hat unter Nummer 11 ihrer Entscheidung erklärt, daß der Vertreter bereits einen der drei ihm zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe (d. h. Entrichtung des Restgebühre zusammen mit einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ und Abhilfe nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO) durch Zahlung des Fehlbetrags und der Zuschlagsgebühr in Anspruch genommen habe und deshalb von den beiden anderen nicht mehr Gebrauch machen könne. Es handele sich hier um drei alternative Rechtsbehelfe (Nr. 4 der Entscheidung). Zu diesem Punkt verweist die Kammer auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 11/85 (ABI. EPA 1986, 1). Die Kammer stellte in diesem Fall fest, daß die drei möglichen Rechtsbehelfe Alternativen seien, entschied aber auch ausdrücklich, das EPÜ bestimme nicht, daß zwischen den drei Rechtsinstituten, nämlich der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO, der Zahlung einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b

EPO 1989, 3, and J 2/87, OJ EPO 1988, 330).

3.2 However, the above decisions referred also to the principle that parties to proceedings before the EPO - and their representatives - are expected to know the relevant provisions of the EPC, even when such provisions are intricate. Thus, for an appellant to be able to rely on misleading information, it must be established that the communication from the EPO was the direct cause of the action taken and that, on an objective basis, it was reasonable for the appellant to have been misled by the information (see J 3/87, supra). This will depend on the circumstances of each case.

3.3 The relevant communications in the cases referred to were written communications. The board considers, however, that the same principles apply in the case of oral communications by the EPO, save that, in the case of an alleged oral communication, the question of whether the communication was or was not made is an issue of fact, which needs to be investigated and established in conformity with the EPC and the case law of the boards of appeal.

4. Parallel remedies

4.1 The Receiving Section in point 11 of its decision stated that, because the representative had already made use of one of the three possible and parallel remedies available to him (ie payment of the remainder of the fee together with a surcharge under Rule 85b EPC, re-establishment of rights under Article 122 and relief under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees), by paying the missing amount and the surcharge, he could no longer avail himself of the other two parallel remedies. According to the Receiving Section (point 4 of the decision), the three remedies are alternatives. On this point, the board draws attention to the decision of the Legal Board of Appeal in case J 11/85 (OJ EPO 1986, 1). In that case, the board recognised that the said three possible remedies are alternatives but also expressly decided that the EPC does not stipulate that the three legal provisions, ie application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, payment of a surcharge under Rule 85b EPC and filing of an application for re-establishment of rights, rank in

tant le traitement normal de la demande, il ne doit pas en subir de préjudice (cf. également J 3/87, JO OEB 1989, 3 et J 2/87, JO OEB 1988, 330).

3.2 Toutefois, les décisions précitées se réfèrent également au principe selon lequel les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires - sont censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si ces dispositions sont complexes. Pour que le demandeur puisse alléguer s'être fié à des informations incorrectes, il doit être établi que les renseignements émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et pouvaient objectivement légitimer sa conduite (cf. J 3/87, supra). Pour ce faire, cela dépendra des circonstances de chaque espèce.

3.3 Dans les affaires précitées, les renseignements avaient été communiqués sous la forme de notifications écrites. La Chambre estime néanmoins que les mêmes principes s'appliquent aux communications orales de l'OEB, à ceci près que, dans le cas d'une communication orale, la question de savoir si la communication a vraiment eu lieu constitue une question de fait qui doit être examinée et résolue conformément à la CBE et à la jurisprudence des chambres de recours.

4. Solutions parallèles

4.1 Au point 11 de sa décision, la section de dépôt a fait valoir que le mandataire ayant déjà utilisé une des trois solutions parallèles possibles (acquiescement du reliquat de la taxe majoré d'une surtaxe en application de la règle 85ter CBE, restituo in integrum au titre de l'article 122 ou traitement de faveur en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes) en versant la partie du montant non payée et la surtaxe, il ne pouvait plus se prévaloir des deux autres remèdes parallèles. D'après la section de dépôt (point 4 de la décision), les trois remèdes s'excluent mutuellement. Sur ce point, la Chambre renvoie à la décision de la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 11/85 (JO OEB 1986, 1). Dans cette décision, la Chambre a reconnu que les trois solutions possibles citées s'excluaient mutuellement, mais a fait expressément remarquer que la CBE n'établit pas d'ordre de priorité entre les trois solutions juridiques prévues, à savoir l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, le verse-

EPÜ und der Stellung eines Wiederantrags nach Artikel 122 EPÜ, eine bestimmte Rangfolge bestehe, die einzuhalten sei. Nirgends lasse das EPÜ erkennen, daß eine Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO nicht in Betracht komme, solange die Möglichkeiten nach Regel 85b EPÜ oder Artikel 122 EPÜ offenstünden. Vielmehr stelle das EPÜ die drei genannten Möglichkeiten dem Anmelder alternativ zur Verfügung. Das sei auch sinnvoll, da jede der genannten Möglichkeiten zwar zur Abwendung derselben schädlichen Folge diene, aber jeweils unterschiedliche Voraussetzungen habe (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

4.2 In diesem Zusammenhang vertrat die Kammer die Ansicht, daß die Regel 85b EPÜ keinen Vorrang vor der Anwendung des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO habe. Bis zur Schaffung der Regel 85b EPÜ durch den Beschluß des Verwaltungsrats vom 4. Juni 1981 (ABl. EPA 1981, 199) sei Artikel 9 (1) Satz 4 GebO auf alle Fälle der vorliegenden Art anwendbar gewesen, d. h., wenn bei Entrichtung der Prüfungsantragsgebühr nur ein geringfügiger Betrag nicht entrichtet worden sei, so habe das ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt bleiben können. An dieser vor dem 4. Juni 1981 bestehenden Rechtslage habe der Beschluß des Verwaltungsrats vom 4. Juni 1981 ersichtlich nichts ändern wollen, denn durch diesen Beschluß habe eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen werden sollen, wenn der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt worden sei (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

5. Artikel 9 (1) Satz 4 der Gebührenordnung

5.1 Nach Artikel 9 (1) GebO gilt eine Zahlungsfrist grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist. Allerdings kann das EPA nach Satz 4 dieser Bestimmung geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

5.2 Im vorliegenden Fall wurde der Prüfungsantrag rechtzeitig am 10. Mai 1991 gestellt, aber die Prüfungsgebühr nicht fristgemäß in voller Höhe entrichtet. Der Beschwerdeführer hat behauptet, daß der 20%ige Fehlbetrag von 560 DM "geringfügig" im Sinne des Artikels

a specific order which has to be observed. Nowhere does the EPC indicate that application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees is out of the question so long as the possibilities under Rule 85b or Article 122 EPC are available. Rather the EPC provides the applicant with the said three possibilities as alternatives. This is moreover appropriate since each of the said possibilities is intended to prevent the same detrimental effect, but each has different pre-conditions (point 8 of the reasons for the decision).

4.2 In this connection, the board finds that Rule 85b EPC does not take precedence over application of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees. Until Rule 85b EPC came into being by decision of the Administrative Council of 4 June 1981 (OJ EPO 1981, 199), Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, was applicable in all cases where only a small amount was lacking at the time of payment of the examination fee. Such underpayment therefore could be overlooked without prejudice to the rights of the person making the payment. The Administrative Council's decision of 4 June 1981 was clearly not intended to change the legal position obtaining prior to that date, since as a result of that decision an additional possibility was to be created in the event of failure to file a request for examination in time (point 10 of the reasons for the decision).

5. Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees

5.1 According to Article 9(1) of the Rules relating to Fees, a time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. However, the fourth sentence of that provision gives the EPO the discretion, where this is considered justified, to overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

5.2 In the present case, the request for examination was filed in due time on 10 May 1991, but the examination fee was not paid in full within the time limit. The appellant has submitted that the 20% shortfall, amounting to DM 560, was a "small amount" within the meaning of Article 9(1) of

ment d'une surtaxe conformément à la règle 85ter CBE et la présentation d'une requête en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE. Il n'est prévu nulle part dans la CBE que l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes ne peut s'appliquer tant que les possibilités offertes par la règle 85ter CBE ou l'article 122 CBE n'ont pas été épuisées. La CBE offre bien plutôt au demandeur le choix entre ces trois possibilités, et cela avec juste raison, car si chacun de ces remèdes vise bien à éviter les mêmes effets préjudiciables, ils ne s'emploient pas toutefois dans les mêmes conditions (point 8 des motifs de la décision).

4.2 A ce sujet, la Chambre estime que la règle 85ter CBE ne prime pas sur l'application de l'article 9(1), quatrième phrase, du règlement relatif aux taxes. Avant que la règle 85ter CBE ne soit entrée en vigueur par décision du Conseil d'administration en daté du 4 juin 1981 (JO OEB 1981, 199), l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes s'appliquait dans tous les cas où il manquait qu'un montant minime pour que la taxe d'examen soit acquittée. Il était donc possible de ne pas en tenir compte, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour l'auteur du paiement. La décision du Conseil d'administration du 4 juin 1981 ne visait manifestement pas à modifier cette situation juridique puisqu'elle était destinée à offrir au demandeur une autre échappatoire dans le cas où la requête en examen n'apas été présentée dans le délai prévu (point 10 des motifs de la décision).

5. Article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes

5.1 D'après l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, un délai de paiement n'est, en principe considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Néanmoins, la quatrième phrase du même article 9(1) autorise l'OEB, si cela paraît justifié, à ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

5.2 En la présente espèce, la requête en examen a été déposée en temps voulu le 10 mai 1991, mais la taxe d'examen n'a pas été acquittée intégralement dans les délais. Le requérant a fait valoir que le reliquat de 20% (560 DEM) était, au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux

9 (1) GebO sei, den das EPA unter den besonderen Umständen des Falles unberücksichtigt lassen könne. Diese Behauptung wurde von der Eingangsstelle mit der Begründung zurückgewiesen, der 20%ige Fehlbetrag könne nicht als geringfügig im Sinne der Definition angesehen werden, die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer bereits genannten Entscheidung in der Sache J 11/85 gegeben habe.

5.3 In der Entscheidung J 11/85 hat die Juristische Beschwerdekammer unter anderem festgestellt, daß Fehlbeträge in der Größenordnung von gut 10% als geringfügig im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO angesehen werden können (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Sie hat ferner die Auffassung vertreten, daß ein Fehlbetrag von 25 % nicht geringfügig sei (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

5.4 Ob es der Billigkeit entsprach, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr unberücksichtigt zu lassen, ist noch in drei weiteren Fällen von den Beschwerdekammern untersucht worden. In der Sache T 130/82 (ABI. EPA 1984, 172) entschied die Kammer, daß es der Billigkeit entspreche, den (von ihr als "geringfügig" angesehenen) Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, weil sich der Einzahler gutgläubig auf eine vom EPA herausgegebene unrichtige Information verlassen habe. In der Entscheidung T 290/90 (ABI. EPA 1992, 368) stellte die Kammer fest, daß die Frage, ob ein geringfügiger Betrag billigerweise unberücksichtigt gelassen werden könne, nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden sei. Als die Kammer entschied, unter den Umständen dieses Falles könne ein Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr zu Recht als geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) GebO betrachtet werden, berücksichtigte sie, daß es nicht angebracht wäre, den Beschwerdeführer für seine Behauptung zu strafen, ihm stehe eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr zu, und daß der Fehlbetrag von 20 % unverzüglich nach dem Fälligkeitstag gezahlt worden war.

5.5 In der Entscheidung T 905/90 (ABI. EPA 1994, 306) vom 13. November 1992 war die Kammer der Meinung, daß sich die Bedeutung von "geringfügig" in diesem Zusammenhang am besten durch Vergleich des Fehlbetrags mit dem Gesamtbetrag der Gebühr abgrenzen lasse und

the Rules relating to Fees, which in the particular circumstances of the case could be overlooked by the EPO. This submission was rejected by the Receiving Section on the ground that the underpayment of 20% could not be considered to be a small amount as defined by the Legal Board of Appeal in its decision in case J 11/85, already referred to.

5.3 In J 11/85, the Legal Board of Appeal stated *inter alia* that underpayments of the order of just over 10% could be considered to be small within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees (point 7 of the reasons for the decision). The board also expressed the opinion that 25% was not a small amount (point 3 of the reasons for the decision),

5.4 The justification for overlooking a small amount of a fee which is lacking has been considered in three further cases of the boards of appeal. In T 130/82 (OJ 1984, 172), the board decided it was justified to overlook the amount lacking (which it found to be "small") since the reason for the underpayment was reliance in good faith on inaccurate information published by the EPO. In T 290/90 (OJ EPO 1992, 366), the board found that the question whether it is justified to overlook such a small amount must be decided on an objective basis (having regard to all the relevant circumstances of the case), and not on a subjective basis. In reaching its decision that, in the circumstances of that particular case, 20% of the opposition fee could properly be regarded as a small amount for the purpose of Article 9(1) of the Rules relating to Fees, the board took account of the fact that it was inappropriate to punish the appellant for contending he was entitled to a reduction in the opposition fee and that the missing 20% in fact had been paid promptly after the due date.

5.5 In T 905/90 of 13 November 1992 (OJ EPO 1994, 306), the board held that the meaning of smallness in this context can best be determined by comparing the shortfall with the amount of the full fee and that arithmetically a shortfall of 20% could not be regarded as small. However, the

taxes, un "montant minime" dont l'OEB pouvait ne pas tenir compte dans les circonstances de l'espèce. La section de dépôt a rejeté cet argument au motif que les 20% ne pouvaient être assimilés à un montant minime tel que l'a défini la Chambre de recours juridique dans sa décision J 11/85 précitée.

5.3 Dans la décision J 11/85, la Chambre de recours juridique a affirmé notamment qu'un montant restant dû ne dépassant guère 10% pouvait être qualifié de minime au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes (point 7 des motifs de la décision). La Chambre a également estimé que 25% ne constituait pas un montant minime (point 3 des motifs de la décision).

5.4 La non prise en compte de montants minimes restant dus au titre des taxes a été abordée par les chambres de recours dans trois autres affaires. Dans la décision T 130/82 (JO 1984, 172), la Chambre a estimé qu'il était légitime de ne pas tenir compte de la partie non payée (jugée "minime") au motif que le paiement incomplet a eu pour cause le fait que la requérante s'est reposée en toute bonne foi sur une information inexacte publiée par l'Office. Dans la décision T 290/90 (JO OEB 1992, 368), la Chambre a estimé que la question de savoir s'il paraît justifié de ne pas tenir compte de la partie minime non encore payée doit être tranchée sur une base objective (en considérant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire), et non sur une base subjective. En décidant que, dans les circonstances de l'espèce, l'on pouvait parfaitement considérer les 20% de la taxe d'opposition comme une partie minime aux fins de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, la Chambre a tenu compte du fait qu'il était inapproprié de pénaliser le requérant pour avoir affirmé avoir droit à une réduction de la taxe d'opposition, et que les 20% manquants avaient en fait été rapidement acquittés après la date d'échéance.

5.5 Dans sa décision T 905/90 en date du 13 novembre 1992 (JO OEB 1994, 306), la Chambre a considéré que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" dans ce contexte était de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe, et que, arithmétiquement

ein Fehlbetrag von 20 % rein rechnerisch nicht als geringfügig angesehen werden könne. Sie stellte allerdings auch fest, daß die Frage nicht im absoluten Sinne entschieden werden könne. Hinsichtlich des dem EPA durch Artikel 9 (1) GebO eingeräumten Ermessens, geringfügige Fehlbeträge aus Gründen der Billigkeit unberücksichtigt zu lassen, vertrat die Kammer die Auffassung, daß für den Beschwerdeführer sprechende Billigkeitsgründe vorliegen könnten, wenn er durch die Praxis des EPA irregeführt worden wäre (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

5.6 Im vorliegenden Fall hat der Anmelder nur 2 240 DM der Prüfungsgebühr in Höhe von 2 800 DM entrichtet. Der Fehlbetrag beläuft sich deshalb auf 560 DM, was 20 % der Prüfungsgebühr entspricht. Ob ein solcher Betrag nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt gelassen werden kann, hängt davon ab, ob beide Bedingungen dieser Bestimmung erfüllt sind, d. h., der Betrag muß "geringfügig" sein und seine Nichtberücksichtigung der Billigkeit entsprechen.

"Geringfügige" Fehlbeträge im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 GebO können nicht mit Bagatellbeträgen gleichgesetzt werden. Fehlt ein Bagatellbetrag, so läßt ihn das EPA im Interesse der Ökonomie der Verwaltung regelmäßig unberücksichtigt. Erst wenn es sich um mehr als einen Bagatellbetrag handelt, kann man von einem "geringfügigen" Fehlbetrag im Sinne des Artikels 9 (1) Satz 4 EPU sprechen.

Bislang hat das EPA die Höhe eines geringfügigen Fehlbetrags an die Höhe der Weiterbehandlungs- und der Wiedereinsetzungsgebühr gekoppelt, die zur Zeit je 150 DM betragen (s. *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 51, Rdnr. 251). Ein Betrag von 150 DM kann unter Berücksichtigung der Höhe der für eine europäische Anmeldung zu entrichtenden Gebühren zweifellos als geringfügig angesehen werden. Die Kammer hält es allerdings nicht für zweckmäßig, einen "geringfügigen Fehlbetrag" durch eine feste Obergrenze zu definieren, weil dies zu einer kaum zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung der Gebührenzahler führen würde. Ein Fehlbetrag von 150 DM beispielsweise würde 20 % der dritten Jahresgebühr (750 DM), 10 % der achten Jahresgebühr

board also found that the question could not be decided in an absolute sense. Referring to the discretion conferred on the EPO by Article 9(1), Rules relating to Fees, to overlook small amounts when this is considered justified, the board held that such justification could validly stem from the appellant having been misled by EPO practice, on the grounds of the equities being on the appellant's side.

5.6 In the present case, the applicant paid only DM 2 240 of the examination fee of DM 2 800. The sum outstanding is therefore DM 560, which amounts to 20% of the examination fee. Whether such an amount may be overlooked under Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, without prejudice to the rights of the person making the payment, depends on whether both the conditions of this provision are fulfilled, that is, the amount must be "small" and to disregard it must be considered justified.

"Small amounts" within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, of the Rules relating to Fees, cannot be taken to be trifling amounts. If a trifling amount is missing, then it is EPO practice to overlook it in the interests of administrative economy. It is only when the amount is more than trifling that one can speak of a "small amount" within the meaning of Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees.

Hitherto, EPO practice has set the level of a small amount at the same level as the fees for further processing and re-establishment of rights, which at present are DM 150 (see *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 51, No. 251). There is no doubt that an amount of DM 150 may be regarded as small in the light of the level of fees to be paid for a European application. However, the board does not consider it useful to set a fixed upper limit on the definition of a small amount lacking, for that would lead to those paying fees being treated differently in a way it would be hard to justify. A missing amount of DM 150, for example, would represent 20% of the third renewal fee (DM 750), 10% of the eighth renewal fee (DM 1 500), approximately 5.4% of the examina-

parlant, une différence de 20% ne pouvait pas être considérée comme minime. Toutefois, la Chambre a aussi fait remarquer que cette question ne pouvait pas être tranchée dans l'absolu. Se référant au pouvoir d'appréciation que l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes confère à l'OEB lorsqu'il s'agit de ne pas tenir compte de montants minimes si cela paraît justifié, la Chambre a fait remarquer qu'une telle justification pourrait résider en ce que le requérant a été induit en erreur par la pratique de l'OEB, à supposer que les principes d'équité jouent en faveur du requérant.

5.6 Dans la présente affaire, le demandeur n'a payé que 2 240 DEM sur les 2 800 DEM dus au titre de la taxe d'examen. Le montant restant dû s'élève donc à 560 DEM, soit 20% de ladite taxe. Un tel montant peut être négligé en vertu de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement, pour autant que soient remplies les deux conditions énoncées audit article 9(1), à savoir que le montant doit être "minime" et que sa non prise en compte doit paraître justifiée.

Au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, "montants minimes" n'est pas synonyme de montants insignifiants. Si un montant manquant est insignifiant, la pratique suivie à l'OEB consiste à ne pas en tenir compte, dans l'intérêt de l'économie administrative. Un "montant minime", au sens de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, est un montant qui ne peut être qualifié d'insignifiant.

Jusqu'à présent, l'OEB a, dans la pratique, fixé le montant minime au même niveau que celui des taxes pour la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum, lesquelles s'élèvent actuellement à 150 DEM (cf. *Gall*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 51, n°251). Il ne fait aucun doute qu'un montant de 150 DEM peut être jugé minime comparé aux taxes dues dans le cadre d'une demande européenne. Néanmoins, la Chambre estime qu'il n'est pas utile de fixer un plafond à la notion de montant minime restant dû, car cela entraînerait une inégalité de traitement injustifiée entre les demandeurs lors de l'acquiescement de différentes taxes. Ainsi, par exemple, un montant impayé de 150 DEM représenterait 20% de la troisième taxe annuelle (750 DEM), 10% de la

(1 500 DM), rund 5,4 % der Prüfungsgebühr (2 800 DM), rund 43 % der Benennungsgebühr (350 DM) und 25 % der Anmeldegebühr (600 DM) entsprechen.

Nach Meinung der Kammer kann deshalb der Begriff "geringfügiger Fehlbetrag" in Artikel 9 (1) Satz 4 GebO billigerweise als fester Prozentsatz der jeweils zu entrichtenden Gebühren definiert werden. Die Kammer ist ferner der Auffassung, daß höchstens 20 % der zu entrichtenden Gebühr als geringfügig im Sinne dieser Bestimmung betrachtet werden können. Dieser Prozentsatz liegt ungefähr in der Mitte zwischen 5,4 % und 43 %, wenn man entsprechend der bisherigen Praxis des EPA von der Obergrenze von 150 DM ausgeht. Darüber hinaus hat die Entscheidung, daß 20 % noch als "geringfügig" angesehen werden können, die positive Wirkung, daß Artikel 9 (1) Satz 4 GebO auf Fälle angewandt werden kann, in denen sich ein Gebührenzahler irrtümlich die 20%ige Gebührenermäßigung zunutze machen wollte, die in bezug auf Artikel 14(2) und (4) EPÜ gemäß Regel 6(3) EPÜ und Artikel 12 GebO gewährt wird.

5.7 Im vorliegenden Fall entspricht es der Billigkeit, den Fehlbetrag gemäß Artikel 9 (1) Satz 4 GebO unberücksichtigt zu lassen, da der Anmelder ihn nicht nur unverzüglich nachentrichtet hat, sondern anscheinend auch durch eine Auskunft des EPA dazu verleitet worden war, nur 80 % der Gebühren zu zahlen. Bei der Ausübung des ihr in diesem Artikel eingeräumten Ermessens, geringfügige Fehlbeträge unberücksichtigt zu lassen, muß die Kammer prüfen, ob dies unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände einschließlich der Billigkeitsgründe gerechtfertigt ist. Im vorliegenden Fall ist der Fehlbetrag - falls die vom Vertreter des Beschwerdeführers angeführten Beweismittel stichhaltig sind - darauf zurückzuführen, daß er sich gutgläubig auf eine unrichtige und irreführende Auskunft des EPA verließ. Die Kammer ist der Auffassung, daß es unter den gegebenen Umständen verständlich war, daß er sich auf diese Auskunft verließ.

Darüber hinaus hat die Eingangsstelle in diesem Fall die Tatfragen nicht ordnungsgemäß untersucht und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Hinsichtlich der Beweismittel des Beschwerde-

tion fee (DM 2 800), approximately 43% of the designation fee (DM 350) and 25% of the application fee (DM 600).

It seems reasonable to the board, therefore, to define the concept of a "small amount lacking" in Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as a fixed proportion of the amount of the particular fees to be paid. The board considers that at most 20% of the fee to be paid may be regarded as small within the meaning of the said provision. This percentage represents more or less a midpoint between the percentages 5.4% to 43%, if, following EPO practice to date, the fixed upper limit of DM 150 is taken as a basis. Moreover, the choice of 20% as the percentage to be considered a "small amount" will achieve the desirable end of making it possible to apply Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, to cases where a party paying fees mistakenly seeks to take advantage of the 20% reduction in fees available in relation to Article 14(2) and (4) EPC under Rule 6(3) EPC and Article 12 of the Rules relating to Fees.

5.7 In the present case, it is justified to overlook the amount lacking in accordance with Article 9(1), fourth sentence, Rules relating to Fees, as the applicant not only paid the amount lacking without delay, but would appear also to have been misled into paying only 80% of the fees as a result of information provided by the EPO. In exercising its discretion to overlook small amounts under that article, the board must consider whether to do so is justified having regard to all the relevant circumstances, including the equities of the case. In the present case, if the evidence of the appellant's representative is correct, the shortfall occurred as a result of his having relied in good faith on inaccurate and misleading information supplied by the EPO. The board takes the view that it was reasonable in the circumstances for him to have relied on that information.

Moreover, the Receiving Section in this case failed to investigate properly issues of fact, thereby committing a substantial procedural violation. With regard to the appellant's evidence, the board finds that the

huitième taxe annuelle (1 500 DEM), environ 5,4% de la taxe d'examen (2 800 DEM), environ 43% de la taxe de désignation (350 DEM) et 25% de la taxe de dépôt (600 DEM).

De l'avis de la Chambre, il semble donc raisonnable de définir les "parties minimales non encore payées" mentionnées à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, en fonction d'un pourcentage fixe de la taxe à payer dans chaque cas. La Chambre estime à 20% le pourcentage maximal de la taxe à payer pouvant être considéré comme minimale au sens dudit article. Ce pourcentage représente plus ou moins un moyen terme entre les taux de 5,4% à 43% que l'on peut obtenir en prenant pour référence le plafond de 150 DEM conformément à la pratique suivie jusqu'à présent par l'Office. En outre, le choix des 20% en tant que pourcentage devant être considéré comme un "montant minimal" aura comme effet secondaire positif de permettre l'application de l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes aux cas où une partie acquittant des taxes cherche par erreur à bénéficier de la réduction de 20% qui peut être accordée au titre de l'article 14(2) et (4) CBE, de la règle 6(3) CBE et de l'article 12 du règlement relatif aux taxes.

5.7 Dans la présente espèce, il est justifié de ne pas tenir compte du montant impayé conformément à l'article 9(1), quatrième phrase du règlement relatif aux taxes, vu que le demandeur a non seulement acquitté sans retard le reliquat, mais il semble également qu'il ait été amené à ne payer que 80% des taxes par les informations erronées que lui a fournies l'OEB. Si elle décide de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article précité, la Chambre doit se demander si cela est justifié compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et des questions d'équité. Dans la présente affaire, si les affirmations du mandataire du demandeur sont correctes, l'absence de paiement intégral vient du fait qu'il s'est de bonne foi fié à des renseignements inexacts de l'OEB qui l'ont induit en erreur. La Chambre estime qu'en l'occurrence, il est normal qu'il se soit fié aux informations fournies.

En outre, la section de dépôt, dans le cas présent, a omis d'examiner les faits de façon appropriée, ce qui constitue un vice substantiel de procédure. En ce qui concerne les affirmations du demandeur, la Chambre

führers ist die Kammer der Ansicht, daß er einen Anspruch darauf hat, daß im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entschieden wird. In einem Fall wie diesem, in dem seit dem fraglichen Ereignis drei Jahre vergangen sind, was die Beweisführung erschwert, darf sich die Verzögerung nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers auswirken (vgl. T 473/91, ABI. EPA 1993, 630). Den Beweismitteln, die der Vertreter des Beschwerdeführers in einem Bericht angeführt hat, den er anfertigte, als ihm der Sachverhalt noch frisch in Erinnerung war, ist grundsätzlich erheblich mehr Gewicht beizumessen als neuen Beweismitteln, die unter Umständen durch neue Ermittlungen einige Jahre nach dem Ereignis zutage gefördert werden.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6. Die Beschwerdekammer hat geprüft, ob gemäß Regel 67 EPÜ die vom Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist. Wie unter den Nummern 2.4 und 2.5 dargelegt, hat die Eingangsstelle in diesem Fall gegen die Artikel 113 (1) und 114 (1) EPÜ verstoßen. Bei dieser Sachlage hat der Beschwerdeführer eindeutig Anspruch auf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 20. Februar 1992 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Zuschlags- und der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

appellant is entitled to be given the benefit of the doubt. In a case such as this, where a period of three years has elapsed since the events at issue took place, making the preparation of evidence more difficult, the delay ought not to count to the detriment of the appellant (see T 473/91 (OJ EPO 1993, 630). As a matter of principle, considerably more weight should be attached to the evidence of the appellant's representative contained in a contemporaneous account written when the matter was fresh in his memory than to any new evidence which might result from any fresh enquiries held several years after the event.

Reimbursement of the appeal fee

6. The board has considered whether, in accordance with Rule 67 EPC, the reimbursement of the appeal fee should be ordered as requested by the appellant in the grounds of appeal. As stated in paragraphs 2.4 and 2.5, above, there was a substantial procedural violation of Articles 113(1) and 114(1) EPC by the Receiving Section in this case. In these circumstances, the appellant is clearly entitled to reimbursement of the appeal fee.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 20 February 1992 is set aside.
2. Reimbursement of the surcharge and of the appeal fee is ordered.

estime qu'il faut accorder à ce dernier le bénéfice du doute. Dans un cas comme celui-ci, où trois ans se sont écoulés depuis les faits, ce qui rend malaisé l'administration de la preuve, le temps ne doit pas jouer au détriment du demandeur (cf. T 473/91, JO OEB 1993, 630). En principe, il convient d'accorder davantage d'importance au témoignage du mandataire du demandeur tel qu'il ressort d'un compte rendu écrit au moment des faits, lorsque ceux-ci étaient encore récents dans sa mémoire, qu'à d'éventuels éléments de preuve nouveaux sur lesquels pourraient déboucher de nouvelles enquêtes réalisées plusieurs années après.

Remboursement de la taxe de recours

6. La Chambre s'est posée la question de savoir si, en vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours devait être ordonné comme le demandait le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours. Comme il est indiqué aux points 2.4 et 2.5 ci-dessus, la section de dépôt a commis en l'espèce un vice substantiel de procédure eu égard aux articles 113(1) et 114(1) CBE. Par conséquent, le demandeur a bien droit au remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt en date du 20 février 1992 est annulée.
2. Le remboursement de la surtaxe et de la taxe de recours est ordonné.

**Entscheidung der
Technischen Beschwerdekam-
mer 3.5.1 vom 29. April 1992
T 164/92 - 3.5.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: R. Randes
C. E. M. Holtz

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Robert Bosch GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin
und München**

**Stichwort: Elektronische Rechenbau-
steine/ROBERT BOSCH**

**Artikel: 111 (1), 52 (2) c), (3),
54 (1) EPÜ**

Regel: 39, 67 PCT

**Schlagwort: "Stand der Technik" -
"Offenbarungsgehalt einer Vorveröf-
fentlichung" - "Einschlägiger Fach-
mann" - "Programmlisten"**

Leitsätze

1. Maßstab für den Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung ist, was vom Durchschnittsfachmann auf dem entsprechenden Fachgebiet an Kenntnissen und Verständnis erwartet werden kann und darf.

II. Unter Umständen kann es dem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Elektronik, insbesondere wenn er selbst nicht über ausreichende Kenntnisse von Programmiersprachen verfügt, zugemutet werden, einen Programmierer heranzuziehen, wenn eine Veröffentlichung genügend Hinweise darauf enthält, daß weitere Einzelheiten des darin beschriebenen Sachverhalts in einer als Anhang beigefügten Programmliste zu finden sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - besagte Programmliste Angaben in normaler Sprache enthält, die wenigstens einige der einzelnen Programmstufen (Befehle, Schritte) erläutern und in deutlichem Zusammenhang mit dem beschriebenen Sachverhalt stehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der am 2. November 1984 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 84 904 096.9 ist am 1. Februar 1989 das drei Patentansprüche umfassende europäische Patent Nr. 0 163 670

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.1 dated
9 April 1992
T 164/92 - 3.5.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: R. Randes
C.E.M. Holtz

**Patent proprietor/Respondent:
Robert Bosch GMBH**

**Opponent/Appellant: Siemens
Aktiengesellschaft, Berlin and
Munich**

**Headword: Electronic computer
components / ROBERT BOSCH**

**Article: 111(1), 52(2)(c), 52(3),
54(1) EPC**

Rule: 39, 67 PCT

**Keyword: "Prior art" - "Disclosure
of a prior publication" - "Appropri-
ate skilled person" - "Program list-
ings"**

Headnote

I. The disclosure of a publication is determined by what knowledge and understanding can and may be expected of the average skilled person in the technical field in question

II. Sometimes the average skilled person in electronics, particularly if he does not have an adequate knowledge of programming languages himself, may be expected to consult a computer programmer if a publication contains sufficient indications that further details of the facts described therein are to be found in a program listing attached as an annex thereto. This is particularly true where - as in the present case - the said program listing contains information in normal language which explains at least some of the individual program levels (commands, steps) and is clearly connected with the facts described in the publication

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 163 670, covering three claims, was granted on 1 February 1989 in respect of the subject-matter of European patent application No. 84 904 096.9 filed on 2 November 1984.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 29 avril 1992
T 164/92 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg
Membres : R. Randes
C.E.M. Holtz

**Titulaire du brevet/intimé : Robert
Bosch GmbH**

**Opposant/requérant : Siemens
Aktiengesellschaft, Berlin und
München**

**Référence : Eléments de calcul élec-
troniques /ROBERT BOSCH**

**Articles : 111 (1), 52 (2) c) et (3),
54 (1) CBE**

Règles : 39, 67 PCT

**Mots-clés: "Etat de la technique" -
"Contenu de la divulgation figurant
dans une publication antérieure" -
"Homme du métier compétent" -
"Listages de programmes"**

Sommaire

I. Le contenu de la divulgation figurant dans une publication antérieure est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause

II. Dans certains cas, on peut attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'il ne possède pas lui-même de connaissance suffisante des langages de programmation, qu'il fasse appel à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en consultant un listage de programme figurant en annexe. C'est particulièrement vrai lorsque, comme en l'espèce, le lecteur peut trouver dans de programme des indications en langage ordinaire qui présentent de toute évidence un rapport avec les faits décrits et expliquent au moins quelques-unes des diverses étapes du programme (instructions, pas).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 904 096.9, déposée le 2 novembre 1984, a abouti le 1^{er} février 1989 à la délivrance du brevet européen n° 0 163 670 contenant trois revendications.

erteilt worden.

II. Gegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerdeführerin (vormals Einsprechende) Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf die folgenden, erstmals genannten Dokumente beantragt:

D1: "Bedienungsanleitung Personalcomputer PC 100" vorläufige Ausgabe 1979/80, Seiten 1-4, 1-5, 3-5, 5-8, 5-10, 5-15, 5-18 und Anhang J, Seiten 009, 010, und 026 der Siemens AG.

D2: "Mikrocomputerbausteine - programmierbarer Multifunktionsbaustein SAB 8256A MUART", Datenbuch 1981, Seite 65 der Siemens AG.

D3: "Mikrocomputerbausteine - SAB 8256A MUART programmierbarer Multifunktionsbaustein", Applikation der Siemens AG aus 3/82, Seiten 8 und 15.

D4: DE-A-2 842 392.

Außerdem wurde im Rahmen einer nach Dubai gelieferten Anlage eine offenkundige Vorbenutzung des Programmteils "DEBUG MACROFILE XREF Title ('27.11.80') Name Dubaso" geltend gemacht (D5).

III. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch durch Entscheidung vom 17. Dezember 1991 zurückgewiesen, mit der Begründung, daß die Entgegenhaltungen D1 bis D5 den Fachmann nicht in der Weise anregen könnten, daß er zu einer Einrichtung gemäß Anspruch 1 gelangen würde. Die Entgegenhaltungen D1 und D5 wiesen Programmlisten auf, die die Programme nicht in der normalen Sprache erläuterten, weshalb die Offenbarung dieser Entgegenhaltungen als unzureichend zu betrachten sei. Bezüglich D1 wird in der Entscheidung unter Ziffern 11) und 12) folgendes ausgeführt:

"11. D1 bezieht sich auf eine Bedienungsanleitung für einen Personal Computer PC100 und umfaßt neben Teilen vom Abschnitt 1 (Gerätebeschreibung), Abschnitt 3 (das PC 100 Monitorprogramm), Abschnitt 5 (PC100 Systembeschreibung) auch Anhang J (Monitor-Listing).

II. The current appellants (previous opponents) filed a notice of opposition requesting that the patent be revoked on the grounds of lack of inventive step based on the following documents, cited for the first time:

D1: Siemens AG's "Bedienungsanleitung Personalcomputer PC 100" ["User manual for personal computer PC 100"], preliminary edition 1979/80, pages 1-4, 1-5, 3-5, 5-8, 5-10, 5-15, 5-18 and Appendix J, pages 009, 010 and 026.

D2: Siemens AG's "Mikrocomputerbausteine - programmierbarer Multifunktionsbaustein SAB 8256A MUART" [Microcomputer components - programmable multifunction module SAB 8256A MUART], 1981 manual, page 65.

D3: "Mikrocomputerbausteine - SAB 8256A MUART programmierbarer Multifunktionsbaustein" [Microcomputer components - programmable multifunction module SAB 8256A MUART], Siemens AG application from 3/82, pages 8 and 15.

D4: DE-A-2 842 392.

Furthermore, in connection with a system delivered to Dubai, public prior use of the program part "DEBUG MACROFILE XREF Title ('27.11.80') Name Dubaso" was alleged (D5).

III. The opposition division rejected the opposition by a decision dated 17 December 1991 on the grounds that the new documents D1 to D5 could not lead the skilled person to arrive at a device according to claim 1. Documents D1 and D5 contained program listings which did not explain the programs in normal language; disclosure was therefore felt to be insufficient. Regarding D1 the following argument is put forward under points (11) and (12) of the decision:

"(11) D1 relates to the user manual for a PC100 personal computer and, in addition to parts of Section 1 (Equipment), Section 3 (PC 100 monitor program) and Section 5 (PC 100 system), also includes Appendix J (monitor listing).

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet qui avait été délivré. L'opposant (devenu requérant dans la présente procédure) a demandé la révocation du brevet pour défaut d'activité inventive par rapport aux documents suivants, cités pour la première fois :

D1 : "Bedienungsanleitung Personalcomputer PC 100" (Notice d'utilisation de l'ordinateur personnel PC 100), édition provisoire 1979/80, pages 1-4, 1-5, 3-5, 5-8, 5-10, 5-15, 5-18 et Annexe J, pages 009, 010 et 026, Siemens AG.

D2 : "Mikrocomputerbausteine - programmierbarer Multifunktionsbaustein SAB 8256A MUART" (Composants de micro-ordinateurs - composant multifonctionnel programmable SAB 8256A MUART), Datenbuch 1981, p. 65, Siemens AG.

D3 : "Mikrocomputerbausteine - SAB 8256A MUART programmierbarer Multifunktionsbaustein", Application 3/82, p. 8 et 15, Siemens AG.

D4 : DE-A-2 842 392.

En outre, il a fait valoir que dans le cadre d'une installation livrée à Dubai, il y avait eu utilisation antérieure notoire de la partie du programme "DEBUG MACROFILE XREF Title ('27.11.80') Name Dubaso" (D5).

III. Par décision en date du 17 décembre 1991, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que les documents cités (D1 à D5) ne pouvaient donner à l'homme du métier l'idée de l'appareil selon la revendication 1. Les documents D1 et D5 comportaient des listages de programmes qui n'étaient pas accompagnés d'explications en langage ordinaire au sujet des programmes, si bien que la divulgation figurant dans ces documents devait être considérée comme insuffisante. En ce qui concerne le document D1, la décision susmentionnée, points 11 et 12, apportait les précisions suivantes :

"11. D1 est une notice d'utilisation d'un ordinateur personnel PC 100 qui comporte une description de l'appareil (section 1), une description du programme moniteur PC 100 (section 3), une description du système PC 100 (section 5), ainsi que l'Annexe J (Monitor-Listing).

12. Auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen können in Programmiersprachen abgefaßte Programmlisten nicht als einzige Grundlagen zur Offenbarung einer Erfindung dienen. Daneben müßten diesen Listen eine Beschreibung in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flußdiagramme oder andere Verständnishilfen beigefügt sein, so daß die Offenbarung für Fachleute, die nicht als Programmierexperten anzusehen sind, verständlich ist. Fehlen die Verständnishilfen, dann ist die Offenbarung als unzureichend zu betrachten (vgl. Richtlinien, Teil C, Kapitel II, Paragraph 4.14a).

Für die Offenbarung des Standes der Technik sind diese Maßstäbe analog anzuwenden."

Die Einspruchsabteilung führt aus, daß die Abschnitte 1, 3 und 5 der D1 einerseits, und Anhang J der D1 andererseits keine Verweisung zueinander hätten. Weil Anhang J das Programm in der normalen Sprache nicht angebe, sei es nicht selbstverständlich für einen Fachmann, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen. Deshalb sei es auch nicht nahegelegt, die Entgegenhaltung D4, die an sich eine "Watch-Dog-Schaltung" aufweise, mit D1 so zu kombinieren, daß eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 entstehe.

Auch könnten die Entgegenhaltungen D2 oder D3 zusammen mit D4 nicht zu der Vorrichtung gemäß Anspruch 1 führen.

D5 beziehe sich auf eine Programmliste, so daß auch hier eine unzureichende Offenbarung vorliege. Deshalb könne eine offenkundige Vorbenutzung durch diese Programmliste nicht bewiesen werden.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 17. Februar 1992, unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr, Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 27. März begründet.

V. Zur Vorbereitung auf die von der Beschwerdegegnerin hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. In dieser Mitteilung wurde die vorläufige Meinung vertreten, daß Anspruch 1, jedenfalls formal, den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entspreche. Es wurde auch

(12) In the computer field, program listings in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of an invention. There should also be a description in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the disclosure can be understood by skilled persons who are deemed not to be programming specialists. If there are no such aids to understanding, the disclosure is to be regarded as insufficient (see Guidelines C-II, 4.14a).

The same criteria are to be applied to disclosure of the prior art."

The opposition division argued that Sections 1, 3 and 5 of D1 on the one hand and Appendix J to D1 on the other made no reference to each other. As Appendix J did not explain the program in normal language, it would not be self-evident to a skilled person to connect these parts with each other. Nor therefore would it suggest itself to combine D4, which did in fact disclose a "watchdog circuit", with D1 in such a way that the apparatus according to claim 1 would be obtained.

Nor could D2 or D3 together with D4 lead to the apparatus according to claim 1.

D5 related to a program listing, with the result that here too disclosure was insufficient. Public prior use therefore could not be proven here.

IV. The appellants filed a notice of appeal against this decision on 17 February 1992, paying the appeal fee on the same date, and submitted a statement of grounds of appeal by letter dated 27 March.

V. As preparation for the oral proceedings requested in the alternative by the respondents the board issued a communication in accordance with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, in which it provisionally took the view that claim 1, at least formally, did not meet the requirements of Article 123(2) EPC. It also questioned the viewpoint of the contested decision

12. Dans le domaine des ordinateurs, les listages de programmes rédigés en langage de programmation ne sauraient servir seuls de divulgation de l'invention. A ces listages devrait être jointe une description rédigée en langage ordinaire, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens facilitant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par des personnes du métier considérées comme non spécialistes de la programmation. Si ces moyens font défaut, la divulgation doit être considérée comme insuffisante (cf. Directives, partie C, chapitre II, point 4.14a).

Ces critères sont applicables par analogie aux divulgations appartenant à l'état de la technique."

La division d'opposition affirmait que les sections 1, 3 et 5 du document D1, d'une part, et l'Annexe J de ce document, d'autre part, ne se faisaient pas mutuellement référence. L'Annexe J n'exposant pas le programme en langage ordinaire, il n'allait pas de soi pour l'homme du métier d'établir un rapport entre ces diverses parties du document D1. Il n'était donc pas évident de combiner le document D4 présentant un "circuit de surveillance (Watch-Dog)" avec le document D1, de manière à réaliser un appareil selon la revendication 1.

De même, les documents D2 ou D3, considérés en combinaison avec le document D4, ne pouvaient eux non plus donner l'idée de l'appareil selon la revendication 1.

Le document D5 concernait un listage de programme, si bien que là encore, la divulgation était insuffisante. Ce listage de programme ne permettait donc pas de prouver qu'il y avait eu utilisation antérieure notoire.

IV. Le 17 février 1992, le requérant a formé un recours contre cette décision en acquittant la taxe correspondante ; le mémoire exposant les motifs du recours a été produit par courrier du 27 mars.

V. Aux fins de la préparation de la procédure orale demandée à titre subsidiaire par l'intimé, la Chambre a établi une notification conformément à l'article 11 (2) du règlement de procédure des chambres de recours. Dans cette notification, elle déclarait qu'elle considérait provisoirement que la revendication 1 ne répondait pas, tout au moins du point de vue de la forme, aux exigen

in Frage gestellt, ob der Standpunkt der angefochtenen Entscheidung, daß ein Fachmann die genannten Programmlisten nicht heranziehen würde, korrekt sei.

VI. Vor der mündlichen Verhandlung, am 29. März 1993, wurde von der Beschwerdeführerin ein neuer Anspruch 1 eingereicht. Er lautet wie folgt:

"Einrichtung zur Überwachung von Rechenbausteinen (1), insbesondere Mikroprozessoren, mit einer Power-On-Reset-Schaltung (5) und mit Mitteln zur Prüfung von in flüchtigen Speichern abgelegten Werten nach dem Rücksetzvorgang, dadurch gekennzeichnet, daß eine Überwachungseinrichtung (2) vorgesehen ist, die Signale abgibt, wenn der Rechenbaustein (1) keine Signale abgibt, daß die Signale der Power-On-Reset-Schaltung (5) und der Überwachungseinrichtung (2) einem einzigen Eingang (12) des Rechenbausteins (1) zugeführt sind und daß der Rechenbaustein (1) beim Auftreten eines Signals der Power-On-Reset-Schaltung (5) oder der Überwachungseinrichtung (2) die im flüchtigen Speicher (7) abgelegten Werte mit in einem nicht flüchtigen Speicher (6) vorhandenen Muster vergleicht und daß bei zumindest teilweiser Gleichheit zwischen dem Muster und den im flüchtigen Speicher (7) abgelegten Werten eine Entscheidung dahingehend durchgeführt wird, daß die Rücksetzung von der Überwachungseinrichtung (2) veranlaßt wurde."

VII. Zur Stützung ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente vor:

Es könne nicht richtig sein, daß Programmlisten in diesem Falle nicht als Entgegenhaltungen betrachtet würden. Wie von der Kammer in der genannten Mitteilung gesagt worden sei, bewegten sich die Erfindungs-idee und die Merkmale der vermeintlichen Erfindung im Grenzland zwischen Programm und Hardware. Nach der Anmeldung werde nämlich das erwünschte Resultat erreicht - unabhängig davon wie die Aufgabe ("Maßnahmen zu schaffen, um unterschiedliche Rücksetzvorgänge erkennen zu können") gelöst werde - entweder mittels eines Programmes oder mittels schaltungstechnischer Maßnahmen.

Wenn die fertige Lösung des Patentes betrachtet werde, sei es jedoch offenbar, daß ein Programmfach-

that a skilled person would not consult the program listings mentioned,

VI. Before the oral proceedings, on 29 March 1993, the respondents filed a new claim 1 reading as follows:

"Device for the monitoring of computer components (1), in particular microprocessors, having a power-on reset circuit (5) and means for checking values filed in volatile memories after the reset procedure, characterised in that a monitoring device (2) is provided which emits signals if the computer component (1) emits no signals, the signals of the power-on reset circuit (5) and the monitoring device (2) are relayed to a single input (12) of the computer component (1) and the computer component (1), in the event of a signal from the power-on reset circuit (5) or monitoring device (2), compares the values filed in the volatile memory (7) with a pattern contained in a non-volatile memory (6) and, where the values filed in the volatile memory (7) correspond at least partly to the pattern, a decision is made to the effect that the reset procedure was caused by the monitoring device (2)".

VII. In support of their claims the appellants put forward essentially the following arguments:

It could not be right for program listings not to be considered as citations in this case. As the board had said in the aforementioned communication, the inventive concept and features of the assumed invention fell within a grey area between software and hardware, for according to the application the desired result was obtained - irrespective of how the problem ("creating means of detecting different reset procedures") was solved - either by means of a program or by means of circuit technology.

In view of the patent's finished solution, it was however obvious that a programming specialist with a good

ces de l'article 123 (2) CBE. Elle s'est également demandé si la division d'opposition avait eu raison d'affirmer dans la décision attaquée que l'homme du métier ne consulterait pas les listages de programmes en question.

VI. Le 29 mars 1993, avant la tenue de la procédure orale, l'intimé a présenté une nouvelle revendication 1, libellée comme suit :

"Appareil de surveillance d'éléments électroniques de calcul (1), notamment de microprocesseurs, avec un circuit Power-on-reset (5) et avec des moyens pour contrôler, après le processus de remise à l'état initial, des valeurs déposées dans des mémoires non permanentes, appareil caractérisé en ce qu'il est prévu un dispositif de surveillance (2) qui délivre des signaux quand l'élément électronique de calcul (1) ne délivre aucun signal, les signaux du circuit Power-on-Reset (5) et du dispositif de surveillance (2) étant appliqués à une entrée unique (12) de l'élément électronique de calcul (1), et cet élément électronique de calcul (1), lors de l'apparition d'un signal du circuit Power-on-Reset (5) ou du dispositif de surveillance (2), compare les valeurs déposées dans la mémoire non permanente (7) avec un modèle stocké dans une mémoire permanente (6), et en cas d'identité, tout au moins partielle, entre le modèle et les valeurs déposées dans la mémoire non permanente (7), une décision est élaborée, selon laquelle la remise à l'état initial a été provoquée par le dispositif de surveillance (2)."

VII. A l'appui de ses conclusions, le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :

Il n'est pas juste en l'occurrence de refuser de considérer les listages de programmes comme des antécédents. Ainsi que l'a déclaré la Chambre dans la notification précitée, le concept inventif et les caractéristiques de la prétendue invention se situent à la frontière entre logiciel et matériel. En effet, selon la demande, on obtient le résultat désiré - quelle que soit la manière dont est résolu le problème posé (problème consistant à "prendre des dispositions permettant de détecter des processus de remise à l'état initial différents") - en faisant appel soit à un programme, soit à des mesures dans le domaine de la technique des circuits.

Toutefois, si l'on considère la solution que propose le brevet, il apparaît à l'évidence que l'invention ne

mann mit guten elektronischen Kenntnissen oder ein Elektroniker mit guten Programmierkenntnissen bei der Entwicklung der Erfindung tätig gewesen sein müsse. Die Erfindung setze also voraus, daß der einschlägige Fachmann programmieren könne. Deshalb wäre es doch unlogisch, wenn zutreffende Programmlisten nicht als Entgegenhaltungen angesehen werden dürften.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin sich darauf beschränkt, Erläuterungen lediglich zur D1 (mit Anhang J - "Monitor-Listing") abzugeben, weil D1 im Vergleich zu den anderen Entgegenhaltungen die weitaus größte Relevanz im vorliegenden Zusammenhang besitzen dürfte.

Aus der D1 sei eine Einrichtung zur Überwachung von Rechenbausteinen mit einer Power-On-Reset-Schaltung bekannt. Aus dem Abschnitt 1 sei nämlich zu entnehmen, daß durch eine RESET-Taste die laufende Operation unterbrochen werde und die PC100 Monitorprogramm-Initialisierung durchgeführt werde. Dieses Monitorprogramm überprüfe, ob ein "kalter" RESET oder ein "warmer" RESET durchgeführt werden solle. Ein "kalter" RESET werde durchgeführt, sobald das Monitorprogramm feststelle, daß die Versorgungsspannung angelegt worden sei. Ein "kalter" RESET bewirke die Initialisierung aller Monitorprogramm-Parameter.

Aus demselben Abschnitt der D1 (Seite 1-4) sei auch zu entnehmen, daß ein "warmer" RESET zu jeder Zeit durch Betätigen der RESET-Taste durchgeführt werden könne. Ein solcher RESET sollte immer dann durchgeführt werden, wenn eine unbekannte Operation stattgefunden habe oder wenn der PC100 unkontrolliert weiterlaufe oder stehenbleibe. Es sei also offenbar, daß die Funktion eines "warmen" RESETs gemäß D1 der Funktion der Überwachungseinrichtung (2) gemäß Anspruch 1 entspreche, obwohl gemäß D1 diese Funktion nicht automatisch ausgelöst werde.

Der Programmliste der D1 (Anhang J - "Monitor-Listing"), die in Assembler abgefaßt sei, sei aber auch zu entnehmen, daß bei der dort gezeigten Einrichtung auch ein Vergleich der im flüchtigen Speicher abgelegten Werten mit einem in einem nicht flüchtigen Speicher vorhandenen Muster stattfinde. Außerdem sei der Programmliste zu entnehmen, daß

knowledge of electronics or an electronics engineer with a good knowledge of programming must have been involved in the development of the invention. The invention therefore required the relevant skilled person to have a knowledge of programming. It really would be illogical therefore if appropriate program listings could not be regarded as citations.

In the oral proceedings the appellants confined themselves to explaining only D1 (with Appendix J - "monitor listing") since it was likely to be by far the most relevant of the citations in the present context.

A device for monitoring computer components with a power-on reset circuit was known from D1, for it was to be inferred from Section 1 thereof that by pressing a RESET key the current operation was interrupted and initialisation of the PC 100 monitor program carried out. This program checked whether a "cold" or a "warm" RESET was to be carried out. A "cold" RESET was carried out as soon as the monitor program established that the supply voltage had been applied. A "cold" RESET brought about the initialisation of all monitor program parameters.

It was also to be inferred from the same section of D1 (page 1-4) that a "warm" RESET could be carried out at any time by pressing the RESET key. This type of RESET was always to be carried out if an unknown operation had taken place or if the PC 100 came to a standstill or ran on unchecked. It was therefore obvious that the function of a "warm" RESET according to D1 corresponded to the function of the monitoring device (2) according to claim 1, although in D1 this function was not triggered automatically.

However, it was also to be inferred from the program listing in D1 (Appendix J - "monitor listing"), which was written in assembly language, that in the device shown there a comparison was also made of the values filed in the volatile memory with a pattern stored in a non-volatile memory. The listing also implied that the signals of both

peut être réalisée qu'avec le concours d'un spécialiste de la programmation possédant de bonnes connaissances en électronique ou d'un électronicien possédant de bonnes connaissances de la programmation. Il est donc nécessaire en l'occurrence que l'homme du métier sache programmer, et il serait par conséquent illogique de ne pas considérer les listages de programmes pertinents comme des antécédents.

Au cours de la procédure orale, le requérant s'est borné à fournir des explications au sujet du document D1 (y compris son Annexe J - "Monitor-Listing"), étant donné que comparé aux autres documents, ce document D1 paraissait être de loin le plus pertinent en l'espèce.

Le document D1 divulgue un dispositif de surveillance d'éléments de calcul équipé d'un circuit Power-on-Reset. En effet, il ressort de la section 1 qu'une touche RESET permet d'interrompre l'opération en cours et d'initialiser le programme moniteur PC 100. Ce programme moniteur vérifie s'il y a lieu de procéder à un RESET "à froid" ou "à chaud". Il est procédé à un RESET "à froid" dès que le programme moniteur constate que la tension d'alimentation a été appliquée. Le RESET "à froid" a pour effet d'initialiser tous les paramètres du programme moniteur.

Il ressort en outre de la même section de ce document D1 (page 1-4) qu'il est possible à tout moment de procéder à un RESET "à chaud" en actionnant la touche RESET. Ce RESET à chaud doit être effectué chaque fois qu'une opération inconnue a eu lieu ou que le PC 100 continue de fonctionner ou s'arrête sans contrôle. Il est donc manifeste que la fonction d'un RESET "à chaud" selon le document D1 correspond à la fonction du dispositif de surveillance (2) selon la revendication 1, même si, selon le document D1, cette fonction n'est pas déclenchée automatiquement.

Il ressort toutefois aussi du listage de programme écrit en assembleur dans le document D1 (Annexe J - "Monitor-Listing") que dans le cas de l'appareil décrit dans ce document, les valeurs enregistrées dans une mémoire non permanente sont également comparées avec un modèle stocké dans une mémoire permanente. Il ressort en outre du

die Signale der beiden RESETs einem einzigen Eingang zugeführt würden, weil am Anfang des "Vergleichsprogramms" (Schritt = line 0365, Seite 009) der Interrupt-Eingang abgeschaltet ("DISABLE INTERRUPT") und erst nach dem Vergleich wieder eingeschaltet ("CLEAR INTERRUPT") werde (Schritt 0410, Seite 010).

Die Schritte 0369 bis 0380 des Programms befaßten sich mit dem Initialisieren der Eingabe-Ausgabe-Bauteile 6522 und 6532. Mit dem Programmschritt 0381 werde ein Monitor RAM des Eingabe/Ausgabe-Bauteils 6532 initialisiert, und es werde anschließend im Schritt 0382 eine Vergleichsgröße INTAB3 (vom ROM) geladen, um anschließend mit dem Schritt 0383 durch Vergleich (CMP) zu prüfen, ob sich der Vektor NMIV2 geändert habe. Werde dabei festgestellt, daß sich der Vektor NMIV2 in einem Wert tatsächlich geändert habe, werde dies als ein "kalter" RESET gewertet. Dieser Fall führt über Schritt 0384 im Schritt 0390 zur vollständigen Initialisierung ("INIT EVERYTHING (POWER UP)").

Ergebe demgegenüber der Programmschritt gemäß Zeile 0383 keine Veränderung des Vektors NMIV2, dann werde zunächst der Schritt 0385 durchgeführt, indem eine weitere Vergleichsgröße INTAB3 + 1 geladen werde. Anschließend werde (Schritt 0386) ein weiterer Wert NMIV2 + 1 des Vektors verglichen und bei Ungleichheit (0387) zur Adresse RS3A (0390) verzweigt. Wenn bei beiden Vergleichsvorgängen Gleichheit festgestellt worden sei, erkenne das Programm, daß ein "warmer" RESET durchgeführt worden sei. Entsprechend den unterschiedlichen RESETs werde unterschiedlich initialisiert (0393).

Somit werde bei dem Verfahren nach D1 ein Vergleich mit einem Vektor vorgenommen, der im Sinne des angegriffenen Patents als "Muster" anzusehen sei.

Aus D1 sei deshalb eine Einrichtung bekannt, die alle Merkmale des Anspruchs 1 - außer einer Überwachungseinrichtung (2) - ausweise. Statt eine solche automatische Überwachungsanordnung ("Watch-dog") wie gemäß Anspruch 1 zu verwenden, werde die Überwachung gemäß D1 von einer Person durchgeführt, die, wenn notwendig, einen "warmen" RESET durch Betätigen der RESET-Taste ausführe. Aus der D4 sei aber, an sich, eine

RESETs were relayed to a single input because at the beginning of the "comparison program" (step = line 0365, page 009) the interrupt input was switched off ("DISABLE INTERRUPT") and only switched on again ("CLEAR INTERRUPT") after the comparison (step 0410, page 010).

Steps 0369 to 0380 of the program dealt with the initialisation of the input/output components 6522 and 6532. With program step 0381 a RAM monitor of input/output component 6532 was initialised; in step 0382 a comparison value INTAB3 was then loaded (from the ROM), in order to check with step 0383 by comparison (CMP) whether the vector NMIV2 had changed. If it was found that one value of vector NMIV2 had indeed changed, this was classed as a "cold" RESET. In this case, proceeding via step 0384, full initialisation ("INIT EVERYTHING (POWER UP)") was carried out in step 0390.

If, however, the program step according to line 0383 revealed no change in vector NMIV2, step 0385 was carried out first, in which another comparison value INTAB3 + 1 was loaded. Then (step 0386) another value NMIV2 + 1 of the vector was compared and, where there was a difference (0387), branched to address RS3A (0390). If equality was found in both comparison steps, the program recognised that a "warm" RESET had been carried out. Initialisation was carried out differently according to the different RESETs (0393).

Thus in the procedure according to D1 a comparison was made with a vector, which by the definition of the contested patent could be seen as a "pattern".

A device was therefore known from D1 that had all the features of claim 1 - apart from a monitoring device (2). Instead of using an automatic monitoring arrangement ("watchdog") such as according to claim 1, monitoring in D1 was carried out by a person, who, when necessary, performed a "warm" RESET by pressing the RESET key. However, as a "watchdog circuit" for monitoring programs was in fact known from D4, it would be obvious to the skilled

listage liste de programme que les signaux des deux RESET sont appliqués à une seule entrée, étant donné que l'entrée d'interruption est désactivée ("DISABLE INTERRUPT") au début du "programme de comparaison" (pas de programme = ligne 0365, page 009) et qu'elle n'est réactivée qu'après la comparaison ("CLEAR INTERRUPT") (pas de programme 0410, page 010).

Les pas 0369 à 0380 du programme concernent l'initialisation des éléments entrée-sortie 6522 et 6532. Le pas de programme 0381 initialise un moniteur RAM de l'élément entrée-sortie 6532; puis on charge, au pas 0382, une valeur de comparaison INTAB3 (extraite de la ROM) pour vérifier ensuite, au pas 0383, par comparaison (CMP), si le vecteur NMIV2 a été modifié. Si une valeur du vecteur NMIV2 a effectivement changé, on considère qu'il s'agit d'un RESET "à froid". Dans ce cas, en passant par le pas 0384, on obtient au pas 0390 une initialisation complète ("INIT EVERYTHING (POWER UP)").

Par contre, si le pas de programme prévu à la ligne 0383 n'entraîne pas de modification du vecteur NMIV2, on exécute d'abord le pas 0385 en chargeant une nouvelle valeur de comparaison INTAB3 + 1. On procède ensuite à une comparaison avec une nouvelle valeur NMIV2 + 1 du vecteur (pas 0386) et, en cas de non-identité (0387), cette valeur est dérivée vers l'adresse RS3A (0390). Si l'identité est constatée dans les deux comparaisons, le programme reconnaît qu'un RESET "à chaud" a eu lieu. L'initialisation diffère suivant que le RESET est effectué à chaud ou à froid (0393).

Selon le procédé divulgué par le document D1, la comparaison se fait avec un vecteur qu'il y a lieu de considérer comme "modèle" au sens du brevet attaqué.

En conséquence, le document D1 divulgue un appareil présentant toutes les caractéristiques de la revendication 1 - à l'exception d'un dispositif de surveillance (2). Au lieu d'utiliser un tel dispositif automatique de surveillance ("Watch-dog"), comme dans la revendication 1, la surveillance se fait, selon le document 1, par une personne qui, si nécessaire, exécute un RESET "à chaud" en actionnant la touche RESET. Or, le document D4 ayant fait connaître un "cir-

"Watch-Dog-Schaltung" zur Überwachung von Programmen bekannt, weshalb es für den Fachmann nahelegend wäre, zu einer Einrichtung gemäß Anspruch 1 zu gelangen.

VIII. Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen folgendes vor:

In vorliegendem Falle dürften nach der bisherigen Rechtsprechung keine Programmlisten als Entgegenhaltungen herangezogen werden. Aus den Prüfungsrichtlinien Teil C, Kapitel II, 4.14a gehe unzweideutig hervor, daß selbst bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen, die vielfach Programmabläufe zum Gegenstand hätten, der zu bemühende Fachmann nicht als Programmierexperte anzusehen sei. Es könnten deshalb keine Gründe gefunden werden, die das Heranziehen der Programmliste der D1 rechtfertigen würde.

Anspruch 1 sei gegenüber EP-A-0 027 432 abgegrenzt. Die kennzeichnenden Merkmale seien aber neu gegenüber der Lehre dieser Druckschrift. Es sei richtig, daß an sich eine Watch-Dog-Schaltung aus D4 zu entnehmen sei, jedoch seien die gemäß Anspruchs 1 definierte Einrichtung und deren Funktion keineswegs für den Fachmann naheliegend.

Auf eine Frage des Vorsitzenden, ob die Beschwerdegegnerin diese, von ihr in diesem Falle verteidigte Auffassung, daß Programmlisten nicht als Entgegenhaltungen anzusehen seien, auch ganz allgemein verteidige, hat die Beschwerdegegnerin folgendes ausgeführt:

Für die Patentinhaber im allgemeinen könnte es nicht zufriedenstellend sein, zu wissen, daß ein eigenes Patent, das sich teilweise auf Programmschritte stütze, vielleicht schon von einem Konkurrenten offenkundig gemacht worden sei. Es könne doch nicht richtig sein, daß ein Patent auf etwas erteilt würde, was schon irgendwie ausgeübt worden sei. Solchen Patenten würde deshalb nicht ein solcher Wert zukommen wie nach dem EPÜ beabsichtigt sei.

Offenbar sei das EPA bei der Herausarbeitung der Richtlinien zum Schluß

person to arrive at a device according to claim 1.

VIII. The respondents argued essentially as follows:

In the present case it would seem that under existing case law no program listings could be cited. It clearly followed from Guidelines C-II, 4.14a that even in the case of inventions in the computer field where the subject-matter frequently comprised program processing, the relevant skilled person was not to be seen as a programming specialist. No grounds could be found therefore for justifying the citation of the program listing from D1.

Claim 1 was delimited against EP-A-0 027 432. However, the characterising features were not known from the teaching of that document. While a watchdog circuit could indeed be inferred from D4, the device defined according to claim 1 and the function of that device were by no means obvious to the skilled person.

In response to a question from the chairman whether the respondents were also generally of the opinion, held in this case, that program listings were not to be considered as citations, the respondents made the following statement:

It could not be very satisfying for patent proprietors in general to know that any patent of their own based partly on program steps had perhaps already been made public by a competitor. After all, it could not be right for a patent to be granted in respect of something that had already been carried out somehow or other. Such patents would therefore not be as valuable as intended under the EPC.

It was obvious that, when drafting the Guidelines, the European Patent

cuit de surveillance Watch-Dog" pour la surveillance des programmes, l'idée de l'appareil selon la revendication 1 aurait été évidente pour l'homme du métier.

VIII. L'intimé de son côté a pour l'essentiel développé les arguments suivants :

Dans un cas comme celui dont il est question ici, il semblerait qu'il ne soit pas permis, selon la jurisprudence actuelle, de citer des listages de programmes comme antériorités. Il ressort clairement des Directives relatives à l'examen, partie C, chapitre II, point 4.14a, que même dans le cas des inventions réalisées dans le domaine des ordinateurs, qui ont souvent pour objet des déroulements de programmes, l'homme du métier auquel il convient de se référer doit être considéré comme une personne qui n'est pas spécialiste de la programmation, et qui n'aurait donc aucune raison de consulter le listage de programme contenu dans le document D1.

La revendication 1 est délimitée par rapport à la demande de brevet EP-A-0 027 432. Les caractéristiques figurant dans cette revendication sont par contre nouvelles par rapport à l'enseignement de cette demande. S'il est exact que le document D4 divulgue un circuit de surveillance Watch-Dog en tant que tel, il n'en demeure pas moins que l'appareil défini selon la revendication 1 et que le fonctionnement de cet appareil ne sont nullement évidents pour l'homme du métier.

En réponse à une question posée par le président de la Chambre qui lui avait demandé s'il estimait non seulement en l'espèce, mais également d'une manière générale, que les listages de programmes ne doivent pas être considérés comme des antériorités, l'intimé a fait les déclarations suivantes :

D'une manière générale, il ne saurait être satisfaisant pour le titulaire d'un brevet de savoir que la nouveauté du brevet dont il est titulaire, brevet qui se fonde en partie sur des pas de programme, a peut-être déjà été détruite par une invention d'un concurrent. Il ne saurait être délivré de brevet pour un objet qui a déjà été exécuté d'une manière ou d'une autre, et si un tel brevet était délivré, il n'aurait donc pas la valeur que la CBE entend lui conférer.

Il semble que lors de l'élaboration des Directives, l'OEB ait considéré

gekommen, daß seine Prüfer nicht mit der Prüfung von Programmen belastet werden dürften. Es sei natürlich auch verständlich, daß Recherche und Prüfung von Programmen zu Schwierigkeiten führen könnten. Es sei zwar verhältnismäßig einfach für eine technisch geschulte Person, sich in den höheren Programmiersprachen zu orientieren und diese auch zu verstehen, jedoch würde eine mehr maschinenorientierte Sprache, wie in diesem Fall Assembler, schon viel mehr fordern. Die Vertreter der Patentinhaberin hätten schon große Probleme gehabt, die Programmliste gemäß D1 zu interpretieren. Ganz unmöglich erscheine, daß die Prüfer des EPA bei der Recherche oder Prüfung eine reine Maschinensprache in Binärförm dechiffrieren müßten.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

X. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage des am 29. März 1993 eingereichten Anspruchs 1 und der Ansprüche 2 und 3 wie erteilt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Anspruch 1 ist, nach Hinweisen des Berichterstatters in der genannten Mitteilung, so geändert worden, daß das Patent zweifelsohne den Erfordernissen des Artikels 123 (2) entspricht, weil der Gegenstand des jetzigen Anspruchs deutlich aus der ursprünglichen Beschreibung (mit Figuren 1 und 2) hervorgeht.

Auch verbleibt die Änderung des Anspruchs 1 im Rahmen dessen, was durch Artikel 123 (3) EPÜ erlaubt ist.

Im ersten Teil des erteilten Anspruchs 1 wurde der Ausdruck "mit einer Rücksetzeinrichtung (5), die bei Störungen der Stromversorgung anspricht" durch den Ausdruck "mit einer Power-On-Reset-Schaltung (5)" ersetzt. Die Kammer hat in der genannten Mitteilung den Schluß gezogen, daß der Ausdruck "Störungen" im erteilten Anspruch als "Unterbrechungen" zu interpretieren sei. Der Oberbegriff des

Office (EPO) had come to the conclusion that its examiners should not be burdened with the task of examining programs. And it was of course understandable that the search and examination of programs could create difficulties. Although it would be relatively easy for a technically trained person to find his way around in and even understand the more high-level programming languages, a more machine-oriented language, such as in this case assembly language, would be much more demanding. Even the patent proprietor's representatives had had major problems interpreting the program listing according to D1. It therefore seemed quite impossible that the EPO's examiners should have to decipher pure machine language in binary code during search and examination.

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

X. The respondents request that the appeal be dismissed and the patent maintained on the basis of claim 1 as filed on 29 March 1993 and claims 2 and 3 as granted.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Following the comments of the rapporteur in the aforementioned communication, claim 1 was amended in such a way that the patent undoubtedly meets the requirements of Article 123(2) EPC, since the subject-matter of the present claim is clearly derived from the original description (with Figures 1 and 2).

The amendment to claim 1 also remains within the bounds permitted by Article 123(3) EPC.

In the first part of claim 1 as granted the expression "with a reset device (5), which responds in the case of disruptions to the power supply" was replaced by "with a power-on reset circuit (5)". In the aforementioned communication the board drew the conclusion that the term "disruptions" in the claim as granted was to be interpreted as "interruptions" since the prior art portion of claim 1 of the granted patent is

que ses examinateurs n'avaient pas à procéder à l'examen des programmes. Il faut reconnaître d'ailleurs que la recherche et l'examen peuvent poser des problèmes dans le cas d'une invention faisant intervenir des programmes. S'il est relativement simple pour une personne ayant une formation technique de se retrouver dans les langages de programmation plus évolués et de les comprendre, un langage davantage orienté vers la machine, tel que le langage assembleur utilisé en l'espèce, est bien plus difficile à comprendre. Les mandataires du titulaire du brevet ont eu déjà beaucoup de mal à interpréter le listage de programme selon le document D1. Il semble tout à fait impossible d'attendre des examinateurs de l'OEB qu'ils puissent déchiffrer un langage machine pur machine sous forme binaire lors de la recherche ou de l'examen.

IX. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen.

X. L'intimé demande le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base de la revendication 1 produite le 29 mars 1993 et des revendications 2 et 3 telles qu'elles figurent dans le brevet délivré.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Compte tenu des objections soulevées par le rapporteur dans la notification susmentionnée, la revendication 1 a été modifiée pour que le brevet puisse être considéré comme satisfaisant incontestablement aux exigences de l'article 123 (2) CBE, puisque l'objet de la revendication 1 actuelle se fonde désormais clairement sur la description initiale (considérée en liaison avec les dessins 1 et 2).

Par ailleurs, cette modification de la revendication 1 reste dans les limites de ce qu'autorise l'article 123 (3) CBE.

Dans la première partie de la revendication 1 figurant dans le brevet délivré, l'expression "avec un dispositif de remise à l'état initial (5) qui réagit en cas de perturbations de l'alimentation en courant" a été remplacée par l'expression "avec un circuit Power-on-Reset (5)". Dans la notification susmentionnée, la Chambre a conclu que le terme "perturbations" utilisé dans la revendication figurant dans le brevet délivré

Anspruchs 1 des erteilten Patents ist nämlich von der EP-A-0 027 432 abgeleitet. Die Einrichtung gemäß dieser Druckschrift spricht bei Unterbrechungen - sowohl bei Störungen als auch bei gewollten Unterbrechungen (d. h. Abschalten/Einschalten) - an. In der Beschreibung des vorliegenden Patents (auch in den ursprünglichen Unterlagen) aber ist ausdrücklich nur angegeben, daß die Rücksetzeinrichtung (Power-On-Reset-Schaltung 5) beim Einschalten der Versorgungsspannung eine unbedingte Rücksetzung auslöst. Wenn der erteilte Anspruch 1 im Sinne des Artikels 69 (1) EPÜ interpretiert wird, zieht der Fachmann deshalb den Schluß, daß das Wort "Störungen" im Anspruch 1 als "Unterbrechungen" ausgelegt werden muß. Deshalb bedeutet die Änderung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 nur eine Begrenzung des Schutzzumfangs.

Auch stehen die im kennzeichnenden Teil durchgeführten Klarstellungen ("Rücksetzvorrichtung" wurde als "Power-On-Reset-Schaltung" und "eine weitere Überwachungseinrichtung" am Anfang des kennzeichnenden Teiles als "eine Überwachungseinrichtung" identifiziert) in Einklang mit Artikel 123 (3) EPÜ.

3.1 In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents wird der Stand der Technik gemäß u. a. D4 und DE-A-2 903 638 angegeben. Diese Druckschriften beschreiben programmgesteuerte Vorrichtungen, welche Überwachungseinrichtungen aufweisen, die Störungen erkennen und dabei den momentanen Programmablauf stoppen, wobei eine Rücksetzung wieder auf den Programmbeginn erfolgt.

3.2 Aus der Beschreibung des Streitpatents ("Vorteile der Erfindung") geht ebenfalls hervor, daß die erfindungsgemäße Einrichtung der Überwachung von elektronischen Bausteinen, insbesondere Mikroprozessoren, dem genannten Stand der Technik gegenüber den Vorteil hat, daß eine einfache programmgesteuerte Entscheidung zu Beginn des der Rücksetzung folgenden Programmteiles eine Erkennung ermöglicht, ob die Rücksetzung unbedingt oder

derived from EP-A-0 027 432 and the device according to that document responds in the case of interruptions - whether inadvertent disruptions or intentional interruptions (ie switching on and off). In the description of the present patent (including in the original documents), however, it is expressly stated only that the reset device (power-on reset circuit 5) directly triggers a reset procedure when the power is switched on. If claim 1 as granted is interpreted in accordance with Article 69(1) EPC, the skilled person therefore comes to the conclusion that the word "disruptions" in claim 1 must be interpreted as "interruptions". The amendment to the preamble to claim 1 therefore merely limits the scope of protection.

The clarifications made in the characterising portion ("reset device" was identified as "power-on reset circuit" and "a further monitoring device" at the start of the characterising portion as "a monitoring device") are also in keeping with Article 123(3) EPC.

3.1 In the introduction to the description of the contested patent the prior art is given according to inter alia D4 and DE-A-2 903 638. Those documents describe program-controlled apparatus with monitoring devices which detect disruptions, stop the current program processing and reset to the beginning of the program.

3.2 It also follows from the description of the contested patent ("Advantages of the invention") that the device according to the invention for monitoring electronic components, in particular microprocessors, has the advantage over the cited prior art that a simple program-controlled decision at the beginning of the program part following resetting makes it possible to detect whether the reset was triggered unconditionally or, by the action of a monitoring

devoir être interprété comme étant synonyme d' "interruptions". En effet, le préambule de la revendication 1 du brevet délivré s'inspire de la demande EP-A-0 027 432. L'appareil selon ce document réagit aux interruptions - qu'il s'agisse de perturbations ou d'interruptions volontaires (c.-à-d. mise hors tension ou sous tension). Or, dans la description du brevet en cause (tout comme dans les pièces de la demande initialement déposée), il est simplement précisé que le dispositif de remise à l'état initial (circuit Power-on-Reset (5)) déclenche une remise à l'état initial inconditionnelle lors de l'enclenchement de la tension d'alimentation. En interprétant conformément à l'article 69 (1) CBE la revendication 1 figurant dans le brevet délivré, l'homme du métier en vient donc à la conclusion que le terme "perturbations" figurant dans la revendication 1 doit être interprété comme signifiant "interruptions", si bien que la modification du préambule de la revendication 1 ne constitue qu'une limitation de l'étendue de la protection.

De même, les clarifications apportées dans la partie caractérisante de la revendication 1 (le "dispositif de remise à l'état initial" devient un "circuit Power-on-Reset" et l'expression "un autre dispositif de surveillance" au début de la partie caractérisante est remplacée par "un dispositif de surveillance") sont des modifications qui répondent aux conditions requises à l'article 123 (3) CBE.

3.1 Dans l'introduction de la description figurant dans le brevet en litige, il est cité notamment comme état de la technique le document D4 et la demande DE-A-2 903 638. Ces documents décrivent des dispositifs commandés par programme, pourvus d'appareils de surveillance détectant les perturbations et interrompant le déroulement du programme en cours, avec retour au début du programme.

3.2 Il ressort en outre de la description contenue dans le brevet en litige ("Avantages de l'invention") que l'appareil de surveillance d'éléments électroniques, notamment de microprocesseurs, prévu par l'invention présente cet avantage par rapport à l'état de la technique cité que grâce à une simple décision commandée par programme, prise au début de la partie du programme suivant la remise à l'état initial, on peut reconnaître si cette remise à l'état initial a

durch die Tätigkeit einer Überwachungseinrichtung bedingt ausgelöst wurde.

Da diese Entscheidung programmgesteuert durch den Mikroprozessor vorgenommen werde, sei es möglich, Änderungen bzw. weitere Entscheidungen in den Entscheidungsablauf zu implementieren. Das habe den Vorteil, den Wiederanlauf des Programms erheblich zu verkürzen, da eine vollständige Reinitialisierung der Register und ein Neuladen des Benutzerprogramms nicht mehr notwendig sei. Von weiterem Vorteil sei, daß eine Entscheidung keine besondere schaltungstechnische Ausarbeitung erfordere.

3.3 Nach Auffassung der Kammer bewegt sich die vermeintliche Erfindung, nach diesen Angaben beurteilt, somit auf einem Gebiet, das nicht auf Computerprogramme als solche im Sinne von Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ beschränkt ist, sondern sich vielmehr mit einer Art und Weise befaßt, wie mit fertigen Programmen, die an sich Programme als solche im obengenannten Sinne des Artikels 52 (2), (3) darstellen, weiter verfahren wird.

Sowohl dem Wortlaut des jetzt vorliegenden, neu eingereichten Anspruchs 1, dersich auf eine Einrichtung zur Überwachung von Rechenbausteinen richtet, als den oben genannten erzielten Vorteilen ist zu entnehmen, daß die beanspruchte Erfindung auf eine geeignete Programmierung der im Anspruch genannten Einrichtung abstellt.

3.4 Der Kammer scheint es deshalb, daß bei denjenigen, die sich mit Erfindungen dieser Art beschäftigen, ein gewisses Mindestmaß an Programmierkenntnissen vorausgesetzt werden muß. Dies gilt insbesondere im vorliegenden Fall, weil es darum geht, ein Programm ab einem ausgewählten Programmschritt wieder anlaufen zu lassen, um den Wiederanlauf zu verkürzen; und zwar aus klaren Gründen nicht nur für den Erfinder, sondern ebensogut für den Durchschnittsfachmann, der die Erfindung verstehen will bzw. können muß.

In diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, daß die meisten Patentanmeldungen abgesehen von der benutzten gemeinverständlichen "Menschensprache" außerdem eine Fülle an Symbolen und Fachausdrücken enthalten, die für einen "Durchschnittsleser mit guten Kenntnissen der Verfahrenssprache" unverständlich sind, obwohl sie von einem

device, conditionally.

As this decision would be made by the microprocessor under the control of a program it would be possible to incorporate amendments or further decisions into the decision process. This would have the advantage of considerably shortening the restarting of the program since complete reinitialisation of the registers and reloading of the application program would no longer be necessary. A further advantage would be that a decision would not require any particular circuit configuration.

3.3 The board is of the opinion that the assumed invention, judging by these facts, therefore falls within an area not restricted to computer programs as such within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC, but rather concerns itself with how to deal with finished programs that are in fact programs as such within the aforementioned meaning of Article 52(2) and (3).

It is to be inferred from both the wording of the present, newly filed claim 1, which is directed to a device for monitoring computer components, and the aforementioned advantages obtained that the claimed invention is geared to the appropriate programming of the device mentioned in the claim.

3.4 It therefore seems to the board that persons dealing with inventions of this type must have a certain minimum knowledge of programming. This applies in particular in the present case since it involves starting up a program again from a selected program step in order to shorten the restarting procedure, and obviously not only to the inventor but also to the average skilled person who wants or has to be able to understand the invention.

In this connection it should also be noted that apart from the generally comprehensible "human" language used most patent applications also contain a wealth of symbols and technical terms that are incomprehensible to the "average reader with a good knowledge of the language of proceedings" although they are understood by skilled persons in the

été déclenchée ou non par l'actionnement d'un dispositif de surveillance.

Comme cette décision commandée par programme est prise par le microprocesseur, il est possible d'introduire dans l'élaboration de la décision des modifications ou bien d'autres décisions. Ceci présente l'avantage de raccourcir considérablement la relance du programme, car une remise complète à l'état initial des registres et un rechargement complet du programme utilisateur n'est plus nécessaire. Un autre avantage est qu'une décision n'exige pas de mesures particulières dans le domaine de la technique des circuits.

3.3 Pour la Chambre, l'invention présumée se situe donc, d'après ces indications, dans un domaine qui n'est pas limité aux programmes d'ordinateurs en tant que tels au sens de l'article 52 (2) c) et (3) CBE ; en effet, il s'agit ici plutôt de la manière dont on peut utiliser des programmes finis qui constituent en soi des programmes en tant que tels au sens de l'article 52 (2) et (3) CBE.

Il ressort aussi bien du libellé de la nouvelle revendication 1, qui porte sur un appareil de surveillance d'éléments de calcul, que de la description des avantages rappelée ci-dessus que l'invention revendiquée vise à permettre une programmation adéquate de l'appareil mentionné dans la revendication.

3.4 La Chambre estime donc que les personnes qui ont à faire avec des inventions de ce type doivent avoir un minimum de connaissances de la programmation. C'est particulièrement vrai dans la présente espèce, puisqu'il s'agit de relancer un programme à partir d'un pas donné pour écourter la relance, et cela pour des raisons qui sont claires non seulement pour l'inventeur, mais aussi pour l'homme du métier de compétence moyenne qui veut comprendre l'invention ou qui doit pouvoir la comprendre.

On fera observer à ce propos qu'outre le "langage humain", compréhensible par tous, la plupart des demandes de brevet utilisent un grand nombre de symboles et de termes techniques incompréhensibles pour un "lecteur moyen possédant de bonnes connaissances de la langue de la procédure", bien qu'ils soient compris de l'homme du

Fachmann auf dem betreffenden Gebiet verstanden werden. Es kann und muß daher davon ausgegangen werden, daß die Patentanmeldung sich an den Fachmann richtet.

Es wird aber auch Anmeldeunterlagen geben, die der Fachmann auf dem betreffenden Gebiet nicht ohne weitere Erläuterungen zu verstehen vermag, sondern dazu selbst zusätzliche Kenntnisse einholen oder einen anderen Fachmann (eines Nachbargebiets) um Rat fragen muß.

3.5 Diese Überlegungen führen die Kammer zu der Auffassung, daß im vorliegenden Fall als der hier maßgebliche Fachmann ein Elektroniker besonderer Art, nämlich mit ausreichenden Programmierkenntnissen, oder ein Team von Elektronikern ohne und Programmierern mit Programmierkenntnissen angesehen werden muß.

4. Im Zusammenhang mit Artikel 52 (2) EPÜ werden als von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gebiete meistens nicht-technische Gebiete gemeint. Dies gilt aber nicht für Computerprogramme als solche, denn die sind auch dann ausgeschlossen, wenn deren "Inhalt" technischer Art ist.

Jedoch ist es seit langem ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, daß Programmschritte, wenn in der Verfahrenssprache, also in einer normalen menschlichen, allgemeinverständlichen Sprache wiedergegeben, auch in den Ansprüchen enthalten sein dürfen.

Entscheidend ist im Hinblick auf Artikel 52 (2) c), (3) EPÜ in solchen Fällen nur, daß der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet (vgl. T 38/86, ABI. EPA 1990, 384, Leitsatz II).

Auch Programmschritte können, selbst wenn sie an sich betrachtet in dem genannten ausgeschlossenen Gebiet liegen, zusammen mit den anderen Merkmalen des Anspruchs trotzdem zu einem technischen Effekt des ganzen Gegenstandes füh-

relevant field. It therefore may and must be assumed that patent applications are aimed at the skilled person.

There will however also be application documents that the skilled person in the relevant field cannot understand without further explanation and for which he has to acquire additional knowledge himself or seek the advice of another skilled person (in a related field).

3.5 These considerations lead the board to believe that in the present case the appropriate skilled person would have to be a particular type of electronics engineer, ie one with adequate knowledge of programming, or a team of electronics engineers without and computer programmers with knowledge of programming.

4. The fields excluded from patentability by virtue of Article 52(2) EPC are mostly non-technical fields. This is not the case, however, for computer programs as such, for they are excluded even when their "content" is of a technical nature.

However, it has long been the established case law of the boards of appeal of the European Patent Office that program steps, if described in the language of proceedings, ie in a normal human, generally comprehensible language, may also be contained in the claims.

The only thing that counts with regard to Article 52(2)(c) and (3) EPC in such cases is that the subject-matter of the claim as a whole involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability (see T38/86, OJ EPO 1990, 384, Headnote II).

Even if they are considered in themselves to fall within the aforementioned exclusions, program steps may nevertheless, together with the other features of the claim, cause the overall subject-matter to have a technical effect and, just like normal tech-

métier spécialiste du domaine en cause. Aussi peut-on et doit-on considérer que la demande de brevet s'adresse à l'homme du métier.

Mais il existe aussi dans les demandes des pièces que l'homme du métier spécialiste du domaine en cause ne peut comprendre sans autres explications, à moins de compléter lui-même ses connaissances ou de consulter un autre spécialiste (d'un domaine voisin).

3.5 Dans ces conditions, la Chambre estime qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que l'homme du métier compétent est un électronicien d'un type particulier, à savoir un électronicien possédant des connaissances suffisantes de la programmation ou une équipe composée à la fois d'électroniciens sans connaissances de la programmation et de programmeurs possédant de telles connaissances.

4. Les domaines exclus de la brevetabilité au sens de l'article 52 (2) CBE sont le plus souvent des domaines autres que techniques. Cela ne vaut pas toutefois pour les programmes d'ordinateurs en tant que tels, puisqu'ils demeurent exclus même si leur "contenu" est de nature technique.

Toutefois, il est constant depuis longue date dans la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets que des pas de programme peuvent également être mentionnés dans les revendications s'ils sont exposés dans la langue de la procédure, c'est-à-dire dans un langage humain normal compréhensible par tous.

En pareil cas, pour apprécier s'il est satisfait aux conditions requises à l'article 52 (2) c) et (3) CBE, la seule chose qui compte est de savoir si l'objet de la revendication considéré dans son ensemble constitue ou non une contribution par rapport à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité (cf. décision T 38/86, JO OEB 1990, 384, sommaire, II.).

Même si, considérés en tant que tels, ils relèvent de ce domaine exclu de la brevetabilité dont nous venons de parler, les pas de programme peuvent néanmoins, en combinaison avec les autres caractéristiques de la revendication, contribuer à l'effet

ren und, ebenso wie die normalen technischen Merkmale, die Patentierbarkeit beeinflussen.

5.1 Im vorliegenden Fall scheint es der Kammer, daß beim Anspruchsgegenstand ein Vergleichsprogramm im Sinne eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen gemäß Artikel 52 (2) EPÜ gleichermaßen wie die in der Beschreibung der Patentschrift - Spalte 3, zweiter Absatz - als Alternative genannten schaltungstechnischen Maßnahmen zu einem deutlichen technischen Charakter des Gegenstands beiträgt, weil der im Anspruch genannte Vergleich (also auch wenn mit Hilfe eines Computerprogramms ausgeführt) einen technischen Effekt ermöglicht, der darin besteht, daß die Arbeitszeit des Rechenbausteins erheblich verkürzt und damit die Effektivität der Einrichtung zweifelsohne verbessert wird.

Besagtes Vergleichs-(Computer)-Programm wäre somit als technisches Mittel zur Durchführung der Erfindung anzusehen (vgl. Vicom T 208/84, ABI. EPA 1987, 14).

5.2 Demgemäß kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Erfindung wie in dem neu eingereichten Anspruch 1 und in den Ansprüchen 2 und 3 wie erteilt beansprucht, in Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen der Patentschrift wie erteilt und unter Berücksichtigung des dort zitierten Standes der Technik (eine an den neuen Anspruch angepaßte Beschreibung liegt nicht vor), nicht durch Artikel 52 (2), (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

5.3 Hierzu sei noch bemerkt, daß die die genannten Vorteile versprechende Erfindung gemäß dem Wortlaut des vorliegenden, neu eingereichten Anspruchs 1 eine Einrichtung zur Überwachung von Rechenbausteinen betrifft mit dem wesentlichen Merkmal "daß die Signale der Power-On-Reset-Schaltung (5) und der Überwachungseinrichtung (2) einem einzigen Eingang (12) des Rechenbausteins (1) zugeführt sind".

Ohne dieses Merkmal, das zweifelsohne als von technischer Art anzusehen ist, wäre die vermeintliche Erfindung sinnlos; gerade dieses Merkmal hat die Erfindung ausgelöst.

nical features, influence its patentability.

5.1 In the present case it seems to the board that in the claimed subject-matter a comparison program in the sense of a computer program according to Article 52(2) EPC contributes, in the same way as the circuit technology mentioned as an alternative in the description of the patent specification (third column, second paragraph), to the clear technical character of the subject-matter since the comparison mentioned in the claim (therefore even if carried out with the help of a computer program) produces a technical effect consisting of considerably reducing the operating time of the computer component and thus undoubtedly improving the effectiveness of the device.

The said comparison program (computer program) should therefore be regarded as a technical means for carrying out the invention (see Vicom, T 208/84, OJ EPO 1987, 14).

5.2 The board therefore concludes that the invention as claimed in the new claim 1 and in claims 2 and 3 as granted, in conjunction with the description and drawings of the patent specification as granted and in view of the prior art cited therein (there is no new description for the new claim), is not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC.

5.3 The board would further add that the invention promising the aforementioned advantages according to the wording of the present, new claim 1 relates to a device for the monitoring of computer components with the essential feature that "the signals of the power-on reset circuit (5) and the monitoring device (2) are relayed to a single input (12) of the computer component (1)".

Without this feature, which is undoubtedly to be regarded as of a technical nature, the assumed invention would be pointless for it is this feature that gave rise to the invention.

technique produit par l'objet de cette revendication considéré comme un tout et, tout comme les caractéristiques techniques normales, avoir une influence sur la brevetabilité.

5.1 La Chambre considère en l'espèce que dans le cas de l'objet de la revendication, un programme de comparaison au sens d'un programme d'ordinateur visé à l'article 52 (2) CBE peut, au même titre que les mesures du domaine de la technique des circuits mentionnées à titre de variante dans la description (colonne 3, deuxième alinéa du fascicule de brevet), contribuer à conférer à cet objet un caractère nettement technique, étant donné que la comparaison mentionnée dans la revendication (et donc aussi la comparaison effectuée à l'aide d'un programme d'ordinateur) permet d'obtenir un effet technique, à savoir une réduction considérable du temps de travail de l'élément de calcul, qui améliore incontestablement l'efficacité de l'appareil.

Il conviendrait ainsi de considérer ledit programme (d'ordinateur) de comparaison comme un moyen technique permettant de réaliser l'invention (cf. décision Vicom T 208/84, JO OEB 1987, 14).

5.2 La Chambre conclut par conséquent que l'article 52 (2) et (3) CBE n'exclut pas de la brevetabilité l'invention telle que revendiquée dans la nouvelle revendication 1 et dans les revendications 2 et 3 figurant dans le brevet délivré, considérées en liaison avec la description et les dessins contenus dans le fascicule du brevet délivré, compte tenu de l'état de la technique cité dans ledit fascicule (ladite description n'apas été modifiée pour être mise en accord avec le texte de la nouvelle revendication).

5.3 On ajoutera à ce sujet que l'invention qui, selon le texte actuel de la nouvelle revendication 1 qui a été déposée, vise à apporter les avantages susmentionnés, concerne un appareil de surveillance d'éléments de calcul dont la caractéristique essentielle est que "les signaux du circuit Power-On-Reset (5) et du dispositif de surveillance (2) sont appliqués à une entrée unique (12) de l'élément électronique de calcul (1)".

Sans cette caractéristique, qui est sans conteste de nature technique, l'invention présumée n'aurait aucun sens; c'est précisément cette caractéristique qui est à l'origine de l'invention.

Dieses Merkmal könnte den technischen Charakter der beanspruchten Erfindung entweder zusätzlich oder unter Umständen sogar schon für sich allein begründen.

5.4 Obwohl weder die Parteien noch die Einspruchsabteilung die Problematik bezüglich Artikel 52 (2) im vorliegenden Fall aufgegriffen haben, hielt die Kammer es hier für angebracht, sich trotzdem damit zu befassen, weil sie einen Zusammenhang mit den übrigen in diesem Fall zu entscheidenden Fragen sehen zu müssen glaubt, indem Programmschritte unter Umständen, wenn in normaler Sprache abgefaßt, in den Ansprüchen zuzulassen sind.

Die Tatsache, daß erstinstanzlich keine Einwände unter Artikel 52 (2) erhoben wurden, deutet darauf hin, daß bei den Parteien und auch bei der Einspruchsabteilung offenbar keine Zweifel an der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands bezüglich Artikel 52 (2) bestehen.

Wie im Vorhergehenden dargelegt, teilt die Kammer diese Auffassung, insoweit sie den jetzigen Verfahrensstand betrifft.

6. Da in Anhang J der D1 das Programm nicht in normaler Sprache erläutert werde, ist die Einspruchsabteilung der Meinung, daß ein Zusammenhang zwischen Anhang J und den Abschnitten 1, 3 und 5 von D1 für einen Fachmann nicht eindeutig zu erkennen sei.

Die Kammer ist aber der Meinung, daß die in den Abschnitten 1 und 3 des Dokuments D1 vorkommenden Begriffe und Erklärungen (z. B. Seiten 1 bis 5, "Monitorprogramm-Befehle" und Seite 3 bis 5, Paragraph 3.2.6, "Reset - Eingabe und Initialisierung des Monitorprogrammes") den Durchschnitts-"Elektroniker", der normalerweise keine ausgeprägten Programmierkenntnisse hat, darauf hinweisen, daß mehr über die Funktionsweise der dort beschriebenen Vorrichtung in der "Monitor-Listing" des Anhangs J zu finden sein wird.

Bei Betrachtung des Anhangs J wird er dann feststellen, daß dort in Klartext Ausdrücke gegeben werden, wie z. B. "IF IT HASTHENASSUME A COLDRESET" (Schritt 0383) "THEY ARE EQUAL - IT'S A WARMRESET" (Schritt 0388).

Aus diesen Schlüsselwörtern wird er ohne weiteres schließen, daß die Programmliste Befehle enthält, die

This feature could either in conjunction with others or possibly even on its own bestow technical character on the claimed invention.

5.4 Although neither the parties involved nor the opposition division picked up the problem of Article 52(2) EPC in this case, the board considers it appropriate nevertheless to address this question as it believes a connection should be seen with the other questions to be decided in this case, since program steps are sometimes, if written in normal language, to be permitted in the claims.

The fact that at first instance no objections were raised with regard to Article 52(2) EPC indicates that the parties involved and also the opposition division obviously had no doubts that the claimed subject-matter was patentable under Article 52(2) EPC.

As explained above, the board shares this view at this stage of the proceedings.

6. As the program was not explained in normal language in Appendix J to D1, the opposition division felt that a connection between Appendix J and Sections 1, 3 and 5 of D1 would not be obvious to a skilled person.

The board, however, takes the view that the terms and explanations in Sections 1 and 3 of D1 (eg pages 1 to 5, "monitor program commands" and pages 3 to 5, paragraph 3.2.6, "Reset - input and initialisation of monitor program") indicate to the average electronics engineer, who normally has no particular knowledge of programming, that more information on the method of operation of the apparatus described therein is to be found in the "monitor listing" at Appendix J.

Looking at Appendix J he will then find that it contains expressions in plain text, such as eg "IF IT HAS THEN ASSUME A COLDRESET" (step 0383), "THEY ARE EQUAL - IT'S A WARM RESET" (step 0388).

From these key words he will straight away infer that the program listing contains commands concern-

Cette caractéristique pourrait contribuer à conférer un caractère technique à l'invention revendiquée ou même, le cas échéant, pourrait à elle seule lui conférer ce caractère.

5.4 Bien qu'en l'espèce, les parties et la division d'opposition n'aient ni l'une ni l'autre soulevé le problème des exclusions prévues à l'article 52 (2), la Chambre a considéré qu'il convenait pourtant d'examiner cette question, qui lui paraît avoir un lien avec les autres questions à trancher dans la présente affaire, les pas de programme devant, dans certains cas, pouvoir figurer dans les revendications dès lors qu'ils sont écrits en langage ordinaire.

Le fait qu'il n'ait été formulé en première instance aucune objection au titre de l'article 52 (2) prouve que manifestement les parties et la division d'opposition ne doutaient pas de la brevetabilité de l'objet revendiqué au regard de l'article 52 (2).

Ainsi qu'elle l'a exposé ci-dessus, la Chambre partage cet avis, tout au moins au stade actuel de la procédure.

6. Le programme n'étant pas expliqué dans le langage ordinaire à l'Annexe J du document D1, la division d'opposition avait estimé que le rapport existant entre l'Annexe J et les sections 1, 3 et 5 du document D1 n'était pas évident pour l'homme du métier.

La Chambre considère quant à elle que les termes et les explications figurant dans les sections 1 et 3 du document D1 (par exemple, pages 1 à 5, "instructions du programme moniteur" et pages 3 à 5, point 3.2.6 "Entrée Reset et initialisation du programme moniteur") peuvent donner l'idée à l'"électronicien" de compétence moyenne, qui normalement ne possède pas de connaissances approfondies de la programmation, de consulter le "Monitor-Listing" contenu dans l'Annexe J pour trouver de plus amples informations sur le fonctionnement de l'appareil décrit dans lesdites sections.

En consultant l'Annexe J, il constatera qu'elle comporte des expressions en langage clair, telles que "IF IT HAS THEN ASSUME A COLD RESET" (pas 0383) ou "THEY ARE EQUAL - IT'S A WARM RESET" (pas 0388).

Il conclura aisément, au vu de ces mots-clés, que le listage de programme contient des instructions au sujet

Maßnahmen zum Erkennen von unterschiedlichen Rücksetzvorgängen betreffen, und nähere Angaben über die Ausführungen der Reset-Funktionen enthalten muß.

Bei dieser Sachlage würde sich der genannte Elektroniker zweifelsohne umgehend an einen Programmierexperten wenden - unabhängig davon, ob dieser als Fachmann im Sinne der bisherigen Rechtsprechung des EPA anzusehen wäre oder nicht -, um mehr über die Einzelheiten dieses Systems herauszufinden.

Weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerdeverfahren sind Zweifel an der öffentlichen oder rechtzeitigen Zugänglichkeit von D1 einschließlich Anhang J zum Ausdruck gebracht worden. Auch die Kammer sieht keine Gründe, an dieser Zugänglichkeit zu zweifeln.

7. Sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdegegnerin haben sich auf die Richtlinien, Teil C, Kapitel II, Unterabschnitt 4.14.a bezogen, wobei in Abschnitt 4 dieses Kapitels die Beschreibung der europäischen Patentanmeldung abgehandelt wird. Im genannten Unterabschnitt wird u. a. gesagt:

"Die Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flußdiagramme oder andere Verständnishilfen, abzufassen, so daß die Erfindung für Fachleute, die nicht als Programmierexperten anzusehen sind, verständlich ist".

Die Einspruchsabteilung hat diesen Satz so interpretiert, daß der einschlägige Fachmann nicht programmieren könne.

Die Mitglieder der Kammer sind gemäß Artikel 23 (3) EPÜ für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen. Die Beschwerdekammern des EPA sind somit an sich nicht an die Richtlinien für die Prüfung gebunden, die als Weisungen des Präsidenten des EPA aufzufassen sind. Die Kammer ist aber der Auffassung, daß die genannte Textstelle anders als von der Einspruchsabteilung auszulegen ist. Zunächst stellt sie klar, daß die Beschreibung für eine Personengruppe verständlich gemacht werden sollte, d. h. nicht nur für einen einzelnen Fachmann (im Text ist "Fachleute" angegeben), sondern für ein Produktionsteam, das sich mit dem zu lösenden datenverarbeitungsorientierten Problem

ing measures for recognising various reset procedures and must contain more detailed information about the execution of the reset functions.

In this situation the aforementioned electronics engineer would undoubtedly immediately consult a programming specialist - irrespective of whether or not the latter were a skilled person as defined by current EPO case law - in order to find out more about the system.

Neither in the opposition nor in the appeal proceedings were any doubts voiced as to D1 including Appendix J being made accessible to the public at the appropriate time. The board sees no cause for doubt in this respect either.

7. Both the opposition division and the respondents referred to Guidelines C-II, 4.14a, section 4 of Chapter C dealing as it does with the description of the European patent application. The paragraph mentioned states inter alia:

"The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by those skilled in the art who are deemed not to be programming specialists."

The opposition division interpreted this sentence to mean that the appropriate skilled person would have no knowledge of programming.

According to Article 23(3) EPC the members of the boards are not bound by any instructions and must comply only with the provisions of the Convention. The boards of appeal of the European Patent Office are therefore not in fact bound by the Guidelines for Examination, which are to be understood as instructions from the President of the Office. The board is, however, of the opinion that the aforementioned passage should be interpreted differently to how it was interpreted by the opposition division. First of all it makes clear that the description should be made comprehensible for a group of persons, ie not just for an individual skilled person (the text refers to "those skilled in the art"), but for a production team devoted to

des mesures à prendre pour reconnaître différentes opérations deremise à l'état initial, ainsi que des indications plus précises sur l'exécution des fonctions Reset.

Dans ces conditions, l'électronicien en question déciderait sans aucun doute de consulter immédiatement un spécialiste de la programmation - qu'il y ait lieu ou non de considérer celui-ci comme un homme du métier au sens où l'entend actuellement la jurisprudence de l'OEB - pour en apprendre davantage sur ce système.

Ni dans la procédure d'opposition, ni dans la procédure de recours, il n'a été contesté que le document D1, y compris son Annexe J, a été rendu accessible au public et qu'il l'a été en temps utile. La Chambre elle non plus ne voit aucune raison d'en douter.

7. Aussi bien la division d'opposition que l'intimé se sont référés aux Directives, partie C, chapitre II, point 4 (traitant de la description contenue dans la demande de brevet européen). Au point 4.14a, il est dit notamment :

"Comme pour les autres domaines techniques, la description devrait essentiellement être rédigée en langage ordinaire, éventuellement accompagnée d'organigrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par des personnes du métier considérées comme des non-spécialistes de la programmation".

La division d'opposition a interprété cette phrase comme signifiant que l'homme du métier dans le domaine en cause n'est pas en mesure de programmer.

Aux termes de l'article 23 (3) CBE, "dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention". Les chambres de recours de l'OEB ne sont donc en soi pas liées par les Directives relatives à l'examen, qui doivent être considérées comme des instructions du Président de l'OEB. La Chambre estime néanmoins que le passage cité doit recevoir une autre interprétation que celle donnée par la division d'opposition. Elle précise tout d'abord que la description devrait être rendue intelligible pour un groupe de personnes, c'est-à-dire non pas pour une personne du métier agissant seule ("personnes du métier" dans le texte des Directives

beschäftigt. In den Richtlinien, Teil C, Kapitel IV, Unterabschnitt 9.6, wo auf T 32/81 (ABl. EPA 1982, 225) Bezug genommen wird, ist nämlich angegeben, daß es Fälle geben könnte, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen statt an eine einzelne Person als Fachmann zu denken, **"dies könnte beispielsweise für gewisse fortgeschrittene Techniken, wie Datenverarbeitungs- ... Verfahren ...zutreffen"**. Mit einer solchen Interpretation wird auch der letzte Satz des Unterabschnittes 4.14a verständlich, der auf den oben zitierten Satz folgt und wie folgt lautet:

"Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels dienen."

Hier (im genannten Unterabschnitt 4.14a) wird offenbar, wie die Kammer meint, an eine Gruppe von Personen gedacht, welche auch Programmierexperten umfassen könnte. Würden nämlich keine Personen in der Gruppe Programmierkenntnisse haben (oder wenn ein einziger Fachmann, der an dem Problem arbeitet, keine solchen Kenntnisse hätte), könnte wohl eine Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels nicht damit erreicht werden, daß Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen in die Beschreibung eingeführt werden.

Der Kammer scheint es deshalb, daß die Richtlinien der unter Punkt 3 oben ausgedrückten Auffassung der Kammer nicht widersprechen. Wenn im gegebenen Falle nicht ein Fachmann mit ausreichenden Programmierkenntnissen vorausgesetzt werden kann, muß offenbar angenommen werden, daß ein ganzes Produktionsteam sich mit der Lösung der Aufgabe zu befassen hätte. Die Kammer kann weder im EPÜ noch in der ständigen Rechtsprechung der Kammer (siehe z. B. T 60/89, ABl. EPA 1992, 268) Hinweise finden, die zeigen würden, daß diese Betrachtungsweise der Kammer nicht korrekt wäre.

8.1 Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung die Meinung vertreten (siehe unter VIII oben), daß das EPA bei der Ausarbeitung der Richtlinien vermeiden wollte, daß die Prüfer mit der Recherche und Prüfung von Programmen belastet würden. Diese Auffassung scheint der Kammer, jedenfalls teilweise, richtig zu sein,

solving this computer-related problem. For Guidelines C-IV, 9.6 states, with reference to T 32/81 (OJ EPO 1982, 225), that there may be instances where it is more appropriate to think of an expert in terms of a group of persons rather than a single person. **"This may apply for example in certain advanced technologies such as computers or ... processes ..."**. This interpretation also makes the last sentence of Guidelines C-II, 4.14a comprehensible. Following on from the sentence quoted above it reads:

"Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an embodiment of the invention."

Here (in paragraph 4.14a) it is obvious, as the board says, that a group of persons is meant which could also include programming specialists. For if none of the persons in the group had any knowledge of programming (or if a single skilled person working on the problem had no such knowledge), it would probably not be possible to illustrate an embodiment by introducing excerpts from programs written in commonly used programming languages into the description.

It therefore seems to the board that the Guidelines do not contradict its view as expressed in point 3 above. If, given this situation, a skilled person with an adequate knowledge of programming cannot be taken for granted, it obviously must be assumed that a whole production team would have to concern itself with solving the problem. The board can find no indication either in the EPC or in the established boards of appeal case law (see eg T 60/89, OJ EPO 1992, 268) that this approach is incorrect.

8.1 In the oral proceedings the respondents held the opinion (see VIII above) that when drawing up the Guidelines the EPO had wanted to avoid burdening examiners with the search and examination of programs. This view seems to the board to be at least partly correct since according to the Guidelines, as shown above, programming lan-

ves), mais pour une équipe de production se penchant sur le problème informatique à résoudre. Dans les Directives, partie C, chapitre IV, point 9.6, qui fait référence à la décision T 32/81 (JO OEB 1982, 225), il est en effet indiqué que dans certains cas, il vaut mieux choisir comme "homme du métier" des groupes de personnes plutôt qu'une seule personne. **"Cela peut être le cas, par exemple, dans certains secteurs de haute technicité, tels que celui des ordinateurs ..."**. Une telle interprétation permet de mieux comprendre la dernière phrase du point 4.14a, qui suit la phrase citée ci-dessus:

"De courts extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants peuvent être acceptés, dans la mesure où ils peuvent servir à illustrer un mode de réalisation de l'invention".

De l'avis de la Chambre, il est manifeste que l'on songe au point 4.14a cité à un groupe de personnes qui pourrait comprendre aussi des spécialistes de la programmation. En effet, si aucune personne du groupe n'avait de connaissances de la programmation (ou si l'homme du métier qui serait seul à se pencher sur le problème n'avait pas de telles connaissances), il ne suffirait sans doute pas, pour qu'un mode de réalisation de l'invention devienne compréhensible, que des extraits de programmes rédigés en langages de programmation courants aient été introduits dans la description.

Par conséquent, la Chambre estime que l'avis qu'elle a émis au point 3 ci-dessus n'est pas en désaccord avec les Directives. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on ne peut attendre de l'homme du métier qu'il possède des connaissances suffisantes de la programmation, il convient de considérer, semble-t-il, que toute une équipe de production doit se pencher sur la solution du problème. La Chambre ne relève ni dans la CBE, ni dans la jurisprudence constante des chambres (cf. T 60/89, JO OEB 1992, 268) rien qui puisse l'amener à penser que le point de vue qu'elle a adopté n'est pas correct.

8.1 Au cours de la procédure orale, l'intimé a estimé (cf. point VIII supra) que lors de l'élaboration des Directives, l'OEB voulait éviter que les examinateurs aient à effectuer des recherches et des examens portant sur des programmes. La Chambre partage ce point de vue, au moins en partie car, d'après les Directives, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il

da gemäß den Richtlinien, wie oben gezeigt, die Programmiersprache in der Anmeldung tunlichst nicht verwendet werden sollte.

8.2 Jedoch ist in dieser Frage schließlich entscheidend, wie das EPÜ zu interpretieren ist (vgl. unter 7). Weil das Übereinkommen selbst in dieser Hinsicht wenig Anhaltspunkte bietet, scheint es der Kammer angebracht, zu untersuchen, wie im PCT (Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) diese Frage behandelt wird. Das EPÜ ist mit dem PCT eng verknüpft und wurde schon während seiner Ausarbeitung mit dem PCT harmonisiert. Auch ist das EPA als PCT-Behörde tätig und führt sowohl die internationale Recherche als auch die vorläufige internationale Prüfung durch. Die Artikel 150 bis 158 EPÜ beziehen sich sogar auf die internationale Anmeldung nach dem PCT. Dabei ist besonders zu bemerken, daß in Artikel 150 (2) EPÜ angegeben ist: "Stehen die Vorschriften dieses Übereinkommens denen des Zusammenarbeitsvertrags entgegen, so sind die Vorschriften des Zusammenarbeitsvertrags maßgebend". Daraus folgt, daß das EPA, wenn es als PCT-Behörde tätig ist, die Vorschriften des PCT zu befolgen hat.

8.3 In der Ausführungsordnung zum PCT wird in der Tat die Recherche und Prüfung von Programmen von Datenverarbeitungsanlagen angeschnitten. **Regel 39** lautet (bezüglich des **Anmeldungsgegenstandes nach Artikel 17 PCT Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i**) wie folgt:

"39.1 Begriffsbestimmung

Die internationale Recherchenbehörde ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche für eine internationale Anmeldung durchzuführen, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand folgende Gebiete betrifft:

vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die Internationale Recherchenbehörde nicht dafür ausgerüstet ist, für solche Programme eine Recherche über den Stand der Technik durchzuführen."

In ähnlicher Weise wird in **Regel 67 PCT** angegeben, daß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nicht verpflichtet ist, die Prüfung durchzuführen,

guages should if at all possible not be used in applications.

8.2 However, what really matters here is how the EPC is to be interpreted (see point 7). Since the Convention itself gives few clues in this respect, it seems appropriate to the board to look into how this question is dealt with in the Patent Cooperation Treaty (PCT). The EPC is closely linked to the PCT, with which it was harmonised even while it was being drawn up. Furthermore, the EPO acts as an Authority under the PCT and carries out both international searches and international preliminary examinations. Articles 150 to 158 EPC even relate to international applications pursuant to the PCT. Here it should be noted in particular that Article 150(2) EPC states that: "In case of conflict [between the provisions of the EPC and those of the PCT], the provisions of the Cooperation Treaty shall prevail". It therefore follows that when the EPO is acting as a PCT authority it has to comply with the provisions of the PCT.

8.3 The Regulations under the PCT do in fact touch on the search and examination of computer programs. **Rule 39** (concerning the "**Subject Matter under Article 17(2)(a)(i)**") PCT reads as follows:

"39.1 Definition

No International Searching Authority shall be required to search an international application if, and to the extent to which, its subject matter is any of the following:

(vi) computer programs to the extent that the International Searching Authority is not equipped to search prior art concerning such programs."

Similarly, **Rule 67 PCT** states that no International Preliminary Examining Authority is required to carry out an examination if the subject-matter is programs and the Authority is not

conviendrait dans toute la mesure du possible de ne pas utiliser de langage de programmation dans la demande.

8.2 Or en définitive, ce qui est décisif en l'espèce, c'est l'interprétation qu'il convient de donner de la CBE (cf. point 7). La Convention elle-même ne fournissant guère d'indications à cet égard, la Chambre estime qu'il y a lieu d'examiner comment cette question est réglée dans le PCT (Traité de coopération en matière de brevets). La CBE, qui a des liens étroits avec le PCT, a dès son élaboration été harmonisée avec ce traité. De plus, l'OEB agit en qualité d'administration au titre du PCT et procède aussi bien à la recherche internationale qu'à l'examen préliminaire international. Les articles 150 à 158 CBE visent même la demande internationale au sens du PCT. On signalera tout particulièrement à ce propos la disposition suivante de l'article 150 (2) CBE: "Les dispositions du Traité de coopération prévalent en cas de divergence." Il s'ensuit que l'OEB, lorsqu'il agit en qualité d'administration au titre du PCT, doit se conformer aux dispositions du PCT.

8.3 Le règlement d'exécution du PCT aborde effectivement la question de la recherche et de l'examen dans le cas des programmes d'ordinateurs, comme le montre le texte de la **règle 39.1** reproduit ci-après (applicable à l'objet de la demande selon l'article 17 PCT, alinéa 2), sous-alinéa a), point i)):

"39.1 Définition

Aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants:

vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes."

De la même manière, la **règle 67 PCT** dispose que l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à l'examen lorsque l'objet de la

wenn der Anmeldungsgegenstand Programme betrifft und die Behörde dafür nicht ausgerüstet ist.

Die Kammer versteht somit diese Regeln in der Weise, daß die genannten Behörden nicht verpflichtet sind, eine Recherche oder vorläufige Prüfung mit Bezug auf Programme durchzuführen, wenn sie z. B. keine Prüfer besitzen, die dafür ausgebildet sind, oder wenn die Behörden nicht mit geeignetem Recherchenmaterial ausgerüstet sind.

Diesen Regeln ist aber nicht zu entnehmen, daß eine Recherche oder Prüfung auf dem Software-Gebiet bei den internationalen Behörden ausgeschlossen sein soll. Im Gegenteil scheint es der Kammer, daß gemäß dem PCT eine solche Recherche und ggf. eine solche Prüfung sehr wohl durchgeführt werden kann und darf (vielleicht sogar **soll**), wenn die zuständige Behörde dafür ausgerüstet ist.

8.4 Die genannten Regeln handeln nur von der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung und daher nicht von der regionalen europäischen Recherche oder Prüfung. Im vorliegenden Falle entstammt die europäische Anmeldung aus einer PCT-Anmeldung, bei der das EPA als internationale Recherchenbehörde tätig war. Obwohl dem EPA erst im Einspruchsverfahren, d.h. in der regionalen Phase, eine Entgegenhaltung bekannt wurde, deren Lehre sich auf dem Gebiet der Programme bewegt, zieht die Kammer somit den Schluß, daß das EPA die in Frage stehende Druckschrift (Anhang J der D1), die von der Beschwerdeführerin auch in normale Sprache übersetzt wurde, nicht als Entgegenhaltung verwerfen kann.

Wäre nämlich die Entgegenhaltung schon während der Recherche ermittelt worden, hätte das EPA (als PCT-Behörde) offenbar nicht von ihrer Berücksichtigung absehen können. Daraus scheint aber zu folgen, daß diese Entgegenhaltung auch später im Verfahren vor dem EPA akzeptiert werden muß, weil nirgendwo im EPÜ angedeutet ist, daß eine gewisse Art von Entgegenhaltungen ab einer gewissen Verfahrensstufe der Erinstanz nicht mehr berücksichtigt werden dürfte.

appropriately equipped.

The board therefore understands these rules to mean that the aforementioned authorities are not required to carry out searches or preliminary examinations in respect of programs if, for example, they have no examiners trained to do so or are not equipped with appropriate search material.

However, it is not to be inferred from these rules that searches or examinations in the software field are to be ruled out in international authorities. On the contrary, it seems to the board that according to the PCT searches and, if applicable, examinations of this type can and may very well (perhaps even **should**) be carried out if the competent authority is appropriately equipped.

8.4 The aforementioned rules deal only with the international search and international preliminary examination and therefore not with the regional European search or examination. In the present case the European application stems from a PCT application for which the EPO acted as the International Searching Authority. Although the EPO first became aware of a citation whose teaching lay in the field of computer programs only during the opposition proceedings, ie in the regional phase, the board therefore concludes that the EPO cannot dismiss as a citation the document in question (Appendix J to D1), which was also translated into normal language by the appellants.

For if the citation had been discovered during the search, the EPO (as a PCT authority) obviously could not have disregarded it. It seems to follow from this, however, that the citation must be accepted even later in the proceedings before the EPO since nowhere in the EPC is it suggested that a particular type of citation may no longer be considered after a certain stage in the proceedings at first instance.

demande internationale concerne des programmes d'ordinateurs et que ladite administration n'est pas outillée pour procéder à un tel examen.

Selon la Chambre, ces règles signifient que les administrations en question ne sont pas tenues de procéder à une recherche ou à un examen préliminaire concernant des programmes dès lors qu'elles ne disposent pas d'examineurs formés à cet effet ou d'une documentation de recherche appropriée.

Il ne ressort toutefois pas de ces règles que pour les administrations internationales, toute recherche ou tout examen dans le domaine des logiciels doivent être exclus. Au contraire, il semble à la Chambre que, selon le PCT, l'administration compétente peut très bien (et peut-être même **doit**) procéder à une telle recherche et, le cas échéant, à un tel examen, dès lors qu'elle est outillée pour ce faire.

8.4 Les règles qui viennent d'être citées ne traitent que de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, et non de la recherche ou de l'examen régional (c'est-à-dire en l'occurrence de la recherche ou de l'examen européen). En l'espèce, la demande européenne est issue d'une demande PCT pour laquelle l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. De l'avis de la Chambre, même si ce n'est qu'au cours de la procédure d'opposition, c'est-à-dire au cours de la phase régionale, quel'OEB a eu connaissance d'une antériorité dont l'enseignement porte sur le domaine des programmes, il ne saurait pour autant refuser de tenir compte de cette antériorité (Annexe J du document D1), que le requérant a du reste traduite dans le langage ordinaire.

En effet, si ce document avait été découvert dès le stade de la recherche, l'OEB (en tant qu'administration agissant au titre du PCT) n'aurait de toute évidence pas pu ne pas en tenir compte, ce qui permet donc de conclure, semble-t-il, que cette antériorité doit être prise en compte même à un stade ultérieur de la procédure devant l'OEB, étant donné que nulle part il n'est prévu dans la CBE qu'à partir d'un stade donné de la procédure devant la première instance, il ne devra plus être tenu compte d'un certain type d'antériorités.

8.5 Wenn dem Europäischen Patentamt, bei einer Recherche oder Prüfung, eine Entgegenhaltung, die teilweise in einer Programmiersprache abgefaßt ist, vorliegt, und das Amt für eine solche Recherche oder Prüfung ausgerüstet ist, kann sich der PCT nach Ansicht der Kammer nicht in der Weise auf die Tätigkeit des Amtes auswirken, daß diese Entgegenhaltung nicht berücksichtigt werden dürfte.

9. Die Kammer zieht deshalb den Schluß, daß die Entgegenhaltung D1 zusammen mit Anhang J bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Patentgegenstandes berücksichtigt werden muß.

10. Die Kammer ist weiter der Meinung, daß die Beschwerdeführerin die Funktion der Vorrichtung gemäß D1, wie sie aus Anhang J zu entnehmen ist, korrekt wiedergegeben hat (vgl. unter VII oben). Auch hat die Beschwerdegegnerin diese Wiedergabe nicht bestritten. Die Kammer kann deshalb nur den vorläufigen Schluß ziehen, daß D1 relevant ist, d. h. so relevant, daß der darin angegebene Stand der Technik die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 in Frage stellen könnte.

Eine abschließende Prüfung der Bedeutung dieser Entgegenhaltung für die erfinderische Tätigkeit durch die Kammer hätte aber einen Instanzenverlust zur Folge. In Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ verweist sie deshalb die Sache zur weiteren Prüfung (unter Berücksichtigung des Artikels 111 (2) EPÜ) an die Einspruchsabteilung zurück.

Die Beschwerdeführerin hat die Einwände basierend auf den noch im Einspruchsverfahren genannten Entgegenhaltungen D2, D3 und D5 nicht zurückgezogen, hat aber in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß D1 im Vergleich zu den anderen Entgegenhaltungen die weitaus größte Relevanz besitzen dürfte (vgl. unter VII). Es ist auch zu bemerken, daß die behauptete offenkundige Vorbenutzung gemäß D5, die nach Ansicht der Einspruchsabteilung nicht bewiesen wurde (Punkt 19 in der Entscheidung), im Beschwerdeverfahren von der Beschwerdeführerin überhaupt nicht diskutiert wurde.

8.5 If a citation which is partly written in a programming language is available to the European Patent Office at the search or examination stage, and the Office is equipped to perform such a search or examination, the PCT cannot in the board's view prevent the Office from considering that citation.

9. The board therefore concludes that citation D1 together with Appendix J must be considered when assessing the patentability of the subject-matter of the patent.

10. The board is further of the opinion that the appellants gave a correct account of the function of the apparatus according to D1 as inferred from Appendix J (see VII above). As this account was not disputed by the respondents either, the board can only conclude, provisionally, that D1 is relevant, ie so relevant that the prior art contained therein could call into question the inventive step of the subject-matter of claim 1.

However, if the board were to carry out a definitive examination on the significance of this citation for inventive step there would be a loss of instance. In execution of its authority under Article 111(1) EPC it therefore remits the case to the opposition division for further examination (in view of the provisions of Article 111(2) EPC).

The appellants did not withdraw their objections based on documents D2, D3 and D5 first cited during the opposition proceedings, but did concede in the oral proceedings that D1 was likely to be by far the most relevant of the documents (see VII). It should also be noted that the alleged public prior use according to D5, which in the opposition division's view was not proven (point 19 of the decision), was not discussed at all by the appellants during the appeal proceedings.

8.5 Dès lors que, dans le cadre d'une recherche ou d'un examen, l'Office européen des brevets dispose d'une antériorité rédigée en partie dans un langage de programmation et qu'il est outillé pour procéder à une telle recherche ou à un tel examen, le PCT ne saurait, de l'avis de la Chambre, lui interdire de tenir compte de cette antériorité.

9. En conséquence, la Chambre conclut que le document D1 et son Annexe J doivent être pris en compte lors de l'appréciation de la brevetabilité de l'objet du brevet.

10. La Chambre estime par ailleurs que le requérant a rendu compte correctement de la fonction de l'appareil selon le document D1, telle qu'elle ressort de l'Annexe J (cf. ci-dessus, point VII). L'intimé n'a du reste pas contesté ce compte rendu. En conséquence, la Chambre est amenée à conclure à titre provisoire que le document D1 est pertinent, et que sa pertinence est telle que cet état de la technique pourrait conduire à remettre en question l'existence d'une activité inventive dans le cas de l'objet de la revendication 1.

Toutefois, si la Chambre décidait d'apprécier elle-même de manière définitive la signification de cette antériorité pour la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive, les parties ne pourraient plus bénéficier d'un examen par une autre instance. Usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, la Chambre renvoie donc l'affaire à la division d'opposition, pour que celle-ci en poursuive l'examen conformément aux dispositions de l'article 111(2) CBE.

Si le requérant n'a pas retiré les objections qu'il avait formulées sur la base des documents D2, D3 et D5 qu'il avait cités au cours de la procédure d'opposition, il a néanmoins reconnu au cours de la procédure orale que par rapport aux autres documents, le document D1 paraissait de loin être le plus pertinent (cf. point VII). On notera également que l'utilisation antérieure notoire qui aurait été faite de l'objet du document D5, utilisation qui, de l'avis de la division d'opposition, n'a pas été prouvée (point 19 de sa décision), n'a à aucun moment été évoquée par le requérant au cours de la procédure de recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The contested decision is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückver	2. The case is remitted to the opposition division for continuation of the proceedings.	2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 2. Dezember 1993 T 371/92 - 3.3.3 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: M. K. S. Aüz Castro
H. H. R. Fessel

Anmelder: Fina Research S. A.

Stichwort: Nicht eingelegte Beschwerde/FINA

Artikel: 97 (1), 106, 108, 86 (1), 121, 122, 116 (1), 109, 112 EPÜ

Regel: 69 (2), 64 EPÜ

Schlagwort: "Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne Beschwerdeschrift -Beschwerde nicht eingelegt" - "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (verneint) -nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet" - "rechtswirksame Einlegung der Beschwerde für die Aufhebung einer angeblich nichtigen und rechtlich unwirksamen Entscheidung unerlässlich"

Leitsatz

Die Entrichtung der Beschwerdegebühr allein stellt keine rechtswirksame Einlegung einer Beschwerde dar. Liegt demnach keine Beschwerde vor, mit der die Beschwerdekammer zu befassen wäre, so obliegt es ihr auch nicht, darüber zu befinden, ob die erste Instanz einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen hat; damit wird deren Entscheidung endgültig rechtskräftig.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 870 088.1 wurde am 19. Juni 1986 eingereicht. Auf der letzten Seite des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001.1 bis 1001.908.81) beantragte der Anmelder in Feld XIX - Zusatzangaben - eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß an eine Zurückweisung der Anmeldung gedacht werde. Mit Entscheidung vom 8. November 1991 wies die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts die Anmeldung ohne vorherige mündliche Verhandlung aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zurück.

In der Mitteilung betreffend die Rechtsmittelbelehrung wurde der Anmelder darüber unterrichtet, daß die Beschwerde innerhalb von zwei

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 2 December 1993 T 371/92 - 3.3.3 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
Members: M.K.S. Aüz Castro
H.H.R. Fessel

Applicant: Fina Research S.A.

Headword: Appeal not filed/FINA

Article: 97(1), 106, 108, 86(1), 121, 122, 116(1), 109, 112 EPC

Rule: 69(2), 64 EPC

Keyword: "Payment of appeal fee without notice of appeal - appeal not filed" - "Restitutio in integrum (no) - insufficient care taken in view of the circumstances" - "Valid filing of appeal essential for setting aside of a decision claimed to be void and without legal effect"

Headnote

Payment of the appeal fee does not in itself constitute the valid filing of the appeal. Consequently, where there is no appeal, it is not for the board of appeal to judge whether there has been a substantial procedural violation by the first instance, whose decision therefore definitively acquires the force of res judicata

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 86 870 088.1 was filed on 19 June 1986. On the last page of EPO Form 1001.1 to 1001.908.81 for the request for grant of a European patent, under Part XIX ("Additional information"), the applicants requested that oral proceedings be held in the event that the examining division were to consider refusing the application. By a decision dated 8 November 1991 the examining division of the European Patent Office refused the application in accordance with the provisions of Article 97(1) EPC without first holding oral proceedings.

In the notification mentioning means of redress the applicants were advised that an appeal had to be submitted in writing to the European

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 2 décembre 1993 T 371/92 - 3.3.3 (Texte officiel)

Composition de la Chambre :

Président: C. Gérardin
Membres: M. K. S. Aüz Castro
H. H. R. Fessel

Demandeur : Fina Research S.A.

Référence : Recours non formé/FINA

Article : 97(1), 106, 108, 86(1), 121, 122, 116(1), 109, 112 CBE

Règle : 69(2), 64 CBE

Mot clé: "Paiement de la taxe de recours sans acte de recours - recours non formé" - "Restitutio in integrum (non)- vigilance insuffisante au regard des circonstances" - "Formulation valable du recours indispensable à la révocation d'une décision prétendue nulle et sans effet juridique"

Sommaire

Le seul paiement de la taxe de recours ne constitue pas une formulation valable du recours. Dès lors, en l'état d'un recours inexistant, il n'appartient pas à la Chambre de recours ainsi non saisie d'apprécier l'existence d'une violation substantielle de procédure qu'aurait commise la première instance, dont la décision a de ce chef définitivement acquis l'autorité de la chose jugée

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 870 088.1 a été déposée le 19 juin 1986. A la dernière page du formulaire de la requête en délivrance d'un brevet européen OEB Form 1001.1 à 1001.908.81, sous le numéro XIX réservés renseignements complémentaires, la demanderesse a sollicité l'organisation d'une procédure orale au cas où le rejet de la demande serait envisagé. Par décision du 8 novembre 1991, la division d'examen de l'Office européen des brevets a rejeté la demande conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE sans procédure orale préalable.

Dans la signification portant indication des voies de recours, la demanderesse a été avertie de ce que le recours devait être introduit par écrit

Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzulegen, innerhalb von vier Monaten nach diesem Tag schriftlich zu begründen und eine Beschwerdegebühr zu entrichten ist. Der Wortlaut der einschlägigen Artikel 106 bis 108 EPÜ war beigefügt.

II. Am 8. Januar 1992 entrichtete der Anmelder die Beschwerdegebühr unter Verwendung des Formblatts "Zahlung von Gebühren und Auslagen" (Form 1010), auf dem das Aktenzeichen der Patentanmeldung angegeben war und die Zahlung als Entrichtung der Beschwerdegebühr bezeichnet wurde.

III. Am 9. März 1992 ordnete das Europäische Patentamt, da keine Beschwerdeschrift vorlag, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

IV. Am 11. März 1992 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht.

V. Mit Telekopie vom 28. April 1992 (eingegangen am 30. April 1992) verweigerte der Anmelder die Annahme der zurückgezählten Beschwerdegebühr und entrichtete sie erneut, wobei er geltend machte, daß die Beschwerde in Einklang mit Artikel 108 EPÜ schriftlich innerhalb von zwei Monaten eingelegt worden sei. Es sei nämlich ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Dokument mit Anmeldenummer, Name und Anschrift des Anmelders und der Angabe, daß dieser Beschwerde einlegen wolle, rechtzeitig beim Europäischen Patentamt eingegangen und die Beschwerdegebühr am selben Tag rechtswirksam entrichtet worden.

Er beantragte eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und verwies zur Stützung seines Antrags auf die Entscheidung T 7/81 (ABI. EPA 1983, 98). Zur weiteren Untermauerung seiner Anträge verwies er auf ein anderes Verfahren, in dem das Formblatt für die Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr ausnahmsweise implizit als Erklärung nach Artikel 86 (1) EPÜ und als Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ angesehen worden sei.

VI. Mit gleichem Schreiben beantragte der Anmelder hilfsweise die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ. Er entrichtete die Wiedereinsetzungsgebühr, erhob

Patent Office within two months of the date of notification of the decision, had to be supported by a written statement of grounds within four months of the same date and was subject to the payment of an appeal fee. The text of Articles 106 to 108 EPC concerning appeals was enclosed with the notification.

II. On 8 January 1992 the applicants paid the appeal fee using Form 1010 ("Payment of fees and costs"), on which the number of the patent application was mentioned and the payment was described as a fee for appeal.

III. On 9 March 1992 the European Patent Office ordered the reimbursement of the appeal fee since it had not received a written notice of appeal.

IV. The statement of grounds for the appeal was filed on 11 March 1992.

V. By fax dated 28 April 1992, received on 30 April 1992, the applicants refused to accept the reimbursement of the appeal fee and paid the fee again, contending that in their opinion the notice of appeal had been filed in writing within two months in accordance with the provisions of Article 108 EPC. For, in fact, a duly signed document, bearing the number of the application and the name and address of the applicants and indicating their intention to file an appeal, had reached the European Patent Office in due time, with the appeal fee being validly paid on the same day.

The applicants applied for a decision in accordance with Rule 69(2) EPC and, in support of their case, cited decision T 7/81 (OJ EPO 1983, 98). As further backup for their claims the applicants referred to another case in which the form for payment of the fee for further processing had by way of exception been considered implicitly as a declaration in accordance with Article 86(1) EPC and a request for further processing in accordance with Article 121 EPC.

VI. By the same letter the applicants filed an auxiliary request for re-establishment of their rights in accordance with Article 122 EPC. They paid the fee for re-establish-

auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision, être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, et était soumis au paiement d'une taxe de recours. Le texte des articles 106 à 108 de la CBE concernant le recours était joint à la signification.

II. Le 8 janvier 1992, la demanderesse a acquitté la taxe de recours en se servant du "Bordereau de règlement de taxes et des frais" (formulaire 1010), sur lequel était indiqué le numéro de la demande de brevet et le paiement qualifié de la taxe de recours.

III. Le 9 mars 1992, l'Office européen des brevets n'ayant pas reçu d'acte de recours écrit a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

IV. Le 11 mars 1992, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé.

V. Par télécopie du 28 avril 1992, reçue le 30 avril 1992, la demanderesse s'est refusée au remboursement de la taxe de recours et a acquitté de nouveau cette taxe en faisant valoir que, selon elle, le recours avait été formé conformément aux dispositions de l'article 108 CBE par écrit dans un délai de deux mois. En effet, une pièce dûment signée et portant le numéro de la demande, le nom et l'adresse de la demanderesse, ainsi que l'indication de son intention de former un recours, était parvenue à l'Office européen des brevets en temps utile et la taxe de recours avait été valablement payée le même jour.

Elle a requis une décision conformément à la règle 69(2) CBE et, au soutien de son argumentation, a fait référence à la décision T 7/81 (JO OEB 1983, 98). Afin d'étayer encore ses prétentions, la demanderesse s'est référée à une autre procédure dans laquelle le bordereau correspondant au paiement de la taxe de poursuite de la procédure avait été exceptionnellement considéré de manière implicite comme une déclaration selon l'article 86(1) CBE et une requête de poursuite de la procédure selon l'article 121 CBE.

VI. Par la même lettre, la demanderesse a formé une requête subsidiaire en restauration de droits conformément à l'article 122 CBE. Elle a acquitté la taxe de restitutio in inte-

gegen die Entscheidung vom 8. November 1991 über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 86 870 088.1 ausdrücklich Beschwerde und beantragte, sie in vollem Umfang aufzuheben. Diesen Antrag begründete er wie folgt:

Herr Eric de K., ein Chemieingenieur, der das Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen unterzeichnet habe, sei damals für die Formalitäten zuständig gewesen. Dieser habe zu diesem Zeitpunkt 30 Monate Erfahrung als Vollzeitkraft in der Abteilung "Patente" des Anmelders gehabt. In den Akten des Anmelders fände sich außer dem Formblatt keinerlei Hinweis auf ein weiteres Schreiben, mit dem Beschwerde eingelegt worden wäre. Ein solches Schreiben hätte normalerweise von Herrn de K. verfaßt und an die Sekretärin, Fräulein de D., die erst seit dem 19. Dezember 1991 in dieser Funktion tätig gewesen sei, weitergeleitet werden müssen. Diese hätte es dann wiederum Herrn de K., der über eine allgemeine Zeichnungsvollmacht verfüge, zur Unterschrift und Herrn L., dem zugelassenen Vertreter, zur Gegenzeichnung vorlegen müssen. Keiner der Beteiligten könne sich daran erinnern, ob er eine der genannten Handlungen vorgenommen habe. Alle seien aber überzeugt gewesen, daß die Beschwerde rechtswirksam eingelegt worden sei; aus diesem Grund sei er, der Anmelder, überrascht gewesen, am 16. März 1992 die Mitteilung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu erhalten. Erst an diesem Tag habe er von einer möglichen Nichtbeachtung von Verfahrensvorschriften des Europäischen Patentamts erfahren.

VII. Im Verlauf des schriftlichen Verfahrens und in der mündlichen Verhandlung am 2. Dezember 1993 ergänzte der Anmelder sein Vorbringen wie folgt:

i) Da die Entscheidung der Prüfungsabteilung ungeachtet seines Antrags auf mündliche Verhandlung ergangen sei, sei diese von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam gewesen und könne daher auch nicht Gegenstand einer Beschwerde sein; dazu verweise er auf die Entscheidung T 766/90 (Sonderausgabe zum ABI. EPA 1993, 65).

ii) Unter Bezugnahme auf das Formblatt EPA Form 3322 06.89, mit dem ihm der Geschäftsstellenbeamte der Beschwerdekammer das Aktenzeichen der "Beschwerdeakte" und die zuständige Beschwerdekammer mit den Worten "Die von Ihnen mit Schriftsatz vom ... eingelegte

ment of rights and filed an explicit appeal requesting that the decision dated 8 November 1991 to refuse their European patent application No. 86 870 088.1 be set aside in its entirety. In support of their request they cited the following grounds:

The form for the payment of fees and costs had been signed by Mr Eric de K., a chemical engineer, who was at the time responsible for formalities and had thirty months' full-time experience in the applicants' patent division. There was no trace in the applicants' files of a notice of appeal in the form of a letter separate from the form. A letter of this type should normally have been drawn up by Mr de K. and passed to Miss de D., the secretary entrusted only since 19 December 1991 with this duty, who should then have had it signed by Mr de K., who had a general power of signature authorised by Mr L., the professional representative. None of these persons remembers either having carried out or having failed to carry out any of the aforementioned acts. However, each was convinced that the appeal had been validly filed, and the applicants were therefore surprised to receive the communication reimbursing the appeal fee on 16 March 1992. It was only on that date that they became aware of a possible violation of the procedure before the European Patent Office.

VII. In the course of the written proceedings and in the oral proceedings held on 2 December 1993 the applicants added the following arguments to their case:

(i) Since the examining division had not honoured their request for oral proceedings, its decision was void ab initio and without legal effect and therefore could not be the subject of an appeal; in this connection reference was made to T 766/90 (Special edition of the OJ EPO 1993, 65).

(ii) Referring to EPO Form 3322 06.89, by which the registrar of the board of appeal had informed them of the reference number of the "appeal file" and the board of appeal responsible and whose text commences "The appeal filed with your letter of ...", the applicants

grum et a formé un recours explicite contre la décision en date du 8 novembre 1991 rejetant sa demande de brevet européen n° 86 870 088.1 dont elle a demandé la révocation complète. Elle a motivé cette requête de la manière suivante :

Monsieur Eric de K., ingénieur civil chimiste, qui avait signé le bordereau de règlement de taxes et des frais était alors chargé des formalités. Il disposait à l'époque de trente mois d'expérience à temps plein dans le service "brevets" de la demanderesse. Dans les dossiers de la demanderesse ne se trouvait aucune trace d'une lettre distincte du bordereau, par laquelle le recours aurait été formé. Une telle lettre aurait normalement dû être élaborée par Monsieur de K., transmise à Mademoiselle de D., secrétaire chargée de cette fonction depuis le 19 décembre 1991 seulement, laquelle aurait dû la faire signer ensuite par Monsieur de K., muni d'un pouvoir général de signature visé par Monsieur L., mandataire agréé. Aucune des personnes concernées ne pouvait se souvenir d'avoir ou de ne pas avoir procédé à l'une quelconque des actions précitées. Toutefois, chacun était convaincu de ce que le recours avait été valablement formé et, de ce fait, la demanderesse avait été surprise de recevoir le 16 mars 1992 la notification du remboursement de la taxe de recours. Ce n'était qu'à cette date qu'elle avait eu connaissance d'un possible manquement à la procédure devant l'Office européen des brevets.

VII. Au cours de la procédure écrite et lors de la procédure orale tenue le 2 décembre 1993, la demanderesse a complété ses arguments comme suit :

i) Puisque la décision de la Division d'examen n'avait pas fait droit à sa requête de mise en oeuvre d'une procédure orale, elle serait nulle ab initio et sans effet juridique et ne pourrait donc pas faire l'objet d'un recours ; à cet égard, référence était faite à la décision T 766/90 (Edition spéciale du JO OEB 1993, 65).

ii) En se référant au formulaire OEB Form 3322 06.89, par lequel le greffe de la Chambre de recours lui avait communiqué le numéro de référence du "dossier de recours" et indiqué la Chambre de recours compétente, et dont le texte dispose liminairement "Le recours formé par votre lettre du

Beschwerde ..." genannt habe, machte der Anmelder geltend, für ihn sei es offensichtlich gewesen, daß eine in bezug auf das Vorhandensein einer Beschwerde positive Entscheidung kraft Regel 69 (2) EPÜ getroffen worden sei, zumal man ihm mitgeteilt habe, daß die Beschwerde einer Beschwerdekammer vorgelegt worden sei.

iii) Was die von der Beschwerdekammer in ihrem Bescheid vom 7. September 1992 angeführte Entscheidung J 19/90 vom 30. April 1992 betreffe, so sei diese erst nach der Ingangsetzung des jetzigen Verfahrens ergangen, und es habe einer fünf Seiten langen Begründung bedurft, um zu einem Ergebnis zu gelangen, was zur Genüge zeige, daß dieses nicht so offensichtlich gewesen sei. Dies stelle ein wesentliches Argument zur Stützung des Wiedereinsetzungsantrags dar, das auch hinsichtlich der Bedeutung der in Artikel 122 (1) EPÜ enthaltenen Formulierung "Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" berücksichtigt werden müsse. Wenn nämlich angesichts der Umstände angenommen werden durfte, daß die Entrichtung der Beschwerdegebühr mit einem Formblatt, das die notwendigen Angaben enthalte, ausreichen könne, dann sei auch, was die Sorgfalt bei der schriftlichen Abfassung des Antrags angehe, der im übrigen fristgerecht gestellt worden sei, ein weniger strenger Maßstab anzulegen.

VIII. Der Anmelder stellte folgende Anträge:

1. Hauptantrag: Feststellung, daß die Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam war und daher auch nicht Gegenstand einer Beschwerde sein kann

2. Erster Hilfsantrag: Vorlage der folgenden Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer:

"Ist eine Entscheidung, die ohne Berücksichtigung eines Antrags der beschwerten Partei auf mündliche Verhandlung ergangen ist, als von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam anzusehen? Wenn sie rechtlich unwirksam ist, kann sie dann trotzdem Gegenstand einer Beschwerde sein?"

3. Zweiter Hilfsantrag: Feststellung, daß die in den Artikeln 106 bis 108 und in der Regel 64 EPÜ genannten Bedingungen erfüllt waren

contended that it seemed obvious to them that a favourable decision had been taken on the existence of an appeal under Rule 69(2) EPC, particularly since they had been advised that the appeal filed had been referred to a board of appeal.

(iii) Decision J 19/90 of 30 April 1992, mentioned by the board of appeal in its communication of 7 September 1992, postdated the events of the present proceedings and had taken five pages of reasons to reach its conclusion, which was ample evidence that it was not so obvious. This was one argument in support of the re-establishment of rights. The case was also to be judged with regard to the scope of the expression "all due care required by the circumstances" in Article 122(1) EPC. For if it could be inferred from the circumstances that payment of the appeal fee accompanied by a form containing the necessary information could be sufficient, less care was required for putting in writing the request, whose deadline, moreover, had been met.

VIII. The applicants requested:

1. as their main request, that the board find that the decision to refuse their patent application was void ab initio and without legal effect and therefore could not be the subject of an appeal;

2. as a first auxiliary request, that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Should a decision issued without having honoured the injured party's request for oral proceedings be considered void ab initio and without legal effect? If it is without legal effect, can it nevertheless be the subject of an appeal?"

3. as a second auxiliary request, that the board find that the conditions laid down in Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC had been met;

....", la demanderesse a fait valoir qu'il lui apparaissait manifeste qu'une décision favorable relative à l'existence d'un recours avait été prise en vertu de la règle 69(2) CBE, puisqu'aussi bien elle avait été avisée que le recours formé avait été déféré à une Chambre de recours.

iii) Quant à la décision J 19/90 du 30 avril 1992 citée par la Chambre de recours dans sa notification du 7 septembre 1992, elle serait postérieure à la survenance de l'instance actuelle et il aurait fallu cinq pages de motifs pour arriver à son résultat, ce qui démontrait à l'envi qu'il n'était pas si évident. Ceci constituerait un premier motif au soutien de la restauration des droits. Cet argument devait également être apprécié au regard de la portée de l'expression "toute la vigilance nécessitée par les circonstances" contenue dans l'article 122(1) CBE. En effet, si les circonstances pouvaient laisser croire que le paiement de la taxe de recours accompagné d'un bordereau contenant les indications nécessaires pouvait être suffisant, une moindre vigilance était nécessitée pour la mise en forme écrite de la requête, dont le délai avait été respecté par ailleurs.

VIII. La demanderesse a requis:

1. Par voie de requête principale de constater que la décision de rejet de la demande de brevet était nulle ab initio et sans effet légal et qu'elle ne saurait donc faire l'objet d'un recours ;

2. par voie de première requête subsidiaire de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"Une décision émise sans faire droit à la requête d'une procédure orale par la partie lésée doit-elle être considérée comme nulle ab initio et sans effet légal ? Si elle est sans effet légal, peut-elle néanmoins faire l'objet d'un recours ?"

3. par voie de deuxième requête subsidiaire de constater que les conditions prévues par les dispositions des articles 106 à 108 et de la règle 64 CBE étaient remplies ;

4. Dritter Hilfsantrag: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ

4. as a third auxiliary request, re-establishment of their rights in accordance with Article 122 EPC.

4. par voie de troisième requête subsidiaire d'être rétablie dans ses droits conformément à l'article 122 CBE.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag*

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 766/90 (Sonderausgabe zum ABl. EPA 1993, 65) hat der Anmelder vorgebracht, daß die Entscheidung der ersten Instanz über die Zurückweisung seiner Patentanmeldung von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam gewesen sei, weil die Prüfungsabteilung seinem Antrag auf mündliche Verhandlung vor Zurückweisung der Anmeldung nicht stattgegeben habe; diese nichtige und rechtlich unwirksame Entscheidung könne daher nicht Gegenstand einer Beschwerde sein.

1.1 Das Recht auf mündliche Verhandlung ist in Artikel 116 (1) EPÜ geregelt. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt die Ablehnung eines solchen Antrags als wesentlicher Verfahrensfehler, und in der Tat haben einige Beschwerdekammern Entscheidungen, die ohne vorherige mündliche Verhandlung ergangen sind, obwohl diese beantragt worden war, für von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam erklärt. Allerdings war in diesen Fällen - wie auch in dem der Entscheidung T 766/90 zugrundeliegenden Fall - der Antrag auf mündliche Verhandlung immer im Rahmen des Verfahrens zur Prüfung der Anmeldung bzw. eines Einspruchsverfahrens gestellt worden.

1.2 Man muß sich fragen, ob ein Prüfer verpflichtet ist, bei Durchsicht der Anmeldung auch das Formblatt für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents anzusehen, da dies für die Prüfung der Anmeldung nicht notwendig ist. Der Prüfer müßte eigentlich annehmen können, daß der Anmelder, der eine mündliche Verhandlung wünscht, den entsprechenden Antrag im Verlauf des Prüfungsverfahrens stellt, insbesondere nach Erhalt des Recherchenberichts oder auf Bescheide der Prüfungsabteilung hin. Jedenfalls ist zu bezweifeln, daß diese Unterlassung einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellen kann. Somit läßt sich das Ergebnis, zu dem die vom Anmelder genannte Entscheidung gelangt, insoweit nicht auf den vorliegenden Fall übertragen, da die damaligen Umstände wesentlich anders gelagert sind.

Reasons for the decision

1. *Main request*

Referring to decision T 766/90, Special edition of the OJ EPO 1993, 65, the applicants argued that the decision of the first instance to refuse their patent application was void ab initio and without legal effect since the examining division had not honoured their request for oral proceedings prior to refusing the application and that such a decision could therefore not be the subject of an appeal.

1.1 The right to oral proceedings is governed by Article 116(1) EPC. According to board of appeal case law refusal to honour a request for such proceedings is deemed to be a substantial procedural violation, and it is true that some boards of appeal have declared void ab initio and without legal effect decisions taken without prior oral proceedings although these had been requested. However, in such cases, including the one resulting in decision T 766/90, the request for oral proceedings had, strictly speaking, always been made during the examination or opposition proceedings.

1.2 It should be asked whether an examiner, when reading an application, has also to look at the form for the request for grant of a European patent, seeing that he does not need it for examining the application. The examiner should be able to assume that applicants wanting oral proceedings will make a request to that effect during examination of the application and in particular upon receipt of the search report or in response to communications from the examining division. In any case, it is doubtful whether this omission could constitute a substantial procedural violation. Consequently, the solution adopted in the decision mentioned by the applicants does not apply here in that it refers to fundamentally different circumstances.

Motifs de la décision

1. *Requête principale*

En faisant référence à la décision T 766/90, Edition spéciale du JO OEB 1993, 65, la demanderesse a argué de ce que la décision de la première instance rejetant sa demande de brevet serait nulle ab initio et sans effet juridique, pour ce que la division d'examen n'aurait pas fait droit à sa requête d'organiser une procédure orale préalable au rejet de la demande et que telle décision nulle et de nul effet ne saurait donc faire l'objet d'un recours.

1.1 Le droit à une procédure orale est régi par l'article 116(1) CBE. Selon la jurisprudence des Chambres de recours, le refus de faire droit à une telle requête est considéré comme un vice substantiel de procédure, et il est exact que certaines Chambres de recours ont déclaré nulles ab initio et sans effet juridique les décisions prises sans procédure orale préalable, quoique celle-ci fût requise. Mais dans de tels cas, y compris celui ayant abouti à la décision T 766/90, la requête tendant à la mise en oeuvre d'une procédure orale avait toujours été formulée dans le cadre proprement dit de la procédure d'examen de la demande ou d'une procédure d'opposition.

1.2 Il convient de s'interroger sur le fait de savoir si un examinateur est tenu d'inclure dans sa lecture de la demande le formulaire de la requête en délivrance du brevet européen, dès lors que pour examiner la demande il n'en a pas besoin. L'examineur devrait pouvoir présumer que la demanderesse, qui désire obtenir une procédure orale, en fasse la requête correspondante au cours de l'examen de la demande, en particulier dès réception du rapport de recherche ou en réponse aux notifications de la division d'examen. En tout cas, il est douteux que cette omission puisse représenter un vice substantiel de procédure. Dès lors, la solution retenue dans la décision citée par la demanderesse ne s'applique pas ici, en ce qu'elle se réfère à des circonstances essentiellement différentes.

1.3 Die Beschwerdekammer hat im vorliegenden Fall aber nicht darüber zu entscheiden, ob die Entscheidung der ersten Instanz mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist; denn selbst wenn dies der Fall wäre, bedürfte es einer zulässigen Beschwerde, damit die Kammer darüber entscheiden kann.

1.4 Die Behauptung des Anmelders, daß die Entscheidung der ersten Instanz nicht Gegenstand einer Beschwerde sein könne, weil sie nichtig und rechtlich unwirksam sei, wird durch das Übereinkommen nicht gestützt.

Nach Artikel 106 (1) EPÜ sind die Entscheidungen der Prüfungsabteilungen ebenso wie die anderer Abteilungen des Europäischen Patentamts mit der Beschwerde anfechtbar. Mit der Beschwerde gelangt das Verfahren vor eine andere Instanz, nämlich vor die Beschwerdeinstanz. Die Beschwerde nach Artikel 106 ff. EPÜ ist das einzige im Übereinkommen vorgesehene Rechtsmittel, mit dem die Aufhebung einer Entscheidung der ersten Instanz erreicht werden kann. Hat die Prüfungsabteilung erst einmal über die Anmeldung entschieden, ist sie an ihre Entscheidung gebunden und nicht mehr befugt, diese zu ändern (siehe Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 4/91, ABI. EPA 1993, 707, Nr. 7 und G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nr. 2). Dies gilt selbst dann, wenn die Entscheidung als nichtig anzusehen wäre. Solange die Entscheidung nicht aufgehoben wird, besteht sie und entfaltet ihre volle Wirkung. Der Grundsatz, daß eine Instanz nicht befugt ist, ihre eigenen Entscheidungen zu ändern, wird in Artikel 109 EPÜ - Abhilfe - deutlich, der eine Ausnahmeregelung von diesem Grundsatz bildet und überflüssig wäre, wenn es den Grundsatz der Bindungswirkung nicht gäbe.

1.5 Artikel 109 EPÜ sieht vor, daß die erste Instanz, deren Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde in einem ex-parte-Verfahren abzuhelpen hat, wenn sie diese für zulässig und begründet erachtet. Allein in einem solchen Fall kann eine Instanz ihre eigene Entscheidung aufheben. Im Umkehrschluß ergibt sich, daß die erste Instanz bei Nichtvorliegen einer Beschwerde an ihre Entscheidung gebunden ist, selbst wenn sie diese für nichtig hält.

1.6 Aus diesem Grund kann dem Hauptantrag nicht entsprochen werden.

1.3 For all that, in the present case the board of appeal is not obliged to rule on the question whether the decision of the first instance has been adversely affected by a substantial procedural violation; indeed, even if this were the case, it would be essential for an appeal to be allowable for the board to be able to confirm it.

1.4 The applicants' allegation that the decision of the first instance could not be the subject of an appeal because it was void and without legal effect is not supported by the Convention.

According to Article 106(1) EPC, an appeal lies from decisions of the examining divisions and those of other departments of the European Patent Office. The effect of an appeal is to pass the proceedings to another department, i.e. the board of appeal. An appeal under Article 106 ff. EPC is the sole legal means provided in the Convention for having a decision of the first instance set aside. Once the examining division has ruled on an application it is bound by its decision with the result that it is no longer authorised to amend it (see Enlarged Board of Appeal decisions G 4/91, OJ EPO 1993, 707, point 6; G 12/91, OJ EPO 1994, 285, point 2). This holds true even if the decision should be considered void. Until the decision is set aside, it exists with full effect. The principle that the same department is not authorised to amend its own decisions is apparent in the provisions of Article 109 EPC relating to interlocutory revision, which constitute an exception to this rule and which would be superfluous if the rule did not exist.

1.5 Article 109 EPC provides that the first instance whose decision is contested must, in ex parte proceedings, allow an appeal if it considers it to be admissible and well founded. This is the only case where it is provided that the same instance may set aside its own decision. The logical corollary is that where there is no appeal the first instance is bound by its decision even if it considers it void.

1.6 The main request therefore cannot be allowed.

1.3 Pour autant, dans le cas de l'espèce, la Chambre de recours n'est pas tenue de trancher la question de savoir si la décision de la première instance est affectée ou non d'un vice substantiel de procédure; en effet, même si cela était le cas, un recours recevable serait indispensable pour que la Chambre soit à même de le constater.

1.4 L'allégation de la demanderesse selon laquelle la décision de la première instance ne pourrait faire l'objet d'un recours parce qu'elle serait nulle et sans effet légal n'est pas étayée dans la Convention.

Selon l'article 106(1) CBE, les décisions des divisions d'examen, comme celles d'autres départements de l'Office européen des brevets, sont susceptibles de recours. Par l'effet du recours, la procédure est dévolue à une autre instance, à savoir l'instance de recours. Le recours selon les articles 106 et suivants CBE est la seule voie de droit prévue dans la Convention pour parvenir à l'annulation d'une décision de la première instance. Une fois que la division d'examen a statué sur la demande, elle est liée par sa décision avec la conséquence qu'elle n'est plus en droit de la modifier (voir décisions de la Grande Chambre de recours G 4/91, JO OEB 1993, 707, point 6; G 12/91, JO OEB 1994, 285, point 2). Cela vaut même si la décision devait être considérée comme nulle. Aussi longtemps que la décision n'est pas annulée, elle existe et ressortit son entier effet. Le principe selon lequel la même instance n'est pas en droit de modifier ses propres décisions se manifeste dans les dispositions de l'article 109 CBE relatives à la révision préjudicielle, qui constituent une exception à ce principe et qui seraient superflues, si ce principe de force obligatoire n'existait pas.

1.5 L'article 109 CBE prévoit que la première instance dont la décision est attaquée doit dans une procédure ex-parte faire droit au recours si elle le considère comme recevable et fondé. C'est le seul cas où il est prévu que la même instance puisse annuler sa propre décision. Par raisonnement a contrario, il en résulte qu'en l'absence de tout recours la première instance est liée par sa décision, même si elle la considère comme nulle.

1.6 Pour cette raison, il ne peut être fait droit à la requête principale.

2. Erster Hilfsantrag

2.1 Artikel 112 (1) EPÜ schreibt vor: Wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, befaßt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

2.2 Die erste Frage, ob eine Entscheidung, die ohne Berücksichtigung eines Antrags auf mündliche Verhandlung ergangen ist, als von Anfang an nichtig und rechtlich unwirksam anzusehen ist, stellt keine reine Rechtsfrage dar, denn zu ihrer Beantwortung müßten auch die Umstände des Falles und damit der Zeitpunkt der Antragstellung berücksichtigt werden. Aber selbst wenn man voraussetzt, daß die Große Beschwerdekammer eine solche Frage bejahen würde, wäre diese Antwort nur von Belang, wenn die zweite Frage, nämlich, ob eine rechtlich unwirksame Entscheidung gleichwohl Gegenstand einer Beschwerde sein kann, verneint würde.

2.3 Wie bereits ausgeführt, ist diese Frage im Übereinkommen selbst geregelt, und die Große Beschwerdekammer hat in den beiden zitierten Entscheidungen dazu erklärt, daß eine Instanz, die eine Entscheidung erlassen hat, nicht mehr befugt ist, diese zu ändern. Daraus folgt, daß die Aufhebung einer Entscheidung der ersten Instanz nur im Wege einer zulässigen Beschwerde möglich ist.

2.4 Aus diesem Grund hält es die Kammer nicht für notwendig, diese Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

3. Zweiter Hilfsantrag

Der Anmelder macht geltend, daß er eine zulässige Beschwerde eingelegt hat.

3.1 Artikel 108 EPÜ schreibt vor, daß die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen ist, daß sie erst als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist, und daß sie innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich zu begründen ist.

Nach Regel 64 EPÜ muß die Beschwerdeschrift folgendes enthalten:

2. First auxiliary request

2.1 Article 112(1) EPC provides that if an important point of law arises the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer the question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law.

2.2 The first question, ie whether a decision issued without having honoured a request for oral proceedings should be considered void ab initio and without legal effect, is not purely a question of law since, in order to answer it, account should also be taken of the circumstances of the case in point and therefore of when such a request was submitted. However, even if the Enlarged Board of Appeal were to answer the question in the affirmative its answer would have no effect unless the second question, concerning whether a decision without legal effect could nevertheless be the subject of an appeal, were answered in the negative.

2.3 As the board of appeal has already explained above, this question is resolved by the Convention itself, and in both the aforementioned decisions the Enlarged Board of Appeal held that once a department had taken a decision it was no longer authorised to amend it. It follows that a decision of the first instance can be set aside only by means of an allowable appeal.

2.4 The board therefore feels that it is not necessary to refer this question to the Enlarged Board of Appeal.

3. Second auxiliary request

The applicants maintain that they filed an allowable appeal.

3.1 Article 108 EPC provides that an appeal must be filed in writing within two months of the date of notification of the decision appealed from, that it is not deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid and that a statement of grounds of appeal must be submitted within four months of the date of notification of the decision.

Rule 64 EPC provides that the notice of appeal must contain:

2. Première requête subsidiaire

2.1 L'article 112(1) CBE dispose que si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la Chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire à ces fins.

2.2 La première question, à savoir si une décision émise sans faire droit à une requête aux fins de procédure orale doit être considérée comme nulle ab initio et sans effet, ne constitue pas une question de pur droit, car il conviendrait pour y répondre de tenir également compte des circonstances de l'espèce et donc du moment de la présentation d'une telle requête. Mais même à considérer que la Grande Chambre de recours réponde affirmativement à une telle question, sa réponse n'aurait d'effet que si la réponse à la seconde question, sur le point de savoir si une décision sans effet légal peut néanmoins faire l'objet d'un recours, était négative.

2.3 Comme la Chambre de recours l'a déjà exposé ci-dessus, la question est réglée par la Convention même et la Grande Chambre de recours a dans les deux décisions ci-dessus stipulé qu'une instance, une fois qu'elle a rendu une décision, n'est plus en droit de la modifier. Il s'ensuit que l'annulation d'une décision de la première instance est seulement possible par la voie d'un recours recevable.

2.4 Par conséquent, la Chambre ne considère pas nécessaire de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

3. Deuxième requête subsidiaire

La demanderesse soutient qu'elle a formé un recours recevable.

3.1 L'article 108 CBE dispose que le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision, qu'il n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours, et que les motifs en doivent être fournis dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

La règle 64 CBE prévoit que l'acte de recours doit comporter :

a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;

b) einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

3.2 Im vorliegenden Fall bestreitet der Anmelder nicht, daß er die Beschwerdeschrift nicht so eingereicht hat, wie es diesen Bestimmungen entspricht. Es wird auch nicht bestritten, daß die Beschwerdegebühr und die Beschwerdebegründung fristgerecht eingegangen sind. Es bleibt also die Frage, ob das Formblatt für die Gebührenzahlung das fehlende Schriftstück ersetzen kann, da es die Beschwerde erwähnt, datiert und ordnungsgemäß unterzeichnet ist und das Aktenzeichen der entsprechenden Patentanmeldung enthält.

3.3 Dazu gibt es die Entscheidung T 275/86 der Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. Oktober 1990 (nicht veröffentlicht), in der festgestellt wurde, daß ein mit Formblatt EPA Form 4212 05.80 erteilter Abbuchungsauftrag im wesentlichen die Informationen enthalte, die für eine Beschwerdeschrift nach Regel 64 EPÜ vorgeschrieben sind, d. h. den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers, die Nummer des Patents zwecks Feststellung der angefochtenen Entscheidung und die Angabe des Zahlungsgrunds, nämlich die Entrichtung der Beschwerdegebühr. Aus diesem Grund wurde in der genannten Entscheidung festgestellt, daß das Formblatt für die Zahlung allein eine zulässige Beschwerde darstelle.

3.4 In der Entscheidung J 19/90 der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. April 1992 wurde im Gegensatz zur vorgenannten Entscheidung festgestellt, daß die Entrichtung der Beschwerdegebühr allein noch keine rechtswirksame Einlegung einer Beschwerde darstelle.

Die einschlägigen Entscheidungsgründe treffen auch auf den vorliegenden Fall zu, und die Beschwerdekammer macht sie sich zu eigen.

3.5 Einer rechtsgültigen Beschwerdeschrift muß zumindest die ausdrückliche Erklärung zu entnehmen sein, daß eine bestimmte Entscheidung mit der Beschwerde angefochten werden soll. Erst mit dieser formalen Handlung wird das Rechtsmittel eingelegt, die höhere Instanz befaßt (Devolutiveffekt) und die aufschiebende Wirkung nach Artikel 106(1) EPÜ begründet.

(a) the name and address of the appellant in accordance with the provisions of Rule 26(2)(c);

(b) a statement identifying the decision that is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

3.2 In the present case, the applicants do not deny never having written a notice of appeal satisfying these provisions. Nor, however, is it disputed that the appeal fee and the statement of grounds were received in good time. The problem remains therefore whether the fee payment form can take the place of the missing written document, bearing in mind that it mentions the appeal, is dated and duly signed and bears the number of the patent application for identification purposes.

3.3 In this respect, in one decision - T 275/86 of 3 October 1990 (not published) - Board of Appeal 3.3.1 held that a completed debit order as per EPO Form 4212 05.80 contained essentially the same information as required in a notice of appeal under Rule 64 EPC, i.e. the name and address of the appellants, the patent number enabling the impugned decision to be identified and a mention that the item covered by the order was an appeal fee. On this basis, the board held that the payment form in itself constituted an allowable appeal.

3.4 In Legal Board of Appeal decision J 19/90 of 30 April 1992, it was stated, in contrast to the aforementioned decision, that the payment of an appeal fee did not in itself constitute the valid filing of an appeal.

The grounds for that decision are equally valid for the present case and the board of appeal has adopted them.

3.5 For a notice of appeal to be valid it must at least contain an explicit declaration of the wish to contest a particular decision by means of an appeal. Not until such notice has been formally filed can legal proceedings be instituted, the case be referred to the second instance and the appeal acquire suspensive effect in accordance with Article 106(1) EPC.

a) le nom et l'adresse du requérant dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;

b) une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

3.2 Dans le cas de l'espèce, la demanderesse ne conteste pas n'avoir point formulé de recours écrit satisfaisant à ces dispositions. Il n'est pas non plus contesté que la taxe de recours et le mémoire en exposant les motifs aient été reçus dans les délais. Le problème demeure donc de savoir si le bordereau de paiement de la taxe peut suppléer l'écrit manquant, en tant qu'il contient une mention du recours, qu'il est daté, dûment signé et comporte le numéro de la demande de brevet permettant de l'identifier.

3.3 A cet égard, il existe une décision de la Chambre de recours 3.3.1, T 275/86 du 3 octobre 1990 (non publiée), qui a considéré qu'un ordre de prélèvement selon le formulaire OEB Form 4212 05.80 rempli comportait essentiellement l'information telle que prescrite pour un acte de recours selon la règle 64 CBE, c.à.d. le nom et l'adresse de la requérante, le numéro du brevet permettant d'identifier la décision attaquée et la mention que la raison du paiement était l'acquittement d'une taxe de recours. En se déterminant par de tels motifs, la décision citée a considéré que le formulaire de paiement était à lui seul constitutif d'un recours recevable.

3.4 La décision J 19/90 du 30 avril 1992 de la Chambre de recours juridique a, contrairement à la décision précitée, constaté que le seul paiement d'une taxe de recours ne constituait pas une formulation valable du recours.

Les motifs de cette décision sont également valables pour le cas de l'espèce et la Chambre de recours les fait siens.

3.5 Un acte de recours valable exige au moins une déclaration explicite de la volonté d'attaquer une décision déterminée par la voie de l'appel. Ce n'est que par cet acte formel que la voie de droit est mise en oeuvre, l'instance supérieure saisie (effet dévolutif) et l'effet suspensif déclenché conformément à l'article 106(1) CBE.

3.6 Die Entrichtung der Beschwerdegebühr läßt höchstens vermuten, daß der Anmelder die Absicht hat, Beschwerde einzulegen, stellt aber für sich genommen nicht die Beschwerdeschrift dar, mit der das Beschwerdeverfahren eingeleitet wird. Zum Zeitpunkt der Entrichtung der Beschwerdegebühr, ja selbst danach, kann der Anmelder noch entscheiden, ob er Beschwerde einlegt oder nicht. Wenn er seine Meinung ändert und die Angelegenheit nicht weiterverfolgt, dann gilt die nicht existente Beschwerde nicht als zurückgenommen, sondern die Gebühr wird zurückgezahlt, weil keine Beschwerde eingelegt worden ist.

Zu bedenken ist auch, daß es gefährlich ist, wollte man Bestimmungen, die, wie im Falle der Erfordernisse für die Einlegung einer rechtsgültigen Beschwerde, klar und eindeutig sind, in der einen oder anderen Richtung auslegen, um einer Unterlassung abzuwehren, denn dies würde nur zu Rechtsunsicherheit führen. Eine Auslegung, wonach contra legem allein die Entrichtung der Beschwerdegebühr mittels Formblatt 1010 der rechtsgültigen Beschwerde einlegung gleichzusetzen wäre, wäre in ihren Auswirkungen widersinnig. Wenn nämlich jemand, der die Beschwerdegebühr bereits entrichtet hat, später von der Einlegung einer Beschwerde Abstand nähme, hätte er gewiß Schwierigkeiten, die Rückzahlung der entsprechenden Beschwerdegebühr zu erreichen.

Die für die Beschwerdeschrift vorgeschriebene Schriftform ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut der Artikel 106 (1) und 108 sowie der Regel 64 EPÜ. Die Entrichtung der Beschwerdegebühr ist ein weiteres Erfordernis, das die Beschwerdeschrift nicht ersetzen kann, selbst wenn die Zahlung mittels des ordnungsgemäß ausgefüllten Formblatts erfolgt.

3.7 Der Anmelder bezieht sich zu Unrecht auf die Entscheidung T 7/81, deren Feststellungen sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen lassen. In jener Sache war nämlich schriftlich Beschwerde eingelegt und nur der Umfang der Beschwerde nicht näher angegeben worden. Im vorliegenden Fall kann die Beschwerdekammer dagegen den Umfang der Beschwerde nicht durch Auslegung feststellen, weil ihr gar keine Beschwerdeschrift vorliegt.

3.8 Was schließlich den Verweis des Anmelders auf den Antrag auf Wei-

3.6 Payment of the appeal fee at most implies that the applicants intend to file an appeal but does not in itself constitute the notice of appeal required to institute appeal proceedings. When they pay the appeal fee, and even thereafter, the applicants remain free to decide whether or not they wish to lodge an appeal. If they change their mind and drop the matter, the appeal, being non-existent, is not deemed to be withdrawn, but the fee is reimbursed because no appeal has been filed.

It should not be forgotten either that it is dangerous to try to remedy an omission by interpreting provisions that are clear and unambiguous, as is the case for the requirements for instituting valid appeal proceedings, as this only leads to uncertainty regarding the law. Thus, if it were accepted, contra legem, that the payment of the appeal fee by means of Form 1010 was in itself equivalent to the valid filing of an appeal, there would inevitably be illogical repercussions. For if someone who had already paid the appeal fee decided later not to file his appeal, he would be sure to experience difficulties in obtaining reimbursement of the fee.

The requirement for a notice of appeal to be filed in writing clearly refers to the terms of Articles 106(1) and 108 and to Rule 64 EPC. Payment of the appeal fee is an additional requirement which cannot take the place of the notice of appeal, even if the payment is made by duly completing the payment form.

3.7 The applicants are wrong to refer to decision T 7/81, whose conclusions are not applicable to the present case. For in that case the notice of appeal had been filed in writing and only the extent of the appeal had not been stated. In the present case, by contrast, the board of appeal has no scope to interpret the extent of the appeal since it is the appeal itself that is missing.

3.8 Finally, regarding the reference made by the applicants to the

3.6 Le paiement de la taxe de recours laisse tout au plus présumer l'intention de la demanderesse de former un recours, mais ne constitue pas lui-même l'acte de recours par lequel la procédure de recours est mise en oeuvre. Au moment du paiement de la taxe de recours, voire même postérieurement à celui-ci, la demanderesse demeure libre de décider si elle entend interjeter appel ou non. Si elle change d'avis et renonce à poursuivre, le recours non existant n'est pas considéré comme retiré, mais la taxe est remboursée à considération de son défaut de formulation.

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il est dangereux de vouloir, dans l'intention de remédier à une omission, interpréter des dispositions qui sont claires et sans équivoque, comme c'est le cas pour les exigences de mise en oeuvre d'un recours valable, car cela ne conduit qu'à une insécurité juridique. Ainsi, si on admettait, contra legem, que le seul paiement de la taxe de recours au moyen du formulaire 1010 équivalait à une formulation valable du recours, une telle interprétation ne laisserait pas d'avoir des répercussions illogiques. En effet, dans l'hypothèse où quelqu'un ayant déjà payé la taxe de recours décidait ultérieurement de ne pas procéder à la formulation de son recours, il éprouverait des difficultés certaines à obtenir le remboursement de la taxe correspondante.

L'exigence d'un acte de recours formé par écrit fait clairement référence à la lettre des articles 106(1) et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. La condition du paiement de la taxe de recours est une exigence supplémentaire qui ne peut pas se substituer à l'acte de recours, même si le paiement est effectué par le bordereau dûment rempli.

3.7 C'est à tort que la demanderesse se réfère à la décision T 7/81, dont les conclusions ne sont pas applicables à la présente affaire. Dans ce cas-là en effet, l'acte de recours avait été formé par écrit et seule l'étendue du recours n'était pas précisée. Dans le cas présent, au contraire, la Chambre de recours n'a pas la latitude d'établir l'étendue du recours par interprétation, puisque c'est le recours même qui fait défaut.

3.8 Enfin, en ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à la

terbehandlung nach Artikel 121 EPÜ betrifft, so kann man auch nicht schon allein daraus Schlüsse zur Stützung des vorliegenden Falles ziehen, daß in einem anders gelagerten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Formblatt für die Zahlung von Gebühren als rechtswirksamer Antrag auf Weiterbehandlung betrachtet werden konnte.

Ein solcher Antrag ist nicht vergleichbar mit der Beschwerdeschrift und ihren vorstehend beschriebenen Besonderheiten. Zweck des Antrags nach Artikel 121 EPÜ ist allein die Weiterbehandlung vor derselben Instanz; eine andere Wirkung hat er nicht. Die Entscheidung, die aufgrund der Versäumung der vom Amt gesetzten Frist ergangen ist, wird nicht aufgehoben; nur ihre Folgen können aufgehoben werden.

3.9 Somit stellt das Formblatt, auf dem ein Zahlungsgrund angegeben ist, für sich genommen keine Beschwerdeschrift dar. Aus diesem Grund gilt die Beschwerde als nicht eingelegt.

4. Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ

Der Anmelder geht auch fehl, wenn er das Formblatt des Geschäftsstellenbeamten mit Angabe des Aktenzeichens und der zuständigen Beschwerdekammer als eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ wertet, mit der, wenn auch implizit, so doch zwangsläufig das Vorliegen einer Beschwerde anerkannt wird.

Die Regel 69 EPÜ bezieht sich auf einen Rechtsverlust, der eingetreten ist, ohne daß eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung ergangen ist. Sie ist daher auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, weil die Prüfungsabteilung eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung getroffen hat.

Daß das vorstehend genannte Formblatt keine Entscheidung darstellt, die das Vorliegen einer Beschwerde impliziert, ergibt sich aus dem Inhalt der übermittelten Informationen, aus der Form, die nicht der einer Entscheidung entspricht, und aus der Tatsache, daß das Formblatt offensichtlich von einem Geschäftsstellenbeamten unterzeichnet worden ist.

5. Dritter Hilfsantrag

Dieser Antrag betrifft die Wiedereinsetzung in das Recht auf eine Beschwerde.

request for further processing provided for in Article 121 EPC, no conclusions can be drawn from this either in support of the present case simply because in a different type of proceedings before the European Patent Office the payment form had been deemed to be a valid request for further processing.

For, in fact, such a request is not comparable to the notice of appeal and its particularities as described above. The sole aim of the request under Article 121 EPC is to ensure further processing before the same instance; it has no further effect. The preceding decision caused by failure to reply within the time limit set by the Office is not set aside - only its effects can be.

3.9 Thus the form indicating the purpose of a payment does not in itself constitute a notice of appeal. The appeal is therefore deemed not to have been filed.

4. Decision under Rule 69(2) EPC

The applicants are also wrong in thinking that the form from the registrar containing information on the number of the file and the board of appeal responsible for deciding the case constitutes a decision issued under Rule 69(2) EPC recognising implicitly but necessarily the existence of an appeal.

Rule 69 EPC refers to the loss of any right occurring without a decision having been taken to refuse the application. It therefore does not apply to the present case, particularly since the examining division did take a decision to refuse the application.

The fact that the aforementioned form does not represent a decision implying the existence of an appeal is clear from the very content of the information it conveys, its presentation - which is not that of a decision - and the fact that the form is clearly signed by a registrar.

5. Third auxiliary request

This request concerns the re-establishment of the right to file an appeal.

requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 121 CBE, on ne saurait non plus en tirer de conclusions au soutien du cas présent du seul fait que, dans une procédure d'une autre nature devant l'Office européen des brevets, le bordereau de paiement ait pu être considéré comme valable requête en poursuite de la procédure.

En effet, une telle requête n'est pas comparable à l'acte de recours et ses particularités décrites dessus. La requête selon l'article 121 CBE n'a pour but que la poursuite de la procédure devant la même instance et ne produit pas d'effet supplémentaire. La décision précédente causée par la non-observation du délai imparti par l'Office n'est pas annulée, seuls ses effets le peuvent être.

3.9 Ainsi, le seul bordereau indiquant l'objet d'un paiement ne constitue pas un acte de recours. Par conséquent, le recours est considéré comme non formé.

4. Décision selon la règle 69(2) CBE

C'est également à tort que la demanderesse considère que le formulaire du greffe comportant l'information sur le numéro du dossier et sur la Chambre de recours compétente pour décider sur l'affaire constitue une décision émise selon la règle 69(2) CBE reconnaissant ainsi implicitement, mais nécessairement l'existence d'un recours.

La règle 69 CBE se réfère à la perte d'un droit intervenue sans qu'une décision de rejet de la demande ait été prise. Elle n'est donc pas applicable au cas de l'espèce, puisqu'aussi bien une décision de rejet de la demande a été prise par la division d'examen.

Que le formulaire susmentionné ne représente pas une décision impliquant l'existence d'un recours découle du contenu même de l'information transmise, de sa présentation qui n'est pas celle d'une décision, et du fait que le formulaire est évidemment signé par un greffier.

5. Troisième requête subsidiaire

Cette requête concerne le rétablissement dans le droit de former un recours.

5.1 Nach Artikel 122 (1) EPÜ wird der Anmelder, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt.

Absatz 2 dieses Artikels bestimmt, daß der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen und die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist nachzuholen ist.

Absatz 3 desselben Artikels schreibt vor, daß der Antrag zu begründen ist, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind, und daß die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden muß.

5.2 Das Datum des Wegfalls des Hindernisses ist der 16. März 1992; an diesem Tag hat der Anmelder nach eigener Aussage die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. März 1992 über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erhalten, die damit begründet wurde, daß keine Beschwerde eingelegt worden sei.

Der begründete Wiedereinsetzungsantrag ist am 30. April 1992 eingegangen und die entsprechende Gebühr am selben Tag entrichtet worden. Damit sind die formalen Erfordernisse der Absätze 2 und 3 erfüllt. Zu prüfen bleibt, ob die materiellrechtlichen Erfordernisse des Artikels 122 (1) EPÜ ebenfalls erfüllt sind.

5.3 Die Tatsache, daß keine Beschwerde eingelegt worden ist, stellt keinen Rechtsirrtum dar, der durch die Unkenntnis darüber, daß die Beschwerde schriftlich eingelegt werden muß, bedingt ist; ein solcher Rechtsirrtum würde von einer späteren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausschließen (siehe die Entscheidungen J 19/90, Nr. 3.2 und D 6/82, ABI. EPA 1983, 337).

Der Anmelder hat in seiner Argumentation in der Hauptsache zwar vorgebracht, daß das Formblatt "Zahlung von Gebühren und Auslagen" die Beschwerdeschrift darstelle, nach weiteren Ausführungen jedoch eingeräumt, daß er gewöhnlich zusätzlich zur Einreichung des Formblatts auch schriftlich nach Artikel 108 EPÜ Beschwerde einlege. Somit ist das Fehlen der Beschwerdeschrift auf eine reine Unterlassung und nicht auf einen Rechtsirrtum zurückzuführen.

5.1 According to Article 122(1) EPC, applicants for a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, have been unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office may, upon application, have their rights re-established.

Article 122(2) EPC provides that the application must be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit and that the omitted act must be completed within this period.

Article 122(3) EPC provides that the application must state the grounds on which it is based and set out the facts on which it relies, and that the fee for re-establishment of rights must be paid.

5.2 The date on which the cause of non-compliance was removed was 16 March 1992, the date on which the applicants say they received a communication from the European Patent Office dated 9 March 1992 concerning the reimbursement of the appeal fee on the grounds that no appeal had been filed.

The statement of grounds for the application for re-establishment of rights was received on 30 April 1992 and the appropriate fee was paid on the same day. Since the formal conditions of Article 122(2) and (3) have thus been fulfilled, all that remains to be seen is whether the basic conditions of Article 122(1) EPC have also been met.

5.3 The fact that an appeal was not filed does not constitute a mistake of law due to ignorance of the need for a written notice of appeal, which would exclude the later re-establishment of lost rights (see decisions J 19/90, point 3.2; D 6/82, OJ EPO 1983, 337).

Although in their main argument the applicants claimed that the form for the "Payment of fees and costs" constituted the notice of appeal they did admit, following a secondary argument, that in addition to submitting the payment form they did usually file a written notice of appeal in accordance with the provisions of Article 108 EPC. Thus, the failure to file a notice of appeal was the result purely of an omission and not of a mistake of law.

5.1 Selon l'article 122(1) CBE, le demandeur d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits.

Le paragraphe 2 de cet article dispose que cette requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et que l'acte non accompli doit l'être dans ce même délai.

Le paragraphe 3 du même article dispose que la requête doit être motivée et indiquer les faits et justifications invoqués à son appui et que la taxe de restituité in integrum doit être acquittée.

5.2 La date de la cessation de l'empêchement est le 16 mars 1992, date à laquelle la demanderesse dit avoir reçu une notification de l'Office européen des brevets du 9 mars 1992 concernant le remboursement de la taxe de recours au motif qu'aucun recours n'aurait été formé.

La requête motivée aux fins de restauration de droits a été reçue le 30 avril 1992 et la taxe correspondante a été acquittée le même jour. Les conditions formelles des paragraphes 2 et 3 étant ainsi remplies, il reste à examiner si les conditions de fond de l'article 122(1) CBE le sont également.

5.3 Le fait qu'un recours n'a pas été formé ne constitue pas une erreur de droit due à la méconnaissance de la nécessité d'un acte de recours écrit, erreur qui entraînerait l'exclusion de la restauration ultérieure du droit perdu (voir décisions J 19/90, point 3.2; D 6/82, JO OEB 1983, 337).

Quoique la demanderesse ait, dans son argumentation principale, prétendu que le "Bordereau de règlement des taxes et de frais" constituait l'acte de recours, elle a, à la suite d'une argumentation secondaire, admis que, outre la fourniture du bordereau de paiement, elle formait normalement recours par écrit conformément aux dispositions de l'article 108 CBE. Ainsi, le défaut de formulation du recours est-il le résultat d'une pure omission, et non d'une erreur de droit.

5.4 Gleichwohl kann der Anmelder nicht belegen, daß er die Frist für die Beschwerdeeinlegung trotz Beachtung "aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" nicht einzuhalten vermochte.

Der Anmelder hat sein System zur Bearbeitung der Post wie folgt erläutert: Für Verfahrensfragen sei Herr de K. zuständig, für Sachfragen Herr L.. Im vorliegenden Fall hätte die Beschwerdeschrift von Herrn de K. verfaßt und von Herrn L., dem zugelassenen Vertreter, gegengezeichnet werden müssen. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter vorgebracht, daß beide davon ausgegangen seien, der andere nehme sich der Sache an. Dies zeigt nach Auffassung der Kammer, daß die Zuständigkeiten nicht immer strikt beachtet wurden, denn sonst hätte Herr de K. nicht annehmen können, Herr L. werde die Beschwerdeschrift allein abfassen.

Im übrigen hat der Anmelder keinerlei Auskünfte darüber gegeben, nach welchem System er die Fristenüberwachung sicherstellt. Im vorliegenden Fall ist die Frist von zwei Monaten nur bei der Entrichtung der Gebühren, nicht aber bei der Einlegung der Beschwerde eingehalten worden.

Der Anmelder hat auch keine Angaben über die Beaufsichtigung der Assistenten des zugelassenen Vertreters, Herrn L., gemacht, sondern lediglich erläutert, daß die von Herrn de K. verfaßte Beschwerdeschrift durch die Hände von Herrn L. hätte gehen müssen. Eine solche Kontrolle findet also lediglich bei Arbeiten statt, die einer vorherigen Genehmigung bedürfen. Die Beaufsichtigung der Assistenten spielt aber ebenfalls eine wichtige Rolle und soll sicherstellen, daß sie die notwendigen Handlungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen vornehmen. Die Erklärungen für das Fehlen der Beschwerdeschrift können die Kammer nicht davon überzeugen, daß der Anmelder über ein zweckmäßiges System zur Fristenüberwachung verfügt und es sich im vorliegenden Fall nur um ein einmaliges Versehen innerhalb eines ansonsten gut funktionierenden Systems handelt (Entscheidungen J 2/86 und J 3/86, ABI. EPA 1987, 362, Nr. 4).

5.5 Der Anmelder kann auch nicht geltend machen, bis zum Erlaß der Entscheidung J 19/90 habe man nach den Umständen annehmen dürfen, daß die Entrichtung der Beschwerdegebühr mit dem Formblatt 1010 ausreichend sei. In Artikel 108 Satz 1

5.4 Nevertheless, the applicants are unable to prove that the time limit for filing an appeal had not been observed even though they had taken "all due care required by the circumstances".

The applicants explained their system of handling incoming mail as follows: procedural matters were dealt with by Mr de K. and substantive matters by Mr L.. In the present case, the notice of appeal should have been written by Mr de K. and approved by Mr L., the professional representative. During the oral proceedings Mr L. maintained that both he and Mr de K. thought the other would attend to the matter. In the board's view, this shows that the division of responsibilities was not always strictly observed, otherwise Mr de K. could not have thought that Mr L. would file the notice of appeal himself.

Moreover, the applicants gave no indication of how they ensured that all prescribed time limits were observed. In the present case, the period of two months was observed only for the act of payment and not for the filing of an appeal.

Nor did the applicants give any indication of how Mr L., the professional representative, supervised his staff. It was merely stated that the notice of appeal drawn up by Mr de K. had to pass through Mr L.'s hands. Such supervision extends therefore only to work submitted for approval. However, it is also important that staff be supervised to ensure that they carry out the necessary acts within the prescribed time limits. The explanations given for the failure to file the appeal are not such as to satisfy the board that the applicants had adopted a proper system for ensuring that all time limits were observed and that, in the present case, the failure was nothing but an isolated procedural mistake within a normally satisfactory system (decisions J 2/86 and J 3/86, OJ EPO 1987, 362, point 4).

5.5 Nor can the applicants claim that prior to decision J 19/90 the circumstances implied that the payment of the appeal fee by means of Form 1010 was sufficient. For Article 108, first sentence, EPC clearly states that the notice of appeal must be filed in

5.4 Toutefois, la demanderesse n'est pas en mesure d'établir que le délai pour former recours n'a pas été observé, bien qu'elle ait fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

La demanderesse a ainsi expliqué son système du traitement du courrier entrant : les affaires de procédure ressortent de la compétence de Monsieur de K. et celles de fond de la compétence de Monsieur L.. Dans le cas de l'espèce, l'acte de recours aurait dû être conçu par Monsieur de K. avec visa de Monsieur L., mandataire agréé. Lors de la procédure orale, le mandataire a soutenu que chacun des deux croyait que l'autre y pourvoirait. Cela démontre aux yeux de la Chambre que la répartition des responsabilités n'était pas toujours strictement observée, fors quoi Monsieur de K. n'aurait pas pu croire que Monsieur L. formerait seul le recours.

Par ailleurs, la demanderesse n'a en rien indiqué par quel système elle assurait une observation complète des délais prescrits. Dans le cas de l'espèce, le délai de deux mois n'a été observé que pour le seul acte de paiement, mais non pour celui de recours.

La demanderesse n'a pas donné non plus d'indication concernant le contrôle des assistants du mandataire agréé, Monsieur L.. Elle a seulement fait état de ce que l'acte de recours élaboré par Monsieur de K. aurait dû passer entre les mains de Monsieur Leyder. Un tel contrôle se réfère donc seulement aux travaux soumis à une approbation préalable. Toutefois, ce qui importe également est un contrôle des assistants afin de s'assurer qu'ils accomplissent les actes nécessaires dans les délais prescrits. Les explications données pour le défaut de formulation du recours ne sont pas de nature à convaincre la Chambre de ce que la demanderesse avait adopté un système approprié en vue d'une observation complète des délais et que, dans le cas de l'espèce, il ne s'agissait que d'une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant (décisions J 2/86; J 3/86, JO OEB 1987, 362, point 4).

5.5 La demanderesse ne saurait non plus prétendre que jusqu'à la décision J 19/90 les circonstances laissent croire que le paiement de la taxe de recours au moyen du formulaire 1010 était suffisant. En effet, l'article 108 CBE, première phrase dit

EPÜ wird nämlich klar gesagt, daß die Beschwerde schriftlich einzulegen ist; erst im zweiten Satz des Artikels wird die Beschwerdegebühr erwähnt. Dies bedeutet, daß es für die Beschwerde im wesentlichen auf die Beschwerdeschrift, in der ausdrücklich auf die Beschwerde verwiesen wird, und nicht auf die Entrichtung der Gebühr ankommt. Nur wenn die Gebühr nicht in der vorgeschriebenen Frist entrichtet wird, gilt die Beschwerde als nicht eingelegt. Der Anmelder kann daher nicht aus dem Übereinkommen ableiten, daß die Abfassung der Beschwerdeschrift weniger wichtig ist als die Entrichtung der entsprechenden Gebühr, die erst in zweiter Linie eine Rolle spielt.

Auch die Länge der Entscheidung J 19/90 ist kein Argument gegen die Eindeutigkeit der Artikel 106 und 108 sowie der Regel 64 EPÜ. Sie hat im wesentlichen mit dem Vorbringen der Beteiligten und der sprachlichen Ausdrucksweise der betreffenden Beschwerdekammer zu tun.

5.6 Aus diesen Gründen kann der Anmelder nicht in die Frist für die Einlegung der Beschwerde wieder eingesetzt werden. Da somit keine Beschwerde vorliegt, ist die zweite Instanz nicht befaßt.

6. Da keine Beschwerdeschrift vorliegt, ist die entsprechende Gebühr grundlos entrichtet worden und daher zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge werden zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

writing; it is only in the second sentence of that article that the appeal fee is mentioned. In other words, the essence of the appeal lies in the explicit notice of appeal and not in the payment of the fee. Only the failure to pay the aforementioned fee within the prescribed period implies that the appeal is deemed not to be filed. The applicants cannot therefore infer from the Convention that the express filing of the notice of appeal is less important than the payment of the appropriate fee, which is only of secondary importance.

Nor is the length of decision J 19/90 any argument against the univocality of the provisions of Articles 106 and 108 and Rule 64 EPC, since it depends above all on the submissions put forward by the party involved and the individual style of each board of appeal.

5.6 For these reasons the applicants cannot have their rights restored in respect of their failure to observe the time limit prescribed for the filing of an appeal. Consequently, as there is no appeal, the matter will not come before the second instance.

6. Since there is no notice of appeal, the relevant fee paid is groundless and must therefore be reimbursed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The main request and the auxiliary requests are refused.
2. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

clairement que le recours doit être formé par écrit; c'est seulement dans la deuxième phrase du même article que la taxe de recours est évoquée. C'est à dire que l'essentiel du recours consiste dans l'acte de recours l'exprimant expressément, et non pas dans le paiement de la taxe. Seul le défaut de ladite taxe dans le délai prescrit implique que le recours est considéré comme non formé. La demanderesse ne saurait donc déduire de la Convention que la formulation expresse de l'acte de recours est moins importante que le paiement de la taxe correspondante qui n'en est que l'accessoire.

La longueur de la décision J 19/90 n'est pas non plus un argument contre l'univocité des dispositions des articles 106, 108 et de la règle 64 CBE. Elle dépend surtout des allégations de la partie à l'instance et du style propre à chaque Chambre de recours.

5.6 Par ces motifs, la demanderesse ne peut être rétablie dans ses droits quant au non-respect du délai prévu pour la formation du recours. Par conséquent, par l'effet du défaut de recours, la deuxième instance n'est pas saisie.

6. Puisque l'acte de recours est inexistant, la taxe afférente payée se trouve dépourvue de cause et doit donc être remboursée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête principale et les requêtes subsidiaires sont rejetées.
2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

**Entscheidung der
Technischen Beschwerdekam-
mer 3.3.1 vom 10. Mai 1993
T 590/93 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
R. Spangenberg
J. Jonk
J. Saisset

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Kogyo Gijutsuin et al.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
N.N.**

**Stichwort: Photoempfindliche
Kunststoffe/KOYO**

**Artikel: 99 (1), 117(1), 134(1), (7)
EPU**

Regel: 55 a) EPÜ

**Schlagwort: "Gewißheit in bezug
auf die Identität des Einsprechen-
den" - "Art der erforderlichen
Beweismittel"**

Leitsatz

*Beweismittel, die die persönlichen
Verhältnisse eines Einsprechenden
betreffen, reichen für sich allein nicht
aus, um die Glaubwürdigkeit seiner
nach Regel 55 a) EPÜ angegebenen
Identität zu erschüttern. Die Identität
kann nur in Frage gestellt werden,
wenn überzeugend nachgewiesen
wird, daß eine andere natürliche
oder juristische Person der wahre
Einsprechende ist (Nr. 3 der Ent-
scheidungsgründe).*

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen ein am 5. Februar 1989 ver-
öffentlichtes Patent der beiden japa-
nischen Unternehmen Kogyo
Gijutsuin und Murakami Screen KK
wurde am 7. November 1989 Ein-
spruch von einem Herrn H. einge-
legt, der - laut dem von den Patentin-
habern vorgelegten Beweismaterial -
in einer Rechts- und Steuerbera-
tungskanzlei mit Sitz in der Bundes-
republik Deutschland als Angestell-
ter, aber nicht als Rechtsanwalt tätig
war. Der Einspruch wurde in Eng-
lisch eingelegt und war ausschließ-
lich auf japanische Entgegenhaltun-
gen gestützt.

II. In Anbetracht dieses Sachverhalts
verlangten die Patentinhaber, Herr H.
solle seinen locus standi in bezug auf
den Gegenstand des angefochtenen
Patents glaubhaft machen. Mit
Bescheid vom 26. August 1991 teilte
die Einspruchsabteilung beiden Par-
teien mit, daß die Identität des Ein-

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.1. dated 10 May
1993
T 590/93 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: J. Stephens-Ofner
R. Spangenberg
J. Jonk
J. Saisset

**Patent proprietor/Respondent:
Kogyo Gijutsuin, et al**

Opponent/Appellant: N.N.

**Headword: Photosensitive
resins/KOYO**

**Article: 99(1), 117(1), 134(1) and (7)
EPC**

Rule: 55(a) EPC

**Keyword: "Degree of certainty as to
opponent's identity" - "Type of
evidence requested"**

Headnote

*Evidence relating to an opponent's
personal circumstances is insuffi-
cient, in itself, to undermine the
credibility of his stated identity under
Rule 55(a) EPC. This identity can only
be challenged by cogent evidence
that another legal/natural person is
the true opponent (point 3 of the rea-
sons)*

Summary of facts and submissions

I. An opposition against a patent
published on 5 February 1989 and
standing in the names of Kogyo
Gijutsuin and Murakami Screen KK,
both Japanese corporations, was
filed on 7 November 1989 by a Mr H,
who, as the evidence submitted by
the patent proprietors established,
was an employee, but not a Rechts-
anwalt, in a firm of law and tax con-
sultants, having its principal place of
business in the Federal Republic of
Germany. The opposition was filed
in English, and relied solely and
exclusively on Japanese citations.

II. In view of the above circum-
stances, the patentees requested that
Mr H should establish his locus stan-
di in respect of the subject-matter of
the opposed patent. By communica-
tion dated 26 August 1991 the oppo-
sition division informed both parties
that the opponent's identity had

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 10 mai 1993
T 590/93 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. Jahn
Membres : J. Stephens-Ofner
R. Spangenberg
J. Jonk
J. Saisset

**Titulaire du brevet/intimé: Kogyo
Gijutsuin et autres**

Opposant/requérant : N.N.

**Référence : Résines photosensi-
bles/KOYO**

**Article : 99(1), 117(1), 134(1) et (7)
CBE**

Règle : 55 a) CBE

**Mot-clé : "Degré de certitude avec
laquelle est connue l'identité de
l'opposant" - "Type de preuve
requis"**

Sommaire

*Il ne suffit pas de fournir une preuve
de la position personnelle d'un
opposant pour pouvoir par là-même
ébranler la crédibilité d'une identité
établie en vertu de la règle 55 a) CBE.
Cette identité ne peut être contestée
que s'il est prouvé de manière
convaincante que c'est une autre
personne morale/physique qui est le
véritable opposant (cf. point 3 des
motifs)*

Exposé des faits et conclusions

I. Le 7 novembre 1989, M. H. a formé
opposition à un brevet publié le
5 février 1989, délivré au nom de
Kogyo Gijutsuin et de Murakami
Screen KK, deux sociétés japonaises.
Ainsi que l'ont établi les preuves
soumises par les titulaires du brevet,
M. H. était employé, mais non
"Rechtsanwalt" (avocat), dans un
cabinet de conseils juridiques et de
conseils fiscaux ayant son siège en
République fédérale d'Allemagne.
L'opposition a été formée en anglais.
Les seules antériorités citées étaient
des antériorités japonaises.

II. Les titulaires du brevet ont deman-
dé dans ces conditions que M. H.
précise son locus standi (qualité per-
sonnelle pour agir) en ce qui concer-
ne l'objet du brevet attaqué. Par une
notification en date du 26 août 1991,
la division d'opposition a informé les
deux parties que l'identité de l'oppo-

sprechenden hinreichend feststehe und im übrigen locus standi kein ausdrückliches Erfordernis des EPÜ sei. Gleichwohl forderte sie Herrn H. am 8. Oktober 1991 - einigermaßen unvermittelt - auf, genau darzulegen, in welcher Beziehung er zu dem Einspruch stehe, und verlangte später von ihm, in einer schriftlichen Erklärung unter Eid gemäß Artikel 117 (1) EPÜ zu bestätigen, daß er den Einspruch im eigenen Namen und nicht für einen unbekanntem Dritten eingelegt habe.

III. Herr H. gab eine solche Erklärung nicht ab und berief sich auf den Wortlaut des Artikels 99 (1) EPÜ, wonach **jedermann** beim EPA Einspruch einlegen kann.

IV. Daraufhin fand eine mündliche Verhandlung statt, der Herr H. trotz ordnungsgemäßer Ladung fernblieb.

V. In ihrer am 26. Januar 1993 mündlich verkündeten Entscheidung, deren schriftliche Begründung am 30. April 1993 zur Post gegeben wurde, stellte die Einspruchsabteilung unter Berufung auf die Entscheidungen T 25/85 (ABI. EPA 1986, 81) und T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608) sowie auf eine ältere Entscheidung der Großen Beschwerdekammer - G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) - fest, daß der Einspruch nach Artikel 99 (1) und Regel 56 (1) EPÜ unzulässig sei. Die Einspruchsabteilung legte ihrer Entscheidung im wesentlichen die aus den obigen Fällen hergeleitete Rechtsauffassung zugrunde, wonach es - sofern die dem EPA vorliegenden Unterlagen berechnete Zweifel daran aufkommen lassen, ob ein Einsprechender wirklich im eigenen Namen und nicht in Vertretung eines anderen handelt - Sache des Einsprechenden ist, diese Zweifel vollständig auszuräumen.

VI. Am 1. Juli 1993 wurde unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt. In der am 10. September 1993 eingereichten Beschwerdebegründung bestritt der Beschwerdeführer (Einsprechende), daß die Umstände dieses konkreten Falles irgendwelche, geschweige denn berechnete Zweifel an seiner wahren Identität hätten aufkommen lassen. Ferner machte er unter Hinweis auf die oben genannte Entscheidung G 1/84 geltend, daß nach dem EPÜ die Beweggründe des Einsprechenden unerheblich seien und dessen Identität somit rein verfahrenstechnische Bedeutung habe. Im übrigen habe nach den in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten

been sufficiently established and, further, that locus standi was not a specific requirement of the EPC. Nonetheless, and somewhat surprisingly, the opposition division on 8 October 1991 invited Mr. H to declare what exactly his status was in relation to the opposition, and subsequently requested him to file a sworn statement pursuant to Article 117(1) EPC, affirming that he had filed the opposition on his own, and not on behalf of some unidentified third party.

III. Mr H did not give such an affirmation, relying on the express wording of Article 99(1) EPC, which provides that **any person** may give a notice of opposition to the EPO.

IV. Subsequently oral proceedings were held, which Mr H, although duly summoned, did not attend.

V. In its decision issued orally on 26 January 1993 with written reasons posted on 30 April 1993 the opposition division, relying on decisions T 25/85 (OJ EPO 1986, 81) and T 635/88 (OJ EPO 1993, 608) as well as on an earlier decision of the Enlarged Board, namely G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), held that the opposition was inadmissible under Article 99(1) and Rule 56(1) EPC. Their decision was in essence based on the proposition of law, derived from the above cases, that where, on the face of the documents available to the EPO, there were legitimate doubts as to whether or not an opponent was really acting on his own behalf, as opposed to representing someone else, then it was up to the opponent to dispel these doubts completely.

VI. An appeal was filed on 1 July 1993, with the payment of the appropriate fee. In his statement of Grounds of appeal, filed on 10 September 1993, the appellant (opponent) denied that any, let alone any legitimate doubt had been raised by the circumstances of this particular case as to his real identity. In addition, he submitted, relying on G 1/84 cited above, that under the EPC the motives of opponents were irrelevant so that their identity was merely of procedural significance. He further submitted that in accordance with the generally accepted legal principles of evidence in the contracting states, he who asserted a fact was required to prove it, and that in the

sant avait été suffisamment établie et que de surcroît la CBE n'exigeait pas expressément de qualité personnelle pour agir. Or, chose assez inattendue, la division d'opposition a invité le 8 octobre 1991 M. H. à préciser sa position personnelle vis-à-vis de l'opposition, et lui a demandé ensuite conformément à l'article 117(1) CBE de produire une déclaration sous la foi du serment par laquelle il certifierait avoir formé l'opposition en son propre nom, et non pour le compte de quelque tiers non identifié.

III. M. H. s'est abstenu de produire cette déclaration, faisant valoir la formulation expresse de l'article 99 (1) CBE qui prévoit que **toute personne** peut faire opposition auprès de l'OEB.

IV. Une procédure orale a eu lieu par la suite, à laquelle M. H. n'a pas assisté, quoique dûment cité.

V. Dans sa décision rendue oralement le 26 janvier 1993, dont l'exposé des motifs a été notifié par écrit aux parties le 30 avril 1993, la division d'opposition, faisant référence aux décisions T 25/85 (JO OEB 1986, 81) et T 635/88 (JO OEB 1993, 608), ainsi qu'à une décision antérieure de la Grande Chambre de recours, la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299) a jugé l'opposition irrecevable en vertu de l'article 99 (1) et de la règle 56 (1) CBE, au motif essentiellement que les décisions précitées avaient conduit à ériger en principe que si, au vu des pièces qui lui ont été fournies, l'OEB a de bonnes raisons de douter que l'opposant agit en son propre nom, et non pour le compte d'un mandant, il incombe à l'opposant de dissiper complètement ces doutes.

VI. Le 1^{er} juillet 1993, un recours a été formé et la taxe correspondante a été acquittée. Dans l'exposé des motifs de son recours, déposé le 10 septembre 1993, le requérant (antérieurement opposant) a contesté que les faits de la cause aient pu conduire à émettre des doutes, et encore moins des doutes justifiés, concernant sa véritable identité. Se fondant sur la décision G 1/84 précitée, il a fait valoir en outre que dans la CBE, les motifs des opposants ne jouaient aucun rôle, de sorte que la question de leur identité n'était qu'une question de procédure. Il a expliqué également que d'après les principes généraux du droit communément admis en matière de preuve dans les

Rechtsgrundsätzen für die Beweisführung stets derjenige die Beweislast zu tragen, der die Behauptung aufstelle; im vorliegenden Falle sei der Beschwerdegegner (Patentinhaber) diesen Beweis schuldig geblieben, da er den wahren Einsprechenden nicht genannt habe. Er beantragte daher die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Zulassung des Einspruchs sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. In seiner Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung ging der Beschwerdegegner in erster Linie auf die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde gelegten Entscheidungen T 635/88, T 25/85 und G 1/84 ein. Seinen Ausführungen zufolge hätten die genannten Entscheidungen ebenso wie die Entscheidungen T 219/86 und T 10/82 die Rechtsauffassung begründet, daß laut Artikel 99 (1) die **wahre** Identität des Einsprechenden bereits zu Beginn des Verfahrens feststehen müsse; andernfalls würden bewußt Fakten verschleiert, was gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoße.

Unter Berufung auf Artikel 125 EPÜ machte er außerdem geltend, daß nach den im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich und in Deutschland geltenden einschlägigen Verfahrensregeln eine Prozeßführung durch Strommänner oder vorgeschobene Personen unzulässig sei; im Vereinigten Königreich etwa stelle eine solche Unterstützung einer Prozeßpartei eine unerlaubte Handlung ("maintenance" bzw. "champerty") dar. Abschließend zog er den ausdrücklichen Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ heran, demzufolge das EPA "den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt" und "dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist".

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 99 (1) EPÜ kann innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **jedermann** beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Regel 55 a) EPÜ schreibt vor, daß die Einspruchsschrift den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach Maßgabe der Regel 26 (2) c) EPÜ enthalten **muß**, die genau festlegt, wie diese Identität anzugeben ist.

present case the respondent (patentee) had failed to do so by not identifying the actual opponent. He therefore requested that the opposition division's decision be set aside and that the opposition be held admissible. He also requested that the appeal fee be refunded.

VII. In his response to the statement of grounds of appeal, the respondents relied, in the main, on decisions T 635/88, T 25/85 as well as on G 1/84, upon which the opposition division's decision had been based. He submitted that the above decisions as well as decisions T 219/86 and T 10/82 established the proposition of law that Article 99(1) required that the **true** identity of the opponent had to be disclosed at the very outset of the proceedings, and that failure so to do amounted to a deliberate concealment of the facts and therefore to a breach of good faith.

He also relied on Article 125 EPC, submitting that the relevant procedural rules of the United Kingdom, France and Germany precluded the admissible conduct of litigation by proxy or by nominees which, for example in the UK, were tortious acts of "maintenance" or "champerty". Finally, he relied on the express wording of Article 114(1) EPC which provides that the EPO "shall examine the facts of its own motion and not be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties".

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Article 99(1) EPC provides that within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent **any person** may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Rule 55(a) EPC provides that the notice of opposition **shall** contain the name and address of the opponent and state where his residence or his principal place of business is located, in accordance with the provisions of Rule 26(2)(c) EPC, which deals with the precise particulars by which such identity needs to be established.

Etats contractants, celui qui affirme un fait doit le prouver, et que dans la présente affaire l'intimé (titulaire du brevet) avait omis de fournir cette preuve, puisqu'il n'avait pas indiqué l'identité de l'opposant réel. C'est pourquoi le requérant demandait que la décision de la division d'opposition soit annulée et que l'opposition soit considérée comme recevable. Il demandait également le remboursement de la taxe de recours.

VII. Dans sa réponse à l'exposé des motifs du recours, l'intimé a cité principalement les décisions T 635/88, T 25/85 et G 1/84 sur lesquelles était fondée la décision de la division d'opposition. Il a allégué que ces décisions, ainsi que les décisions T 219/86 et T 10/82, avaient conduit à ériger en principe que l'identité **véritable** de l'opposant doit être révélée dès le début de la procédure, ceci étant exigé par l'article 99(1) CBE, et que l'inobservation de cette disposition revient à dissimuler délibérément les faits et, partant, à manquer à la bonne foi.

L'intimé a également invoqué l'article 125 CBE, déclarant que selon les règles de procédure applicables au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, il y avait lieu de considérer comme irrecevables les actions en justice intentées par un prête-nom ou un homme de paille, ceci constituant, au Royaume-Uni par exemple, un délit de "maintenance" (entremise) ou de "champerty" (entente illicite avec un tiers pour le financement d'un procès). Enfin, il a fait valoir qu'aux termes mêmes de l'article 114(1) CBE, l'OEB "procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties".

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. L'article 99(1) CBE prévoit que dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, **toute personne** peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. Aux termes de la règle 55 a) CBE, l'acte d'opposition **doit** ("shall") comporter l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant, par analogie avec la règle 26, paragraphe 2, lettre c) CBE, qui précise les indications à fournir pour l'établissement de l'identité.

Artikel 99 (1) EPÜ und die seiner Ausführung dienenden Regeln sind absolut eindeutig in ihrer Aussage. Sie enthalten weder offenkundige noch verborgene Unklarheiten. Folglich sind nach den auch für das EPU geltenden Grundsätzen der Vertragsauslegung - wie in G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) dargelegt - die Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ im Gesamtzusammenhang des Übereinkommens in ihrer unmittelbaren wörtlichen Bedeutung zu verstehen. Damit steht außer Zweifel, daß jedermann und nicht nur jeder **Betroffene** Einspruch gegen ein erteiltes europäisches Patent einlegen kann. Hätte der Gesetzgeber etwas anderes gewollt, wäre der Artikel mit Sicherheit dahingehend formuliert worden, daß die Zulässigkeit des Einspruchs ein einschlägiges Interesse - etwa ausgedrückt als locus standi - voraussetzt.

Nach Ansicht der Kammer wurde im Übereinkommen bewußt auf Verfahrensvorschriften verzichtet, die Einsprüche durch Strohleute oder vorgeschobene Personen betreffen; man kann daher nicht von einer Gesetzeslücke sprechen, die - wie der Patentinhaber behauptet - durch Artikel 125 EPÜ geschlossen werden könnte, selbst wenn in den Vertragsstaaten die erforderliche allgemeine Akzeptanz und Anerkennung gegeben wäre, was nach Auffassung der Kammer hier nicht der Fall ist. Diese Argumentation des Beschwerdegegners geht also von vornherein fehl. In diesem Zusammenhang weist die Kammer auch darauf hin, daß die nach britischem Recht unerlaubten Handlungen "maintenance" und "champerty" eigenständige Klagegründe darstellen und insofern nichts mit der Frage der Zulässigkeit zu tun haben; im übrigen kann nach deutscher Rechtspraxis (vgl. *Schulte*, Patentgesetz, 5. Auflage, § 59, Randnummern 16 und 24) sehr wohl ein Strohmann im eigenen Namen, aber im Interesse einer anderen natürlichen oder juristischen Person zulässig Einspruch einlegen.

Wenn nun die Interessen eines Einsprechenden für die Zulässigkeit des Einspruchs unerheblich sind, so muß der Charakter dieser Interessen oder gar Beweggründe - ob sie nun redlich oder unredlich sind - ebenfalls

Article 99(1) EPC as well as the rules giving effect to it are absolutely clear in their terms. There is no apparent or latent ambiguity in them. Accordingly, and upon the principles of interpretation of statutes including the EPC, as set out in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), the provisions of Article 99(1) EPC must be given their plain and literal meaning in the context of the Convention as a whole. It is therefore clear that any person, as opposed to any person **interested**, may oppose a granted European patent. Had the intention of the legislature been different, the article would no doubt have been drafted to include locus standi or some other formulation of relevant interest as a precondition for the admissibility of an opposition.

The absence from the Convention of procedural provisions dealing with oppositions by proxy or through nominees is, in the board's view, deliberate, and cannot therefore create a legal lacuna capable of being filled in, as the patentee submitted, by Article 125 EPC, even if, which in the board's view is not here the case, the required degree of general acceptability and recognition in the contracting states had been established. Accordingly, this limb of the Respondent's argument must fail in limine. In this connection, the board would also wish to observe that insofar as the UK torts of maintenance and champerty are concerned, these are independent causes of action, and are not therefore germane to the issue of admissibility, and that according to the legal practice in Germany (see *Schulte*, Patentgesetz, 5th edition, section 59, marginal numbers 16 and 24), a "man of straw" may file an admissible notice of opposition in his own name, but in the interest of another legal or natural person.

It follows from the above that if an opponent's interests are irrelevant to admissibility, then the nature of these interests, let alone motives, whether they be fair or unfair, must likewise be irrelevant to the admissi-

La formulation de l'article 99(1) CBE ainsi que des règles qui lui correspondent dans le règlement d'exécution est très claire et ne présente aucune ambiguïté, qu'il s'agisse d'une ambiguïté manifeste ou d'une ambiguïté cachée. Par conséquent, si l'on applique les principes d'interprétation du droit des traités, valant également pour la CBE, qui ont été rappelés dans la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64), il convient d'interpréter littéralement les dispositions de l'article 99(1) CBE, au sens qu'il convient normalement de leur donner si on les replace dans le contexte général de la Convention. Il apparaît à l'évidence dans ces conditions que toute personne (et non: toute personne **intéressée**) peut faire opposition à un brevet européen délivré. Si ce n'est pas ce qu'avaient voulu dire les auteurs de la Convention, cet article aurait sans aucun doute été rédigé de manière à faire dépendre la recevabilité d'une opposition des qualités personnelles pour agir (locus standi) de l'opposant ou de toute autre expression de son intérêt pour agir.

De l'avis de la Chambre, c'est à dessein que la Convention ne comporte aucune disposition de procédure concernant les oppositions formées par un prête-nom ou par des hommes de paille. Contrairement à ce qu'a allégué le titulaire du brevet, il n'existe donc pas à cet égard de vide juridique auquel il serait possible de remédier en faisant jouer l'article 125 CBE, et cela même s'il avait pu être constaté qu'il existe à cet égard un principe admis de manière suffisamment générale dans les Etats contractants, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, estime la Chambre. Par conséquent, il y lieu de rejeter d'emblée cet argument de l'intimé. Dans ce contexte, la Chambre souhaite également faire observer que les délits de "maintenance" et de "champerty" au Royaume-Uni sont des causes d'ouverture d'une action qui ne dépendent pas de la question de la recevabilité, avec laquelle elles n'ont rien à voir, et que, selon la jurisprudence allemande (cf. *Schulte*, "Patentgesetz", 5^{ème} édition, § 59, notes en marge 16 et 24), un "homme de paille" peut former une opposition recevable en son propre nom, alors qu'il agit pour le compte d'une autre personne, morale ou physique.

Il résulte de ce qui précède que si l'intérêt d'un opposant pour agir ne joue aucun rôle pour la question de la recevabilité, la nature de cet intérêt, et à plus forte raison les motifs de l'opposant, qu'ils soient justifiés

unerheblich sein. Tatsächlich findet sich diese Auffassung in G 1/84 (ABl. EPA 1985, 299), Seite 303, unter Absatz 3 der "Rechtsfrage" auch bestätigt, wo die Große Beschwerdekammer darüber zu befinden hatte, ob ein Patentinhaber gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen darf. Dabei ist zu beachten, daß die Große Beschwerdekammer in der betreffenden Sache ausdrücklich festgestellt hat, daß sie nicht auf die Frage einzugehen brauche, ob ein von einem Strohmann eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist, was sie denn auch nicht tat (siehe Nr. 2 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz). Das Vorbringen des Beschwerdegegners, wonach die Einreichung einer Einspruchsschrift durch einen Strohmann nach den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ unzulässig sei, wird demnach durch die Entscheidung G 1/84 nicht gestützt. Die Große Beschwerdekammer führt darin lediglich aus, daß das Einspruchsverfahren mißbraucht werden könnte, wenn der Einspruch von einem Strohmann eingelegt würde. In der vorliegenden Sache haben die Beschwerdegegner aber nicht einmal ansatzweise, geschweige denn überzeugend nachgewiesen, daß ein solcher Mißbrauch vorliegt oder vorliegen könnte. Ebensovienig kann die Kammer von Amts wegen (Art. 114(1) EPÜ) aus dem vorliegenden Sachverhalt auf einen Mißbrauch schließen.

3. Nach Ansicht der Kammer lautet daher die entscheidende Frage im Hinblick auf die Zulässigkeit des vorliegenden Einspruchs, ob die Identität des Einsprechenden bereits zu Beginn dargelegt wurde (Regel 55 a) EPÜ) und während des **gesamten** Verfahrens zweifelsfrei bestehen blieb, denn sowohl das EPA als auch der Patentinhaber müssen aufgrund der vom Einsprechenden gemachten Angaben Gewißheit über dessen Identität haben.

In diesem Punkt vertritt die Kammer die Auffassung, daß das EPA kraft des in Artikel 99 (1) EPÜ verwendeten Ausdrucks "jedermann" Erklärungen zur Identität eines Einsprechenden ohne weiteres akzeptieren darf und nicht verpflichtet ist, dessen wahre Identität auszuforschen, indem es die Richtigkeit seiner Angaben und Erklärungen nach Regel 55 a) in Verbindung mit Regel 26 (2) c) EPÜ aufgrund bloßer Zweifel an oder Mutmaßungen über die von ihm angegebene Identität in Frage

bility of an opposition. Indeed this was so decided in G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), page 303, paragraph 3 of "the question put" where the Enlarged Board was asked to decide another point of law, namely, the admissibility of an opposition by the patent proprietor himself. It should also be noted that the Enlarged Board in the above case expressly stated that it was not necessary to decide the question of whether an opposition filed in the name of a "man of straw" was or was not admissible in any circumstances and that the board did not do so (see point 2 of the reasons, second paragraph). Thus the respondents' submission that the filing of a notice of opposition by a "man of straw" is inadmissible in the light of the provision of Article 99(1) EPC is not supported by decision G 1/84. The Enlarged Board of Appeal only mentioned there, obiter, that the possibility of an abuse of the opposition procedure might exist, if an opposition were filed by such a "man of straw". However, the respondents have in the present case not even begun to prove, let alone establish, the presence or the likelihood of any such abuse. Nor can the board, of its own motion (Art. 114(1) EPC), find any such abuse in the facts of this case.

3. In the board's judgment, therefore, the crucial question in respect of the admissibility of the present opposition is whether or not the identity of the opponent had been initially declared (Rule 55(a) EPC) and maintained throughout the **entire** proceedings beyond all reasonable doubt, for both the EPO and the patentee must be certain, on the face of the information provided by the opponent, as to the opponent's identity.

In this respect, the board holds that it follows from the expression "any person" used in Article 99(1) EPC that the EPO is fully entitled to take declarations of identity at their face value, and is not obliged to make inquiries into an opponent's real identity by questioning the veracity of his declaration and statements under Rule 55(a) in combination with Rule 26(2)(c) EPC merely on the basis of doubts or suspicions about the veracity of the opponent's actual declared identity. Furthermore the

ou non, doivent eux aussi être considérés comme sans rapport avec la recevabilité de l'opposition. C'est effectivement ce qui a été décidé dans la décision G 1/84 (JO 1985, 299, et notamment page 303, point 3 de la "question posée"), dans laquelle la Grande Chambre de recours devait se prononcer sur un autre point de droit, à savoir la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire du brevet lui-même. Il est également à noter que, dans cette affaire, la Grande Chambre de recours avait expressément déclaré qu'il n'était pas nécessaire de trancher de manière absolue la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité d'une opposition formée au nom d'un "homme de paille", et qu'elle ne s'est pas prononcée sur cette question (cf. point 2 des motifs, deuxième alinéa). Par conséquent, la thèse de l'intimé selon laquelle une opposition formée par un "homme de paille" est irrecevable au regard de l'article 99(1) CBE ne peut s'appuyer sur la décision G 1/84. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours avait simplement mentionné au passage ("obiter dictum") que si une opposition était formée par un tel "homme de paille", elle risquait de donner lieu à des abus. Or en l'espèce, les intimés n'ont fourni aucune preuve, ni même le moindre élément de preuve concernant l'existence effective ou probable d'un tel abus. Dans le cadre de l'examen d'office des faits de la cause (art. 114(1) CBE), la Chambre ne peut elle non plus constater l'existence d'un tel abus.

3. La Chambre considère par conséquent que pour décider de la recevabilité de la présente opposition, il importe avant tout de savoir si l'identité de l'opposant avait ou non été déclarée à l'origine (règle 55 a) CBE), et si cette déclaration a été maintenue pendant **toute** la procédure sans susciter de doutes légitimes, puisque l'OEB et le titulaire du brevet doivent tous deux être certains de l'identité de l'opposant au vu des informations fournies par celui-ci.

A cet égard, la Chambre estime qu'il découle de l'expression "toute personne" utilisée à l'article 99(1) CBE que l'OEB est parfaitement en droit d'accepter telles quelles les déclarations d'identité, et qu'il n'est pas tenu de rechercher l'identité réelle d'un opposant en mettant en question la véracité des indications fournies par celui-ci en vertu de la règle 55 a) ensemble la règle 26(2)c) CBE, simplement parce que certains ont émis des doutes au sujet de l'identité déclarée par l'opposant, suspectée

stellt. Auch hält sie die von den Patentinhabern angestrebte Auslegung des Artikels 114 (1) EPÜ, derzufolge das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln habe, für entschieden zu weit, zumal die Große Beschwerdekammer diesen Artikel in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) in einem anderen Zusammenhang bereits enger ausgelegt hat. Die Kammer fühlt sich daher nicht verpflichtet, nach Artikel 114 (1) einen Sachverhalt aufgrund reiner Behauptungen oder Mutmaßungen von Amts wegen zu ermitteln.

Würde jedoch die Richtigkeit solcher Identitätsangaben von einem anderen Beteiligten anhand derart überzeugender Beweismittel in Frage gestellt, daß darauf zu schließen ist, daß der Einsprechende nicht der ist, der er vorgibt zu sein, so wäre das Erfordernis des Artikels 99 (1) EPÜ nicht erfüllt und die Kammer könnte es für durchaus gerechtfertigt halten, daß der Einsprechende aufgefordert wird, seine "wahre Identität" nachzuweisen, etwa in Form einer schriftlichen Erklärung unter Eid.

4. Nach Auffassung der Kammer wurden solche Beweismittel hier jedoch nicht vorgelegt. Die Zweifel der Einspruchsabteilung an der wahren Identität des Einsprechenden rührten allein daher, daß Herr H. nicht die Erfordernisse des Artikels 134 (1) bzw. 134 (7) EPÜ erfüllte, wenngleich er durchaus denen des Artikels 133 EPÜ entsprach, demzufolge natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat in jedem durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln können. Da - wie weiter oben ausgeführt - Interessen und Beweggründe für die Zulässigkeit eines Einspruchs unerheblich sind, stellen Tatsachen in bezug auf die persönlichen Verhältnisse eines Einsprechenden, wie etwa Alter, geistige Fähigkeiten, Arbeitsstätte, Geschäftsbetrieb des Arbeitgebers, Muttersprache und ein tatsächlich oder scheinbar fehlendes kommerzielles Interesse an dem angefochtenen Patent, keine hinreichend überzeugenden Beweismittel im obigen Sinne dar. Vielmehr müßten sie Tatsachen umfassen oder sich auf Tatsachen stützen, aus denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß in Wahrheit nicht der genannte Einsprechende,

construction that the patentees sought to place upon Article 114(1) EPC insofar as that article requires that the EPO "shall" examine the facts of its own motion, is far too broad a one and has indeed, in another significant context, already been more narrowly construed by the Enlarged Board in its decisions G 9 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420. Therefore, in the board's judgment, Article 114(1) does not require the board to examine of its own motion matters raised on the basis of mere allegations and suspicions.

If, however, the veracity of these statements of identity is challenged by another party on the basis of evidence cogent enough to lead to the conclusion that the opponent is not really who he says he is, so that the requirement of Article 99(1) EPC is not met, in the board's judgment an invitation to the named opponent to provide evidence as to his "true identity", eg by a sworn statement, could well be justified.

4. In the board's judgment, however, such evidence was not submitted in the present case. Instead, the opposition division's doubts as to the real identity of the opponent stemmed merely from the fact that Mr H was not a person who satisfied either the requirements of Article 134(1) or of Article 134(7) EPC, but was someone who did meet the requirements of Article 133 EPC which provides that 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 Convention by an employee. Since, as indicated above, interests and motives are irrelevant to the admissibility of an opposition, facts relating to the personal circumstances of an opponent such, for example, as his age, his mental ability, his place of employment, the nature of his employer's business, his mother tongue or his real or apparent lack of commercial interest in the patent being opposed do not constitute cogent enough evidence in the above sense. By contrast, such evidence must include or be based upon facts which demonstrate close to certainty that a particular legal or natural person, other than the named opponent, was in truth

de ne pas être son identité réelle. En outre, c'est une interprétation beaucoup trop large que les titulaires du brevet ont tenté de donner de la disposition de l'article 114(1) CBE qui exige que l'OEB procède à un examen d'office des faits ("shall" examine) ; dans un autre contexte, la Grande Chambre de recours a donné une interprétation beaucoup plus étroite de cette disposition (cf. les décisions G 9 et G 10/91, JOOEB 1993, 408 et 420). Par conséquent, la Chambre estime qu'elle n'est pas tenue en vertu de l'article 114(1) d'examiner d'office des questions qui ont été soulevées sur la foi de pures allégations ou de simples soupçons.

Toutefois, si une autre partie conteste la véracité de ces déclarations faites par l'opposant au sujet de son identité, en produisant des preuves suffisamment concluantes comme quoi l'opposant n'est pas en réalité la personne qu'il prétend être, si bien qu'il n'est pas satisfait à la condition requise à l'article 99(1) CBE, la Chambre estime qu'il pourrait être justifié d'inviter ce soi-disant opposant à prouver sa "véritable identité", en lui demandant par exemple de produire une déclaration faite sous la foi du serment.

4. Or la Chambre considère qu'il n'a pas été produit de telles preuves dans la présente espèce. Si la division d'opposition a été amenée à douter de l'identité réelle de l'opposant, c'est simplement parce que dans le cas de M.H, les conditions requises à l'article 134(1) ou (7) CBE n'étaient pas remplies, alors qu'il était satisfait aux exigences de l'article 133 qui prévoit que les personnes physiques ou 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 Convention. Les intérêts et les motifs de l'opposant ne jouant aucun rôle pour la recevabilité de l'opposition, ainsi que la Chambre l'a précisé ci-dessus, il n'est pas possible de considérer comme des preuves concluantes au sens indiqué ci-dessus ces éléments de la situation personnelle de l'opposant que sont par exemple son âge, ses capacités intellectuelles, son lieu d'emploi, la nature des activités de son employeur, sa langue maternelle, ou l'absence apparente ou réelle d'intérêts commerciaux qu'aurait pu affecter le brevet auquel il était fait opposition. Pour être concluantes, les preuves doivent comporter des éléments ou se fonder sur des faits qui

sondern eine bestimmte andere natürliche oder juristische Person für die Einreichung der Einspruchschrift verantwortlich ist.

Daher vertritt die Kammer angesichts des ihr vorliegenden Beweismaterials die Auffassung, daß die Identität des Einsprechenden in dieser Sache zu allen maßgeblichen Zeitpunkten mit so hinreichender Gewißheit feststand und bestehen blieb, daß die Erfordernisse des Artikels 99(1) und der Regel 55 a) EPÜ erfüllt waren.

5. Diese Feststellung steht nicht im Widerspruch zu den Entscheidungen T 25/85, T 10/82 oder T 216/86, wo die Angaben und Erklärungen in bezug auf die Identität der Einsprechenden - anders als im vorliegenden Fall - von Anfang an offenkundig unvollständig waren bzw. vom Einsprechenden selbst nachträglich geändert wurden.

Ebensowenig widerspricht sie der Entscheidung T 635/88. In dieser Sache waren zwar die Angaben und Erklärungen von Anfang an vollständig und wurden auch später nicht geändert, jedoch wurde ihre Richtigkeit von einer anderen Partei anhand derart überzeugender Beweismittel in Frage gestellt, daß daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schließen war, daß der Einsprechende nicht der war, der er vorgab zu sein. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen können also "berechtigte Zweifel" im Sinne des Sprachgebrauchs der Entscheidung T 635/88 bestehen und eine Aufforderung an den genannten Einsprechenden rechtfertigen, seine "wahre Identität" nachzuweisen, etwa durch eine Erklärung unter Eid.

6. Was schließlich den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr betrifft, so kann die Kammer keinen wesentlichen Verfahrensmangel (Regel 67 EPÜ) feststellen; die Tatsache, daß die erste Instanz zu einer Fehlinterpretation der einschlägigen oder auch nicht einschlägigen Rechtsprechung gelangt ist, kann für sich allein nicht als Verfahrensmangel, geschweige denn als wesentlicher Verfahrensmangel gewertet werden. Der Antrag auf Rückzahlung wird daher abgewiesen.

responsible for the filing of the notice of opposition.

Accordingly, the board finds upon the evidence before it that the identity of the opponent in this case had at all relevant times been established and maintained to a degree of certainty sufficient to meet the requirements of Article 99(1) and Rule 55(a) EPC.

5. This finding does not conflict with decisions T 25/85, T 10/82 or T 216/86, where, in contrast to the present situation, the declarations and statements with respect to the identity of the opponent were manifestly incomplete from the outset or were subsequently amended by the opponent himself.

The same conclusion applies for decision T 635/88. In that case, these declarations and statements were complete from the outset and stood unamended, but the veracity of them was challenged by another party on the basis of evidence cogent enough to lead to the almost certain conclusion that the opponent was not really who he said he was. Thus, in these exceptional circumstances, "legitimate doubts" in the sense in which this expression was used in decision T 635/88 could exist, and justify an invitation to the named opponent to provide evidence as to his "true identity", e.g. by a sworn statement.

6. Dealing lastly with the request for the reimbursement of the appeal fee, the board is not satisfied that any substantial procedural violation (Rule 67 EPC) had taken place, for misinterpretation by the first instance of relevant or even of irrelevant jurisprudence cannot, by itself, be tantamount to a procedural violation, let alone to a serious one. Accordingly, the request for reimbursement is refused.

montrent avec une quasi-certitude que l'opposition émanait en réalité d'une personne physique ou morale déterminée, autre que la personne indiquée comme opposant.

Par conséquent, au vu des preuves qui ont été produites, la Chambre estime que dans cette affaire l'identité de l'opposant avait été établie comme cela était demandé, et qu'elle était restée connue pendant toute la procédure avec un degré de certitude suffisant pour qu'il puisse être considéré qu'il était satisfait aux conditions requises par l'article 99(1) et la règle 55 a) CBE.

5. Cette conclusion n'est pas en contradiction avec les décisions T 25/85, T 10/82 ou T 216/86, dans lesquelles les indications ou déclarations relatives à l'identité de l'opposant étaient manifestement incomplètes dès le départ ou avaient été modifiées a posteriori par l'opposant lui-même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Une conclusion analogue peut être tirée dans le cas de la décision T 635/88. Dans cette affaire, lesdites déclarations et indications étaient complètes dès le départ et n'avaient pas été modifiées, mais leur véracité avait été contestée par une autre partie qui avait produit des preuves suffisamment convaincantes pour que l'on puisse conclure avec une quasi-certitude que l'opposant n'était pas en réalité la personne qu'il prétendait être. Aussi, vu ces circonstances exceptionnelles, il pouvait y avoir de "bonnes raisons" (cf. décision T 635/88) de douter de l'identité de l'opposant, et il était justifié dans ces conditions d'inviter le soi-disant opposant à prouver sa "véritable identité", en lui demandant par exemple de produire une déclaration faite sous la foi du serment.

6. En ce qui concerne enfin la demande de remboursement de la taxe de recours, la Chambre n'est pas convaincue qu'il y ait eu vice substantiel de procédure (règle 67 CBE), car une interprétation erronée par la première instance d'une jurisprudence pertinente en l'espèce, ou même d'une jurisprudence qui n'était pas pertinente, ne peut en soi être considérée comme un vice de procédure, et encore moins comme un vice substantiel. Par conséquent, la demande de remboursement est rejetée.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden: 1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 2. Die Sache wird zur Prüfung des Einspruchs an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen. 3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgewiesen.	For these reasons it is decided that: 1. The decision under appeal is set aside. 2. The case is remitted to the opposition division for the examination of the opposition. 3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.	Par ces motifs, il est statué comme suit: 1. La décision attaquée est annulée. 2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour examen de l'opposition. 3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTES

Erstreckung europäischer Patente auf Lettland¹

Die Vereinbarung über die Erstreckung des durch europäische Patente gewährten Schutzes² - **Erstreckungsvereinbarung - tritt am 1. Mai 1995 in Kraft**. Die für das neue System geltenden Vorschriften sind im lettischen Patentgesetz (LPatG/1995, Kapitel 5) enthalten und entsprechen den in der Erstreckungsverordnung für Slowenien³ und dem litauischen Patentgesetz⁴ festgelegten Bestimmungen.

Erstreckungssystem

1. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. Mai 1995 eingereicht wird** (Art. 18(3) LPatG/1995). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung nicht.

2. Die Erstreckung gilt auch für alle **ab 1. Mai 1995 eingereichten internationalen Patentanmeldungen** als gestellt, sofern **sowohl das EPA als auch Lettland** wirksam bestimmt sind (Euro-PCT-Anmeldungen).

3. Die **Erstreckungsgebühr** beträgt 200 DEM. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühr nach dem EPÜ maßgeblichen Fristen (Art. 79(2) und 78(2) EPÜ) **an das EPA (nicht an das lettische Patentamt; Art. 18(8) LPatG/1995)** zu entrichten. Nach Ablauf der Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr entsprechend Regel 85a(2) EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

¹ Siehe ABI. EPA 1994, 201.

² Dieser Vereinbarung liegt das am 1. März 1994 in Kraft getretene Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und Lettland über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens zugrunde.

³ Für nähere Informationen über die Grundlagen der Erstreckung siehe ABI. EPA 1994, 75.

⁴ Siehe ABI. EPA 1994, 527.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Extension of European patents to Latvia¹

The agreement on extending the protection conferred by European patents² - **Extension Agreement - will enter into force on 1 May 1995**. The rules governing the new system are set out in the Latvian Patent Law (LPL/1995, Chapter 5) and correspond to those set out in the Extension Ordinance of Slovenia³ and in the Lithuanian Patent Law⁴.

Extension system

1. Extension occurs at the applicant's request. **It is deemed requested for any European patent application filed on or after 1 May 1995** (Art. 18(3) LPL/1995). Extension is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

2. Extension is also deemed requested for all **international applications filed on or after 1 May 1995** provided that **both the EPO and Latvia** are validly designated (Euro-PCT applications).

3. The **extension fee** is DEM 200. It must be paid **to the EPO** (not the Latvian Patent Office; Art. 18(8) LPL/1995) within the time limits prescribed in the EPC for paying the designation fees (Art. 79(2) and 78(2) EPC). After expiry of the basic time limit, the extension fee can still be validly paid under Rule 85a(2) EPC within a period of grace of two months, provided that within that period a surcharge of 50 % is also paid.

¹ See OJ EPO 1994, 201.

² It is based on the agreement between the European Patent Organisation and Latvia on co-operation in the field of patents which entered into force on 1 March 1994.

³ For further information on the basic principles of extension see OJ EPO 1994, 75.

⁴ See OJ EPO 1994, 527.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Extension des effets des brevets européens à la Lettonie¹

L'accord relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens² - **accord d'extension - entrera en vigueur le 1^{er} mai 1995**. Les dispositions régissant le nouveau système sont contenues dans la loi lettone sur les brevets (LLB, 1995, Chapitre 5) et correspondent à celles qui figurent dans le décret d'extension de la Slovaquie³ et la loi lituanienne sur les brevets⁴.

Système d'extension

1. L'extension a lieu sur requête du demandeur. **La requête en extension sera réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 1^{er} mai 1995** (Art. 18(3) LLB/1995). Cette possibilité d'extension n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

2. La requête en extension sera également réputée présentée pour toutes les **demandes de brevet internationales déposées à compter du 1^{er} mai 1995**, à condition que l'OEB et la Lettonie soient valablement désignés (demandes euro-PCT).

3. La **taxe d'extension** s'élève à 200 DEM. Elle doit être acquittée à l'**OEB** (et **non pas** à l'Office letton des brevets; article 18(8) LLB, 1995) dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (Art. 79(2) et 78(2) CBE). A l'expiration du délai de base, la taxe d'extension peut, conformément à la règle 85bis(2) CBE, être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe.

¹ Cf. JO OEB 1994, 201.

² Cet accord se fonde sur l'accord de coopération en matière de brevets entre l'Organisation européenne des brevets et la Lettonie qui est entré en vigueur le 1^{er} mars 1994.

³ Pour de plus amples informations sur les principes fondamentaux régissant l'extension, cf. JO OEB 1994, 75.

⁴ Cf. JO OEB 1994, 527.

Für **Euro-PCT-Anmeldungen** beträgt die Zahlungsfrist **21 bzw. 31 Monate** ab Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

4. Anmelder, die beabsichtigen, die Erstreckungsgebühr für Lettland zu entrichten, werden gebeten, im Anmeldeformular 1001⁵ in dem Feld 34 Lettland (LV) einzutragen und das entsprechende Kästchen anzukreuzen. Entsprechendes gilt für Feld 11 im Formular 1200 bei in die regionale Phase eintretenden EURO-PCT-Anmeldungen.

The payment period for **Euro-PCT applications is 21 or 31 months** from the date of filing or the priority date (Rule 104b(1)EPC).

4. Applicants intending to pay the extension fee for Latvia are asked to enter Latvia (LV) in section 34 of the Request for Grant form (Form 1001⁵) and to cross the appropriate box. The same applies for section 11 of Form 1200 for Euro-PCT applications entering the regional phase.

S'agissant des **demandes euro-PCT**, le délai de paiement est de **21 ou de 31 mois** à compter de la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter(1) CBE).

4. Les demandeurs qui envisagent d'acquitter la taxe d'extension pour la Lettonie sont invités à inscrire la Lettonie (LV) à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance 1001⁵ et à cocher la case correspondante. Il en va de même à la rubrique 11 du formulaire 1200 lors de l'entrée de demandes euro-PCT dans la phase régionale.

⁵ Siehe ABI. EPA 1994, 501.

⁵ See OJ EPO 1994, 501.

⁵ Cf. OJ OEB 1994, 501.

Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten

Zur Frage der Registrierung europäischer Patente (UK) in den überseeischen Staaten und Gebieten, die nationale UK-Patente registrieren, hat das Intellectual Property Policy Directorate des UK-Patentamts, London, dem Europäischen Patentamt die nachstehenden (nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammenden) Informationen übermittelt.

1. Folgende Staaten und Gebiete haben ihre Gesetzgebung geändert und gestatten die Registrierung europäischer Patente (UK):

Anguilla
Belize
Britische Jungferninseln
Falklandinseln
Gibraltar
Hongkong
Jersey
Kaimaninseln
Salomonen
St. Vincent
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu

2. Folgende Staaten und Gebiete registrieren europäische Patente (UK) aufgrund der bestehenden Gesetzgebung und beabsichtigen zur Zeit nicht, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern:

Bahrain
Bermuda
Botsuana
Brunei
Fidschi
Gambia
Ghana
Grenada
Republik Jemen (Aden)
Singapur¹
St. Lucia
Swasiland²
Trinidad und Tobago
Vanuatu
Westsamoa

3. Folgende Staaten und Gebiete beabsichtigen, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern, und registrieren gegenwärtig europäische Patente (UK):

Registration of European patents (UK) in overseas states or territories

The Intellectual Property Policy Directorate of the Patent Office, London, has supplied the following information (not necessarily obtained from official sources) regarding registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents.

1. The following states or territories have amended their legislation to permit registration of European patents (UK):

Anguilla
Belize
Cayman Islands
Falkland Islands
Gibraltar
Hong Kong
Jersey
Solomon Islands
St. Vincent
Turks and Caicos
Tuvalu
Virgin Islands (British)

2. The following states or territories register European patents (UK) under their existing laws and do not at present intend to amend their law:

Bahrain
Bermuda
Botswana
Brunei
Fiji
Gambia
Ghana
Grenada
Republic of Yemen (Aden)
Singapore¹
St. Lucia
Swaziland²
Trinidad and Tobago
Vanuatu
Western Samoa

3. The following states or territories have indicated a positive intention to amend their laws and are at present registering European patents (UK):

Enregistrement de brevets européens (UK) dans des Etats ou territoires d'outre-mer

Le Intellectual Property Policy Directorate de L'Office des brevets du Royaume-Uni à Londres a communiqué les indications suivantes (ne provenant pas nécessairement de sources officielles), relatives à l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats ou territoires d'outre-mer dont la législation prévoit l'enregistrement de brevets nationaux britanniques.

1. Les Etats ou territoires suivants ont modifié leur législation et autorisé l'enregistrement de brevets européens (UK):

Anguilla
Belize
Caimans (Iles)
Falkland (Iles)
Gibraltar
Hong Kong
Jersey
Saint-Vincent
Salomon (Iles)
Turks et Caicos (Iles)
Tuvalu
Iles Vierges (britanniques)

2. Les Etats ou territoires suivants enregistrent les brevets européens (UK) en vertu de leur législation en vigueur et n'ont actuellement pas l'intention de modifier leur législation :

Bahreïn
Bermudes
Botswana
Brunéi
Fidji
Gambie
Ghana
Grenade
République du Yémen (Aden)
Sainte-Lucie
Samoa Occidental
Singapour¹
Swaziland²
Trinité-et-Tobago
Vanuatu

3. Les Etats ou territoires suivants ont déclaré leur intention de modifier leurs législations et enregistrent maintenant les brevets européens (UK):

¹ Siehe gesonderten Hinweis auf das neue Patentgesetz in Singapur.

² Es ist nicht sicher, ob dies noch zutrifft.

¹ See separate notice concerning the new patent law in Singapore.

² It is not certain that this still applies.

¹ Voir communiqué concernant Singapour.

² Il n'est pas certain que cela s'applique encore.

Sierra Leone
St. Christoph (St. Kitts) und Nevis³
Tansania⁴
Uganda
Zypern (Nikosia)

Cyprus (Nicosia)
Sierra Leone
St. Christopher (St. Kitts) Nevis³
Tanzania⁴
Uganda

Chypre (Nicosie)
Ouganda
Sierra Leone
Saint-Christophe (Saint Kitts)-et-Nevis³
Tanzanie⁴

4. Außerdem werden europäische Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten registriert:

4. In addition to the above, the following states or territories are registering European patents (UK):

4. Outre les Etats ou territoires susmentionnés, les Etats ou territoires suivants enregistrent des brevets européens (UK):

Guyana
Kiribati
Seychellen

Guyana
Kiribati
Seychelles

Guyana
Kiribati
Seychelles

³ Es wurde zwar bestätigt, daß die rechtlichen Bestimmungen geändert werden sollen, um die Registrierung europäischer Patente (UK) zu gestatten; eine Bestätigung, daß europäische Patente (UK) derzeit registriert werden können, liegt jedoch nicht vor.

⁴ Tanganjika und Sansibar, die zusammen den Staat Tansania bilden, schreiben eine gesonderte Registrierung vor.

³ Although confirmation has been received that it is intended to amend the law to permit registration of European patents (UK), no confirmation exists that European patents (UK) may currently be registered.

⁴ Tanganyikas and Zanzibar, which together form the state of Tanzania, require separate registrations.

³ Bien qu'il ait été confirmé que ce paysse propose de modifier sa législation pour permettre l'enregistrement des brevets européens (UK), il n'est pas certain que des brevets européens (UK) peuvent être actuellement enregistrés.

⁴ Le Tanganyiska et Zanzibar, qui forment à deux l'Etat de Tanzanie, exigent des enregistrements distincts.

Singapur**Neues Patentgesetz**

Am **23. Februar 1995** ist ein neues Patentgesetz in Singapur in Kraft getreten; Singapur ist dem PCT mit Wirkung von diesem Tag beigetreten.

Nach dem neuen Gesetz kann Singapur selbständig Patente erteilen. Zu den Anmeldungen müssen eine Recherche und eine Prüfung durchgeführt werden; als Alternative zu einem in Singapur zu stellenden Recherchantrag ist jedoch vorgesehen, daß man sich auf die Recherchenergebnisse zu bestimmten korrespondierenden Anmeldungen und zu in englischer Sprache eingereichten europäischen Anmeldungen stützen kann. Nähere Angaben zu der korrespondierenden Anmeldung müssen beim Patentamt in Singapur innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag eingereicht werden (siehe Abschnitte 29 und 30 des Patentgesetzes).

Statt des Prüfungsantrags in Singapur kann eine beglaubigte Kopie des erteilten Patents eingereicht werden, wenn die korrespondierende Anmeldung innerhalb von 22 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritätstag zur Erteilung eines Patents führt.

Die Übergangsvorschriften sehen vor, daß nach dem **23. Februar 1992**, aber vor dem **23. Februar 1996** erteilte UK- und europäische Patente (UK) nach den alten Vorschriften registriert werden können, sofern vor dem **23. Februar 1997** ein Antrag gestellt wird.

Für vor dem **23. Februar 1995** eingereichte UK- und europäische Anmeldungen, in denen das UK benannt ist, muß gemäß den Vorschriften des neuen Gesetzes vor dem **23. Februar 1996** eine korrespondierende Patentanmeldung in Singapur eingereicht werden.

Singapore**New Patents Act**

A new Patents Act entered into force for Singapore on **23 February 1995** and Singapore joined the PCT with effect from this date.

The new law provides for the independent grant of patents in Singapore. Applications are subject to search and examination but, as an alternative to requesting a search in Singapore, it is provided that search results from prescribed corresponding applications, including European patent applications filed in English, may be relied upon. Details of the corresponding application must be filed with the Singapore Patent Office within 16 months of the filing, or priority date (see sections 29 and 30 of the Act).

It is also provided that if the corresponding application results in the grant of a patent within 22 months of the filing or priority date, a certified copy of the granted patent may be filed in lieu of requesting examination in Singapore.

Transitional provisions allow UK patents and European patents (UK) granted after **23 February 1992** but before **23 February 1996** to be registered under the old rules provided a request is made before **23 February 1997**.

For UK patent applications and European patent applications designating the UK filed before **23 February 1995**, it is necessary to file a corresponding patent application in Singapore under the provisions of the new Act before **23 February 1996**.

Singapour**Nouvelle Loi sur les brevets**

Le **23 février 1995**, une nouvelle Loi sur les brevets est entrée en vigueur à Singapour, qui a adhéré au PCT avec effet à compter de cette date.

La nouvelle loi permet une délivrance indépendante de brevets à Singapour. Les demandes font l'objet d'une recherche et d'un examen mais il est prévu, qu'au lieu de demander une recherche à Singapour, l'on puisse se prévaloir des résultats de la recherche effectuée pour les demandes correspondantes déposées dans les offices prescrits dans ce cas, y compris les demandes de brevet européen déposées en anglais. Il convient de fournir à l'Office des brevets de Singapour tous les renseignements nécessaires au sujet de la demande correspondante dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (cf. articles 29 et 30 de la Loi).

La loi prévoit également que si la demande correspondante donne lieu à la délivrance d'un brevet dans un délai de 22 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, il est possible de produire une copie certifiée conforme du brevet délivré au lieu de demander un examen à Singapour.

Des dispositions transitoires permettent d'enregistrer conformément à l'ancienne réglementation les brevets UK et les brevets européens (UK) délivrés après le **23 février 1992**, mais avant le **23 février 1996** à condition qu'une requête en ce sens soit déposée avant le **23 février 1997**.

Pour les demandes de brevet UK et les demandes de brevet européen désignant UK déposées avant le **23 février 1995**, la nouvelle loi prescrit qu'une demande de brevet correspondante doit être déposée à Singapour avant le **23 février 1996**.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cauchie, Daniel (BE)
SANOFI S.A.-N.V.
Avenue de la Métropole 5
"Dobbelenberg"
B-1130 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bottinelli, Erminio (IT) - cf. IT
Ufficio Brevetti
Fiammenghi - Fiammenghi
Via San Gottardo, 15
CH-6900 Lugano

Walthard, Beat (CH) - R. 102(1)
Chemin de la Poissonnière 24
CH-1298 Céligny-Genève

Kemény, Andreas (CH) - R. 102(1)
c/o Kemény AG Patentanwaltbüro
Postfach 3414
CH-6002 Luzern

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Müller, Claudia (DE)
Beil, Wolff & Beil
Rechtsanwälte
Adelonstraße 58
D-65929 Frankfurt am Main

Asch, Konrad (DE)
Sonnenstraße 22
D-85080 Gaimersheim

Aulmich, Gerhard (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K801
D-65926 Frankfurt am Main

Änderungen / Amendments / Modifications

Ackermann, Joachim (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K801
D-65926 Frankfurt am Main

Beck, Alexander (DE)
Patentanwälte Brose & Brose
Leutstettener Straße 13
Postfach 11 64
D-82301 Starnberg

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).

Anschrift:
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).

Address:
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).

Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Behrmann, Niels (DE)
Heinrich-Weber-Platz 1
D-78224 Singen

Brose, D. Karl (DE)
Patentanwälte Brose & Brose
Leutstettener Straße 13
Postfach 11 64
D-82301 Starnberg

Brundin, Eike (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Buß, Manfred (DE)
Energiewerke Nord GmbH
Postfach 11 25
D-17507 Lubmin

Fischer, Hans-Jürgen (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Güthlein, Paul (DE)
Erbsenacker 39
D-65207 Wiesbaden

Helms, Joachim (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Joachim Helms
Dantestraße 27
D-80637 München

Hoffmann, Peter (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Hütter, Klaus (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Jacobi, Markus Alexander (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Kachholz, Traudel (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65903 Frankfurt am Main

Losert, Wolfgang (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Meier, Karl (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Pätzelt, Peter (DE)
Patentanwalt P. Pätzelt
Güntzstraße 31
D-01069 Dresden

Schmidt, Werner (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Scholz, Hartmut (DE)
Rheinstraße 64
D-12159 Berlin

Starigk, Peter (DE)
Energiewerke Nord GmbH
Postfach 11 25
D-17507 Lubmin

Valentin, Joachim (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Wein, Elmar Michael (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Wingefeld, Renate (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Löschungen / Deletions / Radiations

Auer, Horst (DE) - R. 102(1)
Cornehlsweg 25
D-22359 Hamburg

Behn, Klaus (DE) - R. 102(2)a)
Lindenberg 34
D-82343 Pöcking

Buckschewski, Heinz (DE) - R. 102(1)
Bismarckstraße 45
D-67059 Ludwigshafen

Fischer, Sieghard (DE) - R. 102(1)
Albert-Schweitzer-Straße 62
D-09116 Chemnitz

Gehle, Friedmar (DE) - R. 102(1)
Straße der
Völkerfreundschaft 33/0601
D-99089 Erfurt

Melzer, Wilfried (DE) - R. 102(1)
Stechlinstraße 34
D-10318 Berlin

Müller, Eckhard (DE) - R. 102(1)
Seidenberger Straße 9
D-13086 Berlin

Strebel, Paul (DE) - R. 102(1)
Ernst-Krebs-Straße 12
D-82131 Gauting

Schmutzler, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Schönblicker Straße 67
D-12589 Berlin

ES Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Plaza Fernandez-Villa, Luis (ES)
Plaza y Cia
Comandante Zorita, 46
Esc. Dcha. 1.o Izda.
E-28020 Madrid

Vazquez Fernandez-Villa, Concepcion (ES) - R. 102(1)
Fernando Catolico 77 2.B
E-28015 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Garcia Arteaga, Emilio (ES) - R. 102(1)
Calle Jazmin, 6 - 5.-A
E-28033 Madrid

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kaspar, Jean-Georges (FR)
Cabinet Loyer,
Cabinet Tony-Durand
77, rue Boissière
F-75116 Paris

Fournier, Michel Robert Marie (FR)
SOSPI
14-16, rue de la Baume
F-75008 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Colombe, Michel (FR)
Direction de la
Propriété Industrielle Bull S.A.
Poste courrier: LV 59C18
68, route de Versailles
F-78430 Louveciennes

Gallois, Roger (FR)
Direction de la
Propriété Industrielle Bull S.A.
Poste courrier: LV 59C18
68, route de Versailles
F-78430 Louveciennes

Corlu, Bernard Edouard (FR)
Direction de la
Propriété Industrielle Bull S.A.
Poste courrier: LV 59C18
68, route de Versailles
F-78430 Louveciennes

Gouesmel, Daniel (FR)
Direction de la
Propriété Industrielle Bull S.A.
Poste courrier: LV 59C18
68, route de Versailles
F-78430 Louveciennes

Denis, Hervé (FR)
Direction de la
Propriété Industrielle Bull S.A.
Poste courrier: LV 59C18
68, route de Versailles
F-78430 Louveciennes

Miszputen, Laurent (FR)
L'ORÉAL
Département Propriété Industrielle
Centre Charles Zviak
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy Cédex

Varnière-Grange, Monique (FR)
Le Mas de Crapon
F-69360 Communay

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Bizley, Richard Edward (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Clarke, Geoffrey Howard (GB)
Eaton
Consulting Services Corporation
Eaton House
Staines Road
GB-Hounslow, Middlesex TW4 5DX

Douglas, John Andrew (GB)
86 Woodside
Wimbledon
GB-London SW19 7BA

Kolker, Peter Leigh (GB)
194 Main Road
GB-Goostrey Crewe, Cheshire CW4 8PD

Lawrence, Malcolm Graham (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Rollins, Anthony John (GB)
Amersham International plc
Amersham Laboratories
Group Patents
White Lion Road
GB-Amersham, Bucks. HP7 9LL

Williams, Richard Andrew Norman (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Löschungen / Deletions / Radiations

Andrews, Robert Leonard (GB) - R. 102(1)
15 Den Close
GB-Beckenham, Kent BR3 2RP

Litherland, Donald (GB) - R. 102(1)
Unilever PLC
Patent Division
P.O. Box 68
Unilever House
GB-London EC4P 4BQ

Snelgrove, Susan Elizabeth (CA) - R. 102(1)
2 Old Lenton Close
GB-Cropwell Bishop, Notts NG12 3GP

Wolff, Eric (AT) - R. 102(1)
BT&D Technologies Ltd
Intellectual Property Department
Whitehouse Road
GB-Ipswich, Suffolk IP1 5PB

GR Griechenland/ Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Tzouganatos, Dimitris (GR)
5, Lycabettus Street
GR-106 72 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bottinelli, Erminio (IT)
Dr. Ing. A. Racheli & C. s.r.l.
Viale San Michele del Carso, 4
1-20144 Milano

Pipparelli, Claudio (IT)
Studio Cioni & Pipparelli
Viale Caldara 38
I-20122 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Cioni, Carlo (IT)
Studio Cioni & Pipparelli
Viale Caldara 38
1-20122 Milano

Zavattoni Gusmeroli, Maria Chiara (IT)
Dr. Ing. A. Racheli & C. s.r.l.
Viale San Michele del Carso, 4
1-20144 Milano

LU Luxemburg / Luxembourg

Änderungen / Amendments / Modifications

Van Buitenen, Johannes H.J.M. (NL)
Résidence "Val Fleuri"
84, Boulevard Napoléon Ier
L-2210 Luxembourg

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dunleavy, Kevin James (NL)
Intellectual Frontiers
Purmerendstraat 22
NL-6843 VC Arnhem

Rots, Maria Johanna Francisca (NL)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Löschungen / Deletions / Radiations

van Gils, Cornelis Johannes Maria (NL) - R. 102(1)
Kastanjelaan 28
NL-5581 HE Waalre

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Widegren, Ann-Charlotte (SE)
Bergenstrahle & Lindvall AB
P.O. Box 17704
S-118 93 Stockholm

Holmqvist, Lars (SE)
Albihn Holmqvist AB
P.O. Box 4289
S-203 14 Malmö 4

Änderungen / Amendments / Modifications

Akerman, Marten Lennart (SE)
Albihn Holmqvist AB
P.O. Box 4289
S-203 14 Malmö 4

Europäische Eignungsprüfung EPI-Tutorium 1995

Das EPI bietet erneut ein Tutorium vorwiegend für diejenigen an, die die Eignungsprüfung 1996 ablegen werden. Es ist wichtig, daß Sie Ihre Kandidaten auf die Möglichkeit dieses Tutoriums aufmerksam machen, da diese die EPI-Information nicht selbst erhalten.

Wir werden die Prüfungsunterlagen A, B, C und D des Jahres 1994 oder 1995 bearbeiten. Die Kosten hierfür betragen 350,-DEM für ein Tutorium mit nur den Unterlagen A und B oder aber C und D und 450,-DEM für alle vier Unterlagen eines Jahres. Die Kandidaten können selbst entscheiden, ob sie die Prüfungsaufgaben 1994 oder 1995 oder von beiden Jahren wählen.

Die Kandidaten werden wieder den nächstliegenden Tutoren zugeteilt, die soweit möglich, auf dem gleichen technischen Gebiet tätig sind.

Die Kandidaten werden gebeten, ihre Antworten den Tutoren schriftlich bis zum **1. Oktober 1995** zuzusenden. Üblicherweise werden zwei Tutoren mit ihren Kandidaten ein gemeinsames Treffen arrangieren, um die Antworten zu besprechen.

Das EPI-Tutorium soll, soweit möglich, unter Prüfungsbedingungen stattfinden (Prüfungsunterlagen, Zeitspanne ...).

1994 haben 51 Kandidaten und 18 Tutoren am Tutorium teilgenommen.

Es sei darauf hingewiesen, daß die den Kandidaten in Rechnung gestellte Gebühr ausschließlich zur Deckung der Verwaltungs- und Reisekosten bestimmt ist, die beim EPI entstehen. Die Tutoren werden für ihren Zeitaufwand und ihre Arbeit nicht entschädigt.

Kandidaten, die an dem Tutorium interessiert sind, werden gebeten, dies dem EPI-Sekretariat baldmöglichst, jedoch auf keinen Fall später als dem **14. Juni 1995** mitzuteilen. Sie werden einen Fragebogen erhalten, den sie ausgefüllt zusammen mit der Gebühr vor dem Einsendetermin zurücksenden müssen.

European qualifying examination EPI tutorial 1995

The EPI will again offer tutorials, primarily for those who will be sitting the qualifying examination in 1996. It is important that all persons instructing candidates draw the attention of their candidates to these tutorials since they do not receive EPI Information themselves.

We shall be considering papers A, B, C and D of the year 1994 or 1995. The tuition fee will be DEM 350 either for papers A and B, or for papers C and D, and DEM 450 for the four papers of each year. The choice will be left to the candidates (papers 1994 or 1995 or both years).

Candidates will again be allocated to the nearest available tutors who, whenever possible, work in the same technical field.

The candidates are asked to submit their solutions to these papers to the tutors by **1 October 1995**. In general two tutors will arrange for a joint meeting with their candidates to discuss the answers.

The tutorial is a trial examination. The candidates should work under examination conditions (documents, time, etc.) as far as possible.

In 1994, 18 tutors instructed 51 candidates.

The fee charged to the candidates exclusively covers the EPI administrative and travelling costs. The tutors are not paid for their time and work.

Candidates who wish to participate in these tutorials must notify the EPI Secretariat as soon as possible but not later than **14 June 1995**. They will be sent a questionnaire which they have to complete and return together with the tuition fee, before the deadline.

Examen européen de qualification Tutorat EPI 1995

L'EPI propose à nouveau un tutorat destiné principalement aux personnes qui se présenteront à l'examen de qualification en 1996. Il est important que vous attiriez l'attention de vos candidats sur l'existence de ce tutorat puisqu'ils ne reçoivent pas EPI Information eux-mêmes.

Nous traiterons les épreuves A, B, C et D des années 1994 ou 1995. Le prix est de 350 DEM pour la préparation aux épreuves A et B ou C et D, et de 450 DEM pour la préparation aux quatre épreuves d'une année. Les candidats optent pour l'année 1994 ou 1995 ou pour les deux années.

Deux tuteurs seront de nouveau attribués à chaque candidat. Ces tuteurs résident géographiquement le plus près possible de leurs candidats et travaillent, autant que possible, dans le même domaine technique.

Les candidats devront envoyer leurs réponses aux tuteurs avant le **1^{er} octobre 1995**. Les deux tuteurs organisent généralement une réunion réunissant leurs candidats afin de commenter les réponses aux épreuves.

Le tutorat EPI est un examen test. Les candidats doivent travailler autant que possible dans les conditions d'examen (temps, documents...).

En 1994, 18 tuteurs ont assuré la préparation de 51 candidats.

Le droit d'inscription demandé aux candidats sert exclusivement à couvrir les frais d'administration de l'EPI et les frais de déplacement des tuteurs. Ceux-ci ne sont pas rémunérés pour leur temps de travail.

Les candidats désirant participer à ce tutorat sont priés d'informer le Secrétariat de l'EPI le plus rapidement possible, au plus tard le **14 juin 1995**. Ils recevront ensuite un questionnaire qu'ils devront compléter et retourner avec leur droit d'inscription avant la date indiquée.

EPI-Generalsekretariat
Postfach 26 01 12
D-80058 München
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

EPI General Secretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 Munich
Tel.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

Secrétariat Général de l'EPI
Boîte postale 26 01 12
D-80058 Munich
Tél.: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern

1. In Anwendung früherer Entscheidungen des Verwaltungsrats der EPO (vom 3. Dezember 1983 und 8. Juni 1984¹) können sich die Gebühren für eine internationale Recherche und eine internationale vorläufige Prüfung beim EPA um 75% ermäßigen, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines **Entwicklungslandes** bei dem Anmeldeamt eines Entwicklungslandes oder dem für dieses Land handelnden Anmeldeamt eingereicht wird. Derzeit gilt dies für die Staatsangehörigen folgender Entwicklungsländer:

Barbados, Brasilien, Mexiko, Singapur, Sri Lanka und Vietnam.

Mitgliedsstaaten der ARIPO²: Kenia, Malawi, Sudan, Swasiland, Uganda.

Mitgliedsstaaten der OAPI³: Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Kamerun, Kongo, Mali, Mauritien, Niger, Senegal, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik.

2. Die Gebührenermäßigung wird nur **auf Antrag des Anmelders** gewährt. Antragsformulare sind bei dem jeweiligen nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz oder der zuständigen regionalen Organisation, beim internationalen Büro der WIPO und beim EPA kostenlos erhältlich. Dem Formblatt liegt eine Erläuterung bei, die alle Informationen für die Beantragung einer Gebührenermäßigung und die im einzelnen zu erfüllenden Voraussetzungen enthält.

¹ ABI. EPA 1984, S. 3 und S. 297.

² Bei künftigen Mitgliedstaaten (soweit es Entwicklungsländer sind) mit Inkrafttreten der PCT- und ARIPO-Mitgliedschaft.

³ Bei künftigen Mitgliedstaaten (soweit es Entwicklungsländer sind) mit Inkrafttreten der PCT- und OAPI-Mitgliedschaft.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Reduced international search and preliminary examination fees on international applications, for nationals of developing countries

1. Under earlier decisions by the Administrative Council of the European Patent Organisation (dated 3 December 1983 and 8 June 1984¹) the fees for an international search and international preliminary examination carried out at the EPO can be reduced by 75% if the international application was filed by a national of a **developing country** with the receiving Office of such a country or the receiving Office acting on behalf of that country. This currently applies to nationals of the following developing countries:

Barbados, Brazil, Mexico, Singapore, Sri Lanka and Vietnam.

ARIPO member states²: Kenya, Malawi, Sudan, Swaziland and Uganda.

OAPI member states³: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Ivory Coast, Gabon, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Togo.

2. The fee reduction is granted only **on request by the applicant**. Application forms are available free of charge from the relevant national industrial property office or regional organisation, WIPO's International Bureau, and the EPO. Together with the form comes the necessary information for applicants, including details of the conditions they have to fulfil.

¹ OJ EPO 1984, 3 and 297.

² In the case of prospective member states (provided they are developing countries), as from the date on which they join the PCT and ARIPO.

³ In the case of prospective member states (provided they are developing countries), as from the date on which they join the PCT and OAPI.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement

1. En application de décisions antérieures du Conseil d'administration de l'OEB (en date du 3 décembre 1983 et du 8 juin 1984)¹, les taxes prescrites pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international effectués par l'OEB peuvent être réduites de 75% lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un **pays en développement** auprès de l'office récepteur d'un pays en développement ou auprès de l'office récepteur agissant pour ce pays. Cette possibilité vaut actuellement pour les ressortissants des pays en développement suivants:

la Barbade, le Brésil, le Mexique, Singapour, Sri Lanka, le Viet Nam.

Les Etats membres de l'ARIPO²: le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, le Soudan, le Swaziland.

Les Etats membres de l'OAPI³: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, le Togo.

2. La réduction des taxes n'est accordée que **sur requête du déposant**. Les formulaires de requête peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'office national de la propriété industrielle de l'Etat concerné ou de l'organisation régionale compétente, auprès du Bureau international de l'OMPI et auprès de l'OEB. Le formulaire est accompagné d'une note explicative qui donne toute information utile sur les modalités de présentation de la requête en réduction de taxes ainsi que sur les différentes conditions à remplir.

¹ JO OEB 1984, 3 et 297.

² Pour les futurs Etats membres, dans la mesure où il s'agit de pays en développement, à compter de leur adhésion au PCT et à l'ARIPO.

³ Pour les futurs Etats membres, dans la mesure où il s'agit de pays en développement, à compter de leur adhésion au PCT et à l'OAPI.

Fortsetzungserklärung durch Turkmenistan (TM)

Am 1. März 1995 wurde von Turkmenistan beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von Turkmenistan angewandt wird. Dies bedeutet, daß Staatsangehörige und Personen, die in Turkmenistan ihren Sitz oder Wohnsitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können; ferner kann Turkmenistan in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

Nähere Informationen zum Fortsetzungsverfahren nach Regel 32 PCT wurden in ABI. EPA 1993, 100 bekanntgemacht.

Declaration of continuation by Turkmenistan (TM)

On 1 March 1995 Turkmenistan deposited a declaration of continuation with the Director General of WIPO the effect of which is that the PCT is applied by Turkmenistan. This means that nationals and residents of Turkmenistan may now file international applications and Turkmenistan may be designated and elected in international applications.

Detailed information on the continuation procedure under Rule 32 PCT is published in OJ EPO 1993, 100.

Déclaration de continuation du Turkménistan (TM)

Le 1^{er} mars 1995, le Turkménistan a déposé auprès du Directeur Général de l'OMPI une déclaration qui a pour effet l'application du PCT par le Turkménistan. En conséquence, les nationaux du Turkménistan et les personnes qui y sont domiciliées peuvent désormais déposer des demandes internationales et il est possible de désigner et d'élire le Turkménistan dans les demandes internationales.

Des précisions sur la procédure de continuation prévue par la règle 32 PCT ont été publiées au JO OEB 1993, 100.

GEBÜHREN**Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹****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 Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 4/1995.

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 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

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.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 10/1995 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices¹****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 schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 4/1995.

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; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

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 ff.

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.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 10/1994 are indicated by a vertical line alongside.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 7^e 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 actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 4/1995.

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; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique: supplément au JO OEB 6/1994.

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, 671s.

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.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 10/1994 sont indiqués par un trait vertical.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.	Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.	Remboursement de la taxe d'examen : JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.
Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.	Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.	Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.
Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.	Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.	Paiement des taxes : JO OEB 1991, 573.
Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.	Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.	Calcul des délais composés: JO OEB 1993, 229.
Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527.	Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527.	Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527.
Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.	The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.	La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.
4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise	4. Other notices concerning fees and prices	4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente
Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.	Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.	Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347.
Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts: ABI. EPA 1994, 325.	Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1994, 325.	Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1994, 325.
Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967.	New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967.	Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1994, 967.
5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)	5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)	5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)
Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.	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.	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.
Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.	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, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.	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, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691.
Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.	Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.	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.
Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige	Reduction of the examination fee if the international preliminary exami-	Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préli-

Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Art. 12 (2) Gebührenordnung

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; 1994, 131.

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; 1994, 133 (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)

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1994, 681.

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von mittel- und osteuropäischen Staaten sowie Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS): ABI. EPA 1995, 14.

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.

nation report has been drawn up by the EPO: Art. 12 (2) Rules relating to Fees.

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; 1994, 131.

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; 1994, 133 (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)

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1994, 681.

Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of central and eastern European states and members of the Commonwealth of Independent States (CIS): OJ EPO 1995, 14.

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.

minaire international a été établi par l'OEB: art. 12 (2) du règlement relatif aux taxes.

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; 1994, 131.

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; 1994, 133 (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)

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Nouvel 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 1994, 681.

Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des Etats d'Europe centrale et orientale ainsi que des Etats de la Communauté des Etats Indépendants (CEI): JO OEB 1995, 14.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,

b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,

c) durch 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 6

Währungen

(1) Einzahlungen oder Überweisungen auf ein Bankkonto oder ein Postscheckkonto nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b haben in der Währung des Staats zu erfolgen, in dem dieses Konto geführt wird.

(2) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d müssen in der Währung des Landes erfolgen, in dem das Bankinstitut, auf das der Scheck gezogen ist, seinen Sitz hat, sofern der Präsident des Amts den Gegenwert der in Deutschen Mark angesetzten Gebührenbeträge in der betreffenden Währung festgesetzt hat.

(3) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e haben in Deutschen Mark zu erfolgen oder, wenn sie an die Zweigstelle in Den Haag oder eine nach Artikel 7 des Übereinkommens geschaffene Dienststelle, die zur Entgegennahme von Zahlungen befugt ist, geleistet werden, in der Währung des Staats, in dem sich diese Stelle befindet.

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 6

Currencies

(1) Payments or transfers to a bank account or a Giro account in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and (b), shall be made in the currency of the State in which that account is held.

(2) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(d), shall be made in the national currency of the country where the banking establishment on which the cheque is drawn is located, provided that the equivalents of the amounts of fees expressed in Deutsche Mark have been laid down in that currency by the President of the Office.

(3) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(c) and (e), shall be made in Deutsche Mark or where they are made to the branch at The Hague or any sub-office set up pursuant to Article 7 of the Convention which is empowered to receive payments, in the currency of the State in which such branch or sub-office is located.

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 6

Monnaies

(1) Les versements ou les virements à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) doivent se faire dans la monnaie de l'Etat où ce compte est ouvert.

(2) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale du pays du siège de l'établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée par le Président de l'Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark.

(3) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) doivent se faire en Deutsche Mark ou, s'ils sont adressés au département de La Haye ou à une agence créée en vertu de l'article 7 de la Convention et habilitée à recevoir des paiements, dans la monnaie de l'Etat où le département ou cette agence sont situés.

(4) Für Zahlungen an das Amt in anderen Währungen als in Deutschen Mark setzt der Präsident des Amtes gegebenenfalls nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses den Gegenwert der nach dieser Gebührenordnung in Deutschen Mark angesetzten Gebühren in diesen anderen Währungen fest. Dabei stellt er sicher, daß sich Währungskursschwankungen nicht zu Ungunsten des Amtes auswirken. Die so bestimmten Beträge werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht. Die neuen Beträge sind für Zahlungen verbindlich, die ab dem vom Präsidenten des Amtes festgesetzten Zeitpunkt eingehen.

(4) For payments to the Office made in currencies other than Deutsche Mark, the President of the Office shall, after consulting the Budget and Finance Committee if appropriate, lay down the equivalents in such other currencies of the fees in Deutsche Mark payable pursuant to these Rules. In doing so, he shall ensure that fluctuations in monetary rates of exchange are not prejudicial to the Office. The amounts determined in this way shall be published in the Official Journal of the European Patent Office. Revised amounts shall be binding on payments for fees which are made on or after the date laid down by the President of the Office.

(4) Pour les paiements destinés à l'Office et effectués dans des monnaies autres que le Deutsche Mark, le Président de l'Office fixe, éventuellement après consultation de la Commission du budget et des finances, la contre-valeur des taxes prévues dans le présent règlement que le Deutsche Mark a dans ces autres monnaies. Ce faisant, le Président de l'Office s'assure que les variations des taux de change ne doivent pas porter préjudice à l'Office. Les montants ainsi déterminés sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à compter de la date fixée par le Président de l'Office.

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 Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amtes 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)¹ Läßt der Präsident des Amtes 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.

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)¹ 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.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) : date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) : date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)¹ 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.

¹ Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1982, 16; Beilage zum ABl. EPA Nr. 12/1990, 7; ABl. EPA 1993, 3661 und nach Nr. 6 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABl. EPA Nr. 6/1994, 6).

¹ The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts IOJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO No. 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 3661 and by point 6 of the Arrangements for the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994, 6).

¹ 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 no 12/1990, 7; JO OEB 1993, 3661) et selon point 6 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB no 6/1994, 6).

(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.

(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.

(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.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen	Important fees for European patent applications	Taxes importantes pour les demandes de brevet européen	Betrag/amount
			DEM
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900
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
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹	Extension fee for each "extension State" ¹	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹	200
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
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ²	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ²	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ²	40
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent	
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527.

¹ Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension: la Slovénie (SI), à compter du 1^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DMK	PTK	ESP
276	2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276
874	6 910	1 620	2 170	10 050	39 800	2 346 000	13 570	178 700	316 700	7 790	204 900	874
161	1 270	300	400	1 850	7 300	432 000	2 500	32 900	58 300	1 430	37 700	161
92	730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92
37	290	70	90	420	1 700	99 000	570	7 500	13 300	330	8 600	37
18	145	35	45	210	850	49 000	285	3 775	6 675	165	4 325	18
1 288	10 180	2 380	3 200	14 810	58 700	3 457 000	20 000	263 400	466 700	11 480	301 900	1 287
644	5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644
644	5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644
9,20	73	17	23	106	420	24 700	143	1 880	3 335	82	2 155	9,20
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920
552	4 360	1 020	1 370	6 350	25 200	1 481 000	8 570	112 900	200 000	4 920	129 400	552

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.³

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.³

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.³

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird

² An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee

² 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

³ Beilage zum ABI. EPA 4/1995

³ Supplement to OJ EPO 4/1995

³ Supplément au JO OEB 4/1995

Gebühren für internationale Anmeldungen	Fees for international applications	Taxes pour les demandes internationales	Betrag/amount
			DEM
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur	
Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200
Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400
Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	883
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹	b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^e	17
Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	214
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	214
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (docu- ment de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60
EPA Internationale Recherchenbehörde	EPO International Searching Authority	OEB Administration chargée de la recherche internationale	
Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) CBE	40
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde	EPO International Preliminary Examining Authority	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire interna- tional	
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	270
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPU	Fee for the preliminary examina- tion ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4.c) PCT

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 ci PCT

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	INSD	USD	JPY	DEM
92	730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92
1 104	8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103
352	3 010	762	1 000	4 355 ⁶	18 208	884 000 ⁷	6 220	76 300 ¹⁰	147 000 ⁹	3 440	89 000 ⁹	357
7	60	15	20	85 ⁶	358	17 000 ⁷	122	1 500 ¹⁰	3 000 ⁹	70	1 800 ⁹	7
85	730	185	240	1 060 ⁶	4 421	215 000 ⁷	1 510	18 500 ¹⁰	36 000 ⁹	840	21 700 ⁹	87
85	730	185	240	1 060 ⁶	4 421	215 000 ⁷	1 510	18 500 ¹⁰	36 000 ⁹	840	21 700 ⁹	87
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
28	220	50	70	320	1 300	74 000	430	5 600	10 000	250	6 500	28
1 104	8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920
-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
108	920	233	305	1 330 ⁶	5 568	270 000 ⁷	1 902	-	-	1 050	27 000 ⁹	109
1 380	10 910	2 550	3 430	15 870	62 900	3 704 000	21 430	-	-	12 300	323 500	1 379
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	-	-	8 200	215 600	920

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.
⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Anwendbar ab 1. Januar 1994

⁷ Anwendbar ab 6. März 1994

⁸ Anwendbar ab 24. Januar 1995

⁹ Anwendbar ab 1. Februar 1994

¹⁰ Anwendbar ab 18. April 1994

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1994, 688, regarding the time limit for payment of this fee

⁶ Applicable as from 1 January 1994

⁷ Applicable as from 6 March 1994

⁸ Applicable as from 24 January 1995

⁹ Applicable as from 1 February 1994

¹⁰ Applicable as from 18 April 1994

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} janvier 1994

⁷ Applicable à compter du 6 mars 1994

⁸ Applicable à compter du 24 janvier 1995

⁹ Applicable à compter du 1^{er} février 1994

¹⁰ Applicable à compter du 18 avril 1994

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

			Betrag/amount
			DEM
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation	
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»	
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	
Recherchegebühr ²	Search fee ²	Taxe de recherche ²	
Prüfungsgebühr ³	Examination fee ³	Taxe d'examen ³	
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne	
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 1.2 (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.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist um 20 % herabgesetzt

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 1.2 (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.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² 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, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	PTA	YEN	DM	ESP
276	2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276

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

345	2 730	640	860	3 970	15 700	926 000	5 360	70 600	125 000	3 070	80 900	345
-----	-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI, EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises

³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes)

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis

20 % Nachlaß auf Veröffentlichungen in Papierform

Mit Wirkung vom 1. April 1995 gewährt das EPA einen Nachlaß von 20 % auf alle Aufträge über mehr als 50 Stück ein und derselben Veröffentlichung in Papierform (ausgenommen Kopien von Patentdokumenten). Er wird nach Ermessen des EPA gewährt und gilt nur für per Einzelauftrag ergehende Großbestellungen einer Veröffentlichung. Dieser Nachlaß kann nur für die folgenden Veröffentlichungen in Anspruch genommen werden:

1. Amtsblatt des EPA
2. Sonderausgabe zum Amtsblatt 1994
3. Europäisches Patentblatt
4. Richtlinien für die Prüfung im EPA
5. Europäisches Patentübereinkommen in 3 Sprachen
6. Verzeichnis der zugelassenen Vertreter
7. Kompendium der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung - Sonderausgabe 1990 - 1992, Ausgabe 1993, Ausgabe 1994
8. EPOSCRIPT 1, EPOSCRIPT 2 und EPOSCRIPT 3
9. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 1987 - 1992

Paper products- 20% discount

With effect from 1 April 1995, the EPO will grant a 20% discount on all orders of more than 50 units of a single paper product (excluding copies of patent documents). The discount will be applied at the discretion of the EPO and will only apply to the bulk purchase of a product in a single order. Only the following products are covered by this discount offer:

1. Official Journal of the EPO,
2. Special edition of the Official Journal 1994,
3. European Patent Bulletin,
4. Guidelines for Examination in the EPO,
5. European Patent Convention in three languages,
6. Directory of professional representatives,
7. Compendium of the papers of the European qualifying examination, 1990-1992 Special edition, 1993 Edition and 1994 Edition,
8. EPOSCRIPT 1, EPOSCRIPT 2 and EPOSCRIPT 3,
9. EPO Board of Appeal Case Law 1987-1992.

20 % de remise sur les produits papier

A compter du 1^{er} avril 1995, l'OEB accordera une remise de 20 % sur toutes les commandes de plus de 50 unités portant sur un seul produit papier (à l'exception des copies de fascicules de brevet). La remise sera laissée à la discrétion de l'OEB et s'appliquera uniquement aux achats en grosses quantités faisant l'objet d'une commande unique. Seuls les produits suivants sont couverts par cette offre :

1. Journal officiel de l'OEB
2. Edition spéciale du Journal officiel 1994
3. Bulletin européen des brevets
4. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB
5. Convention sur le brevet européen en trois langues
6. Répertoire des mandataires agréés
7. Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification, Edition spéciale 1990-1992, Edition 1993 et Edition 1994
8. EPOSCRIPT 1, EPOSCRIPT 2 et EPOSCRIPT 3
9. La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987-1992.