

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 30. August 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: J. M. Jonk
R. E. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Neynaber Chemie GmbH
Einsprechender/Beschwerdegegner:
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Stichwort: Basische Bleisalze/
NEYNABER**

Artikel: 56, 113(1), 123(3) EPÜ

**Schlagwort: "Hauptantrag: unzuläs-
sige Erweiterung (ja) - neuer Ein-
wand in der mündlichen Verhand-
lung in Abwesenheit des Patentinha-
bers" - "Hilfsantrag: erfinderische
Tätigkeit (ja)"**

Leitsätze

I. Die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung ist jedenfalls dann zulässig, wenn die Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren (im Anschluß an G 4/92, ABI. EPA 1994, 149).

II. Daher kann die Entscheidung auf den vor der mündlichen Verhandlung nicht erörterten Grund gestützt werden, eine vom Patentinhaber beantragte Anspruchsänderung sei eine nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs.

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 30 August 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: J.M. Jonk
R.E. Teschemacher

**Patent proprietor/Appellant:
Neynaber Chemie GmbH
Opponent/Respondent:
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Headword: Basic lead salts/
NEYNABER**

Article: 56, 113(1), 123(3) EPC

**Keyword: "Main request:
inadmissible extension (yes) - new
objection in oral proceedings in
patent proprietor's absence" - "
Subsidiary request: inventive step
(yes)"**

Headnote

I. A decision may be based on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietor could have expected the question to be discussed and was aware from the proceedings to date of the actual bases on which it would be judged (see G 4/92 - OJ EPO 1994, 149).

II. The decision can therefore be based on the ground - not discussed prior to the oral proceedings - that a claim amendment requested by the patent proprietor is, under Article 123(3) EPC, an inadmissible extension of the protection conferred

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

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 30 août 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. Jahn
Membres : J. M. Jonk
R. E. Teschemacher

**Titulaire du brevet/requérant:
Neynaber Chemie GmbH
Opposant/intimé :
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Référence : Sels de plomb basi-
ques/NEYNABER**

Article : 56, 113(1), 123(3) CBE

**Mot-clé: "Requête principale: exten-
sion inadmissible (oui) - nouvelle
objection soulevée au cours de la
procédure orale en l'absence du titu-
laire du brevet" - "Requête subsi-
diaire : activité inventive (oui)"**

Sommaire

I. Il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée (cf. décision G 4/92, JO OEB 1994, 149).

II. En conséquence, la décision peut être fondée sur le motif, non examiné avant la procédure orale, selon lequel une modification d'une revendication requise par le titulaire du brevet représentée, au regard de l'article 123(3) CBE, une extension inadmissible de la protection

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27. November 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung 85 115 046.6 wurde das europäische Patent 184 128 mit 11 Patentansprüchen erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 1. Juni 1988 im Patentblatt 88/22 bekannt gemacht. Der einzige unabhängige Anspruch lautete:

"Verfahren zur Herstellung von Blei(II)-fettsäuresalzen durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren, insbesondere im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für halogenhaltige Polymerisate, insbesondere für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß 2-basische Bleisalze der Formel $2PbO.Pb(\text{Fettsäurerest})_2$ in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze, die organische Hydroxylverbindungen enthält, unter Zusatz von Blei(II)-oxyd hergestellt werden."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Beschwerdegegnerin (I) am 28. Februar 1989 und von der Beschwerdegegnerin (II) am 1. März 1989 Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. ...

III. Mit der am 24. September 1991 verkündeten, am 10. Februar 1992 schriftlich begründeten Entscheidung wurde das Patent widerrufen.

Der Entscheidung lagen die am 26. August 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 zugrunde, wobei deren Anspruch 1 im wesentlichen dem Anspruch 1 des Streitpatents entsprach, aber durch den Ausschluß von bestimmten Hydroxylverbindungen, nämlich Fettalkoholen, Glycerin-12-hydroxystearat und Triethanolamindistearat, eingeschränkt war.

In der Entscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 zwar neu sei, aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. ...

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 7. April 1992 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegte Beschwerde, die am 27. Mai 1992 begründet wurde.

Mit der Beschwerdebegründung vom 27. Mai 1992 hat die Beschwer-

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 184 128 comprising 11 claims was granted on the basis of European patent application No. 85 115 046.6 filed on 27 November 1985. The notice of grant was published in Patent Bulletin 88/22 on 1 June 1988. The only independent claim read as follows:

"A process for the production of lead(II) fatty acid salts by reaction of lead(II) oxide with a melt of the lead-salts-forming fatty acids, especially during production of stabiliser mixtures for halogen-containing polymers, particularly PVC, characterised in that dibasic lead salts of the formula $2PbO.Pb(\text{fatty acid residue})_2$ are prepared in a melt of the neutral lead fatty acid salts containing organic hydroxyl compounds with addition of lead(II) oxide."

II. Notice of opposition to the grant of the patent was filed by respondents (I) on 28 February 1989 and respondents (II) on 1 March 1989, requesting that the patent be revoked on the ground of lack of novelty and inventive step. ...

III. By the decision announced on 24 September 1991 and followed on 10 February 1992 by a written statement of the reasons on which it was based, the patent was revoked.

The decision was taken on claims 1 to 9 filed on 26 August 1989. Claim 1 essentially corresponded to claim 1 of the contested patent, but was limited by the exclusion of certain hydroxyl compounds, namely fatty alcohols, glycerol-12-hydroxystearate and triethanolamine distearate.

The decision stated that, although the subject-matter of amended claim 1 was new, it did not involve an inventive step. ...

IV. An appeal, accompanied by payment of the prescribed fee, was filed against this decision on 7 April 1992, and the statement setting out the grounds was filed on 27 May 1992.

Together with this statement of grounds, the appellants filed as the

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen 85 115 046.6, déposée le 27 novembre 1985, a donné lieu à la délivrance du brevet européen 184 128, qui comporte 11 revendications. La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 1^{er} juin 1988 au Bulletin des brevets 88/22. La seule revendication indépendante s'énonçait comme suit:

"Procédé pour la préparation de sels d'acides gras et de plomb (II), par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb, notamment dans le cadre de la préparation de mélanges stabilisants pour polymères halogénés, en particulier pour PVC, caractérisé en ce que l'on prépare des sels de plomb dibasiques de formule $2PbO-Pb(\text{radical d'acide gras})_2$ dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb, qui contient des composés organiques hydroxylés, avec addition d'un oxyde de plomb (II)."

II. L'intimé (I) et l'intimé (II) ont fait opposition au brevet respectivement le 28 février 1989 et le 1^{er} mars 1989, et demandé la révocation du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. ...

III. Par décision prononcée le 24 septembre 1991 et motivée par écrit le 10 février 1992, le brevet a été révoqué.

La décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 9, déposées le 26 août 1989. La revendication 1, qui correspondait pour l'essentiel à la revendication 1 du brevet litigieux, avait toutefois été limitée par l'exclusion de certains composés hydroxylés, à savoir les alcools gras, l'hydroxy-12-stéarate de glycérol et le distéarate de triéthanolamine.

Il est dit dans la décision que l'objet de la revendication modifiée 1 est certes nouveau, mais qu'il n'implique aucune activité inventive. ...

IV. Le 7 avril 1992, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe prescrite; le 27 mai 1992, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

Avec ce mémoire, le requérant a présenté, à titre de requête principale,

deführerin als Hauptantrag neue Ansprüche 1 bis 8 eingereicht, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung von 2-basischen Bleisalzen der Formel $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{Fettsäurerest})_2$ durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren in Gegenwart von organischen Stabilisator- bzw. Gleitmittelkomponenten für PVC mit freien Hydroxylgruppen im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß als Gleitmittelkomponenten mit freien Hydroxylgruppen Partialester des Glycerins und/oder des Pentaerythrits eingesetzt werden."

Gleichzeitig hat sie als Hilfsantrag neue Ansprüche 1 bis 7 vorgelegt; Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung vorbestimmter Gemische von neutralen und 2-basischen Bleisalzen der Formel $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{Fettsäurerest})_2$ durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäure, wobei

- zunächst neutrales Bleisalz durch Schmelzreaktion gebildet wird,
- der Schmelze Partialester des Glycerins und/oder Pentaerythrits und weiteres Blei(II)-oxyd zugegeben und
- die Reaktion bis zu dessen Umwandlung in basisches Bleisalz durchgeführt wird."

Sie hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8 (Hauptantrag) oder 1 bis 7 (Hilfsantrag) aufrechtzuerhalten.

V. Die Beschwerdeführerin hat die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes dieser Ansprüche damit verteidigt, daß ...

VI. Die Beschwerdegegnerin (I) tritt dieser Auffassung entgegen. ...

VII. Am 30. August 1994 hat eine, sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Beschwerdegegnerin (I) beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden, bei der die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin (II) - wie vorher angekündigt - nicht vertreten waren.

main request new claims 1 to 8, with claim 1 reading as follows:

"A process for the production of dibasic lead salts of the formula $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{fatty acid residue})_2$ by reaction of lead(II) oxide with a melt of the lead-salts-forming fatty acids in the presence of organic stabiliser or lubricant components for PVC containing free hydroxyl groups during production of stabiliser mixtures for PVC, characterised in that partial esters of glycerol and/or pentaerythritol are used as lubricant components containing free hydroxyl groups."

At the same time they submitted new claims 1 to 7 as a subsidiary request. Claim 1 reads as follows:

"A process for the production of predetermined mixtures of neutral and dibasic lead salts of the formula $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{fatty acid residue})_2$ by reaction of lead(II) oxide with a melt of lead-salts-forming fatty acids, in which

- neutral lead salt is initially formed by reaction in the melt,
- partial ester of glycerol and/or of pentaerythritol and more lead(II) oxide is added to the melt, and
- the reaction is continued until the lead(II) oxide has been converted into basic lead salt."

They requested that the contested decision be set aside and the patent be maintained on the basis of claims 1 to 8 (main request) or 1 to 7 (subsidiary request).

V. In support of their view that the subject-matter of these claims involved an inventive step, the appellants argued that ...

VI. Respondents (I) dispute this view. ...

VII. On 30 August 1994 oral proceedings took place at the request of both the appellants and respondents (I); the appellants and respondents (II) were not represented, having notified the board to that effect in advance.

de nouvelles revendications 1 à 8, dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"Procédé pour la préparation de sels de plomb dibasiques de formule $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{radical d'acide gras})_2$ par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb, en présence de composants de stabilisants ou de lubrifiants organiques pour PVC, comportant des groupes hydroxyle libres, dans le cadre de la préparation de mélanges stabilisants pour PVC, caractérisé en ce que l'on emploie, en tant que composants de lubrifiants comprenant des groupes hydroxyle libres, des esters partiels du glycérol et/ou du pentaérythritol."

Il a en même temps présenté, à titre de requête subsidiaire, de nouvelles revendications 1 à 7. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé pour la préparation de mélanges prédéterminables de sels de plomb neutres et dibasiques de formule $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{radical d'acide gras})_2$ par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb,

- un sel neutre de plomb étant d'abord formé par réaction en masse fondue,
- des esters partiels du glycérol et/ou du pentaérythritol et de l'oxyde de plomb (II) supplémentaire étant ajoutés à la masse fondue,
- la réaction étant poursuivie jusqu'à la transformation de celui-ci en sel basique de plomb."

Le requérant a demandé que la décision entreprise soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 8 (requête principale) ou 1 à 7 (requête subsidiaire).

V. Le requérant a défendu l'activité inventive de l'objet de ces revendications en ...

VI. L'intimé (I) s'est opposé à cet avis ...

VII. A la demande du requérant ainsi que de l'intimé (I), une procédure orale a eu lieu le 30 août 1994. Comme ils l'avaient annoncé, le requérant et l'intimé (II) n'y étaient pas représentés.

In der mündlichen Verhandlung äußerte die Beschwerdegegnerin (I) sich im einzelnen zur Gewährbarkeit des Hauptantrags. In diesem Zusammenhang wurde von der Kammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Artikel 123(3) EPÜ verstößt. Die Beschwerdegegnerin (I) vertrat die Auffassung, daß durch die Streichung der Passage "in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze" der Schutzbereich erweitert worden sei. Nachdem die Kammer zu erkennen gegeben hatte, daß sie den Hauptantrag für nicht gewährbar erachtet, hat die Beschwerdegegnerin (I) erklärt, daß sie zum Hilfsantrag nicht weiter Stellung nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdegegnerin (I) (Einsprechende I) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 EPÜ, sowie der Regel 64; sie ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem in der erteilten Fassung hauptsächlich dadurch, daß das im erteilten Anspruch enthaltene Merkmal, wonach die 2-basischen Bleifettsäuresalze in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze hergestellt werden, fehlt. Dies hat zur Folge, daß - entgegen der klaren Bestimmung nach der erteilten Anspruchsfassung - die Durchführung des Verfahrens in einer Schmelze neutraler Bleifettsäuresalze nicht mehr ein wesentlicher Verfahrensparameter, sondern nur mehr fakultativ ist. Der geltende Anspruch 1 erweitert somit den Schutzbereich des erteilten Patents, da unter den geänderten Anspruchsausführungsformen fallen, die vom erteilten Anspruch nicht umfaßt wurden.

2.2 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegen Artikel 123(3) EPÜ verstößt und daß aus diesem Grund der Hauptantrag scheidet.

During the oral proceedings respondents (I) commented in detail on the allowability of the main request. The board took up the issue of whether the subject-matter of claim 1 according to the main request infringed Article 123(3) EPC. Respondents (I) held that the deletion of the passage "in a melt of the neutral lead fatty acid salts" had extended the protection conferred. After the board had indicated that it did not consider the main request allowable, respondents (I) declared that they would not make any further comment on the subsidiary request.

VIII. Respondents (I) (opponents I) requested that the appeal be dismissed.

IX. At the end of the oral proceedings it was announced that the patent would be maintained with the claims according to the subsidiary request.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 EPC and Rule 64; it is therefore admissible.

2. Main request

2.1 The main difference between claim 1 of the main request and the claim in the granted patent is that the feature in the patent claim, according to which the dibasic lead fatty acid salts are prepared in a melt of neutral lead fatty acid salts, is missing. Thus - contrary to the specific instruction in the claim of the granted patent - carrying out the process in a melt of neutral lead fatty acid salts is no longer an essential process parameter, but is now merely optional. Claim 1 as now worded thus extends the protection conferred by the granted patent, since embodiments not covered by the claim in the granted patent come within the scope of the amended claim.

2.2 The board therefore concludes that the subject-matter of claim 1 infringes Article 123(3) EPC and that the main request accordingly fails.

Au cours de la procédure orale, l'intimé (I) s'est prononcé en détail sur l'admissibilité de la requête principale. A cet égard, la Chambre a abordé la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale contrevenait aux dispositions de l'article 123(3) CBE. L'intimé (I) a été d'avis que la suppression du passage "dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb" donnait lieu à une extension de la protection. Après que la Chambre a laissé entendre qu'elle considérerait la requête principale comme non admissible, l'intimé (I) a déclaré qu'il ne prendrait pas position sur la requête subsidiaire.

VIII. L'intimé (I) (opposant I) a demandé le rejet du recours.

IX. La décision de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire a été prononcée à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

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

2. Requête principale

2.1 La revendication 1 de la requête principale diffère de celle du brevet tel que délivré principalement en ce que celle-ci ne contient pas la caractéristique selon laquelle les sels d'acides gras et de plomb dibasiques sont préparés dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb. Il s'ensuit que contrairement au libellé explicite de la revendication du brevet tel que délivré, la mise en oeuvre du procédé dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb, ne constitue plus un paramètre essentiel, mais présente uniquement un caractère facultatif. La nouvelle revendication 1 a donc pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet délivré, étant donné qu'elle inclut des modes de réalisation qui ne sont pas compris dans la revendication du brevet tel que délivré.

2.2 La Chambre en conclut donc que l'objet de la revendication 1 contrevient aux dispositions de l'article 123(3) CBE et que de ce fait, il ne saurait être fait droit à la requête principale.

2.3 Die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs durch Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist erstmals in der mündlichen Verhandlung aufgeworfen worden. Die Kammer sieht sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Artikel 123(3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegensteht.

2.3.1 Nach Artikel 113 (1) EPÜ darf eine Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Die Große Beschwerdekammer hat diese Bestimmung über das rechtliche Gehör dahin ausgelegt, daß eine Entscheidung zu Lasten eines ordnungsgemäß geladenen, aber nicht erschienenen Beteiligten nicht auf erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf (G 4/92, ABI. EPA 1994, 149, Schlußfolgerung 1).

2.3.2 Eine solche Situation liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs ergibt sich allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassungen nach dem erteilten Patent und nach dem nunmehr vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt, der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden ist.

2.3.3 Die Große Beschwerdekammer hat in der genannten Entscheidung die Möglichkeit der im EPÜ vorgesehenen Durchführung der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit eines Beteiligten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer geordneten Rechtspflege gesehen. In deren Interesse müsse verhindert werden, daß ein Beteiligter durch sein Fernbleiben den Erlaß einer Entscheidung verzögert (a. a. O., Punkt 4 der Gründe). Dies kann nur bedeuten, daß die Verfahrensbeteiligten damit rechnen müssen, daß auf der Grundlage des feststehenden und als relevant erkennbaren Sachverhalts eine Entscheidung zu ihren Lasten ergehen kann. Daraus läßt sich weiter ableiten, daß die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung jedenfalls dann zulässig ist, wenn die Erörterung der Frage für den ord-

2.3 The question of the extension of the protection conferred by claim 1 according to the main request was brought up for the first time during the oral proceedings. The board does not consider itself prevented by reasons of procedural law from taking the fact that Article 123(3) EPC precludes the maintenance of the patent in this version as a basis for its decision on the main request in accordance with the outcome of the oral proceedings.

2.3.1 Under Article 113(1) EPC, a decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. The Enlarged Board of Appeal has interpreted this provision concerning the right to be heard as meaning that a decision against a party which has been duly summoned but which fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings (G 4/92, OJ EPO 1994, 149, Conclusion 1).

2.3.2 This is not the situation in the present case. The extension of the protection conferred, to which objection is made, arises solely from a comparison of the wording of the respective claims according to the granted patent and according to the main request now at issue, and therefore not from facts which were only introduced into the case during oral proceedings.

2.3.3 In the above-mentioned decision, the Enlarged Board of Appeal viewed the possibility of holding oral proceedings in a party's absence, as provided for in the EPC, in relation to the need for proper administration of justice, in the interests of which no party should be able to delay the issue of a decision by failing to appear at the oral proceedings (loc. cit., point 4 of the reasons). This can only mean that parties to the proceedings must expect that, on the basis of the established and plainly relevant facts, any decision taken may go against them. It can further be inferred from this that a decision may be based on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietor could have expected the question to be discussed and was aware from the

2.3 La question de l'extension de la protection par la revendication 1 selon la requête principale a été abordée pour la première fois au cours de la procédure orale. La Chambre ne voit aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder, à l'issue de la procédure orale, la décision relative à la requête principale sur le fait que l'article 123(3) CBE s'oppose au maintien du brevet dans cette version.

2.3.1 Conformément à l'article 113(1) CBE, une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La Grande Chambre de recours a interprété cette disposition sur le fondement des décisions en ce sens qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale (G 4/92, JO OEB 1994, 149, conclusion 1).

2.3.2 Tel n'est pas le cas dans la présente espèce. L'extension de la protection qui est incriminée ressort de la simple comparaison des libellés des revendications selon le brevet tel que délivré et selon la requête principale actuelle. Elle ne résulte donc pas d'éléments qui n'ont été introduits dans la procédure qu'au stade de la procédure orale.

2.3.3 Dans la décision précitée, la Grande Chambre de recours a considéré la possibilité, prévue par la CBE, de mener la procédure orale en l'absence d'une partie, en liaison avec la nécessité d'assurer une bonne administration de la justice. Dans l'intérêt de cette dernière, il importe qu'une partie ne puisse pas, en faisant défaut, retarder le rendu de la décision (op. cit., point 4 des motifs). Cela signifie que les parties à la procédure doivent s'attendre à ce qu'une décision soit éventuellement prononcée à leur détriment, sur la base des faits constatés et pouvant être reconnus comme pertinents. Il s'ensuit également qu'il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre,

nungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren.

2.3.4 Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Nach der ständigen Praxis der Kammern wird eine geänderte Anspruchsfassung im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 52 bis 57 EPÜ von Amts wegen auf ihre formelle Zulässigkeit und insbesondere auf einen möglichen Verstoß gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geprüft. Die letztgenannte Prüfung drängt sich geradezu auf, wenn der Patentinhaber in einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal streicht. Im vorliegenden Verfahren hatte diese Prüfung vor der mündlichen Verhandlung nicht stattgefunden. Daher war für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung ein Vergleich der geänderten Ansprüche mit den Ansprüchen des erteilten Patents nach Artikel 123 (3) EPÜ zu erwarten und die Patentinhaberin hatte Anlaß und Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Wenn sie es dennoch vorzog, der auch von ihr beantragten mündlichen Verhandlung fernzubleiben, hat sie die Gelegenheit, sich zu diesem Grund der vorliegenden Entscheidung zu äußern, nicht wahrgenommen.

3. Hilfsantrag

3.1 Gegen die gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkten Patentansprüche gemäß diesem Antrag bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3). ...

4. Es verbleibt daher zu prüfen, ob der Patentgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht. ...

4.10 Die Kammer kommt nach alledem zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.11 Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

proceedings to date of the actual bases on which it would be judged.

2.3.4 This requirement is fulfilled in the present case. According to established board practice, prior to examination of the patentability requirements laid down in Articles 52 to 57 EPC, amended claims are checked by the board of its own motion during the opposition appeal proceedings for formal admissibility and, in particular, the possibility of an infringement of Article 123(2) and (3) EPC. There is an obvious need to check for this latter possibility if the patent proprietor deletes a feature in an independent claim. In the case at issue, this check had not been made prior to the oral proceedings. It was therefore to be expected that a comparison of the amended claims with those of the granted patent for the purposes of Article 123(3) EPC would form part of the discussions at the oral proceedings, and the patent proprietors had reason and the opportunity to prepare themselves for this eventuality. If they nevertheless preferred not to attend the oral proceedings - which they too had requested - they failed to take up an opportunity to comment on this ground for the present decision.

3. Subsidiary request

3.1 There are no objections under Article 123(2) and (3) to the claims set out in the above request, which are limited in comparison with the text of the granted patent. ...

4. It therefore remains to examine whether the subject-matter of the patent involves an inventive step. ...

4.10 In view of all the foregoing, the board concludes that the subject-matter according to claim 1 does involve an inventive step.

4.11 Independent claims 2 to 7 relate to special embodiments of the method set out in claim 1 and are supported by its patentability.

d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée.

2.3.4 En l'espèce, ces conditions sont réunies. Dans les procédures de recours sur opposition, il est de pratique constante que les chambres de recours, avant de vérifier si les conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 CBE sont remplies, examinent d'office si une revendication modifiée est recevable quant à la forme et notamment si elle contrevient le cas échéant aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE. Cedernier examen s'impose a fortiori lorsque le titulaire du brevet supprime une caractéristique dans une revendication indépendante. Or, dans la présente procédure, cet examen n'avait pas été effectué avant la procédure orale. Il fallait donc s'attendre à ce que les revendications modifiées soient comparées, lors de la procédure orale, aux revendications du brevet tel que délivré, aux fins de leur examen au regard de l'article 123(3) CBE. Le titulaire du brevet avait alors l'occasion de prendre position à ce sujet. En préférant toutefois ne pas assister à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise, il n'a pas profité de l'occasion de se prononcer sur le motif sur lequel se fonde la présente décision.

3. Requête subsidiaire

3.1 Les revendications selon cette requête, qui sont limitées par rapport aux revendications du brevet tel que délivré n'appellent aucune réserve, eu égard aux articles 123(2) et (3) CBE. ...

4. Il reste donc à examiner si l'objet du brevet implique une activité inventive. ...

4.10 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

4.11 Les revendications dépendantes 2 à 7, portent sur des modes de réalisation particuliers du procédé selon la revendication 1 et se fondent sur sa brevetabilité.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag, eingegangen am 27. Mai 1992, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 22. Juli 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

Anmelder: Colorado School of Mines Foundation, Inc.

Stichwort: Fotodiode/COLORADO

**Artikel: 84, 123 (2) EPÜ
Regel: 29 (1), (3) EPÜ**

Schlagwort: "Weglassung eines Merkmals in einer neuen Anspruchskategorie - zulässig" - "technische Merkmale zur Erreichung eines von mehreren Zielen der Erfindung nicht notwendig für die Definition des beanspruchten Gegenstands"

Leitsatz

Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, "das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung" im Sinne der Entscheidung G 1/93 leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 309 322.3 wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 17 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order that the patent be maintained with the claims according to the subsidiary request, received on 27 May 1992, and with a description which still needs to be amended accordingly.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 22 July 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

Applicant: Colorado School of Mines Foundation, Inc.

**Headword: Photovoltaic cell/
COLORADO**

**Article: 84, 123(2) EPC
Rule: 29(1), (3) EPC**

Keyword: "Omission of a feature in a new category of claim - allowed" - "Technical features which achieve one of several objects of the invention - not necessary for the definition of the claimed subject-matter"

Headnote

The removal from a claim of a feature which "does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of decision G 1/93, and whose removal merely broadens the protection conferred by the claim, does not contravene Article 123(2) EPC

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 87 309 322.3 was refused in a decision of the examining division on the ground that independent claim 17 contained subject-matter extending beyond the content of the application as filed (Art. 123(2) EPC). In its decision, the examining division also

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance; à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire, reçue le 27 mai 1992, et d'une description à adapter.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 22 juillet 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : R.K. Shukla
U.G.O. Himmler

Demandeur : Colorado School of Mines Foundation, Inc.

Référence : Cellule photovoltaïque/COLORADO

**Article : 84, 123(2) CBE
Règle : 29(1), (3) CBE**

Mot-clé : "Omission d'une caractéristique dans une nouvelle catégorie de revendication (oui)" - "Caractéristiques techniques atteignant l'un des buts de l'invention non nécessaires à la définition de l'objet revendiqué"

Sommaire:

Il n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE de supprimer, dans une revendication, une caractéristique qui "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée", au sens de la décision G 1/93, et dont la suppression étend simplement la protection conférée par la revendication.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 309 322.3 a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que la revendication indépendante 17 comprenait des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (art. 123(2) CBE). La division

Sie stellte in ihrer Entscheidung ferner fest, daß der unabhängige Anspruch 1 nicht alle für die Erfindung wesentlichen Merkmale enthalte (Art. 84 und R. 29 (1) und (3) EPÜ).

II. Die unabhängigen Ansprüche 1. und 17, die am 21. Oktober 1991 eingereicht worden waren und der obengenannten Entscheidung zugrunde lagen, lauteten wie folgt:

Anspruch 1

"Eine p-i-n-Fotodiode (10) mit doppeitem Heteroübergang und wenigstens drei Schichten (12, 14, 16) aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, enthaltend eine p-Halbleiterschicht (12), eine hochohmige Eigenhalbleiterschicht (14) mit einer geringeren Bandlücke als die p-Schicht, verwendet als Absorber von Lichtstrahlung, eine n-Halbleiterschicht (16) mit einer breiteren Bandlücke als die eigenleitende Schicht, wobei die eigenleitende Schicht auf einer Seite mit der p-Schicht (12) und auf der gegenüberliegenden Seite mit der n-Schicht (16) in elektrisch leitendem Kontakt steht und der erste und der zweite ohmsche Kontakt (20, 22) in elektrisch leitendem Kontakt mit der p-Schicht (12) bzw. mit der n-Schicht (16) stehen."

Anspruch 17

"Verfahren zur Herstellung einer p-i-n-Fotodiode (10) mit doppeltem Heteroübergang und wenigstens drei Schichten (12, 14, 16) aus verschiedenen Halbleitermaterialien, die zusammen aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, enthaltend die folgenden Schritte: (A) Als erste Schicht wird eine n-Halbleiterschicht (16) auf einem Substrat (28) gebildet; (B) als zweite Schicht (14) wird auf der n-Schicht (16) eine hochohmige Eigenhalbleiterschicht gebildet, die eine kleinere Bandlücke als die n-Schicht aufweist und als Absorber für Lichtstrahlung verwendet wird; (C) als dritte Schicht wird auf der eigenleitenden Schicht (14) eine p-Halbleiterschicht (12) mit einer breiteren Bandlücke als die eigenleitende Schicht (14) gebildet, die auf einer Seite mit der p-Schicht (12) und auf der gegenüberliegenden Seite mit der n-Schicht (16) in elektrisch leitendem Kontakt steht."

stated that independent claim 1 did not contain all the features essential to the invention (Art. 84 and R.29(1) and (3) EPC).

II. Independent claims 1 and 17, filed on 21 October 1991 and forming the basis of the above decision, were as follows.

Claim 1

"A double heterojunction p-i-n photovoltaic cell (10) having at least three different semiconductor compound layers (12, 14, 16,) composed together of at least four different elements, comprising a p-type semiconductor layer (12), a high resistivity intrinsic semiconductor layer (14) having a band gap less than the p-type layer, used as an absorber of light radiation, an n-type, semiconductor layer (16) having a wider band gap than the intrinsic layer, said intrinsic layer being in electrically conductive contact on one side with said p-type layer (12) and on an opposite side with said n-type layer (16), and first and second ohmic contacts (20, 22) in electrically conductive contact with said p-type layer (12) and said n-type layer (16) respectively."

Claim 17

"A method of making a double heterojunction p-i-n photovoltaic cell (10) having at least three layers, (12, 14, 16) of different semiconductor compound materials, composed together of at least four different elements, comprising the steps of: (A) forming as a first layer an n-type semiconductor layer (16) on a substrate (28); (B) forming on the n-type layer (16) and as a second layer (14), a high resistivity intrinsic semiconductor layer having a band gap less than the n-type layer, used as an absorber of light radiation; and (C) forming on the intrinsic layer (14) and as a third layer a p-type semiconductor layer (12) having relatively wider band gap than the intrinsic layer (14) being in electrically conductive contact on one side with the p-type layer (12) and on an opposite side with the n-type layer (16)."

d'examen a également signalé dans sa décision que la revendication indépendante 1 ne comportait pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention (art. 84 et règle 29(1) et (3) CBE).

II. Les revendications indépendantes 1 et 17, déposées le 21 octobre 1991, qui sont à l'origine de la décision ci-dessus, se lisent comme suit :

Revendication 1

"Cellule photovoltaïque (10) à doubles jonctions hétérogènes p-i-n comprenant au moins trois couches différentes de composés semi-conducteurs (12, 14, 16) constituées ensemble d'au moins quatre éléments différents, comprenant une couche semi-conductrice de type p (12), une couche semi-conductrice intrinsèque à haute résistivité (14), présentant une bande interdite plus étroite que la couche de type p, servant à absorber le rayonnement lumineux, une couche semi-conductrice de type n (16) ayant une bande interdite plus large que la couche intrinsèque, ladite couche intrinsèque étant en contact électriquement conducteur sur un côté avec la couche de type p (12), et sur le côté opposé avec la couche de type n (16), et les premier et second contacts ohmiques (20, 22) étant en contact électriquement conducteur respectivement avec la couche de type p (12) et la couche de type n (16)."

Revendication 17

"Procédé de fabrication d'une cellule photovoltaïque (10) à doubles jonctions hétérogènes p-i-n comprenant au moins trois couches (12, 14, 16) de différents matériaux de composés semi-conducteurs, constituées ensemble d'au moins quatre éléments différents, comportant les étapes consistant à : (A) déposer une première couche semi-conductrice de type n (16) sur un substrat (28) ; (B) déposer sur la couche de type n (16) une seconde couche (14) semi-conductrice intrinsèque à haute résistivité ayant une bande interdite plus étroite que la couche de type n, servant à absorber le rayonnement lumineux ; et (C) déposer sur la couche intrinsèque (14) une troisième couche semi-conductrice de type p (12) ayant une bande interdite comparativement plus large que la couche intrinsèque (14) en contact électriquement conducteur d'un côté avec la couche de type p (12) et sur le côté opposé avec la couche de type n (16)."

III. Die Zurückweisungsentscheidung wurde sinngemäß wie folgt begründet:

Anspruch 17 - Artikel 123 (2) EPÜ

Die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung habe keine Verfahrensansprüche enthalten. Die Beschreibung offenbare nur Verfahren zur Herstellung einer Fotodiode, die eine bestimmte Kombination von Verbindungen - nämlich CdS/CdTe/ZnTe - aufweise. Anspruch 17 und die entsprechende Änderung der Beschreibung würden ein Herstellungsverfahren für eine Diode einführen, das in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht enthalten gewesen sei. Insbesondere spezifiziere Anspruch 17 die für die Fotodiode verwendeten Verbindungen nicht und sei daher allgemeiner als die in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Verfahren. Da Anspruch 17 ein generisches Herstellungsverfahren spezifiziere, für das die ursprünglich eingereichte Anmeldung keine Grundlage biete, gehe sein Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinaus.

Anspruch 1 - Artikel 84 und Regel 29 (1) EPÜ

Auf Seite 5, Zeilen 7 bis 18 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung werde festgestellt, daß die Halbleiterschichten so zusammengesetzt seien, daß die eigenleitende und die p-Schicht ein gemeinsames Anion und die eigenleitende und die n-Schicht ein gemeinsames Kation hätten. Dieses Merkmal sei zur Erreichung des Ziels der Erfindung wichtig, das auf der Originalseite 4, Zeilen 9 bis 13 dargelegt sei; dort werde gesagt, es sei auch Ziel der Erfindung, eine Diode bereitzustellen, bei der an jedem Übergang Material verwendet werde, das das Vorhandensein von Störstellen im Leitungs- bzw. Valenzband minimiere, das Ladungsträger aus der Absorberschicht abtransportiere. Da Anspruch 1 dieses für die Erfindung wesentliche Merkmal nicht enthalte, erfülle er nicht das Erfordernis des Artikels 84 in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPÜ.

IV. Der Anmelder hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und beantragt die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 41, die am 21. Oktober 1991 eingereicht worden waren und der angefochtenen Ent-

III. The reasons given in the above decision can be summarised as follows.

Claim 17 - Article 123(2) EPC

The application as originally filed did not contain any method claims. The description only discloses methods of forming a photovoltaic cell comprising a specific combination of compounds, namely a cell comprising CdS/CdTe/ZnTe. Claim 17 and the corresponding amendment of the description introduce a fabrication method for a cell which was not disclosed in the application as filed. In particular, claim 17 does not specify the compounds used for the photovoltaic cell and is therefore more general than the methods disclosed in the application as filed. Since no basis can be found in the application as filed for a generic fabrication method as specified in claim 17, the subject-matter of this claim extends beyond the content of the application as filed.

Claim 1 - Article 84 and Rule 29(1) EPC

On page 5, lines 7 to 18, of the application as filed, it is stated that the composition of the semiconductor layers is such that a common anion is used for the intrinsic and p-type layers and a common cation is used for the intrinsic and n-type layers. This feature is essential in order to achieve the object of the invention stated on original page 4, lines 9 to 13, where it is stated that it is also an object of the invention to provide a cell utilising materials at each junction which minimise the presence of discontinuities or spikes in the energy band which is designed to carry charge carriers out of the absorber layer. Since claim 1 does not contain this feature essential to the invention, it does not fulfil the requirement following from Article 84 taken in combination with Rule 29(1) and (3).

IV. The applicant lodged an appeal against this decision and requested cancellation of the decision and the grant of a patent on the basis of claims 1 to 41 filed on 21 October 1991 forming the basis of the decision under appeal. As auxiliary requests, the applicant filed three

III. Les motifs exposés dans la décision susmentionnée se résument comme suit :

Revendication 17 - Article 123(2) CBE

La demande telle qu'initialement déposée ne contient aucune revendication de procédé. Seule la description divulgue des procédés de réalisation d'une cellule photovoltaïque comprenant une combinaison particulière de composés, en l'occurrence une cellule comprenant du CdS/CdTe/ZnTe. La revendication 17 et la modification correspondante apportée à la description introduisent un procédé de fabrication d'une cellule qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, la revendication 17 ne précise pas quels sont les éléments entrant dans la composition de la cellule photovoltaïque ; elle est donc plus générale que les procédés décrits dans la demande telle que déposée. Etant donné que l'on ne trouve pas dans la demande telle que déposée d'éléments décrivant un procédé de fabrication générique selon la revendication 17, l'objet de cette revendication s'étend donc au-delà du contenu de ladite demande.

Revendication 1 - Article 84 et règle 29(1) CBE

Il est dit à la page 5, lignes 7 à 18 de la demande telle que déposée que les couches semi-conductrices sont ainsi constituées qu'un anion est commun aux couches intrinsèques et aux couches de type p et qu'un cation est commun aux couches intrinsèques et aux couches de type n. Cette caractéristique est essentielle pour atteindre l'objectif de l'invention exposé à la page 4, lignes 9 à 13 du document initial, à savoir proposer une cellule utilisant des matériaux à chaque jonction qui réduisent au maximum la présence de solutions de continuité ou de pointes d'énergie dans la bande d'énergie, laquelle sert à transporter les porteurs de charge en dehors de la couche d'absorption. Comme la revendication 1 ne contient pas cette caractéristique essentielle à l'invention, elle ne satisfait pas aux exigences visées à l'article 84 considérées conjointement avec celles de la règle 29(1) et (3).

IV. Le demandeur a formé un recours contre cette décision ; il a conclu à l'annulation de la décision et à la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 41 déposées le 21 octobre 1991 qui sont à l'origine de la décision contestée. Le demandeur a déposé, à titre subsi-

scheidung zugrunde lagen. Hilfsweise hat er drei geänderte Anspruchsätze eingereicht.

Der Anmelder hat seine Anträge sinngemäß wie folgt substantiiert:

Anspruch 17 - Artikel 123 (2) EPÜ

Obwohl in den in der Beschreibung enthaltenen konkreten Ausführungsbeispielen eine Kombination der Halbleiterverbindungen CdS/CdTe/ZnTe erwähnt werde, sei der ursprünglich eingereichte unabhängige Erzeugnisanspruch nicht auf diese Verbindungen beschränkt. Folglich müsse ein Verfahrensanspruch, der so breit sei wie der unabhängige Erzeugnisanspruch, gewährleistet sein. Außerdem werde in der ursprünglichen Anmeldung (S. 9, Zeile 11) festgestellt, daß die Halbleiterschichten vorzugsweise aus den Verbindungen II bis VI bestünden. Daraus gehe eindeutig hervor, daß sich das Herstellungsverfahren nicht auf die obengenannten spezifischen Verbindungen beschränke.

Anspruch 1 - Artikel 84 EPÜ

Die Feststellung "Ziel der vorliegenden Erfindung ist auch die Bereitstellung einer solchen Diode, bei der an jedem Übergang Materialien verwendet werden, die das Vorhandensein von Störstellen minimieren..." auf Seite 4, Zeile 9 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung bedeute nicht, daß der Erfindungszweck auf die Minimierung von Störstellen beschränkt sei. Sie beziehe sich lediglich auf eine bestimmte Ausführungsart der Erfindung. Außerdem enthalte der ursprünglich eingereichte unabhängige Erzeugnisanspruch nicht das Merkmal der gemeinsamen Anionen und Kationen, und in der ursprünglichen Beschreibung werde festgestellt, daß der Gegenstand der Erfindung nur durch die Unteransprüche eingeschränkt werde. Die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung liefere also eine Grundlage für den breiteren Anspruch, der das Merkmal der gemeinsamen Anionen und Kationen nicht enthalte, und da der erfinderische Charakter des Anspruchs 1 nicht bestritten worden sei, dürfe der Anmelder den Schutz beantragen, für den die ursprüngliche Anmeldung eine Grundlage biete.

V. Der Anmelder hat die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der am 21. Oktober 1991 eingereichten

sets of amended claims.

In support of his requests, the appellant has argued essentially as follows:

Claim 17- Article 123(2) EPC

Although the specific examples of the production of the device in the description mention a combination of semiconductor compounds CdS/CdTe/ZnTe, the originally filed independent device claim is not limited to these compounds. It would therefore be logical to allow a method claim with a scope which is as broad as that of the independent device claim. Furthermore, it is stated in the original application (page 9, line 11) that the semiconductor layers are preferably formed of II to VI compounds. It is therefore clear that the method of production should not be limited to the particular compounds mentioned above.

Claim 1- Article 84 EPC

The statement "It is also an object of the present invention to provide such a cell utilizing materials at each junction which minimize the presence of discontinuities or spikes ..." on page 4, line 9, of the originally filed description does not imply a restriction to the sole purpose of minimising discontinuities or spikes. Instead the statement should be interpreted to relate only to a particular embodiment of the invention. Furthermore, the originally filed independent device claim does not contain the feature concerning common anions and cations, and in the original description it is stated that the scope of the invention should be limited only by the appended claims. There is therefore support in the original application for the broader claim without the feature concerning the common anions and cations, and since the inventiveness of claim 1 has not been questioned, the applicant should be allowed to claim protection corresponding to the support in the original application.

V. The appellant has requested the grant of a patent on the basis of claims 1 to 41 filed on 21 October

diaire, trois jeux de revendications modifiées.

Le requérant a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants à l'appui de ses requêtes:

Revendication 17- Article 123(2) CBE

Bien que les exemples de fabrication du dispositif cités dans la description mentionnent une combinaison de composés semi-conducteurs CdS/CdTe/ZnTe, la revendication de dispositif indépendante, initialement déposée ne se limitait pas à ces composés. Aussi serait-il logique d'autoriser une revendication de procédé de portée aussi étendue que celle de la revendication de dispositif indépendante. De plus, il est indiqué dans la demande initiale (page 9, ligne 11) que les couches semi-conductrices sont de préférence constituées des composés II-VI. Il est donc évident que la méthode de fabrication ne doit pas être limitée aux composés spécifiques mentionnés ci-dessus.

Revendication 1 - Article 84 CBE

L'indication selon laquelle "La présente invention a également pour objet de proposer une cellule utilisant des matériaux à chaque jonction qui réduisent au maximum la présence de solutions de continuité ou de pointes d'énergie ..." (page 4, ligne 9 de la description initiale) n'implique pas une restriction visant uniquement à réduire au maximum la présence de solutions de continuité ou de pointes d'énergie. Au contraire, elle doit être interprétée comme se rapportant seulement à un mode de réalisation particulier de l'invention. En outre, la revendication de dispositif indépendante, telle qu'initialement déposée, ne comprend pas la caractéristique concernant les anions et les cations communs; or, il est indiqué dans la description initiale que la portée de l'invention ne doit être limitée que par les revendications. La revendication de portée étendue ne comportant pas la caractéristique relative aux anions et cations communs se fonde donc sur la demande initiale; or, comme le caractère inventif de la revendication 1 n'a pas été contesté, le demandeur devrait être autorisé à revendiquer la protection correspondant au contenu de la demande initiale.

V. Le requérant a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 41 déposées le 21

Ansprüche 1 bis 41 und derwie folgt geänderten Anmeldung beantragt:

(i) in Anspruch 1 wird die Formulierung "drei Schichten 12, 14, 16) aus verschiedenen Halbleitermaterialien" im Englischen deutlicher gefaßt;

(ii) auf Seite 4 wird in der Zeile 16 vor "Ausführungsart" das Wort "bevorzugte" eingefügt.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 123 (2) EPÜ

Aufgrund der im Prüfungsverfahren eingereichten Änderungen enthält die Anmeldung nun eine neue Kategorie von Ansprüchen (Ansprüche 17 bis 41) für ein Verfahren zur Herstellung einer Fotodiode. Gemäß dem unabhängigen Anspruch 17 bestehen die Verfahrensschritte als solche (Schritte A bis C) lediglich in der **Bildung** von drei Halbleiterschichten, die dieselben Leitfähigkeitstypen, dieselben Bandlücken und dieselbe Anordnung aufweisen wie die Fotodiode gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1. Während jedoch die in Anspruch 1 beschriebene Fotodiode und alle ihre in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Ausführungsarten einen ersten und einen zweiten ohmschen Kontakt aufweisen, ist die Bildung von ohmschen Kontakten in Anspruch 17 nicht enthalten. Mit anderen Worten, Anspruch 17 definiert ein Verfahren zur Herstellung der Fotodiode gemäß Anspruch 1, setzt aber kein Vorliegen von ohmschen Kontakten voraus. Es stellt sich daher die Frage, ob dieses Verfahren zur Herstellung einer Diode ohne Bildung ohmscher Kontakte zum Inhalt der ursprünglichen Anmeldung gehört. Dies scheint einer der Gründe zu sein, warum die Prüfungsabteilung zu dem Schluß gekommen ist, daß ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ vorlag.

2. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) kürzlich die Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ ausgelegt, als ihr eine Rechtsfrage bezüglich der sogenannten "Kollision" zwischen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ vorgelegt wurde, die sich auf den Fall bezog, daß "ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der

1991 and the application including the following further amendments:

(i) in claim 1, "three different semiconductor compound layers (12, 14, 16) "to read" three layers (12, 14, 16) of different semiconductor compound materials"; and

(ii) on page 4, line 16, insert "preferred" before "embodiment".

Reasons for the decision

1. Article 123(2) EPC

As a result of the amendments filed during the examination proceedings, the amended application contains a new category of claims (claims 17 to 41) relating to a method of making a photovoltaic cell. In the independent claim 17 the method steps per se (steps A to C) consist merely of **formation** of three semiconductor layers, the semiconductor layers formed having the same conductivity types, the bandgaps and their arrangement as in the photovoltaic cell according to claim 1 as filed. However, whereas the photovoltaic cell asset out in claim 1 and all the embodiments of the photovoltaic cell described in the application as filed include first and second ohmic contacts, formation of such ohmic contacts is not specified in claim 17. In other words, claim 17 defines a method of making the photovoltaic cell according to claim 1 but without requiring the presence of ohmic contacts. The question therefore arises whether such a method of making a cell without forming ohmic contacts formed part of the content of the application as filed. This appears to be one of the reasons why the examining division considered that Article 123(2) EPC was contravened.

2. The Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) has recently interpreted the requirements of Article 123(2) EPC, in the specific context of a referred question concerning the so-called "conflict" between Article 123(2) and (3) EPC in a case where a "European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also **limits** the scope

octobre 1991 et que les autres modifications suivantes soient apportées à la demande :

i) revendication 1 : remplacer "trois couches différentes de composés semi-conducteurs (12, 14, 16)" par "trois couches (12, 14, 16) de matériaux différents de composés semi-conducteurs", et

ii) page 4, ligne 16 : insérer "préférée" avant "mode de réalisation".

Motifs de la décision

1. Article 123(2) CBE

Du fait des modifications déposées au cours de la procédure d'examen, la demande modifiée comporte une nouvelle catégorie de revendications (17 à 41) portant sur un procédé de fabrication d'une cellule photovoltaïque. Dans la revendication indépendante 17, les étapes du procédé en soi (étapes A à C) consistent simplement à réaliser trois couches semi-conductrices présentant toutes le même type de conductivité, de bandes interdites et d'agencement que la cellule photovoltaïque selon la revendication 1 telle que déposée. Cependant, alors que la cellule photovoltaïque selon la revendication 1 et tous les modes de réalisation décrits dans la demande telle que déposée comprennent un premier et un second contact ohmique, la réalisation de ces contacts ohmiques n'est pas mentionnée dans la revendication 17. En d'autres termes, la revendication 17 définit un procédé de fabrication de cellule photovoltaïque selon la revendication 1, sans exiger la présence de contacts ohmiques. La question est donc de savoir si ce procédé de fabrication d'une cellule sans contacts ohmiques était contenu dans la demande telle que déposée. C'est apparemment l'une des raisons pour lesquelles la division d'examen a estimé que les dispositions de l'article 123(2) CBE n'étaient pas respectées.

2. Dans sa décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours a récemment interprété les exigences définies à l'article 123(2) CBE dans le contexte particulier d'une question qui lui avait été soumise au sujet de ce qu'il a été convenu d'appeler un "conflit" entre les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE lorsqu'un "brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet

ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich **einschränken**".

Obwohl die Vorlage einen Fall betraf, in dem einem Anspruch vor der Erteilung ein Merkmal **hinzugefügt** worden war, um seinen Schutzbereich einzuschränken, gelten die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer unter Nummer 16 ihrer Entscheidung und Nummer II des Leitsatzes bei der Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ angewandt hat, nach Auffassung dieser Kammer auch dann, wenn (wie im vorliegenden Fall) ein Merkmal aus einem Anspruch **gestrichen** wird, um seinen Schutzbereich zu erweitern.

Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt daher nach Auffassung der Kammer nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

3. Was die Tatsache angeht, daß das Verfahren gemäß Anspruch 17 die **Bildung** von drei Halbleiterschichten aus nicht näher bezeichneten Materialien spezifiziert, so war nach Auffassung der Kammer die Bildung dieser Schichten in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung eindeutig vorgegeben, wenn man die Beschreibung der wichtigsten Ausführungsarten der erfindungsgemäßen Fotodiode (s. Seite 6, Zeile 26 bis Seite 7, Zeile 6; Seite 13, Zeile 9 bis Seite 15, Zeile 15 und Abbildungen 2 bis 4) und die Beschreibung auf Seite 16, Zeile 26 bis Seite 17, Zeile 8 betrachtet.

Wie bereits unter Nummer 1 erwähnt, umfassen alle in der Anmeldung beschriebenen und beanspruchten Ausführungsarten der Erfindung ohmsche Kontakte mit der p- bzw. n-Schicht. Dennoch geht aus der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 3, Zeilen 19 bis 26 und Seite 4, Zeile 21 bis Seite 5, Zeile 4 hervor, daß eines der wichtigsten Ziele der Erfindung darin besteht, eine p-i-n-Fotodiode mit Heteroübergang bereitzustellen, bei der von ihren Eigenschaften her geeignete Materialien ausgewählt und die Ladungsträger mit Hilfe des elektri-

of protection conferred by the claims".

Although the referred question was concerned with a case where a feature has been **added** to a claim before grant, so as to limit its scope of protection, in the present board's view the principles which underlie the interpretation of Article 123(2) EPC by the Enlarged Board as set out in paragraph 16 of the decision and paragraph II of the Headnote are not confined in their application to cases where a feature has been added to a claim, but are also equally applicable to cases where (as in the present case) a feature is **removed** from a claim, so as to broaden its protection.

Thus, in the board's view, the removal from a claim of a feature which does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, whose removal merely broadens the protection conferred by the claim, does not offend the requirements of Article 123(2) EPC.

3. Insofar as the method according to claim 17 specifies **formation** of three semiconductor layers of unspecified materials, in the board's view such a formation was clearly implicit in the application as filed having regard to the description of the basic embodiments of a photovoltaic cell according to the invention (see page 6, line 26, to page 7, line 6; page 13, line 9, to page 15, line 15, and Figures 2 to 4) and the description on page 16, line 26, to page 17, line 8.

As mentioned earlier in section 1 above, all the embodiments of the invention as described and claimed in the application as filed include ohmic contacts to the p-type layer and n-type layer respectively. Nevertheless, it is evident from the description on page 3, lines 19 to 26, and page 4, line 21, to page 5, line 4 that according to the description as filed one of the primary aims of the invention is to provide a heterojunction p-i-n photovoltaic cell combining the ability to choose materials with appropriate properties with the ability to field assist charge carriers

du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en **limitant** l'étendue de la protection conférée par les revendications".

Bien que la question soumise à la Grande Chambre ait concerné une affaire dans laquelle une caractéristique avait été **ajoutée** à une revendication avant la délivrance de manière à limiter l'étendue de la protection conférée par celle-ci, la Chambre estime en l'espèce que les principes qui sous-tendent l'interprétation de l'article 123(2) CBE par la Grande Chambre (cf. le point 16 de la décision et l'alinéa II du sommaire) ne se limitent pas aux situations dans lesquelles une caractéristique a été ajoutée à une revendication; ils s'appliquent également à celles où (comme dans la présente affaire) une caractéristique est **supprimée** d'une revendication de manière à en étendre la protection.

C'est pourquoi la Chambre considère qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE de supprimer, dans une revendication, une caractéristique qui n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, et dont la suppression étend simplement la protection conférée par la revendication.

3. Dans la mesure où le procédé selon la revendication 17 mentionne la **formation** de trois couches semiconductrices constituées de matériaux non spécifiés, la Chambre estime que la réalisation de ces couches était manifestement implicite dans la demande telle que déposée, eu égard à la description des modes de réalisation fondamentaux d'une cellule photovoltaïque selon l'invention (cf. de la page 6, ligne 26 à la page 7, ligne 6; de la page 13, ligne 9 à la page 15, ligne 15 et les figures 2 à 4), et à la description (cf. de la page 16, ligne 26 à la page 17, ligne 8).

Comme mentionné précédemment au point 1 ci-avant, tous les modes de réalisation de l'invention décrits et revendiqués dans la demande telle que déposée comportent des contacts ohmiques avec les couches de type p et de type n. Il ressort cependant de la description (cf. page 3, ligne 19 à 26, et de la page 4, ligne 21 à la page 5, ligne 4) que selon la demande telle que déposée, l'un des premiers objectifs de l'invention est de proposer une cellule photovoltaïque à jonctions p-i-n hétérogènes permettant à la fois de choisir des matériaux présentant des propriétés

schen Feldes zu ihren jeweiligen Regionen hintransportiert werden können, und daß dieses Ziel - anders als bei den bekannten Vorrichtungen mit Heteroübergang, bei denen zwei Halbleitermaterialien verwendet werden - bei der vorliegenden Erfindung durch die Verwendung dreier Schichten aus verschiedenen Halbleitern, die aus wenigstens vier verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, erreicht wird, wobei die Halbleiterschichten eine p-Schicht mit einer verhältnismäßig breiten Bandlücke, eine als Lichtabsorber verwendete, hochohmige eigenleitende Schicht und eine n-Schicht mit einer relativ breiten Bandlücke umfassen. Nach Auffassung der Kammer geht somit aus der Beschreibung hervor, daß das Vorhandensein dieser ohmschen Kontakte im Sinne der Entscheidung G 1/93 "keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet" und daß es für die Ausführung der beschriebenen Erfindung unerheblich ist, ob sie vorhanden sind oder nicht, weil sie kein wesentlicher Bestandteil der Erfindung sind.

4. Aus den vorstehenden Gründen gehen die formalen Änderungen des Anspruchs 17 nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus und verstoßen daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Für die Angabe des beanspruchten Gegenstands notwendige Merkmale (Art. 84 EPÜ)

5. In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung wird eindeutig festgestellt, es sei **eines der Ziele der Erfindung**, eine Diode bereitzustellen, bei der an jedem Übergang Materialien verwendet würden, die das Vorhandensein von Störstellen im Leitungs- bzw. Valenzband minimierten, das Ladungsträger aus der Absorberschicht abtransportiere (Seite 4, Zeilen 9 bis 13). Auf Seite 5, Zeilen 7 bis 18 wird dargelegt, welche Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles notwendig sind (d. h. die Verwendung von Halbleitermaterialien mit einem gemeinsamen Anion für die eigenleitende und die p-Schicht und mit einem gemeinsamen Kation für die eigenleitende und die n-Schicht). Die Beschreibung stellt daher klar, daß die Minimierung von Störstellen nicht Gegenstand der Erfindung im weitesten Sinne gemäß Anspruch 1 war, und

towards their respective regions, and that, in contrast to the prior art heterojunction devices using two semiconductor materials, in the present invention this aim is achieved by the use of three different semiconductor layers formed of at least four different elements, the semiconductor layers including a p-type relatively wide band gap semiconductor layer, a high resistivity intrinsic semiconductor layer, used as an absorber of light, and an n-type relatively wide band gap semiconductor layer. Thus, in the board's view, it follows from the description that the presence of such ohmic contacts "does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of decision G 1/93, in that the presence or absence of such ohmic contacts does not affect the carrying out of the described invention since they are not an essential part of it.

4. For the foregoing reasons, in the board's judgment, the amendments in the form of claim 17 do not contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and do not therefore contravene the requirements of Article 123(2) EPC.

Features necessary for the definition of the claimed subject-matter (Article 84 EPC)

5. There is a clear statement in the originally filed description that **an object of the invention** is to provide a cell utilising materials at each junction which minimise the presence of discontinuities or spikes in the energy band which is designed to carry charge carriers out of the absorber layer (page 4, lines 9 to 13). On page 5, lines 7 to 18, the measures required to achieve this object are stated (ie the use of semiconductor materials for the intrinsic and p-type layers having a common anion and use of semiconductor materials for the intrinsic and n-type layers having a common cation). Thus the description makes it clear that minimising the presence of discontinuities or spikes was not an object of the invention in its broadest aspect as claimed in claim 1, and in the Board's judgment, the objection raised by the examining division

adéquates et d'envoyer, par le champ électrique, les porteurs de charge vers leurs zones respectives ; à la différence des dispositifs à jonction hétérogène de l'état de la technique utilisant deux matériaux semi-conducteurs, cet objectif est atteint avec la présente invention grâce à l'utilisation de trois couches semi-conductrices différentes constituées au moins de quatre éléments différents, les couches semi-conductrices comprenant une couche semi-conductrice de type p présentant une bande interdite relativement large, une couche semi-conductrice intrinsèque à haute résistivité, servant à absorber la lumière, et une couche semi-conductrice de type n présentant une bande interdite relativement large. Ainsi, de l'avis de la Chambre, il ressort de la description que la présence de ces contacts ohmiques "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée" au sens de la décision G 1/93, la présence ou l'absence de ces contacts ohmiques étant sans effet sur la réalisation de l'invention décrite puisqu'ils n'en constituent pas un élément essentiel.

4. Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que les modifications apportées à la demande par le biais de la revendication 17 n'ont pas pour effet d'étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; elles ne contreviennent donc pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Caractéristiques nécessaires à la définition de l'objet revendiqué (article 84 CBE)

5. Il est indiqué sans équivoque dans la description initiale que **l'un des objets de l'invention** est de proposer une cellule utilisant des matériaux à chaque jonction qui réduisent au maximum la présence de solutions de continuité ou de pointes d'énergie dans la bande d'énergie destinée à transporter des porteurs de charge en dehors de la couche d'absorption (page 4, lignes 9 à 13). Les conditions à remplir pour atteindre ce but sont énoncées à la page 5, lignes 7 à 18 (c'est-à-dire utilisation de matériaux semi-conducteurs pour les couches intrinsèques et de type p ayant un anion commun et utilisation de matériaux semi-conducteurs pour les couches intrinsèques et de type n ayant un cation commun). Ainsi, la description indique clairement que le fait de réduire au maximum la présence de solutions de continuité ou de pointes d'énergie n'est pas un

nach Auffassung der Kammer war der von der Prüfungsabteilung nach Artikel 84 EPÜ erhobene Einwand verfehlt.

Aus der unter Nummer V ii genannten Änderung geht jetzt jedenfalls klar hervor, daß Störstellen im Leitungs- bzw. Valenzband bei einer **bevorzugten** Ausführungsart der erfindungsgemäßen Fotodiode miniert werden.

6. Die unter Nummer V i genannten, im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 dienen der Klarstellung der Formulierung "drei Schichten aus verschiedenen Halbleitermaterialien" und werden durch die Beispiele I bis V in der ursprünglichen Beschreibung gestützt. Sie entsprechen daher den Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ.

7. Da der Hauptantrag gewährbar ist, brauchen die Hilfsanträge nicht geprüft zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird zurückgewiesen.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent auf folgender Grundlage zu erteilen:

Ansprüche 1 bis 41, eingereicht am 21. Oktober 1991,

Seiten 1 bis 6, 16, 18, 20, 21 und 24, eingereicht am 2. Mai 1991, Seiten 7 bis 15, 17, 19, 22 und 23 in der ursprünglich eingereichten Fassung und

Zeichnungen 1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

mit den Änderungen des Anspruchs 1 und der Seite 4, wie unter Nummer V i und ii angegeben.

under Article 84 EPC was misconceived.

In any event, the amendment referred to in paragraph V(ii) above now makes it clear that discontinuities or spikes in the energy band are minimised in a **preferred** embodiment of a photovoltaic cell according to the invention.

6. The amendments to claim 1 referred to in paragraph V(i) during the appeal proceedings clarify the wording "three different semiconductor compound layers", and are supported by Examples I to V in the description as filed. These amendments therefore comply with the requirements of Article 123(2) EPC.

7. Since the main request is allowable, there is no need to examine the auxiliary requests.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a patent on the basis of

claims 1 to 41 filed on 21 October 1991;

pages 1 to 6, 16, 18, 20, 21 and 24 filed on 2 May 1991; pages 7 to 15, 17, 19, 22 and 23 as originally filed; and

drawings 1/3-3/3 as originally filed,

with the amendments to claim 1 and on page 4 as in paragraphs V(i) and V(ii)

objet de l'invention dans son acception la plus étendue selon la revendication 1 ; de l'avis de la Chambre, c'est donc à tort que la division d'examen a soulevé une objection en vertu de l'article 84 CBE.

En tout état de cause, la modification mentionnée au point V(ii) ci-dessus montre clairement que les solutions de continuité ou les pointes d'énergie dans la bande d'énergie sont réduites au maximum dans un mode de réalisation **préféré** d'une cellule photovoltaïque selon l'invention.

6. Les modifications apportées à la revendication 1 mentionnées au point V(i) au cours de la procédure de recours clarifient la formulation "trois couches différentes de composés semi-conducteurs" et se fondent sur les exemples I à V de la description telle que déposée. Ces modifications satisfont donc aux exigences de l'article 123(2) CBE.

7. Comme il peut être fait droit à la requête principale, il n'y a pas lieu d'examiner les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance; à charge pour elle de délivrer un brevet sur la base

des revendications 1 à 41 déposées le 21 octobre 1991 ;

des pages 1 à 6, 16, 18, 20, 21 et 24 déposées le 2 mai 1991 ; des pages 7 à 15, 17, 19, 22 et 23 telles qu'initialement déposées, et

des dessins 1/3-3/3 tels qu'initialement déposés,

avec les modifications apportées à la revendication 1 et à la page 4 (cf. points V(i) et (ii) ci-dessus).

Korrigendum

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern T 164/92 und T 590/93 veröffentlicht im ABI. EPA 1995, 305 und 337

Das Datum der obengenannten Entscheidungen bedarf der Berichtigung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 29. April **1993**
T 164/92 - 3.5.1

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. Mai **1994**
T 590/93 - 3.3.1

Corrigendum

Decisions of Technical Boards of Appeal T 164/92 and T 590/93 published in OJ EPO 1995, 305 and 337

A correction needs to be made to the date of the above-mentioned decisions.

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 29 April **1993**
T 164/92 - 3.5.1

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 10 May **1994**
T 590/93 - 3.3.1

Corrigendum

Décisions des Chambres de recours techniques T 164/92 et T 590/93 publiées au JO OEB 1995, 305 et 337

Une rectification doit être apportée à la date des décisions citées ci-dessus.

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 du 29 avril **1993**
T 164/92 - 3.5.1

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 10 mai **1994**
T 590/93 - 3.3.1

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EIN- SPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom
8. Dezember 1994
(Übersetzung)

Patentinhaber: Howard Florey
Institute

Einsprechender:

(I) Fraktion der Grünen im Europäi-
schen Parlament

(II) Paul Lannoye

Stichwort: RELAXIN

Artikel: 52(2) a), 53 a), 54, 56, 99 (1),
100 a) EPÜ

Regel: 55, 100(1) EPÜ

Schlagwort: "für ein menschliches
Protein codierende DNA" - "Neuheit
(bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit
(bejaht)" - "Entdeckung (verneint)" -
"Verstoß gegen die guten Sitten
(verneint)"

Leitsätze

*I. Einem DNA-Fragment, das für ein
menschliches Protein, etwa menschl-
liches H2-Relaxin oder seine Vorläu-
fer, codiert, mangelt es nicht schon
deshalb an Neuheit, weil es seit jeher
im menschlichen Körper vorhanden
ist (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).*

*II. Die Isolierung und Beschreibung
eines für ein menschliches Protein
codierenden DNA-Fragments stellt
keine Entdeckung dar (Nr. 5 der Ent-
scheidungsgründe).*

*III. Die Isolierung von für ein
menschliches Protein codierenden
mRNA aus menschlichem Gewebe
verstößt nicht gegen die guten Sit-
ten; ebensowenig ist die Patentie-
rung eines für menschliche Proteine
codierenden DNA-Fragments in sich
unethisch (Nr. 6 der Entscheidungs-
gründe)*

Sachverhalt und Anträge

I. Dem strittigen europäischen Patent
Nr. 112 149¹ liegt die europäische
Patentanmeldung Nr. 83307553.4
zugrunde, die am 12.12.1983 unter
Inanspruchnahme der Priorität der
Vor Anmeldung AU 7247/82 vom

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSI- TION DIVISIONS

Decision of the opposition
division dated
8 December 1994
(Official text)

Patent proprietor: Howard Florey
Institute

Opponent:

(I) Fraktion der Grünen im Europäi-
schen Parlament

(II) Paul Lannoye

Headword: RELAXIN

Article: 52(2)(a), 53(a), 54, 56, 99(1),
100(a) EPC

Rule: 55, 100(1) EPC

Keyword: "DNA encoding human
protein" - "Novelty (yes)" - "Inven-
tive step (yes)" - "Discovery (no)" -
"Contrary to morality (no)"

Headnote

*I. A DNA fragment encoding a
human protein, such as human H2-
relaxin or its precursors, does not
lack novelty by virtue of having
always been present in the human
body (point 4 of the reasons)*

*II. The isolation and characterisation
of a DNA fragment encoding a
human protein does not represent a
discovery (point 5 of the reasons)*

*III. The isolation of mRNA encoding a
human protein from human tissue is
not immoral, nor is the patenting of
a DNA fragment encoding human
proteins intrinsically unethical (point
6 of the reasons)*

Facts and submissions

I. European patent No. 112 149¹ is
based on European patent applica-
tion No. 83307553.4 filed on 12.12.83
and claiming priority from AU
7247/82 filed on 13.12.82. Mention of
the grant of the patent was pub-

DECISIONS DES DIVISIONS D'OPPOSITION ET D'EXAMEN

Décision de la division
d'opposition en date du
8 décembre 1994
(Traduction)

Titulaire du brevet: Howard Florey
Institute

Opposant:

(I) Fraktion der Grünen im Europäi-
schen Parlament

(II) Paul Lannoye

Référence: RELAXINE

Article: 52(2)(a), 53a), 54, 56, 99(1),
100a) CBE

Règle: 55, 100 (1) CBE

Mot-clé: "ADN codant pour une pro-
téine humaine" - "Nouveauté (oui)"
- "Activité inventive (oui)" - "Décou-
verte (non)" - "Contraire aux bonnes
moeurs (non)"

Sommaire

*I. Un fragment d'ADN codant pour
une protéine humaine telle que la
relaxine H2 humaine ou ses précu-
seurs est considéré comme nouveau,
même si ledit fragment d'ADN a tou-
jours été présent dans l'organisme
humain (point 4 des motifs).*

*II. Le fait d'isoler et de caractériser
un fragment d'ADN codant pour une
protéine humaine ne constitue pas
une découverte (point 5 des motifs).*

*III. Le fait d'isoler de l'ARNm codant
pour une protéine humaine à partir
de tissus humains n'est pas contraire
aux bonnes moeurs, pas plus qu'il
n'est immoral de breveter un frag-
ment d'ADN codant pour des protéi-
nes humaines (point 6 des motifs)*

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 112 149¹
repose sur la demande européenne
n° 83307553.4 déposée le 12.12.83,
qui revendique la priorité de AU
7247/82 déposée le 13.12.82. La déli-
vrance du brevet a été mentionnée

¹ Die Ansprüche von EP-B-112 149 sind der vorliegen-
den Entscheidung als Anlage beigefügt, um den
Lesern das Verständnis zu erleichtern.

¹ The claims of EP-B-112 149 are reproduced as an
annex to this decision for readers' convenience.

¹ Les revendications de EP-B-112 149 sont reproduites
en annexe à la présente décision à titre d'information.

13.12.1982 eingereicht wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 10.4.1991 im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Inhaber des Patents ist das Howard Florey Institute of Experimental Physiology and Medicine.

II. Am 9.1.1992 wurde von der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament (Einsprechender I - E I) und mit gesonderter, aber gleichlautender Einspruchsschrift auch von ihrem Fraktionspräsidenten Paul Lannoye (Einsprechender II - E II) Einspruch eingelegt.

II.1 Beide Einsprüche wurden damit begründet, daß der Gegenstand des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 54 bzw. 56 EPÜ) nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ), daß er eine Entdeckung darstelle und daher nach Artikel 52 (2) a) EPÜ nicht patentiert werden dürfe und daß er gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße (Art. 53 a) EPÜ). Die Einsprechenden beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Als einzige Entgegnung wurde die Druckschrift EP-A-169 672 angezogen.

III. In einem Telefongespräch am 2.3.1992 erörterte der Formalsachbearbeiter des EPA mit dem Vertreter von E I und E II die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs, der im Namen der Fraktion einer politischen Partei eingereicht wird. Der Formalsachbearbeiter verwies auf Regel 100 (1) letzter Satz EPÜ und erklärte, daß ohne weiteres ein gemeinsamer Einspruch im Namen mehrerer Personen eingelegt werden könne, sofern deren Namen angegeben seien.

III.1 In einer weiteren telefonischen Unterredung mit dem Formalsachbearbeiter erklärte sich der Vertreter von E I am 21.5.1992 damit einverstanden, daß der Einspruch als von "Lannoye, Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" eingelegt gilt. Er äußerte jedoch Zweifel, ob diese Fraktion eine juristische Person im Sinne des Artikels 99 EPÜ sei, da sie keinem nationalen Recht unterliege.

III.2 Am 11.11.1992 erging an die Beteiligten eine Mitteilung, in der bestätigt wurde, daß der Status der Fraktion der Grünen als juristische Person zweifelhaft sei. Da die Fraktionsmitglieder in der Einspruchsschrift namentlich aufgeführt waren, wurde vorgeschlagen, den Einspruch von E I als gemeinsamen Einspruch

lished in the European Patent Bulletin on 10.04.91. The proprietor of the patent is the Howard Florey Institute of Experimental Physiology and Medicine.

II. Notice of opposition was filed on 9.1.1992 by the Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament (OI) and separately, with an identical text, by their Fraktionspräsident, Mr Paul Lannoye (OII).

II.1 The grounds for both oppositions were that the subject-matter of the patent is not patentable (Art. 100(a) EPC) for lack of novelty and inventive step (Art. 54 and 56 EPC respectively), that it represents a discovery and as such is not patentable under Article 52(2)(a) EPC, and that it offends against "ordre public" or morality (Art. 53(a) EPC). The opponents requested the revocation of the patent in its entirety. The only document cited was EP-A-169 672.

III. In a telephone call on 2.3.1992, the formalities officer of the EPO discussed with the representative of OI and OII the question of the admissibility of an opposition filed in the name of a political fraction. The formalities officer drew attention to Rule 100(1) last sentence, EPC, and pointed out that there would be no problem in filing a joint opposition in the names of several people provided their names were listed.

III.1 In a further telephone call with the formalities officer on 21.5.1992, the representative of OI expressed his agreement that the opposition be deemed as having been filed by "Lannoye, Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament". However, he expressed doubt as to whether this fraction constituted a legal person within the meaning of Article 99 EPC since the fraction was not subject to any national law.

III.2 On 11.11.1992, a communication was sent to the parties in which it was confirmed that the status of the Fraktion der Grünen as a legal person was in doubt. In view of the fact that the names of the members of the fraction had been listed in the notice of opposition, it was suggested that the opposition of OI to be

dans le Bulletin européen des brevets le 10.04.91. Le titulaire du brevet est le Howard Florey Institute of Experimental Physiology and Medicine.

II. L'acte d'opposition a été déposé le 9.1.1992 par la "Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" (opposant I) et, séparément, dans un texte identique, par son "Fraktionspräsident", M. Paul Lannoye (opposant II).

II.1 Les motifs des deux oppositions sont les suivants: objet du brevet non brevetable (art. 100 a) CBE) pour absence de nouveauté et d'activité inventive (art. 54 et 56 CBE, respectivement); objet représentant une découverte, et donc non brevetable en vertu de l'article 52(2) a) CBE; invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (art. 53 a) CBE). Les opposants demandent que le brevet soit révoqué dans sa totalité. La seule antériorité citée est le document EP-A-169 672.

III. Au cours d'un entretien téléphonique le 2.3.1992, l'agent des formalités de l'OEB a discuté avec le représentant des opposants I et II de la question de la recevabilité d'une opposition formée au nom d'un groupe politique. L'agent des formalités a attiré l'attention sur la règle 100(1) CBE, dernière phrase, et a fait remarquer qu'une opposition conjointe au nom de plusieurs personnes était possible à condition que leurs noms soient indiqués.

III.1 Lors d'un autre entretien téléphonique avec l'agent des formalités le 21.5.1992, le représentant de l'opposant I s'est déclaré d'accord pour que l'opposition soit considérée comme ayant été formée par "Lannoye, Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament". Toutefois, il a exprimé un doute quant à la question de savoir si ce groupe parlementaire est une personne morale au sens de l'article 99 CBE, puisqu'il n'est soumis à aucune loi nationale.

III.2 Le 11.11.1992, une notification a été envoyée aux parties, confirmant qu'il n'était pas certain que le statut de personne morale puisse être reconnu à la "Fraktion der Grünen". Comme les noms des membres du groupe parlementaire avaient été énumérés dans l'acte d'opposition, il a été suggéré de considérer l'opposi-

der als natürliche Personen handelnden Mitglieder anzusehen. Bei einer Entscheidung für diesen Weg müsse Herr Lannoye entweder seinen Namen aus der Liste der gemeinsam Einsprechenden (E I) streichen lassen oder seinen eigenen gesonderten Einspruch zurücknehmen.

III.3 Mit Schreiben vom 21.1.1993 teilte der Vertreter der Einsprechenden dem EPA mit, daß der Einspruch der Fraktion der Grünen als gemeinsamer Einspruch im Namen der in der Einspruchsschrift namentlich aufgeführten natürlichen Personen mit Ausnahme von Herrn Lannoye angesehen werden solle; Herr Lannoye (E II) erhalte seinen eigenen gesonderten Einspruch aufrecht.

III.4 Der Patentinhaber beantragte mit Schreiben vom 10.11.1993 die Zurückweisung der Einsprüche und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. In bezug auf die Zulässigkeit des Einspruchs von E I behielt er sich eine spätere Stellungnahme vor.

IV. Auf Wunsch aller Beteiligten wurde mit einer Mitteilung vom 28.3.1994 eine mündliche Verhandlung anberaumt. In der vorläufigen Stellungnahme, die der Ladung als Anlage beigefügt war, wurde dargelegt, daß der Gegenstand der Ansprüche neu und erfinderisch sei und keine Entdeckung darstelle. Auf den Einwand gemäß Artikel 53 a) EPÜ wurde nicht eingegangen.

V. Mit Schreiben vom 30.11.1994 und 2.12.1994 reichten drei Dritte Einwendungen gemäß Artikel 115 (1) EPÜ ein, mit denen sie sich gegen die Patentierung der vorliegenden Erfindung aussprachen.

VI. Der Patentinhaber legte mit Schreiben vom 5.12.1994 eine Erklärung von Professor E. A. Bauer vor.

VII. Der Vertreter der Einsprechenden beantragte in einem noch am 5.12.1994 verfaßten Schriftsatz unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ, diese Erklärung nicht zu berücksichtigen, da sie verspätet eingereicht worden sei.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 8.12.1994 statt. In der Verhandlung beantragten die Einsprechenden, die Einspruchsabteilung für befangen zu erklären, und begründeten den Vorwurf der Befangenheit damit, daß in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein grober Fehler unterlaufen sei. Dieser Antrag wurde von der Einspruchsabteilung nach Beratung abgelehnt.

considered as filed in common on behalf of the members as individual persons. If this route were to be followed, either Mr Lannoye's name was to be deleted from the list of common opponents (OI) or he should withdraw his individual opposition.

III.3 With a letter dated 21.1.1993, the representative of the opponents informed the EPO that the opposition of the Fraktion der Grünen was to be considered as filed jointly in the names of the individuals listed in the notice of opposition, without Mr Lannoye, who was maintaining his individual opposition (OII).

III.4. The proprietor, with a letter dated 10.11.1993 requested the rejection of the oppositions and the maintenance of the patent as granted. He reserved his position regarding the admissibility of the opposition of OI.

IV. Since all parties had requested oral proceedings, these were appointed with a communication dated 28.3.1994. In the annex to the summons, the preliminary opinion was further expressed that the subject-matter of the claims was novel and inventive and did not constitute a discovery. No comments on the objection under Article 53(a) EPC were made.

V. With letters dated 30.11.1994 and 2.12.1994, three third parties filed observations under Article 115(1) EPC expressing their opposition to the patenting of the present invention.

VI. With a letter dated 5.12.1994, the proprietor submitted a declaration by Professor E.A. Bauer.

VII. The representative of the opponents wrote a letter dated 5.12.1994 and requested the disregarding of the above declaration under Article 114(2) EPC for having been filed too late.

VIII. Oral proceedings took place on 8.12.1994. At oral proceedings the opponents submitted a request to have the opposition division declared partial, contending that partiality was demonstrated by an alleged gross mistake made in the annex to the summons to oral proceedings. This request was rejected after deliberation by the opposition division.

tion de l'opposant I comme ayant été formée en commun pour le compte des membres en tant qu'individus. Pour ce faire, il faudrait que le nom de M. Lannoye soit rayé de la liste des opposants conjoints (opposant I) ou que M. Lannoye retire son opposition.

III.3 Par lettre en date du 21.1.1993, le représentant des opposants a fait savoir à l'OEB que l'opposition de la "Fraktion der Grünen" devait être considérée comme formée conjointement au nom des personnes énumérées dans l'acte d'opposition, sans M. Lannoye, lequel maintenait son opposition à titre individuel (opposant II).

III.4 Par lettre datée du 10.11.1993, le titulaire du brevet a demandé que les oppositions soient rejetées et que le brevet soit maintenu tel que délivré. Il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de l'opposition formée par l'opposant I.

IV. Toutes les parties ayant demandé une procédure orale, celle-ci a été fixée par notification en date du 28.3.1994. En annexe à la citation à comparaître, un premier avis a été émis selon lequel l'objet des revendications était nouveau, impliquait une activité inventive et ne constituait pas une découverte. Aucun commentaire n'a été fait au sujet de l'objection soulevée au titre de l'article 53a) CBE.

V. Par lettres en date du 30.11.1994 et du 2.12.1994, trois tiers ont présenté des observations en vertu de l'article 115 (1) CBE, exprimant leur opposition à la délivrance d'un brevet pour la présente invention.

VI. Par lettre datée du 5.12.1994, le titulaire du brevet a produit une déclaration du Professeur E.A. Bauer.

VII. Le représentant des opposants a écrit une lettre datée du 5.12.1994 pour demander, en application de l'article 114(2) CBE, qu'il ne soit pas tenu compte de la déclaration précitée, celle-ci ayant été produite tardivement.

VIII. Au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 8.12.1994, les opposants ont introduit une requête visant à convaincre la division d'opposition de partialité, affirmant que cette partialité était prouvée par une erreur grave que la division d'opposition aurait commise à l'annexe de la citation à comparaître. Ladite requête a été rejetée après délibération de la division d'opposition.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung auf Zurückweisung der Einsprüche nach Artikel 102 (2) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

1.1 Der Patentinhaber hat zwar die Zulässigkeit des Einspruchs von E I in Frage gestellt, jedoch nicht ausdrücklich beantragt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Er machte geltend, daß der Einspruch der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament von Anfang an im Namen der einzelnen Fraktionsmitglieder hätte eingelegt werden müssen, wenn dies gewollt gewesen sei. Die Tatsache, daß der Fraktion der Grünen inzwischen nur noch 6 der in der Einspruchsschrift aufgeführten 26 Fraktionsmitglieder angehörten, beweise überdies, daß diese Fraktion kein fester Zusammenschluß von Personen sei.

1.2 Nach Artikel 99 (1) EPÜ kann jedermann, d. h. jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person gleichgestellte Gesellschaft (Art. 58 EPÜ), Einspruch einlegen. Ein Einspruch kann auch von mehreren Personen gemeinsam eingelegt werden (R. 100 (1) EPÜ).

1.3 Im vorliegenden Fall erfolgte die Einreichung des Einspruchs von E I "namens und im Auftrag der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, nämlich der Abgeordneten M.-A. Aglietta [und 25 weiterer namentlich genannter Personen]". Die Namen der einzelnen Mitglieder der Fraktion der Grünen waren also in der Einspruchsschrift aufgeführt. Die Einspruchsabteilung sieht daher keinen Grund, weshalb der Einspruch nicht als gemeinsamer Einspruch einer Gruppe in der Einspruchsschrift namentlich bezeichneter natürlicher Personen angesehen werden sollte. Dabei ist es unerheblich, ob alle aufgeführten Personen immer noch der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament angehören. Diese Frage ist ohnehin als eher akademisch zu werten, da die Zulässigkeit des gesonderten Einspruchs von Herrn Lannoye (E II) außer Zweifel steht.

1.4 Abschließend ist somit festzustellen, daß die Einsprüche zulässig sind, da sie allen Erfordernissen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 EPÜ genügen.

IX. At the end of the proceedings the chairman announced that the oppositions were rejected under Article 102(2) EPC.

Reasons for the decision

1. Admissibility

1.1 The proprietor questioned the admissibility of the opposition of OI, without, however, specifically requesting that the opposition be declared inadmissible. He submitted that the opposition of the Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament should have been filed originally in the names of the individual members of the fraction if this was what had been intended. Furthermore, the fact that this fraction constituted a loose collection of people was shown by the fact that only six of the twenty-six members of the Fraktion der Grünen listed in the notice of opposition were still members of the fraction.

1.2 According to Article 99(1) EPC, any person may file an opposition, ie any natural or legal person or any body equivalent to a legal person (Art. 58 EPC). An opposition may also be filed jointly by more than one person (Rule 100(1) EPC).

1.3 In the present case, the opposition of OI was filed: "Namens und im Auftrag der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, nämlich der Abgeordneten M.-A. Aglietta [and 25 further names]". The names of the individual members of the Fraktion der Grünen were thus listed in the notice of opposition. The opposition division therefore sees no objection to considering the opposition as having been filed in common by a group of the individuals named in the notice of opposition. It is immaterial in this respect whether or not all of the listed individuals are still members of the Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. This issue is to an extent regarded as academic in any case since the admissibility of the individual opposition by Mr Lannoye (OII) is not in question.

1.4 In conclusion, the oppositions are admissible since they fulfil all the requirements of Article 99(1) and of Rule 55 EPC.

IX. Au terme de la procédure orale, le président a annoncé que les oppositions étaient rejetées en application de l'article 102(2) CBE.

Motifs de la décision

1. Recevabilité

1.1 Le titulaire du brevet a mis en doute la recevabilité de l'opposition, sans toutefois demander expressément qu'elle soit déclarée irrecevable. Il a fait valoir que l'opposition de la "Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament" aurait dû être formée initialement au nom des membres du groupe parlementaire si telle était l'intention au départ. En outre, le fait que six seulement des vingt-six membres de la "Fraktion der Grünen" indiqués dans l'acte d'opposition étaient encore membres du groupe parlementaire prouve que ce dernier constitue un collectif sans cohésion.

1.2 Selon l'article 99(1) CBE, toute personne, c'est-à-dire toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale (art. 58 CBE), peut faire opposition à un brevet européen. Plusieurs personnes peuvent également faire opposition en commun (règle 100(1) CBE).

1.3 Dans la présente espèce, l'opposition I a été faite "au nom et pour le compte de la Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament", c'est-à-dire des députés M.-A. Aglietta [et 25 autres noms]. Les noms des membres de la Fraktion der Grünen étaient donc indiqués dans l'acte d'opposition. Par conséquent, la division d'opposition ne voit pas d'inconvénient à ce que l'opposition soit considérée comme ayant été formée en commun par un groupe de personnes physiques dont l'identité figure dans l'acte d'opposition. A cet égard, peu importe que toutes les personnes indiquées soient encore membres de la Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Dans une certaine mesure, cette question est de toute façon de pure forme puisque la recevabilité de l'opposition formée à titre individuel par M. Lannoye (opposant II) n'est pas contestée.

1.4 En conclusion, les oppositions sont recevables car elles satisfont aux conditions de l'article 99(1) CBE et de la règle 55 CBE.

2. Antrag gemäß Artikel 114 (2) EPÜ

2.1 Die Einspruchsabteilung hat beschlossen, das Schreiben des Patentinhabers vom 5.12.1994, wie von den Einsprechenden beantragt, nicht zu berücksichtigen. Das Schreiben war nämlich ohne ersichtlichen Grund erst drei Tage vor der mündlichen Verhandlung abgesandt worden. Zudem erschien es auf den ersten Blick für das Verfahren nicht besonders relevant. Sein Inhalt ist daher außer Betracht geblieben.

3. Befangenheit

3.1 Die Einsprechenden haben geltend gemacht, daß die vorläufige Stellungnahme in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung einen groben Fehler enthalte, was beweise, daß die Einspruchsabteilung zugunsten des Patentinhabers vorgegangen sei. Der behauptete Fehler bestand in der Aussage unter Nummer 3, Zeilen 10 - 11, daß das beanspruchte Gen [für H2-Relaxin] in Form einer cDNA vorliege. Die Einsprechenden behaupteten, dies sei nicht richtig, da in Anspruch 1 auf ein "DNA-" und nicht auf ein "cDNA"-Fragment Bezug genommen werde. Die Einsprechenden haben ferner nachdrücklich darauf abgehoben, daß der in den Ansprüchen der Anmeldung in der eingereichten Fassung verwendete Begriff "Gen" bei Patenterteilung in "DNA-Fragment" geändert worden war.

3.1.1 Ein grober Fehler im Einspruchsverfahren **kann** zwar, muß aber nicht unbedingt auf Befangenheit hindeuten. Im vorliegenden Fall ist jedoch kein grober Fehler unterlaufen. Anspruch 1 bezieht sich auf ein DNA-Fragment, das für menschliches H2-Präprorelaxin codiert, wobei dieses Präprorelaxin die in Abbildung 2 ausgewiesene Aminosäuresequenz hat. Diese Sequenz wird durch eine von der H2-Relaxin-mRNA abgeleitete cDNA codiert. Die für H2-Relaxin codierende genomische DNA enthält ein Intron, das den codierenden Abschnitt unterbricht (s. S. 11, Zeilen 49 - 51 der Beschreibung). Somit steht fest, daß es ein DNA-Fragment, das für die Aminosäuresequenz der Abbildung 2 (ohne die durch das Intron codierten Aminosäuren) codiert, im menschlichen Genom nicht gibt.

3.1.2 Deswegen ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß Anspruch 1 auf eine für Präprorelaxin codierende cDNA-Sequenz gerichtet ist, obwohl der Begriff "cDNA" im Anspruch nicht vor-

2. Request under Article 114(2) EPC

2.1 The opponents' request for the opposition division to disregard the proprietor's letter of 5.12.1994 was allowed. This letter was sent, for no apparent reason, only three days before the oral proceedings. Moreover, it did not at first glance appear to be very relevant to the proceedings. The contents of the letter were therefore not taken into account.

3. Partiality

3.1 The opponents asserted that the preliminary opinion set out in the annex to the summons to oral proceedings contained a gross mistake and that this proved the opposition division to be biased in favour of the proprietor. This alleged mistake was the statement, made under point 3, lines 10-11, that the claimed [H2-relaxin] gene was in the form of a cDNA. According to the opponents, this was untrue since claim 1 referred to a "DNA", not a "cDNA" fragment. The opponents also made much of the fact that the word "gene", used in the claims of the application as filed, was changed to "DNA fragment" upon grant.

3.1.1 The committal of a gross error during opposition proceedings may indicate partiality but does not necessarily do so. However, no gross error has occurred. Claim 1 relates to a DNA fragment encoding human H2-prepro relaxin, said preprorelaxin having the amino acid sequence set out in Figure 2. This sequence is encoded by a cDNA derived from the H2-relaxin mRNA. The genomic DNA encoding H2-relaxin contains an intron interrupting the coding region (see page 11, lines 49-51, of the description). It is in consequence a fact that a DNA fragment encoding the amino acid sequence of Figure 2 (without the amino acids encoded by the intron) is not present in the human genome.

3.1.2 In the light of the above, the opposition division takes the view that claim 1 is directed to a cDNA sequence encoding preprorelaxin despite the fact that the word "cDNA" is not mentioned in the

2. Requête au titre de l'article 114(2) CBE

2.1 La requête des opposants visant à obtenir que la division d'opposition ne tienne pas compte de la lettre du titulaire du brevet datée du 5.12.1994 a été admise. Apparemment sans raison, cette lettre a été envoyée trois jours seulement avant la procédure orale. En outre, elle ne semblait pas, de prime abord, concerner directement la procédure. Son contenu n'a donc pas été pris en considération.

3. Partialité

3.1 Les opposants affirment que le premier avis contenu dans l'annexe de la citation à comparaître à la procédure orale renfermait une erreur grave prouvant que la division d'opposition avait fait preuve de partialité en faveur du titulaire du brevet. Cette erreur figurerait au point 3, lignes 10 et 11, où il est écrit que le gène revendiqué [de la relaxine H2] se présente sous la forme d'ADNc. D'après les opposants, c'est une contre-vérité puisque la revendication 1 porte sur un fragment d'ADN, et non pas un fragment d'ADNc. Les opposants attachent aussi beaucoup d'importance au fait que le terme "gène" utilisé dans la demande telle que déposée, a été remplacé par "fragment d'ADN" lors de la délivrance.

3.1.1 Le fait de commettre une erreur grave au cours d'une procédure d'opposition **peut** être un indice de partialité. Toutefois, il n'y a pas eu d'erreur grave. La revendication 1 porte sur un fragment d'ADN codant pour la préprorelaxine H2 humaine, ladite préprorelaxine comportant la séquence d'acides aminés représentée à la figure 2. Cette séquence est codée par un ADNc dérivé de l'ARNm de la relaxine H2. L'ADN génomique codant pour la relaxine H2 contient un intron interrompant la région codante (cf. page 11, lignes 49 à 51 de la description). Il est donc établi qu'il n'y a pas dans le génome humain de fragment d'ADN codant pour la séquence d'acides aminés de la figure 2 (sans les acides aminés codés par l'intron).

3.1.2 A la lumière de ce qui précède, la division d'opposition estime que la revendication 1 porte sur une séquence d'ADNc codant pour la préprorelaxine malgré le fait que le terme "ADNc" ne soit pas utilisé

kommt. Die Einspruchsabteilung legt überdies Wert auf die Feststellung, daß sich an ihrer Entscheidung im vorliegenden Fall auch dann nichts ändern würde, wenn für menschliches Relaxin codierende genomische DNA-Sequenzen in den Schutzbereich der Ansprüche fielen. Dieser Punkt ist daher unerheblich; dasselbe gilt für die Diskussion um den statt "Gen" verwendeten Begriff "DNA-Fragment" (den die Prüfungsabteilung in der Erteilungsphase aus Gründen der Einheitlichkeit in Anlehnung an das ebenfalls für menschliches Relaxin erteilte Patent EP-B-101 309 eingeführt hat). Diese beiden Begriffe werden im folgenden im selben Sinne verwendet.

3.2 Die Einsprechenden haben ferner vorgebracht, daß die in der Anlage zur Ladung dargelegten vorläufigen Schlußfolgerungen, wonach der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents neu sei und die Erfindungen keine Entdeckung darstellten, ebenfalls auf Befangenheit der Einspruchsabteilung schließen ließen, da über diese Fragen entschieden worden sei, ohne den Parteien hinreichendes rechtliches Gehör einzuräumen. Auch diesem Argument kann die Einspruchsabteilung nicht beipflichten.

3.2.1 Im Einspruchsverfahren ist es üblich, daß zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Bescheid ergeht, in dem die Einspruchsabteilung die für wesentlich erachteten Verhandlungspunkte umreißt und gegebenenfalls eine vorläufige Stellungnahme zu den Standpunkten der Beteiligten abgibt (s. Prüfungsrichtlinien C-VI, 3.2). Im vorliegenden Fall wurde die übliche Praxis des Europäischen Patentamts im Hinblick auf die Patentierbarkeit neu isolierter natürlicher Stoffe als so eindeutig empfunden, daß es gerechtfertigt erschien, in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf der Grundlage des schriftlichen Vorbringens der Einsprechenden zur Frage der Neuheit und zur Entdeckungsproblematik Stellung zu nehmen. Dies bedeutete nicht, daß über diese Fragen bereits endgültig entschieden worden wäre, und hinderte die Einsprechenden auch nicht daran, in der mündlichen Verhandlung weitere Argumente vorzubringen. Noch völlig offen war der Einwand nach Artikel 53 a) EPÜ, auf den die Einspruchsabteilung in der Anlage nicht einging.

claim. The division moreover wishes to emphasise that its decision in the present case would not be affected in any way even if genomic DNA sequences encoding human relaxin were included in the scope of the claims. This issue is therefore irrelevant, as is the matter of the term "DNA fragment" (introduced at the grant stage by the examining division for uniformity with the parallel human relaxin patent EP-B-101 309) as opposed to "gene". These two terms will be used interchangeably throughout this decision.

3.2 The opponents further alleged that the preliminary conclusions set out in the above annex acknowledging the novelty of the claims of the disputed patent and denying that the inventions constituted a discovery revealed partiality on the part of the opposition division since these issues had been decided without sufficiently hearing the parties. However, the division cannot follow this argument either.

3.2.1 It is usual in opposition proceedings to send out together with the summons to oral proceedings a note in which the topics considered essential to discuss are identified and, if appropriate, provisional comments on the positions adopted by the parties are made (see Guidelines, C-VI, 3.2). In the present proceedings, the established practice of the European Patent Office with respect to the patentability of newly-isolated natural substances was considered to be so clear that it was felt to be justified to give an opinion on the issues of novelty and discovery in the annex to the summons to oral proceedings on the basis of the written submissions of the opponents. This did not mean that a final decision had been reached on these points, nor did it in any way preclude the opponents from presenting further arguments at oral proceedings. It should moreover be noted that no comment was made in the annex concerning the objection under Article 53(a) EPC.

dans ladite revendication. Au demeurant, la division tient à faire observer que sa décision en l'espèce ne serait en rien affectée si des séquences d'ADN génomique codant pour la relaxine humaine étaient incluses dans la portée des revendications. Cette question est donc sans objet, tout comme l'utilisation du terme "fragment d'ADN" (introduit au stade de la délivrance par la division d'examen afin d'assurer une certaine uniformisation avec le brevet parallèle EP-B-101 309 portant sur la relaxine humaine) en remplacement du mot "gène". Ces deux termes seront utilisés de façon interchangeables dans la présente décision.

3.2 Les opposants affirment également que les premières conclusions consignées dans l'annexe précitée, qui reconnaissent la nouveauté des revendications du brevet litigieux et nient que l'invention constitue une découverte, dénotent la partialité de la division d'opposition, vu qu'il a été statué sur ces questions sans que les parties aient été suffisamment entendues. Ici encore, la division ne peut se ranger à cette argumentation.

3.2.1 Dans une procédure d'opposition, il est courant d'envoyer avec la citation à comparaître une note mentionnant les sujets de discussion jugés essentiels et, le cas échéant, les commentaires provisoires sur les positions adoptées par les parties (cf. directives, C-VI, 3.2). Dans la présente procédure, la pratique établie de l'Office européen des brevets en ce qui concerne la brevetabilité de substances naturelles nouvellement isolées a été jugée assez claire pour justifier l'insertion dans l'annexe de la citation à comparaître à la procédure orale d'un avis sur les questions de nouveauté et de découverte fondé sur les moyens écrits produits par les opposants. Cela ne signifiait pas qu'une décision définitive ait été prise sur les questions mentionnées, et cela n'empêchait pas les opposants de présenter d'autres arguments pendant la procédure orale. Il faut en outre noter qu'aucune observation n'a été faite dans ladite annexe au sujet de l'objection soulevée au titre de l'article 53(a) CBE.

3.3 Vor diesem Hintergrund wird der von den Einsprechenden erhobene Vorwurf der Befangenheit der Einspruchsabteilung für unbegründet erachtet.

4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 54 und 56 EPÜ)

4.1 Die Einsprechenden machen geltend, daß der Gegenstand des angefochtenen Patents nicht neu sei, da das für Relaxin codierende Gen seit jeher im menschlichen weiblichen Körper vorhanden sei; der Patentinhaber habe es lediglich auf herkömmlichem Weg isoliert. Dem kann die Einspruchsabteilung nicht zustimmen.

4.2 Zum einen handelt es sich bei den beanspruchten DNA-Fragmenten, die für Relaxin und dessen Vorläufer (Präpro- und Proformen) codieren, wie bereits dargelegt (s. Nr. 2.1 ff.), um cDNAs, d. h. DNA-Kopien der für Relaxin codierenden menschlichen mRNA. cDNAs kommen im menschlichen Körper nicht vor. Die Sequenzen der Ansprüche 1 bis 7 sind daher schon allein aus diesem Grund neu.

4.3 An Neuheit mangelt es den Ansprüchen 1 bis 7 aber auch dann nicht, wenn man zu der Auslegung käme, daß für H2-Relaxin codierende genomische DNA-Fragmente unter ihren Schutzbereich fallen. Nach Artikel 54 (1) EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Gemäß der Definition in Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung **der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist** (Heroverhebung durch die Einspruchsabteilung).

4.3.1 Die Beteiligten sind sich darin einig, daß vor der Isolierung einer für menschliches H2-Relaxin codierenden cDNA durch den Patentinhaber nicht bekannt war, daß es diese Form von Relaxin gibt. Es entspricht ständiger Patentpraxis, einem natürlichen Stoff, der erstmals gewonnen worden ist und von dessen Existenz man vorher nichts wußte, Neuheit zuzuerkennen (s. Prüfungsrichtlinien C-IV, 2.3). Die Einsprechenden haben auch selbst eingeräumt, daß die Neuheit der Relaxin-DNA formal mit diesem Prinzip begründbar wäre (s. Einspruchschriften, S. 5, Satz 2). In Anbetracht dieser Praxis kann die Neuheit der vorliegenden Ansprüche als gesichert gelten.

3.3 In view of the above, the opponents' allegation of bias on the part of the opposition division is regarded as unfounded.

4. Novelty and inventive step (Art. 54 and 56 EPC)

4.1 The opponents contend that the subject-matter of the opposed patent lacks novelty since the gene encoding relaxin was always present in the female human body; the proprietor has merely isolated it in a conventional way. The opposition division does not agree.

4.2 Firstly, as already explained above (see point 2.1 ff.), the claimed DNA fragments encoding relaxin and its precursors (prepro- and pro-forms) are cDNAs, i.e. DNA copies of human mRNA encoding relaxin. cDNAs do not occur in the human body. The sequences of claims 1-7 are hence novel for this reason alone.

4.3 Moreover, even if claims 1-7 are interpreted as including in their scope genomic DNA fragments encoding H2-relaxin, there is no question of lack of novelty of these claims. According to Article 54(1) EPC, an invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. In Article 54(2) EPC, the state of the art is defined as comprising everything **made available to the public** before the filing date of the European patent application (emphasis added).

4.3.1 It is common ground amongst the parties that until a cDNA encoding human H2-relaxin and its precursors was isolated by the proprietor, the existence of this form of relaxin was unknown. It is established patent practice to recognise novelty for a natural substance which has been isolated for the first time and which had no previously recognised existence (see Guidelines, C-IV, 2.3). Indeed, the opponents recognised that this principle may provide, in their words, a formal basis for novelty of the relaxin DNA (see notices of opposition, page 5, second sentence). In view of this practice, the novelty of the present claims is assured.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, les allégations des opposants selon lesquelles la division d'opposition aurait fait preuve de partialité sont considérées comme dénuées de fondement.

4. Nouveauté et activité inventive (art. 54 et 56 CBE)

4.1 Les opposants font valoir que l'objet du brevet litigieux n'est pas nouveau puisque le gène codant pour la relaxine a toujours existé dans le corps de la femme; le titulaire du brevet l'a seulement isolé d'une façon classique. La division d'opposition n'est pas d'accord avec cet argument.

4.2 En premier lieu, comme il a déjà été expliqué ci-dessus (cf. point 2.1 s.), les fragments d'ADN revendiqués qui codent pour la relaxine et ses précurseurs (formes prépro- et pro-), sont l'ADNc, à savoir des copies ADN d'ARNm humain codant pour la relaxine. Or, le corps humain ne contient pas d'ADNc. Les séquences revendiquées dans les revendications 1 à 7 sont donc nouvelles pour cette unique raison.

4.3 D'autre part, même si l'on interprète les revendications 1 à 7 comme couvrant des fragments d'ADN génomique codant pour la relaxine H2, l'on ne pourrait invoquer leur manque de nouveauté. En vertu de l'article 54(1) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. A l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est défini comme étant constitué par tout de qui a été **rendu accessible au public** avant la date de dépôt de la demande de brevet européen (caractères gras ajoutés).

4.3.1 Les parties sont d'accord pour admettre qu'avant que le titulaire du brevet n'isole un ADNc codant pour la relaxine H2 humaine et ses précurseurs, l'on ignorait l'existence de cette forme de relaxine. C'est une pratique établie en matière de brevets que de reconnaître la nouveauté d'une substance naturelle isolée pour la première fois, et dont l'existence n'était pas connue auparavant (cf. directives, C-IV, 2.3). En effet, les opposants admettent que ce principe peut fournir, pour reprendre leurs propres termes, une base formelle à la nouveauté de l'ADN codant pour la relaxine (voir les actes d'opposition, page 5, deuxième phrase). Compte tenu de cette pratique, la nouveauté des présentes revendications ne fait aucun doute.

4.4 Die Behauptung der Einsprechenden, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 nicht patentfähig sei, weil die chemische Struktur der dort genannten DNA-Fragmente in keiner Weise definiert werde, kann die Einspruchsabteilung nicht gelten lassen. Die DNA wird durch die von ihr codierte Aminosäuresequenz, also durch eine allgemein akzeptable Terminologie definiert, die weit verbreitet und für den Fachmann ohne weiteres verständlich ist. Es ist zwar richtig, daß sehr viele DNA-Sequenzen unter den Schutzbereich der Ansprüche fallen können, darunter auch Sequenzen, die möglicherweise in der Natur vorkommen und sich von den Ausführungsbeispielen des Patents unterscheiden. Dies hat aber keinen Einfluß auf die Patentfähigkeit der Ansprüche. Im übrigen ist mangelnde Klarheit der Ansprüche oder mangelnde Stützung ihres gesamten Schutzbereichs gemäß Artikel 100 EPÜ kein Einspruchsgrund.

4.5 Infolgedessen wird der Gegenstand der Ansprüche für neu befunden.

4.6 Als weiteren Einspruchsgrund haben die Einsprechenden mangelnde erfinderische Tätigkeit genannt und als Begründung vorgebracht, daß es den beanspruchten für H2-Relaxin codierenden DNA-Fragmenten an Neuheit mangle und die Isolierung der DNA mit herkömmlichen Mitteln erfolge; nach Ansicht der Einsprechenden, die keine Entgegenhaltung genannt haben, ist der nächstliegende Stand der Technik für den Gegenstand des Anspruchs 1 die Frau, aus deren Körper die mRNA zur Herstellung der cDNA für H2-Relaxin gewonnen wurde.

4.6.1 Dem Argument der Einsprechenden ist schon allein deshalb kein Erfolg beschieden, weil das Gen nicht bekannt war, sondern vielmehr als neu angesehen wird (s. o.). Mit der Isolierung der für menschliches H2-Relaxin codierenden DNA hat der Patentinhaber nicht auf herkömmlichem Weg einen bereits bekannten Stoff hergestellt, sondern vielmehr der Öffentlichkeit erstmals ein Produkt zugänglich gemacht, von dessen Existenz bis dahin niemand wußte. Dies muß unabhängig davon, welche Verfahren zur Herstellung des Produkts angewandt wurden, als erfinderisch angesehen werden. Den Ansprüchen wird eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt, weil es keinen echten einschlägigen Stand der Technik (echt im Gegensatz zur "Frau") gibt, der den beanspruchten Gegenstand nahelegen würde.

4.4 The opponents' assertion that claims 1-4 are not patentable because the chemical structure of the DNA fragments of those claims is completely undefined cannot be accepted. The DNA is defined in terms of the amino acid sequence it encodes, a generally acceptable terminology and one which is widely used and perfectly understandable to the skilled person. It is true that a very large number of DNA sequences may fall under the scope of the claim, including sequences which possibly occur in nature and differ from those exemplified in the patent. However, this has no bearing on the patentability of the claims. It should be noted that alleged lack of clarity of claims or lack of support for their full scope are not grounds for opposition under Article 100 EPC.

4.5 In the light of the above, the claims are regarded as novel.

4.6 Lack of inventive step was also cited by the opponents as grounds for their opposition, on the basis of alleged lack of novelty of the claimed DNA fragments encoding H2-relaxin and the fact that the means used to isolate the DNA were conventional; according to the opponents, who cited no prior art, the closest state of the art for the subject-matter of claim 1 is the woman from whom the mRNA used to prepare the H2-relaxin cDNA was isolated.

4.6.1 The opponents' argument must fail for the sole reason that the gene was not known, but is rather regarded as novel (see above). In isolating the DNA encoding human H2-relaxin, the proprietor was not preparing a known substance by conventional means, but providing to the public for the first time a product whose existence was previously unknown. This is regarded as inventive whatever the methods used to prepare the product. The claims are considered to involve an inventive step because there is no pertinent real prior art (as opposed to the "woman") available rendering the claimed subject-matter obvious.

4.4 La division d'opposition ne peut se rallier à l'argument des opposants selon lequel les revendications 1 à 4 ne seraient pas brevetables au motif que la structure chimique des fragments d'ADN revendiqués dans ces revendications n'est absolument pas définie. L'ADN est défini en fonction de la séquence d'acides aminés qu'il encode; il s'agit là d'une nomenclature généralement acceptée, largement utilisée et parfaitement compréhensible pour l'homme du métier. Il est vrai que les revendications peuvent englober de très nombreuses séquences d'ADN, y compris des séquences susceptibles d'exister dans la nature et différentes de celles données comme exemple dans le brevet. Ceci n'a cependant aucune incidence sur la brevetabilité des revendications. Il faut noter qu'il ne peut pas être fait opposition à des revendications au titre de l'article 100 CBE au motif que celles-ci manqueraient de clarté ou qu'il n'y aurait pas assez d'éléments à l'appui de l'intégralité de leur portée.

4.5 Compte tenu de ce qui précède, les revendications sont considérées comme nouvelles.

4.6 Le manque d'activité inventive a également été invoqué par les opposants comme motif d'opposition; il était basé sur une présomption de manque de nouveauté des fragments d'ADN revendiqués codant pour la relaxine H2 et sur le fait que les moyens utilisés pour isoler l'ADN étaient des moyens classiques, aux dires des opposants, qui n'ont cité aucune antériorité, l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 étant, selon eux, la femme chez qui l'ARNm utilisé pour préparer l'ADNc de la relaxine H2 a été isolé.

4.6.1 L'argument des opposants est caduc pour la seule raison que le gène n'était pas connu et est considéré comme nouveau (cf. supra). En isolant l'ADN codant pour la relaxine H2 humaine, le titulaire du brevet n'a pas préparé une substance connue par des moyens classiques: il a pour la première fois révélé au public un produit dont l'existence était inconnue auparavant. Un tel acte est considéré comme impliquant une activité inventive, quelles que soient les méthodes utilisées pour obtenir le produit. Il est considéré que les revendications impliquent une activité inventive car il n'existe aucune antériorité pertinente (la "femme" citée par les opposants ne constituant pas une antériorité pertinente) permettant de qualifier d'évident l'objet revendiqué.

5. Entdeckung (Art. 52 (2) EPÜ)

5.1 Die Einsprechenden machen des weiteren geltend, daß der Gegenstand des Patents eine Entdeckung und daher nach Artikel 52 (2) a) EPÜ nicht patentfähig sei. Sie ignorieren damit die langjährige Praxis des Europäischen Patentamts bei der Patentierung natürlicher Stoffe. Wie in den Prüfungsrichtlinien unter C-IV, 2.3 ausgeführt wird, ist das Auffinden eines Stoffes in der Natur eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Wenn jedoch ein Stoff in der Natur aufgefunden und ein Verfahren für seine Gewinnung entwickelt wird, ist dieses Verfahren patentierbar. Falls der Stoff durch seine Struktur genau beschrieben werden kann und völlig neu ist, d. h. sein Vorhandensein vorher nicht bekannt war, kann er als solcher patentierbar sein.

5.2 Diese Richtlinie trifft genau den Sachverhalt des vorliegenden Falls. Daß es menschliches H2-Relaxin gibt, war bislang nicht bekannt. Der Patentinhaber hat ein Verfahren zur Gewinnung von H2-Relaxin und der für H2-Relaxin codierenden DNA entwickelt, hat diese Produkte durch ihre chemische Struktur beschrieben und einen Verwendungszweck für das Protein gefunden. Die Produkte sind deshalb gemäß Artikel 52 (2) EPÜ patentfähig.

5.3 Die Einsprechenden haben bemängelt, daß bei Gleichsetzung von Entdeckungen mit Erfindungen ungebührlich weit gefaßte Patente entstünden, die jedem anderen eine Auswählerfindung - hier eine solche zu H2-Relaxin - unmöglich machten. Die Einspruchsabteilung hält jedoch einen breiten Schutz für vollauf gerechtfertigt, da H2-Relaxin der Öffentlichkeit immerhin erstmals zugänglich gemacht worden ist. Dies schließt die Möglichkeit weiterer Erfindungen, so etwa verbesserter Proteinderivate oder besserer Verfahren zur Herstellung des Proteins, nicht aus. Die Sache verhält sich, um bei dem von den Einsprechenden wiederholt vorgebrachten Beispiel zu bleiben, ähnlich wie im Fall von Erfindungen, die Luftpumpen betreffen; auch hier hätte der ursprüngliche Erfinder einer Luftpumpe sicherlich Anspruch auf ein breites Patent gehabt.

5.4 Nach Auffassung der Einsprechenden würde die vorstehende Argumentation darauf hinauslaufen, daß der Mond (nach der Landung der amerikanischen Raumfahrer im

5. Discovery (Art. 52(2) EPC)

5.1 The opponents further assert that the subject-matter of the patent represents a discovery and is hence not patentable under Article 52(2)(a) EPC. This argument ignores the long-standing practice of the European Patent Office concerning the patentability of natural substances. As explained in the Guidelines, C-IV, 2.3, to find a substance freely occurring in nature is mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature has first to be isolated from its surroundings and a process for obtaining it is developed, that process is patentable. Moreover, if this substance can be properly characterised by its structure and it is new in the absolute sense of having no previously recognised existence, then the substance per se may be patentable.

5.2 The above guideline is highly appropriate in the present case. Human H2-relaxin had no previously recognised existence. The proprietor has developed a process for obtaining H2-relaxin and the DNA encoding it, has characterised these products by their chemical structure and has found a use for the protein. The products are therefore patentable under Article 52(2) EPC.

5.3 The opponents complained that equating discoveries with inventions led to unduly broad patents which prevented anyone else from making, in the case at issue, a selection invention on H2-relaxin. However, the opposition division finds it perfectly justified to grant broad protection in view of the fact that H2-relaxin has been made available to the public for the first time. This does **not** exclude the possibility of further inventions, for example improved derivatives of the protein, better processes for its preparation, etc. The situation is comparable to that existing for inventions relating to air pumps, to use the example repeatedly mentioned by the opponents, where the original inventor of an air pump would certainly have been entitled to a broad patent.

5.4 The opponents also contended that the above reasoning would mean that discoveries such as the moon (after the Americans landed on it in 1969), "Otzi" (a mummified,

5. Découverte (art. 52(2) CBE)

5.1 Les opposants affirment par ailleurs que l'objet du brevet est une découverte et n'est donc pas brevetable, en vertu de l'article 52(2)a) CBE. Cet argument ignore la pratique suivie de longue date par l'Office européen des brevets concernant la brevetabilité de substances naturelles. Comme il est expliqué dans les directives, C-IV, 2.3, le fait de trouver une substance dans la nature ne constitue qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un procédé permettant de l'obtenir est mis au point, ce procédé est brevetable. De plus, si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure et si elle est nouvelle en ce sens que son existence n'était pas connue auparavant, elle peut être brevetable en tant que telle.

5.2 La directive précitée s'applique très bien à la présente espèce. La relaxine H2 humaine était inconnue auparavant. Le titulaire a mis au point un procédé permettant d'obtenir la relaxine H2 et l'ADN qui code pour cette dernière, a caractérisé ces produits par leur structure chimique et trouvé un usage pour la protéine. Par conséquent, les produits sont brevetables en vertu de l'article 52(2) CBE.

5.3 Les opposants déplorent le fait qu'une assimilation découvertes/inventions, débouche sur un brevet exagérément large, empêchant quasiment de faire, en l'espèce, une invention de sélection portant sur la relaxine H2. Pourtant, la division d'opposition estime parfaitement justifié d'accorder une protection large car c'est la première fois que la relaxine H2 est mise à la disposition du public. Ce brevet n'exclut **nullement** d'autres inventions, par exemple des dérivés de la protéine de meilleure qualité, des procédés d'obtention plus efficaces etc. Le cas est comparable à celui des inventions relatives aux pompes à air, pour reprendre un exemple maintes fois cité par les opposants, où l'inventeur de la première pompe à air aurait certainement eu droit à un brevet de portée large.

5.4 Les opposants affirment aussi que, selon le raisonnement ci-dessus, des événements tels que la découverte de la lune (après l'alunissage des américains en 1969), la

Jahr 1969), "Ötzi" (eine rund 5000 Jahre alte mumifizierte männliche Leiche, die im Eis der italienischen/österreichischen Alpen gefunden wurde) oder ein in einem abgelegenen Gebiet entdecktes neues Tier als Entdeckungen ebenfalls patentiert werden könnten. Dem ist aber nicht so. Wie bereits aufgezeigt, liegt keine Erfindung vor, wenn etwas in der Natur Vorkommendes lediglich aufgefunden wird. Eine Erfindung muß technischen Charakter haben, sollte also eine gewerblich anwendbare technische Lösung einer technischen Aufgabe verkörpern, und muß ferner ohne unzumutbaren Aufwand wiederholbar sein. Ein Produkt muß zudem neu in dem Sinne sein, daß seine Existenz vorher nicht bekannt war, und auch eine erfinderische Tätigkeit aufweisen. Keine der von den Einsprechenden genannten Entdeckungen erfüllt diese Kriterien.

5.5 Abschließend ist festzustellen, daß der Gegenstand des Streitpatents keine Entdeckung darstellt und daher nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ fällt.

6. Wahrung der guten Sitten (Art. 53 a) EPÜ)

6.1 Die Einsprechenden sind der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents verstoße, soweit er sich auf ein für menschliches H2-Relaxin und dessen Vorläufer codierendes DNA-Fragment beziehe, gegen die Bestimmungen des Artikels 53 a) EPÜ. Sie haben dazu sinngemäß folgendes vorgetragen:

a) Nach der Lehre des Patents müsse einer schwangeren Frau Gewebe entnommen werden, wenn man die Erfindung nacharbeiten wolle. Die Isolierung des DNA-Gens für Relaxin aus Gewebe, das einer schwangeren Frau entnommen worden sei, sei sittenwidrig, da die Ausnutzung eines außergewöhnlichen Zustands einer Frau, nämlich der Schwangerschaft, im Hinblick auf ein gewinnorientiertes technisches Verfahren die Menschenwürde verletze.

b) Die Patentierung menschlicher Gene wie des für H2-Relaxin codierenden Gens sei eine Form moderner Sklaverei, da Frauen zerstückelt und stückweise an kommerzielle Unternehmen in der ganzen Welt verkauft würden. Dies verstoße gegen das Selbstbestimmungsrecht des Menschen.

c) Die Patentierung menschlicher Gene bedeute, daß menschliches

around 5000-year-old man found in ice in the Italian/ Austrian Alps) or a new animal found in some remote area would also be patentable. However, this is not the case. As already pointed out, the mere finding of something freely occurring in nature is not an invention. An invention must have a technical character, ie should constitute an industrially applicable technical solution to a technical problem, and must be reproducibly obtainable without undue burden. A product must furthermore be novel in the sense of having had no previously recognised existence and must in addition be inventive. None of the discoveries cited by the opponents fulfil these criteria.

5.5 In conclusion, the subject-matter of the disputed patent does not represent a discovery and is hence not excluded from patentability under Article 52(2) EPC.

6. Morality (Art. 53(a) EPC)

6.1 The opponents contended that the subject-matter of the disputed patent, insofar as it relates to a DNA fragment encoding human H2-relaxin and its precursors, offends against the provisions of Article 53(a). They argued essentially as follows:

(a) The patent teaches that in order to repeat the invention, tissue is to be taken from a pregnant woman. The isolation of the DNA relaxin gene from tissue taken from a pregnant woman is immoral, in that it constitutes an offence against human dignity to make use of a particular female condition (pregnancy) for a technical process oriented towards profit.

(b) The patenting of human genes such as that encoding H2-relaxin amounts to a form of modern slavery since it involves the dismemberment of women and their piecemeal sale to commercial enterprises throughout the world. This infringes the human right to self-determination.

(c) The patenting of human genes means that human life is being

découverte de "Ötzi" (la momie vieille de 5000 ans conservée dans les glaces des Alpes austro-italiennes) ou la découverte d'un nouvel animal dans une contrée inexplorée seraient également brevetables, ce qui n'est cependant pas le cas. Comme il a déjà été indiqué, le seul fait de trouver une substance dans la nature ne constitue pas une invention. Toute invention doit avoir un caractère technique: elle doit apporter une solution technique à un problème technique, être applicable sur le plan industriel et pouvoir être reproduite sans effort excessif. Tout produit doit en outre être nouveau, c'est-à-dire que son existence ne doit pas avoir été connue auparavant, et il doit en plus impliquer une activité inventive. Aucune des découvertes mentionnées par les opposants ne répondent à ces critères.

5.5 En conclusion, l'objet du brevet attaqué n'est pas une découverte, et n'est par conséquent pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

6. Bonnes moeurs (art. 53 a) CBE)

6.1 Les opposants soutiennent que l'objet du brevet litigieux est contraire aux dispositions de l'article 53 a) CBE, dans la mesure où il porte sur un fragment d'ADN codant pour la relaxine H2 humaine et ses précurseurs. Les principaux arguments qu'ils avancent sont les suivants:

(a) Le brevet enseigne que pour reproduire l'invention, il faut prélever des tissus sur une femme enceinte. Isoler le gène ADN de la relaxine dans des tissus prélevés sur une femme enceinte constitue un acte immoral, en ce sens que cela porte atteinte à la dignité humaine que d'exploiter un état corporel de la femme (la grossesse) aux fins d'un procédé technique à but lucratif.

(b) Breveter des gènes humains tels que celui qui code pour la relaxine H2 revient à pratiquer une sorte d'esclavage moderne puisque cela implique le dépeçage du corps féminin et sa vente par morceaux aux entreprises commerciales du monde entier. C'est une atteinte au droit de chaque être humain à l'auto-détermination.

(c) Breveter des gènes humains revient à breveter la vie humaine, ce

Leben patentiert werde. Dies sei in sich sittenwidrig.

6.2 Vor Erörterung der Argumente der Einsprechenden erscheint zunächst einmal ein Blick auf Artikel 53 a) EPÜ und die einschlägigen Richtlinien für die Prüfung im EPA angebracht. Nach Artikel 53 a) werden europäische Patente nicht für Erfindungen erteilt, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, wobei ein solcher Verstoß nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden kann, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

6.2.1 Von den Bestimmungen des Artikels 53 a) EPÜ ist nur sehr selten Gebrauch gemacht worden. Während Patentanmeldungen generell auf Einhaltung sämtlicher Artikel des EPÜ, darunter auch Artikel 53 a), zu prüfen sind, soll Artikel 53 a) wohl gezielt verhindern, daß Patente für Erfindungen erteilt werden, die überall Anstoß erregen würden. Diese Auslegung spiegelt sich in den betreffenden Passagen der Prüfungsrichtlinien (C-IV, 3.1) wider. Diesen ist zu entnehmen, daß Artikel 53 a) EPÜ nur in sehr seltenen und extremen Fällen, so beispielsweise im Fall einer Briefbombe, herangezogen werden dürfte. Ergänzend wird dann eine allgemeine Richtschnur dafür aufgestellt, wann ein solcher Fall vorliegen könnte:

"Als Maßstab sollte bei der Prüfung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, daß die Öffentlichkeit im allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswürdig betrachten würde, daß die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre. Ist dies eindeutig der Fall, so sollte ein Einwand gemäß Artikel 53 a) erhoben werden, andernfalls jedoch nicht."

6.2.2 Artikel 53 a) EPÜ bildet eine Ausnahme von dem in Artikel 52 (1) EPÜ verankerten allgemeinen Grundsatz, daß Patente für Erfindungen erteilt werden, die gewerblich anwendbar, neu und das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit sind. Die Beschwerdekammern haben wiederholt festgestellt, daß solche Ausnahmen eng auszulegen sind (s. T 320/87, ABI. EPA 1990, 76, Nr. 6 der Entscheidungsgründe und T 19/90, ABI. EPA 1990, 486).

6.3 Damit kommt die Einspruchsabteilung zu den konkreten Behauptungen der Einsprechenden in bezug auf die DNA für menschliches H2-Relaxin

patented. This is intrinsically immoral.

6.2 Before discussing the opponents' arguments, it seems opportune to take a look at Article 53(a) EPC and at the EPO Guidelines dealing with this article. Article 53(a) states that European patents shall not be granted in respect of inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the contracting states.

6.2.1 The provisions of Article 53(a) have only very seldom been invoked. While patent applications must be examined for compliance with all articles of the EPC, including Article 53(a), the function of this article has to be seen as a measure to ensure that patents would not be granted for inventions which would universally be regarded as outrageous. This interpretation is reflected in the relevant passages of the Guidelines (C-IV, 3.1). There it is stated that Article 53(a) EPC is likely to be invoked only in rare and extreme cases, for example that of a letter bomb. In addition, some general guidance is given as to when such a case might arise:

"A fair test to apply is to consider whether it is probable that the public in general would regard the invention as so abhorrent that the grant of patent rights would be inconceivable. If it is clear that this is the case, objection should be raised under Article 53(a); otherwise not".

6.2.2 Article 53(a) constitutes an exception to the general principle, set out in Article 52(1) EPC, that patents shall be granted for inventions which are industrially applicable, novel and inventive. The boards of appeal have repeatedly found that such exceptions are to be narrowly construed (see T 320/87, OJ EPO 1990, 76, point 6 of the reasons, and T 19/90, OJ EPO 1990, 486).

6.3 Turning now to the opponents' specific allegations relating to the present human H2-relaxin DNA, the patenting of the DNA would indeed

qui est intrinsèquement immoral.

6.2 Avant de se pencher sur les arguments des opposants, il peut être utile de jeter un coup d'oeil sur l'article 53 a) CBE et les directives de l'OEB relatives à cet article. Il est dit à l'article 53 a) CBE que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire.

6.2.1 L'article 53 a) CBE n'a que très rarement été invoqué par le passé. Les demandes de brevets doivent être examinées quant à leur conformité avec chaque article de la CBE, y compris l'article 53 a), mais ce dernier doit être considéré comme une disposition visant à garantir qu'aucun brevet n'est délivré pour des inventions qui seraient universellement jugées scandaleuses. Cette interprétation est reflétée dans les passages correspondants des directives (C-IV, 3.1), où il est indiqué que l'article 53 a) CBE n'est susceptible d'être invoqué que dans des cas rares et extrêmes, par exemple pour une lettre piégée. Au même point des directives figure un principe général permettant de prévoir de tels cas:

"Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il devrait lui être fait obstacle au titre de l'art. 53 a)."

6.2.2 L'article 53 a) CBE est une exception au principe général énoncé à l'article 52(1) CBE, selon lequel des brevets sont délivrés pour des inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Les chambres de recours ont jugé à plusieurs reprises que de telles exceptions devaient être interprétées stricto sensu (cf. T 320/87, JO OEB 1990, 76, point 6 des motifs, et T 19/90, JO OEB 1990, 486).

6.3 En ce qui concerne les allégations précises des opposants au sujet de l'ADN de la relaxine H2 humaine du brevet attaqué, l'écras-

xin: Zweifellos würde die Patentierung dieser DNA bei der überwiegenden Mehrheit der Öffentlichkeit tatsächlich Abscheu auslösen, wenn es denn wahr wäre, daß die Erfindung die Patentierung menschlichen Lebens, einen Mißbrauch schwangerer Frauen, eine Rückkehr zur Sklaverei und den stückweisen Ausverkauf der Frauen an die Industrie mit sich bringt. Ebendiese Argumente weist die Einspruchsabteilung aber mit äußerstem Nachdruck zurück.

6.3.1 Was die Isolierung von mRNA aus Gewebeproben schwangerer Frauen betrifft, so hat der Patentinhaber erklärt, daß die betroffenen Frauen damit einverstanden waren, sich im Rahmen notwendiger gynäkologischer Eingriffe Gewebe entnehmen zu lassen und dieses zur Verfügung zu stellen. Es besteht kein Grund, hierin etwas Unsittliches zu sehen. Menschliches Gewebe oder anderes Material wie Blut, Knochen usw. sind seit vielen Jahren ein gebräuchliches Ausgangsmaterial für nützliche Produkte - häufig Proteine, inzwischen aber auch RNA oder DNA, die es nirgendwo sonst gibt. Viele lebensrettende Stoffe (wie Blutgerinnungsfaktoren) werden auf diese Weise gewonnen, und viele sind patentiert. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß diese Praxis für die große Mehrheit der Öffentlichkeit sehr wohl tragbar ist und von ihr sogar begrüßt wird. Die Verwendung bei einem Eingriff entnommener Teile des menschlichen Körpers zu anderen Zwecken wird auch in Artikel 13 des Entwurfs der Bioethik-Konvention des Europarats ausdrücklich gebilligt, sofern entsprechende Aufklärungs- und Einwilligungsverfahren bestehen.

6.3.2 Die Einspruchsabteilung schließt sich daher der Meinung des Patentinhabers an, daß der Isolierung der Relaxin-DNA nichts Sittenwidriges anhaftet. Entgegen den diesbezüglichen Ausführungen der Einsprechenden braucht das Isolierungsverfahren zur Ausführung der Erfindung nicht wiederholt zu werden, da sich ein für menschliches H2-Relaxin codierendes DNA-Fragment ohne weiteres chemisch synthetisieren läßt.

6.3.3 Die von den Einsprechenden erhobenen Vorwürfe der Sklaverei und der Zerstückelung des Erbguts von Frauen offenbaren ein von Grund auf falsches Verständnis von der Wirkung eines Patents. Ein

be abhorrent to the overwhelming majority of the public if it were true that the invention involved the patenting of human life, an abuse of pregnant women, a return to slavery and the piecemeal sale of women to industry. However, the opposition division emphatically rejects these arguments.

6.3.1 With regard to the isolation of mRNA from tissue taken from pregnant women, the proprietor stated that the women who donated tissue consented to do so within the framework of necessary gynaecological operations. There is no reason to perceive this as immoral. Indeed, human tissue or other material, such as blood, bone, etc., has been widely used for many years as a source for useful products, often proteins but now also RNA or DNA, which are unavailable elsewhere. Many life-saving substances (such as blood clotting factors) are isolated in this way and many have been patented. Every evidence indicates that this practice is perfectly acceptable to and even welcomed by the vast majority of the public. Moreover, the use for other purposes of parts of the human body removed during the course of an intervention is explicitly approved in Article 13 of the Draft Bioethics Convention of the Council of Europe provided there are appropriate information and consent procedures.

6.3.2 The opposition division therefore agrees with the proprietor that there was nothing immoral about the isolation of the relaxin DNA. Contrary to the opponents' remarks concerning the repeatability of the invention, the isolation procedure need not be repeated in order to carry out the invention since a DNA fragment encoding human H2-relaxin can simply be chemically synthesised.

6.3.3 As for the opponents' assertions concerning slavery and the dismemberment of women, these are considered to betray a fundamental misunderstanding of the effects of a patent. A patent confers on its pro-

sante majorité du public serait effectivement scandalisée par la délivrance d'un brevet sur l'ADN s'il s'avérait que l'invention devait conduire à un brevet sur la vie humaine, à l'exploitation de femmes enceintes, au retour à l'esclavage et à la vente par morceaux du corps féminin aux entreprises. Toutefois, la division d'opposition réfute énergiquement ces allégations.

6.3.1 En ce qui concerne l'isolement d'ARNm à partir de tissus prélevés sur des femmes enceintes, le titulaire du brevet a fait savoir que les femmes donneuses avaient accepté d'agir ainsi dans le cadre d'opérations gynécologiques qui s'imposaient. Il n'y a aucune raison de considérer cela comme immoral. En effet, les tissus humains ou d'autres matériaux tels que le sang, les os, etc., ont été massivement utilisés depuis plusieurs années comme sources de produits utiles, comme les protéines, qui constituent le cas le plus fréquent, mais également l'ARN ou l'ADN qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement. Beaucoup de substances utilisées en médecine pour sauver des vies humaines (tels les facteurs de coagulation du sang) sont isolées de cette façon et nombre d'entre elles ont été brevetées. Tout porte à croire que cette pratique est parfaitement acceptée, et même souhaitée par la grande majorité du public. En outre, l'utilisation à d'autres fins de parties du corps humain prélevées pendant une intervention est expressément approuvée par l'article 13 du projet de convention de bioéthique du Conseil de l'Europe, pour autant que soient respectées les procédures d'information et de consentement prévues à cet effet.

6.3.2 Par conséquent, la division d'opposition est d'accord avec le titulaire du brevet pour affirmer que le fait d'isoler l'ADN de la relaxine ne comporte rien d'immoral. Contrairement à ce que font remarquer les opposants au sujet de la reproductibilité de l'invention, il n'y a pas à recommencer la procédure visant à isoler l'ADN pour réaliser l'invention car l'on peut simplement synthétiser chimiquement le fragment d'ADN qui code pour la relaxine H2 humaine.

6.3.3 Les déclarations des opposants au sujet de l'esclavage et du dépeçage du corps féminin dénotent fondamentalement une mauvaise compréhension des effets du brevet. Le brevet confère à son titulaire le droit

Patent gibt seinem Inhaber das Recht, Dritte für einen befristeten Zeitraum an der **kommerziellen** Nutzung der patentierten Erfindung zu hindern. Es kann nicht genug betont werden, daß Patente für menschliches H2-Relaxin codierende DNA oder für ein beliebiges anderes menschliches Gen ihren Inhabern keinerlei Rechte auf einzelne Menschen gewähren und sich hierin nicht von Patenten für andere menschliche Produkte wie Proteine einschließlich des menschlichen H2-Relaxin unterscheiden. Keine Frau wird durch das vorliegende Patent in irgendeiner Weise beeinträchtigt: Jede Frau kann ihr Leben so leben, wie sie es will, und hat genau dasselbe Selbstbestimmungsrecht wie vor der Erteilung des Patents. Abgesehen davon kann auch bei der Verwertung der Erfindung nicht von einer Zerstückelung und einem stückweisen Ausverkauf der Frauen die Rede sein. Genklonierung bedeutet nichts anderes, als daß das durch das klonierte Gen codierte Protein - im vorliegenden Fall menschliches H2-Relaxin - mit Hilfe einzelliger Wirte, die die entsprechende DNA enthalten, auf technischem Weg hergestellt wird; Menschen braucht man als Quelle für das Protein nicht. Eine Frau war nur zu einem einzigen Zeitpunkt, nämlich in der Anfangsphase der Erfindung, involviert, und zwar als (freiwilliger) Spender der Relaxin-mRNA.

6.3.4 Unhaltbar ist schließlich auch die Behauptung, daß menschliches Leben patentiert werde. DNA ist, das sei ausdrücklich betont, eben nicht "Leben", sondern ein chemischer Stoff, der genetische Informationen trägt und als Zwischenprodukt bei der Herstellung möglicherweise medizinisch nützlicher Proteine eingesetzt werden kann. Die Patentierung eines einzelnen menschlichen Gens hat nichts mit der Patentierung menschlichen Lebens zu tun. Selbst dann, wenn jedes Gen des menschlichen Genoms kloniert (und womöglich patentiert) würde, wäre es unmöglich, aus der Summe der Gene wieder einen Menschen zu schaffen. Gegen die Patentierung und medizinische Verwertung von anderen menschlichen Stoffen wie Proteinen (sogar des H2-Relaxin-Proteins) haben die Einsprechenden offenbar nichts einzuwenden. Grundsätzlich ist aber aus ethischer Sicht kein Unterschied zwischen der Patentierung von Genen einerseits und der sonstiger menschlicher Stoffe andererseits zu erkennen, zumal

prior the right to exclude for a limited period of time third parties from **commercially** using the patented invention. It cannot be overemphasised that patents covering DNA encoding human H2-relaxin, or any other human gene, do not confer on their proprietors any rights whatever to individual human beings, any more than do patents directed to other human products such as proteins, including human H2-relaxin. No woman is affected in any way by the present patent - she is free to live her life as she wishes and has exactly the same right to self-determination as she had before the patent was granted. Furthermore, the exploitation of the invention does not involve dismemberment and piecemeal sale of women. The whole point about gene cloning is that the protein encoded by the cloned gene - in this case human H2-relaxin - is produced in a technical manner from unicellular hosts containing the corresponding DNA; there is therefore no need to use human beings as a source for the protein. The only stage at which a woman was involved was at the beginning of the making of the invention, as a (voluntary) source for the relaxin mRNA.

6.3.4 Finally, the allegation that human life is being patented is unfounded. It is worth pointing out that DNA is not "life", but a chemical substance which carries genetic information and can be used as an intermediate in the production of proteins which may be medically useful. The patenting of a single human gene has nothing to do with the patenting of human life. Even if every gene in the human genome were cloned (and possibly patented), it would be impossible to reconstitute a human being from the sum of its genes. The opponents apparently do not object to the patenting and exploitation for medical purposes of other human substances such as proteins (even the H2-relaxin protein). However, no moral distinction can be seen in principle between the patenting of genes on the one hand and other human substances on the other, especially in view of the fact that only through gene cloning have many important human proteins (for example, erythropoietin and the interferons) become available in suf-

d'empêcher pendant un temps limité des tiers d'exploiter l'invention brevetée à **des fins commerciales**. L'on ne saurait trop insister sur le fait que des brevets pour de l'ADN codant pour la relaxine H2 humaine, ou pour tout autre gene humain, ne donnent à leurs titulaires aucun droit sur les êtres humains, pas plus que les brevets revendiquant d'autres produits du corps humain, par exemple des protéines, dont que la relaxine H2 humaine. Aucune femme n'a à pâtir du brevet litigieux - toute femme est libre de vivre sa vie comme elle l'entend et possède exactement les mêmes droits à l'auto-détermination qu'avant la délivrance du brevet. D'autre part, l'exploitation de l'invention n'implique pas le dépeçage et la vente par morceaux du corps féminin. Il faut comprendre que le clonage des gènes consiste à produire la protéine encodée dans le gène cloné - en l'occurrence la relaxine H2 humaine - par un procédé technique à partir d'hôtes unicellulaires contenant l'ADN correspondant; il n'y a donc pas lieu d'utiliser des êtres humains comme sources de protéine. Ce n'est qu'au stade initial de l'invention qu'une femme a été présente, en tant que donneuse (volontaire) de l'ARNm de la relaxine.

6.3.4 Enfin, l'allégation selon laquelle le brevet attaqué revient à breveter la vie humaine est sans fondement. Il convient de signaler que l'ADN n'est pas "la vie", mais une substance chimique porteuse de l'information génétique, substance pouvant servir d'intermédiaire dans la production de protéines utilisables en médecine. Un brevet sur un seul gène humain et un brevet sur la vie humaine sont deux choses tout à fait distinctes. Même si chaque gène du génome humain était cloné (voire breveté), il serait impossible de reconstituer un être humain à partir de l'ensemble de ses gènes. Les opposants ne semblent voir aucun inconvénient à ce que d'autres substances telles que les protéines (y compris la protéine de la relaxine H2) soient brevetées et exploitées à des fins médicales. Pourtant, d'un point de vue moral, il n'existe aucune différence de principe entre le fait de breveter des gènes ou d'autres substances du corps humain, surtout si l'on considère que c'est grâce au clonage génétique que de nombreuses protéines humaines

viele wichtige menschliche Proteine (z. B. Erythropoetin und die Interferone) erst durch Genklonierung in den für die medizinische Anwendung benötigten Mengen gewonnen werden konnten.

6.4 Neben den vorstehend erörterten konkreten Argumenten haben die Einsprechenden auch eher summarische Ausführungen über die Sittenwidrigkeit von Patenten für menschliche Gene schlechthin vorgebracht. Sie machen geltend, daß Patentanmeldungen für Erfindungen auf dem Gebiet der Gentechnik nicht in derselben Weise behandelt werden dürften wie andere Anmeldungen, etwa solche für Luftpumpen, sondern einen Sonderfall darstellten, der eine spezielle Prüfung im Hinblick auf Artikel 53 a) EPÜ erfordere. Sie vertreten die Ansicht, die Patentierung menschlicher Gene werde von der Öffentlichkeit und allen möglicherweise betroffenen Kreisen wie Ärzten, Kirchen usw. einhellig abgelehnt und nur vom EPA und dem betreffenden Industriezweig befürwortet. In diesem Zusammenhang verweisen die Einsprechenden auch auf den Entwurf einer "Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen" in der Europäischen Union (EU). Die Einsprechenden fördern, das EPA solle die Erteilung von Patenten für menschliche Gene so lange aufschieben, bis die Richtlinie umgesetzt sei, statt durch Patenterteilungen wie im vorliegenden Fall vollendete Tatsachen zu schaffen.

6.4.1 Dieses Argument geht völlig über die aktuellen Streitigkeiten innerhalb der EU (Vermittlungsverfahren) über die Bestimmungen der vorgeschlagenen EU-Richtlinie hinweg. Während sich das Europäische Parlament, dem die Einsprechenden angehören, dafür ausgesprochen hat, in der Richtlinie die Patentierung menschlicher Gene zu verbieten, wird die Patentierung isolierter menschlicher Gene vom Ministerrat befürwortet und im "gemeinsamen Standpunkt" zur Richtlinie, den der Rat am 7.2.1994 verabschiedet hat, ausdrücklich zugelassen. Es bedarf also keines weiteren Beweises, um die Behauptung der Einsprechenden zu widerlegen, daß nur das EPA und die Industrie die Patentierung menschlicher Gene guthießen.

6.4.2 Angesichts der Uneinigkeit über die EU-Richtlinie ist derzeit nicht klar, wie sie letztlich aussehen und ob sie die Patentierung menschlicher Gene zulassen oder untersagen wird. Ein EPA-Moratorium für die Patentierung menschlicher Gene

efficient amounts to be medically applied.

6.4 Besides the specific arguments set out above, the opponents also made broad statements regarding the immorality of patents on human genes in general. They maintained that patent applications relating to inventions in the field of genetic engineering cannot be treated the same way as applications relating to, for example, air pumps, but represent a special case requiring particular consideration under Article 53(a) EPC. They expressed the view that there existed among members of the public and all possibly concerned parties such as doctors, churches, etc. a consensus that human genes should not be patented, adding that only the EPO and the branch of industry concerned was in favour of patenting human genes. In this connection, the opponents also referred to the draft "Directive on the legal protection of biotechnological inventions" in the European Union (EU). The opponents insisted that the EPO should impose a moratorium on the granting of patents directed to human genes until this Directive has been implemented and not bring about a fait accompli in the meantime by granting patents such as the one under discussion.

6.4.1 The above argument completely ignores the current dispute within the EU (conciliation procedure) concerning the terms of the proposed EU Directive. While the European Parliament, of which the present opponents are members, has voted to prohibit the patenting of human genes in the Directive, the Council of Ministers is in favour of patenting isolated human genes and the "Common Position" of the Directive, adopted by the Council on 7.2.1994, explicitly allows this. No further evidence is required to refute the opponents' contention that only the EPO and industry are in favour of patenting human genes.

6.4.2 In view of the disagreement concerning the EU Directive, it is not clear at present what its final form will be and whether it will be in favour of or against patenting human genes. The imposition of a moratorium by the EPO on patenting

(par exemple l'érythropoïétine et les interférons) ont pu être obtenues en quantités suffisantes pour des applications thérapeutiques.

6.4 En sus des arguments spécifiques énoncés ci-dessus, les opposants ont globalement dénoncé l'immoralité de brevets portant sur les gènes humains en général. Selon eux, les demandes de brevet en génie génétique ne peuvent pas être traitées de la même façon que des demandes revendiquant, par exemple, des pompes à air, mais représentent des cas spéciaux devant faire l'objet d'un examen particulier au titre de l'article 53 a) CBE. Ils font valoir qu'il existe au sein du public et dans les milieux intéressés, tels que les Eglises et les médecins, un consensus s'opposant à la délivrance de brevets pour des gènes humains, et que seuls l'OEB et les secteurs industriels concernés y étaient favorables. A cet égard, les opposants ont également invoqué le projet de "directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques" de l'Union européenne (UE). Ils ont affirmé que l'OEB devrait imposer un moratoire à la délivrance de brevets portant sur des gènes humains en attendant que ladite directive soit mise en oeuvre, au lieu de créer d'ici là un fait accompli en délivrant des brevets tels que le brevet attaqué.

6.4.1 Cet argument ignore totalement le débat actuel au sein de l'UE (procédure de conciliation) concernant les termes de la directive UE proposée. Tandis que le parlement européen, dont sont membres les opposants dans la présente espèce, a voté pour que la directive interdise la délivrance de brevets relatifs à des gènes humains, le conseil des ministres est partisan de breveter des gènes humains isolés et la "position commune" de la directive, adoptée par le conseil le 7.2. 1994, l'autorise explicitement. Ceci réfute amplement l'argument des opposants selon lequel seuls l'OEB et l'industrie sont favorables aux brevets portant sur des gènes humains.

6.4.2 Vu les désaccords au sujet la directive de l'UE, il est encore trop tôt pour savoir quelle forme elle prendra et si elle sera favorable ou opposée à l'idée de breveter des gènes humains. Par conséquent, un moratoire de la part de l'OEB à la

wäre daher verfehlt und ist schon allein deshalb unmöglich, weil das EPÜ hierfür keine Rechtsgrundlage bietet.

6.4.3 Dem allgemeinen Vorbringen der Einsprechenden, die Patentierung menschlicher Gene sei grundsätzlich sittenwidrig, liegt die Prämisse zugrunde, zwischen den Vertragsstaaten bestehe ein überaus starker Konsens darüber, daß die Patentierung menschlicher Gene verwerflich und daher nach Artikel 53 a) EPÜ verboten ist. Diese Annahme ist falsch.

6.4.4 Die Kontroverse zwischen den beiden Organen der EU über die EU-Richtlinie (s. o.) spiegelt anschaulich die Heftigkeit der öffentlichen Diskussion über die Biotechnologie wider. Ob menschliche Gene patentiert werden sollten oder nicht, ist eine Streitfrage, die die Menschen polarisiert. Da die Meinung des einzelnen häufig mehr auf persönlicher Überzeugung denn auf begründeten Argumenten basiert, erinnert die Diskussion an die Debatte über andere Reizthemen wie Abtreibung oder Todesstrafe. Wie die Einsprechenden scheinen viele Mitglieder der Öffentlichkeit und sonstiger interessierter Kreise die Patentierung menschlicher Gene abzulehnen. Allerdings ist ihr Standpunkt alles andere als eindeutig, da, wie das laufende Verfahren zeigt, recht verworrene Vorstellungen von der praktischen Wirkung eines auf ein menschliches Gen gerichteten Patents herrschen. Richtig informiert würden sich die jetzigen Gegner solcher Patente möglicherweise anders besinnen. Überdies hängt die vertretene Meinung in der Regel auch von der Art der Fragestellung ab. So werden die meisten Menschen auf die Frage, ob sie Patente für menschliches Leben gutheißen, wahrscheinlich mit nein antworten; auch die Patentierung von DNA, die für menschliche Proteine wie H2-Relaxin codiert, mag bei manchem auf Gegenwehr stoßen. Wenn die Frage auf die Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen abstellt, befürworten dieselben Menschen aber häufig die Gentherapie, die doch für den Menschen als Individuum zwangsläufig mit einer erheblich direkteren Manipulation einhergeht, als es bei Patenten wie dem vorliegenden je der Fall sein könnte. Angesichts dieser Ambiguität darf das Fazit gezogen werden, daß sich die Meinung der Gesellschaft zur Patentierung menschlicher Gene recht vielschichtig darstellt und die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist.

human genes would in consequence be inappropriate and moreover impossible because there is no legal mechanism in the EPC for doing so.

6.4.3 As for the opponents' general assertions concerning the alleged intrinsic immorality of patenting human genes, these are founded on the premise that there is an overwhelming consensus amongst the contracting states that the patenting of human genes is abhorrent and hence prohibited under Article 53(a). This assumption is false.

6.4.4 The disagreement between two bodies of the EU regarding the EU Directive (see above) perfectly reflects the current turbulent state of the public debate on biotechnology. Whether or not human genes should be patented is a controversial issue on which many people have strong opinions. Insofar as these opinions are often based rather on personal beliefs than on reasoned arguments, the discussion resembles those on other disputed questions such as abortion or the death penalty. Like the present opponents, many members of the public and other interested bodies appear to be against the patenting of human genes. However, their position is far from clear-cut since, as illustrated by the present proceedings, there is much confusion concerning the practical effects of a patent directed to a human gene. Properly informed on this point, those currently against such patents might well feel differently. Moreover, the view expressed tends to depend upon the question being asked. For example, most people will probably say no if asked whether they approve of patents on human life; some may also reject the patenting of DNA encoding human proteins such as H2-relaxin. Nevertheless, the same people, if asked in the context of human health and well-being, will often approve of gene therapy, which, after all, necessarily involves a far more direct manipulation of human individuals than patents such as the present one could ever do. In view of this ambiguity, it may be concluded that the opinion of society on the question of patenting human genes is complex and not yet definitively formed.

délivrance de tels brevets serait non seulement déplacé, mais en outre impossible puisque la CBE ne comporte aucun mécanisme juridique à cette fin.

6.4.3 En affirmant d'une façon générale que breveter des gènes humains est fondamentalement immoral, les opposants postulent que l'écrasante majorité des Etats contractants considèrent un tel acte comme intolérable, et donc interdit par l'article 53 a) CBE. Ce postulat est erroné.

6.4.4 Le désaccord entre deux organes de l'UE concernant la directive précitée reflète parfaitement le débat mouvementé qui agite l'opinion publique s'agissant des biotechnologies. La question de savoir si l'on peut breveter des gènes humains est une question controversée au sujet de laquelle beaucoup ont des avis bien tranchés. Ces avis étant plus souvent fondés sur des convictions personnelles que sur des arguments raisonnés, le débat s'apparente à d'autres questions controversées comme celle de l'avortement ou de la peine de mort. A l'instar des opposants dans la présente espèce, de nombreuses personnes ou groupements semblent être hostiles à des brevets portant sur des gènes humains. Toutefois, leur position est loin d'être bien définie car, comme le montre la présente procédure, ils méconnaissent les effets concrets d'un brevet revendiquant un gène humain. S'ils étaient correctement informés sur ce point, ceux qui s'opposent actuellement à de tels brevets adopteraient peut-être une attitude différente. En outre, il semble que l'opinion exprimée dépende de la question posée. Ainsi, la plupart des gens répondraient probablement par la négative à la question de savoir s'ils approuveraient que la vie humaine soit brevetée; il se peut que certains se déclarent aussi opposés à ce que l'on brevète l'ADN codant pour des protéines humaines telles que la relaxine H2. Néanmoins, les mêmes personnes interrogées dans le contexte de la santé et du confort de vie approuveront souvent la thérapie génique, qui implique forcément une manipulation génétique bien plus directe au niveau individuel que ce ne sera jamais le cas de brevets tels que le brevet litigieux. Compte tenu de cette ambiguïté, l'on peut conclure que la société a sur la brevetabilité des gènes humains une opinion complexe et non définitive.

6.5 Offenbar in der Einsicht, daß das EPA nicht der richtige Adressat für die Beantwortung ethischer Grundsatzzfragen ist, haben die Einsprechenden beantragt, das EPA solle eine Erhebung durchführen, um zu klären, was nach dem Willen der Öffentlichkeit in den Vertragsstaaten tatsächlich patentiert werden sollte. Dieses Begehren wird zurückgewiesen, da die Beweislast im Einspruchsverfahren bei den Einsprechenden liegt, die eine solche Erhebung selbst hätten vornehmen müssen, wenn sie sich davon eine Untermauerung ihrer Argumentation versprochen. Die Einspruchsabteilung möchte aber vorsorglich klarstellen, daß das EPÜ auch dann, wenn eine solche Erhebung realisierbar wäre, keine Handhabe dafür böte, nur solche Erfindungen zu patentieren, die von der Öffentlichkeit ausdrücklich für gut befunden werden. Eine solche Bestimmung würde die Zahl der erteilten Patente wohl drastisch dezimieren, da es neben der Biotechnologie (die die Einspruchsabteilung im Gegensatz zu den Einsprechenden nicht als Sonderfall ansieht) noch zahlreiche andere Gebiete gibt, auf denen Teile der Öffentlichkeit vielleicht etwas gegen die Patentierung einzuwenden hätten. Nur in den eng begrenzten Fällen, in denen ein **überaus starker Konsens** darüber besteht, daß die Verwertung oder Veröffentlichung einer Erfindung gegen die guten Sitten verstieße, kann eine Erfindung nach Artikel 53 a) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden.

6.6 Abschließend ist demnach festzustellen, daß das angefochtene Patent nicht gegen allgemein anerkannte sittliche Verhaltensmaßregeln verstößt, indem es der Sklaverei, der Ausbeutung der Frauen oder Ähnlichem Vorschub leisten würde; unter den Mitgliedern der Öffentlichkeit in den Vertragsstaaten besteht auch kein eindeutiger Konsens darüber, daß die Patentierung menschlicher Gene wie des für H2-Relaxin codierenden Gens sittenwidrig wäre. Somit verstößt das Patent nicht gegen Artikel 53 a) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden: Die Einspruchsgründe stehen der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen. Der Einspruch wird daher nach Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen.

6.5 Obviously recognising that the EPO is not the right institution to decide on fundamental ethical questions, the opponents requested that the EPO carry out a referendum to find out what the public in the contracting states really wants to be patented. This request is refused since in opposition proceedings the burden of proof lies with the opponent - if they felt that such a survey might assist their case, it was up to them to carry it out. In any case, the opposition division wishes to point out that even if such a referendum were feasible, there is no provision in the EPC that only those inventions actively approved of by the public should be patented. If such a provision existed, it is arguable that the number of patents granted would be decimated since there are plenty of fields other than biotechnology (which the opposition division, unlike the opponents, does not see as a special case) in which patents may well be objectionable to parts of the public. Only in those very limited cases in which there appears to be an **overwhelming consensus** that the exploitation or publication of an invention would be immoral may an invention be excluded from patentability under Article 53(a).

6.6 In conclusion, neither does the opposed patent offend against widely-accepted moral standards of behaviour by promoting slavery, the sale of women, etc., nor is there a clear consensus amongst members of the public in the contracting states that patenting human genes such as that encoding H2-relaxin is immoral. In view of this, the patent is not considered to offend against Article 53(a) EPC.

Order

For the above reasons it is decided that the grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the patent as granted. The opposition is therefore rejected in accordance with Article 102(2) EPC.

6.5 Estimant manifestement qu'il n'incombe pas à l'OEB de trancher des questions d'éthique fondamentales, les opposants demandent que l'OEB procède à un référendum en vue de déterminer ce que l'opinion publique des Etats contractants veut inclure dans le champ de la brevetabilité. Cette requête est rejetée vu que, dans toute procédure d'opposition, la charge de la preuve incombe aux opposants: s'ils pensent qu'une telle enquête peut étayer leur arguments, c'est à eux de la mener. De toute façon, la division d'opposition tient à faire observer que même si un tel référendum était réalisable, il n'est nul part prévu dans la CBE que seules puissent être brevetées les inventions expressément approuvées par le public. Si c'était le cas, on peut supposer que le nombre de brevets délivrés se réduirait comme une peau de chagrin car de nombreux domaines de la technique autres que les biotechnologies (que la division d'opposition ne considère pas comme un cas particulier, contrairement aux opposants) risqueraient fort de soulever des objections chez une partie de l'opinion publique. Une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de l'article 53 a) que dans les très rares cas où il semble qu'une **majorité écrasante** considère l'exploitation ou la publication de l'invention comme immorales.

6.6 En conclusion, ni le brevet attaqué ne heurte les normes morales généralement acceptées en encourageant l'esclavage, la vente des femmes etc., ni il n'existe de large consensus dans l'opinion publique des Etats contractants pour conclure qu'il est immoral de breveter des gènes humains tels que celui qui code pour la relaxine H2. Il n'est donc pas considéré que le brevet attaqué enfreint l'article 53 a) CBE.

Dispositif

Pour les raisons précitées, il est décidé que les motifs invoqués à l'appui de l'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet délivré. L'opposition est par conséquent rejetée en application de l'article 102(2) CBE.

Anlage

Ansprüche von EP-B-112 149

1. Menschliches H2-Präprorelaxin kodierendes DNA-Fragment, wobei besagtes H2-Präprorelaxin die in Figur 2 dargestellte Aminosäuresequenz besitzt.
2. Menschliches H2-Prorelaxin kodierendes DNA-Fragment, wobei besagtes H2-Prorelaxin die in Figur 2 dargestellte Aminosäuresequenz besitzt, mit der Ausnahme, daß die Signalsequenz ausgeschlossen ist.
3. DNA-Fragment, das ein Polypeptid kodiert, welches die Aktivität von menschlichem H2-Relaxin besitzt, wobei besagtes Polypeptid eine A-Kette und eine B-Kette besitzt, welche die folgenden Aminosäuresequenzen umfassen:

A-Kette

Gln Leu Tyr Ser
Cys Thr Lys Arg

B-Kette

Asp Ser Trp Met
Leu Val Arg Ala
Ser Lys Arg Ser

4. DNA-Fragment, das die Signal-, A-, B- oder C-Peptidketten von menschlichem H2-Relaxin oder irgendeine Kombination von zwei oder mehr besagter Ketten kodiert; wobei besagte Peptidketten die folgenden Aminosäuresequenzen besitzen:

Signal-Peptid

Met Pro Arg Leu
Leu Leu Asn Gln

A-Kette

Gln Leu Tyr Ser
Cys Thr Lys Arg

B-Kette

Asp Ser Trp Met
Leu Val Arg Ala
Ser Lys Arg Ser

C-Kette

Ser Gln Glu Asp
Ile Val Pro Ser
Met Met Ser Glu
Leu Thr Leu Ser
Gln His Val Pro
Glu Phe Lys Lys
Asp Ser Ser Pro
His Ser Arg Lys

Annex

Claims of EP-B-112 149

1. A DNA fragment encoding human H2-preprorelaxin, said H2-preprorelaxin having the amino acid sequence set out in Figure 2.
2. A DNA fragment encoding human H2-prorelaxin, said H2-prorelaxin having the amino acid sequence set out in Figure 2 with the exception that the signal sequence is excluded.
3. A DNA fragment encoding a polypeptide having human H2-relaxin activity, said polypeptide having an A-chain and a B-chain comprising the following amino acid sequences:

A-Chain

Ala Leu Ala Asn Lys Cys
Ser Leu Ala Arg Phe Cys

B-Chain

Glu Glu Val Ile Lys Leu
Gln Ile Ala Ile Cys Gly
Leu.

4. A DNA fragment encoding the signal A, B or C peptide chains of human H2-relaxin or any combination of two or more of said chains; wherein said peptide chains have the following amino acid sequences:

Signal Peptide

Phe Phe Phe His Leu Leu
Phe Ser Arg Ala Val Ala

A-Chain

Ala Leu Ala Asn Lys Cys
Ser Leu Ala Arg Phe Cys

B-Chain

Glu Glu Val Ile Lys Leu
Gln Ile Ala Ile Cys Gly
Leu

C-Chain

Ala Pro Gln Thr Pro Arg
Phe Ile Asn Lys Asp Thr
Phe Val Ala Asn Leu Pro
Glu Met Gln Pro Ala Leu
Val Leu Lys Asp Ser Ser
Leu Ile Arg Asn Gln Gln
Ser Glu Leu Lys Tyr Leu
Lys Arg.

Annexe

Revendications EP-B-112 149

1. Fragment d'ADN codant pour la préprorelaxine H2 humaine, ladite préprorelaxine H2 comportant la séquence d'acides aminés représentée sur la figure 2.
2. Fragment d'ADN codant pour la prorelaxine H2 humaine, ladite prorelaxine H2 comportant la séquence d'acides aminés représentée sur la figure 2, mis à part que la séquence signal est exclue.
3. Fragment d'ADN codant pour un polypeptide ayant une activité de relaxine H2 humaine, ledit polypeptide comportant une chaîne A et une chaîne B comprenant les séquences d'acides aminés suivantes :

Chaîne A

Cys His Val Gly

Chaîne B

Cys Gly Arg Glu
Met Ser Thr Trp

4. Fragment d'ADN codant pour les chaînes de peptides signal, A, B ou C de la relaxine H2 humaine ou pour une combinaison quelconque de deux desdites chaînes ou plus ; lesdites chaînes peptidiques comportant les séquences d'acides aminés suivantes :

Peptide signal

Gly Val Cys Leu

Chaîne A

Cys His Val Gly

Chaîne B

Cys Gly Arg Glu
Met Ser Thr Trp

Chaîne C

Pro Val Ala Glu
Glu Thr Ile Asn
Gln Glu Leu Lys
Pro Gln Leu Gln
Leu Leu Phe Glu
Ser Glu Ala Ala
Gly Leu Asp Thr

5. Doppelsträngiges menschliches H2-Präprorelaxin kodierendes DNA-Fragment, dadurch gekennzeichnet, daß es einen kodierenden Strang und einen komplementären Strang entsprechend der folgenden vollständigen mRNA-Sequenz umfaßt:

AUG	CCU	CGC	CUG	UUU	UUU	UUC	CAC	CUG	CUA	GGA	GUC	UGU	UUA
CUA	CUG	AAC	CAA	UUU	UCC	AGA	GCA	GUC	GCG	GAC	UCA	UGG	AUG
GAG	GAA	GUU	AUU	AAA	UUA	UGC	GGC	CGC	GAA	UUA	GUU	CGC	GCG
CAG	AUU	GCC	AUU	UGC	GGC	AUG	AGC	ACC	UGG	AGC	AAA	AGG	UCU
CUG	AGC	CAG	GAA	GAU	GCU	CCU	CAG	ACA	CCU	AGA	CCA	GUG	GCA
GAA	AUU	GUG	CCA	UCC	UUC	AUC	AAC	AAA	GAU	ACA	GAA	ACC	AUA
AAU	AUG	AUG	UCA	GAA	UUU	GUU	GCU	AAU	UUG	CCA	CAG	GAG	CUG
AAG	UUA	ACC	CUG	UCU	GAG	AUG	CAG	CCA	GCA	UUA	CCA	CAG	CUA
CAA	CAA	CAU	GUA	CCU	GUA	UUA	AAA	GAU	UCC	AGU	CUU	CUC	UUU
GAA	GAA	UUU	AAG	AAA	CUU	AUU	CGC	AAU	AGA	CAA	AGU	GAA	GCC
GCA	GAC	AGC	AGU	CCU	UCA	GAA	UUA	AAA	UAC	UUA	GGC	UUG	GAU
ACU	CAU	UCU	CGA	AAA	AAG	AGA	CAA	CUC	UAC	AGU	GCA	UUG	GCU
AAU	AAA	UGU	UGC	CAU	GUU	GGU	UGU	ACC	AAA	AGA	UCU	CUU	GCU
AGA	UUU	UGC	UGA										

5. A double-stranded DNA fragment encoding human H2-preprorelaxin, characterized in that it comprises a coding strand and a complementary strand corresponding to the complete mRNA sequence:

5. Fragment d'ADN bicaténaire codant pour la préprorelaxine H2 humaine, caractérisé en ce qu'il comprend un brin codant et un brin complémentaire correspondant à la séquence d'ARNm complète suivante :

6. Doppelsträngiges, menschliches H2-Prorelaxin kodierendes DNA-Fragment, dadurch gekennzeichnet, daß es einen kodierenden Strang und einen komplementären Strang entsprechend der folgenden mRNA-Sequenz umfaßt:

GAC	UCA	UGG	AUG	GAG	GAA	GUU	AUU	AAA	UUA	UGC	GGC	CGC	GAA
UUA	GUU	CGC	GCG	CAG	AUU	GCC	AUU	UGC	GGC	AUG	AGC	ACC	UGG
AGC	AAA	AGG	UCU	CUG	AGC	CAG	GAA	GAU	GCU	CCU	CAG	ACA	CCU
AGA	CCA	GUG	GCA	GAA	AUU	GUG	CCA	UCC	UUC	AUC	AAC	AAA	GAU
ACA	GAA	ACC	AUA	AAU	AUG	AUG	UCA	GAA	UUU	GUU	GCU	AAU	UUG
CCA	CAG	GAG	CUG	AAG	UUA	ACC	CUG	UCU	GAG	AUG	CAG	CCA	GCA
UUA	CCA	CAG	CUA	CAA	CAA	CAU	GUA	CCU	GUA	UUA	AAA	GAU	UCC
AGU	CUU	CUC	UUU	GAA	GAA	UUU	AAG	AAA	CUU	AUU	CGC	AAU	AGA
CAA	AGU	GAA	GCC	GCA	GAC	AGC	AGU	CCU	UCA	GAA	UUA	AAA	UAC
UUA	GGC	UUG	GAU	ACU	CAU	UCU	CGA	AAA	AAG	AGA	CAA	CUC	UAC
AGU	GCA	UUG	GCU	AAU	AAA	UGU	UGC	CAU	GUU	GGU	UGU	ACC	AAA
AGA	UCU	CUU	GCU	AGA	UUU	UGC	UGA						

6. A double-stranded DNA fragment encoding human H2-prorelaxin, characterized in that it comprises a coding strand and a complementary strand corresponding to the following mRNA sequence:

6. Fragment d'ADN bicaténaire codant pour la prorelaxine H2 humaine, caractérisé en ce qu'il comprend un brin codant et un brin complémentaire correspondant à la séquence d'ARNm suivante :

7. Doppelsträngiges DNA-Fragment, das die Signalpeptid-, A-, B- oder C-Peptidketten von menschlichem H2-Präprorelaxin oder eine Kombination irgendwelcher zwei oder mehreren besagter Ketten kodiert, dadurch gekennzeichnet, daß es einen kodierten Strang und einen komplementären Strang entsprechend der passenden mRNA-Sequenz oder der Kombination der unten angegebenen mRNA-Sequenzen umfaßt:

7. A double-stranded DNA fragment encoding the signal peptide, A, B or C peptide chains of human H2-preprorelaxin or a combination of any two or more of said chains characterized in that it comprises a coding strand and a complementary strand corresponding to the appropriate mRNA sequence or combination of the mRNA sequences given below:

7. Fragment d'ADN bicaténaire codant pour le peptide signal, les chaînes peptidiques A, B ou C de la préprorelaxine H2 humaine ou pour une combinaison de deux quelconques desdites chaînes ou plus, caractérisé en ce qu'il comprend un brin codant et un brin complémentaire correspondant à la séquence d'ARNm appropriée ou à combinaison des séquences d'ARNm données ci-dessous :

Signal-Peptid

AUG	CCU	CGC	CUG	UUU	UUU	UUC	CAC	CUG	CUA
CUA	CUG	AAC	CAA	UUU	UCC	AGA	GCA	GUC	GCG

Signal Peptide

Peptide signal

GGA	GUC	UGU	UUA
-----	-----	-----	-----

A-Kette

CAA	CUC	UAC	AGU	GCA	UUG	GCU	AAU	AAA	UGU
UGU	ACC	AAA	AGA	UCU	CUU	GCU	AGA	UUU	UGC

A-Chain

Chaîne A

UGC	CAU	GUU	GGU
-----	-----	-----	-----

B-Kette

GAC	UCA	UGG	AUG	GAG	GAA	GUU	AUU	AAA	UUA
UUA	GUU	CGC	GCG	CAG	AUU	GCC	AUU	UGC	GGC
AGC	AAA	AGG	UCU	CUG					

B-Chain

Chaîne B

UGC	GGC	CGC	GAA
AUG	AGC	ACC	UGG

C-Kette

AGC	CAG	GAA	GAU	GCU	CCU	CAG	ACA	CCU	AGA	CCA	GUG	GCA	GAA
AUU	GUG	CCA	UCC	UUC	AUC	AAC	AAA	GAU	ACA	GAA	ACC	AUA	AAU
AUG	AUG	UCA	GAA	UUU	GUU	GCU	AAU	UUG	CCA	CAG	GAG	CUG	AAG
UUA	ACC	CUG	UCU	GAG	AUG	CAG	CCA	GCA	UUA	CCA	CAG	CUA	CAA
CAA	CAU	GUA	CCU	GUA	UUA	AAA	GAU	UCC	AGU	CUU	CUC	UUU	GAA
GAA	UUU	AAG	AAA	CUU	AUU	CGC	AAU	AGA	CAA	AGU	GAA	GCC	GCA
GAC	AGC	AGU	CCU	UCA	GAA	UUA	AAA	UAC	UUA	GGC	UUG	GAU	ACU
CAU	UCU	CGA	AAA	AAG	AGA								

C-ChainChaîne C

8. Verfahren zur Herstellung eines DNA-Fragments nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es das Screenen einer menschlichen cDNA-Klonbank unter Verwendung eines Fragments von menschlicher H1-Relaxin-DNA als Sonde umfaßt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das besagte Fragment Nukleotide der C-Peptid/A-Peptid-Kodierungsregion der menschlichen H1-Relaxin-DNA umfaßt.

10. DNA-Transfervektor, dadurch gekennzeichnet, daß er eine cDNA-Desoxynukleotidsequenz enthält, die einem Gen oder einem DNA-Fragment entspricht, wie es in einem der Ansprüche 1 bis 7 definiert ist.

11. DNA-Fragment oder DNA-Transfervektor nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß eines oder mehrere natürliche Codons oder ihre cDNA-Äquivalente durch einen anderen Codon ersetzt sind, der für dieselbe Aminosäure kodiert.

12. DNA-Transfervektor nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß er ein bakterielles Plasmid ist.

13. DNA-Transfervektor nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Bakteriophagen-DNA ist.

14. Zelle, transformiert von einem Transfervektor nach einem der Ansprüche 10 bis 13.

15. Verfahren zum Herstellen eines DNA-Transfervektors zur Verwendung bei der Erhaltung und Replikation einer Desoxynukleotidsequenz, die für menschliches H2-Präprorelaxin oder eine Untereinheit desselben nach einem der Ansprüche 1 bis 7 kodiert, dadurch gekennzeichnet, daß es das Umsetzen besagter Desoxynukleotidsequenz mit einem DNA-Molekül umfaßt, das durch Schneiden eines Transfervektors mit einem Restriktionsenzym hergestellt ist.

8. A process for the production of a DNA fragment as set out in any one of claims 1 to 7, characterized in that it comprises screening a human cDNA clone bank using as a probe a fragment of human H1-relaxin DNA.

9. A process as claimed in claim 8, characterized in that the said fragment comprises nucleotides of C-peptide/A-peptide coding region of the human H1-relaxin DNA.

10. A DNA transfer vector, characterized in that it contains a cDNA deoxynucleotide sequence corresponding to a gene or DNA fragment as defined in any one of claims 1 to 7.

11. A DNA fragment, or DNA transfer vector as claimed in any one of claims 1 to 7 and 10, characterized in that one or more natural codons or their cDNA equivalents are replaced by another codon which codes for the same amino acid.

12. A DNA transfer vector as claimed in claim 10 or 11, characterized in that it is a bacterial plasmid.

13. A DNA transfer vector as claimed in claims 10 or 11, characterized in that it is a bacteriophage DNA.

14. A cell transformed by a transfer vector as claimed in any one of claims 10 to 13.

15. A process for making a DNA transfer vector for use in maintaining and replicating a deoxynucleotide sequence coding for human H2-preprorelaxin or a sub-unit thereof according to any one of claims 1 to 7, characterized in that it comprises reacting said deoxynucleotide sequence with a DNA molecule prepared by cleaving a transfer vector with a restriction enzyme.

8. Procédé pour la production d'un fragment d'ADN selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend le criblage d'une banque de clones d'ADNc humains avec utilisation en tant que sonde d'un fragment d'ADN de relaxine H1 humaine.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit fragment comprend des nucléotides de la région codant pour le peptide C/peptide A de l'ADN de la relaxine H1 humaine.

10. Vecteur de transfert d'ADN, caractérisé en ce qu'il contient une séquence de désoxynucléotides d'ADNc correspondant à un gène ou fragment d'ADN tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 7.

11. Fragment d'ADN ou vecteur de transfert d'ADN selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 et 10, caractérisé en ce qu'un ou plusieurs codons naturels ou leurs équivalents d'ADNc sont remplacés par un autre codon qui code pour le même aminoacide.

12. Vecteur de transfert d'ADN selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'il est un plasmide bactérien.

13. Vecteur de transfert d'ADN selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'il est un ADN de bactériophage.

14. Cellule transformée par un vecteur de transfert selon l'une quelconque des revendications 10 à 13.

15. Procédé pour la production d'un vecteur de transfert d'ADN pour utilisation dans le maintien et la répllication d'une séquence de désoxynucléotides codant pour la préprorelaxine H2 humaine ou une sous-unité de celle-ci selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend la mise en réaction d'une telle séquence de désoxynucléotides avec une molécule d'ADN obtenue par coupure d'un vecteur de transfert par une enzyme de restriction.

16. Verfahren zum Herstellen eines Fusionsproteins, das eine Aminosäuresequenz umfaßt, die in ihrer Gesamtheit oder zum Teil aus der Aminosäuresequenz von menschlichem H2-Prorelaxin als ihrer C-terminalen Sequenz und einem Teil eines prokaryontischen Proteins als ihrer N-terminalen Sequenz besteht, dadurch gekennzeichnet, daß es das Inkubieren eines Mikroorganismus umfaßt, der von einem Expressions-Transfervektor transformiert ist, welcher die passende Desoxynukleotidsequenz umfaßt.

17. Verfahren zum Synthetisieren von menschlichem H2-Prorelaxin, das die A- und B-Peptide, von einem C-Peptid voneinander getrennt, umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß es das Inkubieren eines Mikroorganismus, der von einem Expressions-Transfervektor transformiert ist, welcher eine Desoxynukleotidsequenz umfaßt, die für besagtes menschliches Prorelaxin kodiert, unter für die Expression besagter für menschliches Prorelaxin kodierenden Sequenz geeigneten Bedingungen, und das Reinigen menschlichen Prorelaxins aus dem Lysat oder Kulturmedium von besagtem Mikroorganismus umfaßt.

18. Fusionsprotein mit einer Aminosäuresequenz, dadurch gekennzeichnet, daß sie in ihrer Gesamtheit oder zum Teil aus der Aminosäuresequenz von menschlichem H2-Prorelaxin als ihrer C-terminalen Sequenz mit einem Teil eines prokaryontischen Proteins als ihrer N-terminalen Sequenz besteht.

19. Synthetisches menschliches H2-Präprorelaxin mit der in Figur 2 dargestellten Aminosäuresequenz.

20. Synthetisches menschliches H2-Prorelaxin mit der in Figur 2 dargestellten Aminosäuresequenz, mit der Ausnahme, daß die Signal-Sequenz ausgeschlossen ist.

21. Polypeptid mit der Aktivität von menschlichem H2-Relaxin, wobei besagtes Polypeptid eine disulfidgebundene A-Kette und B-Kette aufweist, welche die folgenden Aminosäuresequenzen umfassen:

A-Kette

Gln	Leu	Tyr	Ser
Cys	Thr	Lys	Arg

B-Kette

Asp	Ser	Trp	Met
Leu	Val	Arg	Ala
Ser	Lys	Arg	Ser

16. A process for making a fusion protein comprising an amino acid sequence consisting of all or part of the amino acid sequence of human H2-prorelaxin as its C-terminal sequence and a protein of a prokaryotic protein as its N-terminal sequence, characterized in that it comprises incubating a microorganism transformed by an expression transfer vector comprising the appropriate deoxynucleotide sequence.

17. A process for synthesising human H2-prorelaxin comprising the A and B peptides separated from each other by a C peptide, characterized in that it comprises incubating a micro-organism, transformed by an expression transfer vector comprising a deoxynucleotide sequence coding for said human prorelaxin under conditions suitable for expression of said sequence coding for human prorelaxin, and purifying human prorelaxin from the lysate or culture medium of said micro-organism.

18. A fusion protein comprising an amino acid sequence characterized in that it consists of all or part of the amino acid sequence of human H2-prorelaxin as its C-terminal sequence and a portion of a prokaryotic protein as its N-terminal sequence.

19. Synthetic human H2-preprorelaxin having the amino acid sequence as set out in Figure 2.

20. Synthetic human H2-prorelaxin having the amino sequence as set out in figure 2 with the exception that the signal sequence is excluded.

21. A polypeptide having human H2-relaxin activity, said polypeptide having a disulphide bonded A-chain and B-chain comprising the following amino acid sequences:

A-Chain

Ala	Leu	Ala	Asn	Lys
Ser	Leu	Ala	Arg	Phe

B-Chain

Glu	Glu	Val	Ile	Lys
Gln	Ile	Ala	Ile	Cys
Leu.				

16. Procédé pour la production d'une protéine fusionnée comprenant une séquence d'acides aminés constituée de l'ensemble ou d'une partie de la séquence d'acides aminés de la prorelaxine H2 humaine en tant que sa séquence C-terminale, et une portion de protéine de procaryote en tant que sa séquence N-terminal, caractérisé en ce qu'il comprend l'incubation d'un micro-organisme transformé par un vecteur de transfert d'expression comprenant la séquence de désoxynucléotides appropriée.

17. Procédé pour la synthèse de prorelaxine H2 humaine comprenant les peptides A et B séparés l'un de l'autre par un peptide C, caractérisé en ce qu'il comprend l'incubation d'un micro-organisme transformé par un vecteur de transfert d'expression comprenant une séquence de désoxynucléotides codant pour ladite prorelaxine humaine, dans des conditions appropriées à l'expression de ladite séquence codant pour la prorelaxine humaine, et la purification de la prorelaxine humaine à partir du lysat ou du milieu de culture dudit micro-organisme.

18. Protéine fusionnée comportant une séquence d'acides aminés, caractérisée en ce qu'elle consiste en l'ensemble ou une partie de la séquence d'acides aminés de la prorelaxine H2 humaine en tant que sa séquence C-terminale, et une portion d'une protéine de procaryote en tant que sa séquence N-terminale.

19. Préprorelaxine H2 humaine de synthèse, comportant la séquence d'acides aminés telle que représentée sur la figure 2.

20. Prorelaxine H2 humaine de synthèse, comportant la séquence d'acides aminés telle que représentée sur la figure 2, mis à part que la séquence signal est exclue.

21. Polypeptide ayant une activité de relaxine H2 humaine, ledit polypeptide comportant une chaîne A et une chaîne B liées par pont disulfure, comprenant les séquences d'acides aminés suivantes :

Chaîne A

Cys	Cys	His	Val	Gly
Cys				

Chaîne B

Leu	Cys	Gly	Arg	Glu
Gly	Met	Ser	Thr	Trp

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. April 1995 über die Einreichung von Prioritätsun- terlagen

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ, beschließt:

Artikel 1

Aufnahme einer Abschrift der frühe-
ren Anmeldung in die Akte einer
europäischen Patentanmeldung

Ist die frühere Anmeldung, deren
Priorität in Anspruch genommen
wird, eine europäische Patentanmel-
dung oder eine beim Europäischen
Patentamt als Anmeldeamt im Sinne
des PCT eingereichte internationale
Anmeldung, so nimmt das Europäi-
sche Patentamt eine Abschrift der
früheren Anmeldung gebührenfrei in
die Akte der europäischen Patentan-
meldung auf.

Artikel 2

Euro-PCT-Anmeldungen

Artikel 1 gilt auch für internationale
Anmeldungen, die in die regionale
Phase vor dem EPA als Bestim-
mungsamt oder ausgewähltem Amt
eintreten (Regel 104b (3) EPÜ).

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am 1. Juni 1995
in Kraft.

Geschehen zu München am
11. April 1995

Paul BRAENDLI
Präsident

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 11 April 1995 on the filing of priority documents

The President of the European Patent
Office, having regard to Rules 38(3)
and 104b(3) EPC, has decided as fol-
lows:

Article 1

Inclusion of a copy of the previous
application in the file of a European
patent application

If the previous application, from
which priority is claimed, is a Euro-
pean patent application or an inter-
national application filed with the
European Patent Office as receiving
Office under the Patent Cooperation
Treaty, the European Patent Office
shall include free of charge a copy of
the previous application in the file of
the European patent application.

Article 2

Euro-PCT applications

Article 1 shall apply also to inter-
national applications entering the
regional phase before the EPO as
designated or elected Office (Rule
104b(3) EPC).

Article 3

Entry into force

This decision shall enter into force
on 1 June 1995.

Done at Munich, 11 April 1995

Paul BRAENDLI
President

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 avril 1995, rela- tive au dépôt de documents de priorité

Le Président de l'Office européen des
brevets, vu les règles 38(3) et
104ter(3) CBE, décide :

Article premier

Insertion d'une copie de la demande
antérieure dans le dossier de la
demande de brevet européen.

Si la demande antérieure, dont la
priorité est revendiquée, est une
demande de brevet européen ou une
demande internationale déposée
auprès de l'Office européen des bre-
vets agissant en qualité d'office
récepteur au sens du Traité de
coopération en matière de brevets,
l'Office européen des brevets inclut
gratuitement une copie de la deman-
de antérieure dans le dossier de la
demande de brevet européen.

Article 2

Demandes euro-PCT

L'article premier s'applique égale-
ment aux demandes internationales
entrant dans la phase régionale
devant l'OEB agissant en qualité
d'office désigné ou élu (règle
104ter(3) CBE).

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en
vigueur le 1^{er} juin 1995.

Fait à Munich, le 11 avril 1995

Paul BRAENDLI
Président

Mitteilung vom 1. Juni 1995 über die Änderung des Europäischen Patentübereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung

Durch Beschluß vom 13. Dezember 1994 (vgl. ABl. EPA 1995, 9) hat der Verwaltungsrat Änderungen des Übereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung beschlossen.

Die Änderungen zielen im wesentlichen auf Vereinfachung und Straffung der Verfahren vor dem EPA ab. Einige der Änderungen haben auch rechtsbereinigenden und klarstellenden Charakter. Die neugefaßten bzw. neu in die Ausführungsordnung aufgenommenen Regelungen sind nachstehend erläutert. Soweit die Richtlinien für die Prüfung im EPA an die neuen Vorschriften anzupassen waren, sind die geänderten Richtlinien ebenfalls wiedergegeben (siehe unten S. 424).

Die Änderungen der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung sind am 1. Juni 1995 in Kraft getreten. Die geänderten Vorschriften gelten für alle Verfahren, die zu diesem Zeitpunkt anhängig sind. Die Neufassung von Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 EPÜ tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.

I. Änderung des Übereinkommens

Mindestfrist für die Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift

Artikel 65 (1) Satz 2 EPÜ erhielt folgende Fassung:

(1) ... Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt

1. Es ist zweckmäßig, der bestehenden Praxis der Staaten¹ zu folgen und die für die Vorlage der nationalen Übersetzungen vorzusehende

¹ Die Schweiz wird zum 1. September 1995 für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift eine 3-Monatsfrist einführen, die mit der Veröffentlichung des Erteilungshinweises beginnt

Notice dated 1 June 1995 concerning amendment of the European Patent Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees

By decision dated 13 December 1994 (see OJ EPO 1995, 9) the Administrative Council amended the Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees.

The changes are mainly designed to simplify and streamline EPO procedures. Some of them also resolve and clarify the law. The revised or new texts are explained below. Consequential amendments to the EPO's Guidelines for Examination are also indicated (see page 424 below).

The amendments to the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees entered into force on 1 June 1995, and apply to all proceedings pending on that date. The new version of Article 65(1), second sentence, EPC enters into force on 1 January 1996.

I. Amendment of the Convention

Minimum period for filing the translation of the European patent specification

Article 65(1), second sentence, EPC now reads as follows:

(1) ... The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period

1. In line with existing practice in contracting states¹, the minimum period for filing the national translations under Article 65(1), second sen-

¹ Elective 1 September 1995 Switzerland will introduce a 3-month time period as from publication of the mention of grant for the filing of the translation of the specification.

Communiqué, en date du 1^{er} juin 1995, relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes

Par décision en date du 13 décembre 1994 (cf. JO OEB 1995, 9), le Conseil d'administration a modifié la Convention, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes.

Ces modifications visent pour l'essentiel à simplifier et à rationaliser les procédures devant l'OEB. Certaines apportent des clarifications et des précisions. Les règles modifiées ou nouvelles introduites dans le règlement d'exécution sont commentées ci-après. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ayant dû être adaptées en conséquence, les modifications apportées à ce propos aux Directives sont également reproduites ci-après (cf. p. 424).

Les modifications du règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes entreront en vigueur le 1^{er} juin 1995. Les dispositions modifiées seront applicables à toutes les procédures en instance à cette date. Le nouveau texte de l'article 65, paragraphe 1, deuxième phrase CBE entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

I. Modification de la Convention

Délai minimum prévu pour la production de la traduction du fascicule du brevet européen

L'article 65(1), deuxième phrase CBE, a été remplacé par le texte suivant:

(1) ... La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long

1. Il convient, en accord sur ce point avec la pratique suivie dans des Etats contractants¹, de fixer à trois mois à compter de la date de publi-

¹ La Suisse va introduire dès le 1^{er} septembre 1995 un délai de trois mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance pour la production des traductions du fascicule.

Mindestfrist in Artikel 65 (1) Satz 2 auf drei Monate ab Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents festzulegen.

2. Damit wird einerseits der komplizierte Ausgangspunkt für die Fristberechnung in Artikel 65 beseitigt (Frist für die Zahlung der Erteilungsgebühr) und andererseits ein Mindestzeitraum zwischen Erteilung und Vorlage der Übersetzung festgeschrieben, der dem Anmelder eine ausreichende Reaktionszeit gibt.

3. Die Neufassung von Artikel 65 schreibt darüber hinaus das Ergebnis der hier erreichten Harmonisierung fest und macht es auch für Staaten verbindlich, die dem EPÜ künftig beitreten.

II. Änderung der Ausführungsordnung

Eintragung von Rechtsübergängen

Regel 20 EPÜ erhielt folgende Fassung:

Eintragung von Rechtsübergängen

(1) *Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.*

(2) *Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn die in Absatz 1 vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.*

(3) *Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird.*

1. Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung war bislang durch Vorlage förmlicher Urkunden nachzuweisen, wenn die Eintragung in das europäische Patentregister beantragt wurde. Das EPÜ-Verfahren war für den Anmelder und das Amt erheblich aufwendiger als die PCT-Lösung (Regel 92 bis.1 PCT). Diese

tence, is thus now set at three months as from mention of grant.

2. This does away with the complicated calculation of the time limit under Article 65 (triggered by the start of the period for paying the fee for grant) and fixes a minimum period between grant and supplying the translation which gives applicants enough time to react.

3. The new version of Article 65 also gives legal force to the harmonisation achieved to date, and also makes it binding on states acceding to the EPC in the future.

II. Amendment of the Implementing Regulations

Registering a transfer

Rule 20 EPC now reads as follows:

Registering a transfer

(1) *A transfer of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place.*

(2) *The request shall not be deemed to have been filed until such time as an administrative fee has been paid. It may be rejected only in the event of failure to comply with the conditions laid down in paragraph 1.*

(3) *A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.*

1. Hitherto, formal documentary proof was required when requesting the recording of transfers of European patent applications in the Register of European Patents. The EPC system was thus much more burdensome than the PCT one (Rule 92 bis.1 PCT) for all concerned. It was often difficult for applicants to obtain the

cation de la mention de la délivrance du brevet européen le délai minimum qui sera prévu à l'article 65(1), deuxième phrase CBE pour la production des traductions nationales.

2. Cela permettra d'une part d'éviter d'avoir à appliquer la méthode compliquée prévue à l'article 65 pour la détermination du point de départ de ce délai (qui court à compter du point de départ du délai de paiement de la taxe de délivrance), et d'autre part de fixer officiellement un délai minimum entre la date de délivrance et la date de production des traductions, laissant au demandeur suffisamment de temps pour réagir.

3. Le nouveau texte de l'article 65 fixe en outre dans la Convention le fruit des efforts d'harmonisation dans ce domaine ; cette harmonisation s'imposera également aux Etats qui adhéreront à la CBE.

II. Modification du règlement d'exécution

Inscription de transferts

La règle 20 CBE a été remplacée par le texte suivant :

Inscription des transferts

(1) *Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.*

(2) *La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 ne sont pas remplies.*

(3) *Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.*

1. Jusqu'ici, la personne qui présentait une requête en inscription d'un transfert de demande de brevet européen au Registre européen des brevets devait fournir la preuve de ce transfert en produisant des documents officiels. La procédure prévue par la CBE était bien plus compliquée, pour le demandeur et l'Office,

Urkunden waren oft schwer zu beschaffen und konnten der Eintragung nicht immer ohne weiteres zugrunde gelegt werden (z. B. weil zu prüfen war, welche Teile eines umfassenden Fusions- oder Gesellschaftsvertrags einschlägig sind).

2. Mit der Neufassung wird der Nachweis von Rechtsübergängen erleichtert und an die im PCT geltende Regelung angenähert. Statt der bisher erforderlichen förmlichen Übertragungsurkunden wird in Zukunft für die Zwecke des Registers jeder schriftliche Nachweis des Rechtsübergangs zugelassen, z. B. und vor allem eine Erklärung des bisher eingetragenen Rechtsinhabers, daß er der Eintragung des neuen Rechtsinhabers zustimmt. Damit wird im Regelfall die Beschaffung und Prüfung der bislang erforderlichen Urkunden überflüssig, ohne daß es dem EPA in Zweifelsfällen verwehrt wäre, die Eintragung von der Vorlage solcher Urkunden abhängig zu machen. Die für die Praxis wichtige Gewähr der Richtigkeit des europäischen Patentregisters bleibt so gewahrt.

3. Die Voraussetzungen für die materiellrechtliche Wirksamkeit von Rechtsübergängen (vgl. Art. 72 EPÜ) werden durch die Neufassung nicht berührt.

4. Das Verfahren nach Regeln 20 - 22 EPÜ wird im neuen Abschnitt E-XIII der Prüfungsrichtlinien näher erläutert.

Einheiten im Meßwesen

Regel 35 (12) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(12) Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten. Soweit Angaben diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Für mathematische Formeln sind die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden. Grundsätzlich sind nur solche technische Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

papers required, and for the Office then to make use of them (eg because it had to establish which parts of a long merger or shareholders' agreement were relevant for the transfer).

2. The new text simplifies the transfer verification process by bringing it more into line with the PCT system. In future, formal transfer documents are no longer required, and any written evidence of the transfer - in particular a declaration by the previous proprietor agreeing to it - is admissible for Register purposes. In the great majority of cases, the Office will no longer need to scrutinise the documents hitherto required, although in case of doubt it can still insist on seeing them. This will ensure that the data in the Register remains reliable for users.

3. The legal-effect requirements for transfers (see Article 72 EPC) are not affected.

4. The procedure under Rules 20 to 22 EPC is explained in more detail in new Guidelines E-XIII.

Units of measurement

Rule 35(12) EPC now reads as follows:

(12) Physical values shall be expressed in the units recognised in international practice, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. For mathematical formulae the symbols in general use shall be employed. For chemical formulae the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use shall be employed. In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

que celle du PCT (règle 92bis.1 PCT). Ces documents étaient souvent difficiles à obtenir et ne pouvaient pas toujours servir directement de preuve pour l'inscription (parce qu'il fallait par ex. vérifier quelles étaient les clauses pertinentes dans un long contrat de fusion ou contrat de société).

2. Le nouveau texte facilite la preuve de l'existence des transferts et rapproche ce faisant la réglementation actuelle de la réglementation en vigueur dans le PCT. Aux fins de l'inscription au Registre, il sera permis à l'avenir de fournir à la place des documents officiels établissant le transfert, exigés actuellement, n'importe quelle preuve écrite de l'existence du transfert, notamment une déclaration par laquelle l'actuel titulaire du droit dont le nom était inscrit jusque-là dans le registre consent à l'inscription du nouveau titulaire du droit. Normalement, il deviendra ainsi inutile de se procurer et de vérifier les documents exigés jusque-là, sans qu'il soit pour autant interdit à l'OEB, en cas de doute, de subordonner l'inscription à la présentation de ces documents. De cette manière, la fiabilité des données enregistrées dans le Registre européen des brevets, importante pour les utilisateurs, demeurera garantie.

3. Les conditions exigées pour ce qui est de la validité juridique des transferts (cf. art. 72 CBE) demeurent inchangées.

4. La procédure visée aux règles 20 à 22 CBE est exposée en détail dans le nouveau chapitre XIII de la partie E des Directives relatives à l'examen.

Unités de mesure

La règle 35(12) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

1. Nach der bisherigen Praxis des EPA waren die in den EU-Staaten verbindlich vorgeschriebenen Einheiten im Meßwesen zu verwenden (SI-Einheiten, EG-Richtlinie 76/770/EWG). Dies wurde auf Regel 35 (12) Satz 3 gestützt, wonach die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten für physikalische Bezeichnungen zu verwenden sind.

2. Die Entscheidung T 561/91 der Kammer 3.3.3 vom 5.12.1991 (ABl. 1993, 736) hat eine Verpflichtung zur Verwendung von SI-Einheiten verneint, da Regel 35 (12) Satz 1 auch andere metrische Einheiten erlaube. Dieselbe Kammer hat in T 589/89 vom 5.2.1992 den gegenteiligen Standpunkt vertreten, da Regel 35 (12) Satz 1 lediglich die Bedeutung habe, daß das Inch/Pound-System ausgeschlossen sein soll. In einer dritten Entscheidung (T 176/91 vom 10.12.1992) hat die Kammer ihren Standpunkt aus der ersten Entscheidung wiederum bekräftigt.

3. In dieser Situation war eine Klärung der Rechtslage notwendig, zumal die sachliche Berechtigung der Forderung nach Verwendung der SI-Einheiten unbestritten ist und deren Verwendung in der Mehrzahl der Vertragsstaaten ohnehin vorgeschrieben ist.

4. Mit der Neufassung von Regel 35 (12) wird klargestellt, daß physikalische Größen grundsätzlich mit den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten, d. h. nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten anzugeben sind. Der neue Wortlaut hat gegenüber der bestehenden Vorschrift erhebliche Vorzüge. So kann die Sondervorschrift für Temperaturen (die unvollständig war, da sie Kelvin nicht zuließ) entfallen, da diese von den SI-Einheiten abgedeckt werden. Ferner ist eine Sondervorschrift für Gewichts- und Maßeinheiten nicht mehr erforderlich. Bei Verwendung aller nicht zugelassenen Einheiten ist eine nachträgliche Umrechnung in international anerkannte Einheiten weiterhin möglich.

5. Die neue Regel 35 (12) wird in der Praxis nicht zur Anwendung unterschiedlicher Standards auf direkt oder über den PCT eingereichte

1. EPO practice is to require the units prescribed in the EU countries (SI units, EC directive 76/770/EEC). It is based on Rule 35(12), fifth sentence, requiring that for physical values the units recognised in international practice be used.

2. In decision T 561/91 of 5 December 1991 (OJ EPO 1993, 736), Board 3.3.3 ruled however that use of SI units was not compulsory, on the grounds that Rule 35(12), first sentence, also allowed other metric units. In T 589/89 of 5 February 1992 the same board took the opposite view, namely that Rule 35(12), first sentence, meant only that "inch/pound" units were excluded. In a third decision (T 176/91 of 10 December 1992) the board reiterated its ruling from the first decision.

3. The legal position thus required clarification, particularly since the need for SI units is undisputed, and their use is anyway prescribed in most contracting states.

4. The new wording of Rule 35(12) makes it clear that physical values are to be expressed using the units recognised in international practice, namely the metric system using SI units. The new wording has considerable advantages over the old version. The special clause for temperatures (which was incomplete because it did not allow Kelvin) becomes superfluous: these are covered by SI units. So does that for weights and measures. If unauthorised units are used it is still possible to convert them subsequently into internationally recognised ones.

5. New Rule 35(12) will not mean different standards being applied to European applications filed direct or via the PCT; its main purpose is to

1. Dans la pratique de l'OEB, il était demandé jusqu'à présent d'utiliser les unités de mesure en vigueur dans les Etats de l'UE (unités SI, directive CE 76/770/CEE). Cette pratique se fondait sur la règle 35(12) CBE, troisième phrase, qui prévoit que les unités de la pratique internationale doivent être utilisées pour les indications physiques.

2. Or dans la décision T 561/91 en date du 5 décembre 1991 (JO OEB 1993, 736), la chambre 3.3.3 a jugé qu'il n'était pas obligatoire d'utiliser les unités SI, étant donné que la règle 35(12) CBE, première phrase autorise également l'emploi d'unités du système métrique autres que les unités SI. Dans la décision T 589/89, en date du 5 février 1992, la même chambre a pris une position opposée, en faisant valoir que cette règle 35(12), première phrase signifiait uniquement qu'il convenait d'exclure les unités du système anglo-saxon des mesures fondé sur l'inch et le pound. Dans une troisième décision (T 176/91, en date du 10 décembre 1992), la chambre est revenue à la position qu'elle avait adoptée dans la première décision.

3. Dans ces conditions, il était nécessaire de clarifier la situation juridique, d'autant plus que le bien-fondé de la demande d'utilisation des unités SI est incontesté et que l'emploi de ces unités est de toute façon obligatoire dans la plupart des Etats contractants.

4. Le nouveau texte de la règle 35(12) précise clairement qu'en tout état de cause, les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, c'est-à-dire selon le système métrique, en utilisant les unités SI. Ce nouveau texte présente de nets avantages par rapport au texte actuel. Ainsi, la disposition actuelle particulière relative aux unités de température (qui est incomplète car elle n'autorise pas l'utilisation du kelvin) peut être supprimée, étant donné que le kelvin fait partie des unités SI. En outre, il n'est plus nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour les unités de poids et de mesure. Dans tous les cas où il aura été utilisé des unités autres que les unités requises, il sera permis de les convertir après coup en unités de la pratique internationale.

5. La nouvelle règle 35(12) n'aura pas pour conséquence, dans la pratique, d'entraîner l'utilisation de normes différentes dans les demandes euro-

europäische Anmeldungen führen, da die neue Regelung im wesentlichen die rechtliche Festschreibung der bestehenden Praxis bezweckt.

Prioritätserklärung und Prioritätsunterlagen

Regel 38 (3) Satz 3 EPÜ erhielt folgende Fassung:

(3) ... Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, daß eine Abschrift der früheren Anmeldung, wenn diese dem Europäischen Patentamt zugänglich ist, in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen wird, und die Bedingungen für dieses Verfahren festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, daß eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

1. Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Abschrift der früheren Anmeldung und gegebenenfalls eine Übersetzung einzureichen (Art. 88 (1) EPÜ). Gemäß Regel 38 (3) Sätze 1 und 2 ist der Prioritätsbeleg innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen. Abweichend davon sah Regel 38 (3) Satz 3 in der bisherigen Fassung jedoch vor, daß das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung (gebührenfrei) in die Akte der europäischen Anmeldung aufnimmt, wenn die frühere Anmeldung eine europäische oder eine beim EPA eingereichte internationale Anmeldung ist, wenn also der Originaltext der früheren Anmeldung sowie die benötigten Daten über deren Einreichung im EPA verfügbar sind.

2. Zweck der Neufassung von Regel 38 (3) Satz 3 ist es, die bestehende vorteilhafte Regelung auf andere Fälle auszuweiten, in denen die frühere Anmeldung dem Amt zugänglich ist und deshalb der Prioritätsbeleg der neuen Anmeldeakte mit minimalem Aufwand zugeführt werden kann. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die ELFOS-Akte eingeführt und die Abschrift der früheren Anmeldung elektronisch verfügbar ist. Um jedoch in Zukunft die schnelle Umsetzung der durch den Einsatz neuer Technologien eröffneten Möglichkeiten sicherzustellen, wird der Präsident des EPA mit der Neufassung von Regel 38 (3) zur Regelung des näheren Verfahrens ermächtigt.

enshrine current practice in the legislation.

Declaration of priority and priority documents

Rule 38(3), third sentence, EPC now reads as follows:

(3) ... The President of the European Patent Office may provide that a copy of the previous application, if it is available to the European Patent Office, shall be included in the file of the European patent application, and lay down the conditions for doing so. He may in particular provide that an administrative fee is payable.

1. An applicant wishing to claim the priority of a previous application must file a copy and (where necessary) a translation of it (Article 88(1) EPC). Under Rule 38(3), first and second sentences, the applicant has 16 months to file the priority document. By derogation from this, however, old Rule 38(3), third sentence, provided for the EPO to include a copy in the file (free of charge) if the previous application was a European one or an international application filed with the EPO, ie if the original text and the filing data needed are available in the EPO.

2. The aim of the new version of Rule 38(3), third sentence, is to extend the existing beneficial arrangements to other cases where the previous application is available to the Office and the priority document can thus easily be added to the file of a new application. This will apply in particular once ELFOS is introduced and the copy of the earlier application is already available in electronic form. To ensure however in future that the possibilities opened up by the use of new technologies can be rapidly utilised, the new text empowers the President of the EPO to lay down the procedural details.

péennes déposées directement ou par la voie PCT, étant donné qu'elle vise avant tout à officialiser la pratique actuelle.

4. Déclaration de priorité et documents de priorité

La règle 38(3), 3^e phrase CBE a été remplacée par le texte suivant :

(3)... Le Président de l'Office européen des brevets peut décider qu'une copie de la demande antérieure, lorsque celle-ci est disponible à l'Office européen des brevets, sera versée au dossier de la demande de brevet européen ; il peut fixer les modalités de cette procédure. Il peut notamment prévoir le paiement d'une taxe d'administration.

1. Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une copie de la demande antérieure accompagnée le cas échéant de sa traduction (art. 88(1) CBE). Conformément à la règle 38(3), première et deuxième phrases CBE, le document de priorité doit être produit dans un délai de seize mois suivant la date de priorité. Par dérogation à cette règle, il était cependant prévu, dans l'ancien texte de la règle 38(3), troisième phrase CBE, que si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB, c'est-à-dire lorsque le texte initial de la demande antérieure et les données nécessaires concernant son dépôt sont disponibles à l'OEB, celui-ci verse une copie de la demande antérieure au dossier de la demande de brevet européen (sans exiger le paiement d'une taxe).

2. L'objectif du nouveau texte de la règle 38(3), troisième phrase CBE est d'étendre cette réglementation avantageuse existant actuellement à d'autres cas dans lesquels le document de priorité peut être versé sans problème au dossier de la nouvelle demande, du fait que la demande antérieure est disponible à l'Office notamment lorsque grâce à l'introduction du système de dossiers ELFOS, la copie de la demande antérieure sera disponible sous forme électronique. Pour que les possibilités offertes par l'utilisation des nouvelles technologies puissent être rapidement mises en oeuvre à l'avenir, le nouveau texte de la règle 38(3) CBE autorise le Président de l'OEB à définir les modalités de cette procédure.

3. Einstweilen hat der Präsident des Amts auf der Grundlage der geänderten Regel 38 (3) zunächst eine Regelung getroffen (vgl. Beschluß vom 11. April 1995, ABl. EPA 1995 408), die sicherstellt, daß die unter der alten Fassung von Regel 38 (3) Satz 3 bestehende Praxis weiterhin Bestand hat.

Übersetzung der früheren Anmeldung

Regel 38 (4) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(4) Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts erforderlich, so ist diese innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 6 einzureichen oder eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 3 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Regel 104b (3) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(3) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen oder die Abschrift nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 3 des Übereinkommens bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von einundzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38 Absatz 3 Satz 3 ist auf die Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung anzuwenden.

1. Wurde für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so hatte der Anmelder bislang innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach Prioritätstag eine Übersetzung des Prioritätsbelegs einzureichen, falls dieser nicht in einer der Verfahrenssprachen des EPA abgefaßt war.

2. Diese Regelung war für die Anmelder und das EPA mit erheblichen Belastungen verbunden. Dies wird deutlich, wenn man in Rechnung stellt, daß in über 90 % aller europäischen Patentanmeldungen eine Priorität beansprucht wird und in etwa

3. On the basis of Rule 38(3) as amended, the President has meanwhile taken steps (see decision dated 11 April 1995, OJ EPO 1995, 408) to ensure that practice under the old version of Rule 38(3), third sentence, continues to apply.

Translation of the previous application

Rule 38(4) EPC now reads as follows:

(4) Where a translation of the previous application into one of the official languages of the European Patent Office is required, it must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office but at the latest within the time limit under Rule 51, paragraph 6, or a declaration must be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 3, third sentence, shall apply mutatis mutandis

Rule 104b(3) EPC now reads as follows:

(3) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number or copy provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 3, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number or copy of the earlier application within such period as it shall specify. Rule 38, paragraph 3, third sentence, shall apply to the filing of the copy of the earlier application

1. If a European patent application claimed the priority of an earlier application, the applicant hitherto had to file a translation of the priority document within 21 or 31 months as from the priority date if the document was not drafted in one of the EPO official languages.

2. This was a very burdensome arrangement for applicants and Office, especially bearing in mind that priority is claimed in over 90% of all European patent applications and that in around one third of these cases the earlier application is not in

3. En attendant, le Président de l'Office a pris, sur la base de la règle 38(3) modifiée, des mesures (cf. décision en date du 11 avril 1995, JO 1995 408) visant à garantir le maintien, dans un premier temps, de la pratique actuelle, telle que définie dans la version actuelle de la règle 38(3), troisième phrase.

Traduction de la demande antérieure

La règle 38(4) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(4) Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets est requise, il convient, soit de produire cette traduction dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 6, soit de présenter une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 3, troisième phrase est applicable.

La règle 104ter (3) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois outre et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit. La règle 38, paragraphe 3, troisième phrase est applicable au dépôt de la copie de la demande antérieure.

1. Lorsque la priorité d'une demande antérieure était revendiquée pour une demande de brevet européen, le demandeur devait produire jusqu'à présent une traduction du document de priorité dans un délai de vingt et un ou de trente et un mois à compter de la date de priorité, si la langue dans laquelle était rédigé ce document de priorité n'était pas l'une des langues officielles de l'Office.

2. Ces dispositions entraînaient une charge de travail importante pour les demandeurs et pour l'OEB, comme on peut le constater si l'on compte qu'une priorité est revendiquée dans plus de 90 % des demandes de brevet européen et que dans environ un

einem Drittel dieser Fälle die frühere Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA vorliegt, was die Einreichung von rund 16 000 Übersetzungen pro Jahr zur Folge hat. Knapp 6 000 dieser Übersetzungen werden von Anmeldern aus Vertragsstaaten eingereicht, deren Amtssprache nicht zu den Verfahrenssprachen des EPA gehört.

3. Nur ein Bruchteil dieser Übersetzungen wird jedoch im Rahmen des Prüfungsverfahrens tatsächlich benötigt. Dies liegt daran, daß eine sachliche Prüfung der Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Priorität in der Regel nur erfolgt, wenn diese für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist, also insbesondere wenn einschlägige Entgegenhaltungen aus dem Prioritätsintervall vorliegen.

4. Wird aber die Übersetzung des Prioritätsbelegs im Rahmen des Prüfungsverfahrens nur in Einzelfällen benötigt, so ist es sachlich nicht gerechtfertigt, daß die Übersetzung generell zu Beginn des Prüfungsverfahrens einzureichen ist. Die Neufassung sieht daher für die Einreichung der Übersetzung einen Zeitraum vor, der erst am Ende des Erteilungsverfahrens, nämlich mit Ablauf der Frist nach Regel 51 (6) endet, sofern das EPA die Übersetzung nicht früher anfordert.

5. Diese Lösung garantiert, daß eine Übersetzung des Prioritätsbelegs zur Verfügung steht, wenn sie im Prüfungsverfahren benötigt wird. Sie vermeidet die Einreichung einer insoweit nicht erforderlichen Übersetzung in den Fällen, in denen es nicht zur Erteilung kommt (ca. 30 %) und verschiebt den Zeitpunkt für die Einreichung im Regelfall auf das Ende des Erteilungsverfahrens.

6. Die Regelung läßt die mit der förmlichen Inanspruchnahme der Priorität verbundenen Rechts- und Verfahrensfolgen unberührt. So gehört bereits nach geltendem Recht die Vorlage der Übersetzung nicht zu den Formalien, die den maßgeblichen Veröffentlichungstag oder den Zeitpunkt für die Zahlung der Benennungsgebühren beeinflussen. Rechtsfolge der Nichteinreichung ist das Erlöschen des Prioritätsanspruchs, wenn der Anmelder die Übersetzung auch nach Aufforderung des Amtes nicht rechtzeitig beibringt.

an EPO official language. As a result, some 16 000 translations are filed every year, of which nearly 6 000 are filed by applicants from contracting states whose official language is not an EPO official language.

3. Only a fraction of these translations is actually needed in examination proceedings, because as a rule the entitlement to priority is substantively scrutinised only if relevant for the patentability of the invention, notably in the event of pertinent citations from the priority interval.

4. But if translations of priority documents are needed for examination proceedings only in individual cases, there is no real reason to have a catch-all provision requiring their submission at the start of those proceedings. Under the new text, therefore, the period for filing the translation of the previous application ends together with the grant procedure itself - namely on expiry of the time limit under Rule 51(6) - unless the EPO asks for it earlier.

5. This ensures that a translation of the priority document is available if actually needed in examination proceedings. At the same time, it avoids needless filing of translations in those cases (approx. 30%) which do not proceed to grant, and in standard cases defers filing until the end of the grant procedure.

6. The new rule does not affect the legal and procedural consequences involved in the formal claiming of priority. As the law currently stands, filing the translation is not one of the formalities which affects the decisive date of publication or the date for paying the designation fees. The legal consequence of failure to file the translation is loss of the priority right, if the applicant fails to furnish the translation in good time even after being requested to do so by the Office.

tiers de ces cas, la langue dans laquelle est réalisée la demande antérieure n'est pas l'une des langues officielles de l'Office, ce qui nécessite la production de quelque 16 000 traductions par an. Environ 6 000 d'entre elles sont produites par des demandeurs originaires d'États contractants dont la langue officielle ne compte pas parmi les langues de procédure admises par l'OEB.

3. Toutefois, un très petit nombre seulement de ces traductions seront effectivement utilisées lors de la procédure d'examen. En effet, on ne procède habituellement à un examen au fond de la validité de la priorité revendiquée que si elle est pertinente pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention, c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe des antériorités pertinentes remontant à l'intervalle de priorité.

4. Or, si la traduction du document de priorité n'est nécessaire que dans certains cas lors de la procédure d'examen, il n'est pas justifié d'exiger d'une manière générale le dépôt d'une traduction au début de la procédure d'examen. Le nouveau texte prévoit donc que la traduction soit présentée dans un délai qui ne prend fin qu'à l'issue de la procédure de délivrance, c'est-à-dire à l'expiration du délai fixé à la règle 51(6), à moins que l'OEB n'invite le demandeur à présenter la traduction à une date antérieure.

5. Cette solution garantit qu'une traduction du document de priorité sera disponible, si besoin est, au cours de la procédure d'examen. Elle évite au demandeur de devoir produire une traduction inutile dans les cas où il n'est pas délivré de brevet (environ 30 % des cas) et repousse normalement à la fin de la procédure de délivrance la date à laquelle la traduction doit être produite.

6. Ces dispositions n'affectent pas les autres droits et effets au niveau de la procédure découlant de la revendication en bonne et due forme de la priorité. Ainsi, d'après les dispositions en vigueur, il est déjà considéré que la présentation de la traduction ne fait pas partie des formalités qui ont une incidence sur la date officielle de publication ou sur la date de paiement des taxes de désignation. La non-présentation de la traduction entraîne l'extinction de la revendication de priorité lorsque le demandeur s'abstient de produire la traduction, même après y avoir été invité par l'Office.

7. Die Neufassung läßt die Informationsinteressen Dritter unberührt. Insbesondere liegt eine Übersetzung des Prioritätsbelegs regelmäßig vor, wenn Material aus dem Prioritätsintervall auf seine Relevanz in bezug auf die Einleitung eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens geprüft werden soll. Dritte haben darüber hinaus die Möglichkeit, Stand der Technik aus dem Prioritätsintervall über Artikel 115 EPÜ in das Prüfungsverfahren einzubringen und damit die frühzeitige Anforderung einer Übersetzung zu provozieren.

8. Mit der Neufassung wird darüber hinaus aber auch die Praxis des Amts festgeschrieben, wonach die Übersetzung der früheren Anmeldung als eingereicht gilt, wenn der Anmelder innerhalb der Fristen von Regel 38 (4) erklärt, daß die europäische Anmeldung, in der die Priorität in Anspruch genommen wird, eine vollständige Übersetzung der Prioritätsanmeldung ist. Diese Praxis hat bereits in der Vergangenheit dazu beigetragen, administrativen Aufwand und Kosten zu senken.

9. Die neue Vorschrift gilt für alle Verfahren, in denen die bisher geltende Frist von 21 Monaten bzw. die vom Amt mit Form 1111 gesetzte Frist zur Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs am oder nach dem 1. Juni 1995 abläuft.

10. Die Abschnitte A-III, 6.8; VII, 3.5 sowie C-V, 3.2 und 3.3; VI 15.2 der Prüfungsrichtlinien wurden entsprechend geändert.

Änderung des europäischen Patents

Regel 57a EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

1. Die Ausführungsordnung enthielt bislang keine ausdrückliche Regelung über das Recht des Patentinhabers zur Änderung des Patents im Einspruchsverfahren, wie sie mit Regel 86 für das Erteilungsverfahren

7. Nor does the new text affect the information interests of third parties. A translation of the priority document is normally available if the relevance of material from the priority interval needs to be studied with a view to initiating opposition or revocation proceedings. Third parties can also use Article 115 EPC to cite prior art from the priority interval during examination proceedings, thereby provoking an early request for a translation.

8. The new version also introduces into law the Office's existing practice whereby the translation of the previous application is deemed to have been filed if within the Rule 38(4) time limits the applicant declares that the European patent application claiming the priority is a complete translation of the priority application. This practice has already helped in the past to reduce administrative work and cut costs.

9. The new provision applies to all proceedings in which the previous period of 21 months or the period set by the Office with form 1111 for filing the translation of the priority document expires on or after 1 June 1995.

10. Sections A-III, 6.8, A-VII, 3.5, C-V, 3.2 and 3.3, and C-VI, 15.2, of the Guidelines have been amended accordingly.

Amendment of the European patent

New Rule 57a EPC reads as follows:

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 87, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

1. For the opposition procedure, the Implementing Regulations hitherto lacked a clear corollary to Rule 86 (amendment of the European patent application) governing the proprietor's right to amend his patent. Lim-

7. Le nouveau texte ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers, qui doivent être informés. Dans le cas notamment où il y a lieu d'examiner la pertinence des documents remontant à l'intervalle de priorité, susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de nullité, l'Office dispose normalement d'une traduction du document de priorité. Par ailleurs, les tiers ont la possibilité de faire jouer l'article 115 CBE pour opposer à la demande lors de la procédure d'examen un état de la technique remontant à l'intervalle de priorité, ce qui amènera l'Office à avancer la date de la demande de traduction.

8. Le nouveau texte vise également à officialiser la pratique de l'OEB selon laquelle la traduction de la demande antérieure est réputée avoir été produite lorsque le demandeur déclare dans les délais prévus à la règle 38(4) que la demande de brevet européen dans laquelle la priorité est revendiquée est une traduction intégrale de la demande antérieure. Par le passé, cette pratique a déjà contribué à réduire les frais et le travail administratif.

9. La nouvelle règle vaut pour toutes les procédures dans lesquelles le délai initial de 21 mois ou le délai fixé par l'Office dans le formulaire 1111 pour la production de la traduction du document de priorité expire à la date ou après la date du 1^{er} juin 1995 ou ultérieurement.

10. Les points A-III, 6.8 ; VII, 3.5 ainsi que C-V, 3.2 et 3.3 ; VI 15.2 des Directives relatives à l'examen ont été modifiés en conséquence.

Modification du brevet européen

Une règle 57bis CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

Modification du brevet européen

Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant

1. En ce qui concerne le droit pour le titulaire du brevet de modifier le brevet au cours de la procédure d'opposition, le règlement d'exécution ne comportait pas jusqu'ici de disposition expresse comme celles qui ont

gegeben ist. Beschränkungen des Änderungsrechts wurden über Regel 57 (1) und 58 (2), mit einer analogen Anwendung von Regel 86 und mit dem Sinn des Einspruchsverfahrens begründet. Änderungen wurden von den Beschwerdekammern bisher nur zugelassen, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren.

2. Mit Regel 57a wird eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Beschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung und erübrigt eine Ermessensregelung, wie sie Regel 86 (3) vorsieht.

3. Nach Regel 57a sind Änderungen im Einspruchsverfahren dann zulässig, wenn sie durch Einspruchsgründe veranlaßt sind. Nicht maßgeblich ist dabei, ob der in Bezug genommene Einspruchsgrund vom Einsprechenden auch geltend gemacht worden ist. Im Rahmen eines zulässig eröffneten Einspruchsverfahrens, das auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt ist, darf der Patentinhaber danach z. B. auch Änderungen vornehmen, die geeignet sind, eine unzulässige Erweiterung zu beseitigen.

4. Darüber hinaus sind nun im Einspruchsverfahren auch Änderungen zulässig, die durch ältere nationale Rechte - die nicht zu den Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ gehören - veranlaßt sind. Die Bezugnahme auf Regel 87, die auch für das Einspruchsverfahren gilt, stellt dies ausdrücklich klar.

5. Regel 57a wird in den Prüfungsrichtlinien D-III, 5 und IV, 5.3 näher behandelt.

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Regel 71a EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

itations placed on this right were justified by reference to Rules 57(1) and 58(2), by analogous application of Rule 86, or in terms of the sense and purpose of opposition proceedings. So far, boards of appeal have allowed amendments only where occasioned by the opposition.

2. New Rule 57a creates a *lex specialis* for amendments during opposition proceedings. It addresses the purely substantive aspects of the proprietor's entitlement to amend his patent, and does not specify the point in time up to which amendment is allowed: here existing practice would remain unchanged. Its restriction of the right to amend is in line with the sense and purpose of opposition proceedings, and does away with the need for a discretionary provision like Rule 86(3).

3. Under Rule 57a, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition - irrespective of whether the opponent actually cited the ground in question. For example, in opposition proceedings admissibly opened on grounds of non-patentability, the patent proprietor could also make amendments to remove added subject-matter.

4. Furthermore, amendments occasioned by national prior rights - which are not included in the grounds for opposition specified in Article 100 EPC - are now also admissible during opposition proceedings. The reference to Rule 87, which also applies to opposition proceedings, expressly makes this clear.

5. Rule 57a is addressed in more detail in the Guidelines D-III, 5, and IV, 5.3.

Preparation of oral proceedings

New Rule 71a EPC reads as follows:

été prévues à la règle 86 pour la procédure de délivrance. La limitation dans ce cas du droit de modification se fondait sur les règles 57(1) et 58(2) ainsi que sur une application par analogie de la règle 86, compte tenu également du sens que revêt la procédure d'opposition. Jusqu'à présent, les chambres de recours n'ont autorisé les modifications que lorsqu'elles avaient été apportées pour pouvoir riposter à l'opposition.

2. La nouvelle règle 57bis crée un régime spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une pure disposition de fond régissant le droit de modification, qui ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées; l'on s'en tient à cet égard à la pratique actuelle. Cette limitation pour le fond du droit de modification, qui tient compte du sens de la procédure d'opposition, permet à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3).

3. Aux termes de la règle 57bis, il ne peut être apporté de modifications au cours de la procédure d'opposition que pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Peu importe à cet égard que l'opposant se soit ou non prévalu du motif d'opposition qui a été invoqué pour apporter la modification. C'est ainsi que dans le cadre d'une procédure d'opposition qui a été valablement engagée au motif que l'objet du brevet n'était pas brevetable, le titulaire du brevet peut par ex. procéder également à des modifications visant à remédier à une extension inadmissible de l'objet de la demande.

4. En outre, les modifications qui sont apportées au cours de la procédure d'opposition pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs - laquelle ne compte pas parmi les motifs d'opposition visés à l'article 100 - sont désormais également autorisées. C'est ce qui ressort clairement de la référence faite à la règle 87, laquelle vaut également pour la procédure d'opposition.

5. La règle 57bis est commentée en détail dans les passages D-III, 5 et IV, 5.3 des Directives relatives à l'examen.

Préparation de la procédure orale

Une règle 71bis CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Regel 84 ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) Sind dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so kann er aufgefordert werden, bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

1. Ziel einer mündlichen Verhandlung ist in der Regel der Erlass einer verfahrensabschließenden Entscheidung. Dies setzt voraus, daß bereits im schriftlichen Verfahren eine ausreichende Vorbereitung (Sachaufklärung, Abgrenzung der zu erörternden Fragen) erfolgt ist. Von Seiten des EPA geschieht dies, jedenfalls im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, in der Regel durch einen Ladungsbescheid, in dem die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung auf die Fragen hinweist, die sie für relevant erachtet.

2. Seitens der Beteiligten wird die mündliche Verhandlung regelmäßig durch Schriftsätze vorbereitet. Um sinnvoll zur Förderung des Verfahrens beitragen zu können, müssen diese dem Amt und ggf. den weiteren Beteiligten so rechtzeitig vorliegen, daß sie sich in der Verhandlung dazu sachlich äußern können. Schriftsätze, die erst in der mündlichen Verhandlung überreicht oder kurz zuvor eingereicht werden, erfüllen diesen Zweck nicht. Sie führen insbesondere häufig zu der Rüge des Gegners, er könne sich auf den neuen, ihn überraschenden Sachvortrag nicht einlassen.

3. Die neue Regel 71a (1) sieht deshalb die Festschreibung der Praxis des Ladungsbescheids vor, wobei in

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 84 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*.

1. The aim of oral proceedings is to reach a decision closing the case. This presupposes that the earlier written proceedings have prepared the ground properly (airing of facts, narrowing down the matters to be discussed). The way the EPO normally does this, at least in examination and opposition proceedings, is that the examining or opposition division sets out in the summons the questions it considers relevant.

2. The parties, for their part, normally prepare for oral proceedings by setting out their arguments in written submissions. If these are to help expedite matters, they need to reach the Office and any other parties in time for them to be able to comment on their substance at the oral proceedings. Documents handed in during or just before those proceedings do not fulfil this requirement, and often lead instead to complaints from the other party that he has been taken off guard and is not prepared to discuss the new points raised.

3. New Rule 71a(1) therefore introduces into the law existing EPO practice of issuing a summons setting a

Préparation de la procédure orale

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases est applicable

1. En règle générale, la procédure orale doit permettre de rendre une décision qui met fin à la procédure. Cela suppose que cette décision ait été suffisamment préparée durant la procédure écrite (les faits doivent avoir été tirés au clair, et les questions à examiner doivent avoir été délimitées). En règle générale, tout au moins dans le cas des procédures de délivrance et d'opposition, l'OEB établit pour sa part une citation à cet effet, dans laquelle la division d'examen ou d'opposition signale les questions qui lui paraissent devoir être examinées.

2. Les parties quant à elles préparent en général la procédure orale en rédigeant des communications. Pour pouvoir contribuer au bon déroulement de la procédure, ces communications doivent parvenir suffisamment tôt à l'Office et, le cas échéant, aux autres parties, afin de leur permettre de se prononcer sur le fond à ce sujet au cours de la procédure. Les communications qui ne sont présentées qu'au stade de la procédure orale, ou peu de temps avant cette procédure, ne répondent pas à ces conditions et conduisent fréquemment la partie adverse à objecter qu'elle ne peut se prononcer sur ce nouvel exposé des faits qui l'a prise au dépourvu.

3. C'est pourquoi la nouvelle règle 71bis(1) officialise la pratique actuelle qui veut que l'OEB fixe dans la

diesem eine Frist zu bestimmen ist, innerhalb der Schriftsätze eingereicht werden können. Die neue Vorschrift stellt klar, daß nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie auf einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts beruhen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Gegner in vorbereitenden Schriftsätzen neues Material vorgebracht hat.

4. Regel 71a (1) konkretisiert das in Artikel 114 (2) EPÜ verankerte Zulassungsermessen des Amtes, indem ein Verspätungsstatbestand eingeführt wird. Die Vorschrift macht dem Anmelder die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Verspätung deutlich. Regel 71a schränkt das Ermessen nach Artikel 114 EPÜ nicht ein, erlaubt aber eine flexiblere Handhabung in Verspätungsfällen. Insoweit ergänzt die Regelung die von den Beschwerdekammern in Mißbrauchsfällen entwickelte Linie, ohne vertretbaren Grund verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel zurückzuweisen.

5. Regel 71a (2) dient ebenfalls der Beschleunigung des Verfahrens und soll sicherstellen, daß der Gegner in der mündlichen Verhandlung nicht in unfaier Weise mit neuen Unterlagen und/oder Tatsachen konfrontiert wird. Ist dem Anmelder/Patentinhaber vor der mündlichen Verhandlung mitgeteilt worden, daß und aus welchen Gründen er mit der Zurückweisung der Anmeldung oder dem Widerruf des Patents zu rechnen hat, so ist ihm eine Reaktion zuzumuten, wenn ihm hierfür angemessene Fristen gesetzt werden.

6. Das Verfahren nach Regel 71a wird in den neugefaßten Abschnitten E-III, 6 und 8.6 der Prüfungsrichtlinien näher erläutert.

Verlängerung von Fristen

Regel 85 (3) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Fristen, die im Übereinkommen vorgesehen sind, in Fällen entsprechend anzuwenden, in denen Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden.

deadline for any written submissions. It also makes it clear that new facts and evidence put forward after that date need only be taken into account if based on a change in the subject of the proceedings, for example because the other party has raised new material in his own preparatory papers.

4. Rule 71a(1) also firms up the Office's discretionary powers enshrined in Article 114(2) by describing one situation in which late submission may be allowed. It makes clear to applicants the procedural consequences of a late submission; Rule 71a does not restrict the EPO's discretion under Article 114 EPC, but does give the Office more flexibility. It thus supplements the line already developed by the boards of appeal to deal with abuses of the procedure - ie to refuse to consider facts or evidence put forward late without good reason.

5. Rule 71a(2) is also designed to speed up the procedure, and to prevent parties being unfairly confronted with new documents and/or facts in oral proceedings. If the applicant or patent proprietor has been told beforehand that refusal or revocation is likely (and why), then he can reasonably be expected to react if given adequate time to do so.

6. The procedure under Rule 71a is described in more detail in revised Guidelines E-III, 6 and 8.6.

Extension of time limits

Rule 85(3) EPC now reads as follows:

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention in the case of transactions carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b).

citation une date limite pour la production des communications. Elle précise que, passé cette date, les nouveaux faits invoqués et les nouvelles preuves produites ne seront pris en considération que dans la mesure où ils répondent à un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui est le cas notamment lorsque la partie adverse a produit des moyens nouveaux dans les communications qu'elle a adressées en vue de préparer la procédure orale.

4. La règle 71bis(1) donne dans le cas particulier de la présentation tardive des faits et preuves une forme concrète au pouvoir d'appréciation de l'Office visé à l'article 114(2) CBE. Dans ce cas nouveau qu'elle prévoit, cette règle expose clairement au demandeur quelles sont au niveau de la procédure les conséquences d'un retard. La règle 71 bis ne limite pas le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 114, elle permet néanmoins une application plus flexible de cette disposition en cas de retard. Elle va ainsi dans le sens de la jurisprudence des chambres de recours qui veut qu'en cas d'abus, les faits et les preuves présentés tardivement sans raison valable doivent être rejetés.

5. La règle 71bis(2) est destinée elle aussi à accélérer la procédure et à éviter en outre que la partie adverse ne soit prise au dépourvu par des moyens nouveaux invoqués au cours de la procédure orale. Si l'Office a annoncé au demandeur/titulaire du brevet avant la procédure orale, en lui indiquant ses raisons, qu'il doit s'attendre à un rejet de sa demande ou à une révocation de son brevet, il est probable que celui-ci réagira si un délai suffisant lui est accordé pour présenter ses observations.

6. La procédure visée à la règle 71bis CBE est commentée en détail dans les nouveaux points III, 6 et 8.6 de la partie E des Directives relatives à l'examen.

Prorogation des délais

La règle 85(3) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

Die alte Fassung der Regel 85 (3) EPÜ war unpräzise, weil nicht deutlich wurde, daß die Absätze 1 und 2 in allen Fällen anzuwenden sind, in denen der Anmelder Handlungen bei der zuständigen nationalen Behörde im Sinne des Artikels 75 (1) b) oder (2) b) vornimmt. Die Neufassung stellt klar, daß dies stets der Fall ist und es nicht darauf ankommt, ob die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung bei der nationalen Behörde gestattet oder vorgeschrieben ist.

Wechsel auf nicht recherchierte Teile einer Anmeldung

Regel 86 (4) EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

(4) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

1. Das Übereinkommen enthielt bisher keine Regelung über das Wechseln auf nicht recherchierte Teile in der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid. Der Anmelder konnte damit mehrere Recherchen und Prüfungen für die nur einmalige Zahlung der jeweiligen Gebühren bekommen. Das widersprach dem Grundsatz der Gebührengerechtigkeit. Für Änderungen im Rahmen der ursprünglichen Ansprüche hat die Große Beschwerdekammer in G 2/92 (ABl. 1993, 591) die bisherige Praxis des Amtes bestätigt, nach der ein Gegenstand, für den von der Recherchenabteilung angeforderte weitere Recherchegebühren nicht entrichtet worden sind, nicht mehr im Rahmen dieser Anmeldung, sondern nur in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden kann.

2. Eine entsprechende Handhabung fehlte, wenn uneinheitliche Gegenstände im Zeitpunkt der Recherche noch nicht beansprucht waren. Ließ der Anmelder z. B. in der Antwort auf den ersten Bescheid die bisherigen Ansprüche fallen und holte ursprünglich uneinheitliche Gegenstände aus der Beschreibung heraus, so lag keine Uneinheitlichkeit vor, weil die verschiedenen Gegenstände

The old wording of Rule 85(3) EPC was imprecise, and did not make clear that paragraphs 1 and 2 apply in all cases in which the applicant carries out transactions before the competent national authority within the meaning of Article 75(1)(b) or (2)(b). The new version makes clear that this is always the case, irrespective of whether a European patent application may or must be filed with the competent national authority.

Switching to unsearched subject-matter

New Rule 86(4) EPC reads as follows:

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

1. Hitherto, the Convention contained nothing to stop applicants switching to unsearched subject-matter in the reply to the first communication from the examiner. This enabled them to get several searches and examinations for the price of one, which was unfair. Regarding amendments to the original claims, the Enlarged Board of Appeal has confirmed (in G 2/92; OJ EPO 1993, 591) existing EPO practice that where an applicant fails to pay further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter he cannot pursue that subject-matter in the original application, but only in a divisional one.

2. The Office however lacked the means to react appropriately when such subject-matter was claimed only after the search. If, for example, in replying to the first communication the applicant dropped his existing claims and replaced them with originally non-unitary subject-matter extracted from the description, then his application did not lack unity - because the different subject-matter

L'ancienne version de la règle 85(3) CBE était imprécise car elle n'indiquait pas clairement que les paragraphes 1 et 2 devaient s'appliquer dans tous les cas où le demandeur accomplit des actes auprès de l'administration nationale compétente visée à l'article 75(1)(b) ou (2)(b). La nouvelle disposition précise que ces deux paragraphes sont applicables dans tous les cas, que le dépôt d'une demande de brevet européen auprès de l'administration nationale soit permis ou prescrit.

Revendications modifiées portant sur des parties de la demande qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche

Une règle 86(4) CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

(4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général

1. La Convention ne comportait jusqu'à présent aucune disposition relative aux revendications modifiées portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche, qui sont produites en réponse à la première notification de l'examineur. Le demandeur pouvait ainsi bénéficier de plusieurs recherches et examens en n'ayant à acquitter qu'une seule fois les taxes correspondantes, ce qui était contraire au principe de l'équité en matière de taxes. Dans le cas de modifications apportées aux revendications initiales, la Grande Chambre de recours a confirmé dans sa décision G 2/92 (JO OEB 1993, 591) la pratique actuelle de l'Office qui veut qu'un élément pour lequel les nouvelles taxes de recherche réclamées par la division de recherche n'ont pas été acquittées ne peut donner lieu à une poursuite de la procédure que dans le cadre d'une demande divisionnaire, et non plus dans le cadre de la demande initiale.

2. Rien de tel n'avait été prévu dans le cas où le demandeur n'avait pas encore revendiqué au moment de la recherche des éléments ne formant pas un seul concept inventif. Si le demandeur abandonnait par exemple le texte actuel des revendications dans sa réponse à la première notification et introduisait à la place des éléments tirés de la description qui ne formaient pas un seul concept

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander beansprucht wurden.

was claimed not simultaneously but in sequence.

inventif avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, il n'y avait pas défaut d'unité de l'invention, ces divers objets n'ayant pas été revendiqués simultanément, mais successivement.

3. Das EPÜ geht aber davon aus, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten ist (vgl. G 2/92). Daher sind Änderungen der Anmeldung implizit ausgeschlossen, die zu einer Umgehung dieses Grundsatzes führen. Regel 86 (4) stellt dies klar. Dem Anmelder steht in einem solchen Fall die Möglichkeit offen, den geänderten Teil der ursprünglichen Anmeldung als Teilanmeldung nach Artikel 76 weiterzuverfolgen (vgl. hierzu die Prüfungsrichtlinien C-VI, 5.2 neue Ziffer (ii)).

3. The EPC however assumes that a search fee must always be paid for an invention presented for examination (see G 2/92). This implicitly rules out amendments to the application which circumvent this principle. New Rule 86(4) makes this clear. In such a case the applicant can always pursue the amended part of his original application as a divisional application under Article 76 (see new Guidelines C-VI, 5.2(ii)).

3. Toutefois, la CBE part du principe qu'une invention n'est soumise à l'examen, que si une taxe de recherche a été acquittée (cf. la décision G 2/92), ce qui, par conséquent, exclut implicitement les modifications de la demande qui conduisent à tourner ce principe. C'est ce que précise clairement la règle 86(4). Dans un tel cas de figure, le demandeur a la possibilité de faire poursuivre dans le cadre d'une demande divisionnaire au titre de l'article 76 l'examen des éléments de la demande initiale qui ont été modifiés (cf. à ce sujet le point VI, 5.2, nouvel alinéa ii), de la partie C des Directives relatives à l'examen).

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Different claims, description and drawings for different states

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Regel 87 EPÜ erhielt folgende Fassung:

Rule 87 EPC now reads as follows:

La règle 87 CBE a été remplacée par le texte suivant :

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Different claims, description and drawings for different States

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Stellt das Europäische Patentamt fest, daß für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 54 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik gehört, oder wird ihm das Bestehen eines älteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und, wenn es das Europäische Patentamt für erforderlich hält, unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

If the European Patent Office notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article 54, paragraphs 3 and 4, or if it is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may contain for such State or States claims and, if the European Patent Office considers it necessary, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Si l'Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4, ou s'il est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés

1. Werden im Prüfungsverfahren ältere europäische Rechte i.S.v. Artikel 54 (3), (4) festgestellt, so läßt Regel 87 die Erteilung unterschiedlicher Fassungen des europäischen Patents für die betreffenden Vertragsstaaten zu. Eine entsprechende Regelung in bezug auf ältere nationale Rechte enthielt das Übereinkommen bislang nicht, obwohl diese dem europäischen Patent im nationalen Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten werden können (Art. 138, 139 (2)).

1. If European prior rights within the meaning of Article 54(3) and (4) are noted during examination proceedings, Rule 87 allows the grant of different versions of the European patent for the contracting states concerned. Hitherto, the Convention did not contain a similar provision for national prior rights, despite the fact that these can be cited against European patents in national revocation proceedings (Articles 138 and 139(2)).

1. S'il est constaté au cours de la procédure d'examen l'existence de droits européens antérieurs au sens de l'article 54(3) et (4), la règle 87 autorise la délivrance du brevet européen dans des textes différents pour les différents Etats contractants concernés. La Convention ne comportait jusqu'à présent aucune disposition équivalente pour ce qui est des droits nationaux antérieurs, bien que ceux-ci puissent être opposés au brevet européen dans une action nationale en nullité (articles 138 et 139(2)).

2. Sachlich ist dies nicht allein damit zu rechtfertigen, daß ältere nationale Rechte - anders als ältere europäische Rechte - im europäischen Prüfungsverfahren nicht zu dem nach Artikel 54 maßgeblichen Stand der Technik gehören. In beiden Fällen hat der Anmelder und spätere Patentinhaber das berechnete Interesse, durch entsprechend abgegrenzte Ansprüche die Bestandskraft des europäischen Patents auch für die Vertragsstaaten abzusichern, wo dies wegen bestehender älterer Rechte - ob europäisch oder national begründet - notwendig ist.

3. Die Praxis des EPA trägt dem Rechnung und läßt die Vorlage gesonderter Ansprüche im Prüfungs- und Einspruchsverfahren zu, wenn das Bestehen einschlägiger älterer nationaler Rechte nachgewiesen wird (vgl. Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABI. EPA 1981, 68).

4. Die Neufassung von Regel 87 schreibt die bestehende Praxis fest und stellt ausdrücklich klar, daß gesonderte Ansprüche und ggf. unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen in Verfahren vor dem EPA auch zuzulassen sind, wenn ältere nationale Rechte nachgewiesen werden. Diese Klarstellung erschien insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung T 550/88 (ABI. EPA 1992, 117) zweckmäßig, die gelegentlich dahingehend verstanden worden ist, daß im Rahmen eines zulässig eröffneten Einspruchsverfahrens Änderungen, die durch ältere nationale Rechte veranlaßt sind, generell ausgeschlossen seien.

III. Änderungen der Gebührenordnung

Artikel 2 Nummer 1 GebO erhielt folgende Fassung:

1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i) DEM 600

Diese rein redaktionelle Änderung stellt klar, daß die nationale Grundgebühr, die als Bestandteil der nationalen Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ beim Eintritt internationaler Anmeldungen in die europäische Phase zu entrichten ist, dem Betrag der europäischen Anmeldegebühr entspricht.

2. This cannot really be justified simply by arguing that national prior rights - unlike the European variety - do not form part of the state of the art under Article 54 for the purposes of European examination proceedings. In either case, the applicant and subsequent patent proprietor has a legitimate interest in ensuring that his claims are delimited in such a way as to ensure that his patent is viable also in those contracting states where prior rights - whether European or national - confront it.

3. EPO practice takes this into account, allowing the submission of separate claims in examination or opposition proceedings where relevant national prior rights are shown to exist (see Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68).

4. The new version of Rule 87 simply confirms that practice, making it quite clear that separate claims and different descriptions are admissible in EPO proceedings where national prior rights too are shown to exist. This clarification was required in particular following decision T 550/88 (OJ EPO 1992, 117), which has sometimes been understood to exclude, in admissibly opened opposition proceedings, amendments occasioned by national prior rights.

III. Amendments to the Rules relating to Fees

Article 2, item 1, RFees now reads as follows:

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2; national basic fee (Rule 104b, paragraph (1)(b)(i)) DEM 600

This is a purely editorial change making it clear that the national basic fee payable to the EPO as part of the national fee under Article 158(2) EPC when an international application enters the regional phase is the same amount as the European filing fee.

2. Du point de vue du fond, l'on ne peut justifier l'absence d'une telle disposition en se contentant de faire valoir que dans la procédure européenne d'examen, les droits nationaux antérieurs, à la différence des droits européens antérieurs, ne sont pas compris dans l'état de la technique pertinent au sens de l'article 54. En effet, dans les deux cas, le demandeur et futur titulaire du brevet a un intérêt légitime à ce que la viabilité du brevet européen puisse également être garantie par une délimitation appropriée des revendications dans les Etats contractants où une telle délimitation s'impose en raison de l'existence de droits antérieurs, européens ou nationaux.

3. Dans la pratique, l'OEB tient compte de cette exigence et autorise dans les procédures d'examen et d'opposition la production de jeux distincts de revendications lorsque l'existence de droits nationaux antérieurs pertinents a été prouvée (cf. renseignement juridique n° 9/81, JO OEB 1981, 68).

4. Le nouveau texte de la règle 87 tend à confirmer la pratique actuelle en précisant expressément que dans les procédures devant l'OEB, il convient d'autoriser également la production de jeux distincts de revendications et, le cas échéant, de descriptions et dessins différents, lorsque l'existence de droits nationaux antérieurs est prouvée. Cette clarification a été appelée en particulier par la décision T 550/88 (JO OEB 1992, 117), qui avait été interprétée par certains comme interdisant d'une manière générale les modifications visant à tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs, qu'il est proposé d'apporter dans le cadre d'une procédure d'opposition valablement engagée.

III. Modifications du règlement relatif aux taxes

L'article 2, point 1 du règlement relatif aux taxes a été remplacé par le texte suivant :

1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2); taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), point i)) 600 DEM.

Cette modification de nature purement rédactionnelle vise à préciser que le montant de la taxe nationale de base qui, en tant qu'élément de la taxe nationale visée à l'article 158(2) CBE, doit être payée lors de l'entrée des demandes internationales dans la phase européenne, correspond au montant de la taxe de dépôt.

Artikel 3 (3) GebO erhielt folgende Fassung:

(3) Die in Artikel 2 vorgesehenen und die nach Absatz 1 festgesetzten Gebühren und Auslagen werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

1. Durch die Eingliederung des INPADOC in das EPA und die Erweiterung der Aktivitäten der Hauptdirektion Patentinformation ist die Zahl der Veröffentlichungen und Dienstleistungen des EPA stark angestiegen. Es hat sich deshalb als nützlich erwiesen, die Preise der Veröffentlichungen, Produkte und Dienstleistungen der Dienststelle Wien in einer gesonderten Preisliste ("epidos" Preisliste) zu veröffentlichen und nicht mehr in das Gebührenverzeichnis des EPA (Beilage zum ABl. EPA) aufzunehmen.

2. Mit der Neufassung von Artikel 3 (3) wird klargestellt, daß die Gebühren und Auslagen nach den Artikeln 2 und 3 (1) GebO im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden und die in Artikel 3 (2) GebO aufgeführten Verkaufspreise nach Bedarf in gesonderten Preislisten und unabhängig vom Amtsblatt bekanntgemacht werden können. Durch Hinweise im Abschnitt "Gebühren" des Amtsblatts und durch Querverweisungen in den getrennten Listen wird eine lückenlose Information der Öffentlichkeit erreicht.

Article 3(3) RFees now reads as follows:

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and costs laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office.

1. Following the EPO's takeover of INPADOC and expansion of the activities of Principal Directorate Patent Information, the number of EPO publications and services has increased considerably. The Office has therefore started publishing the prices of all the Vienna sub-office's publications, products and services in a separate "epidos" price list instead of the EPO fees schedule (supplement to the Official Journal).

2. The new version of Article 3(3) RFees makes it clear that the fees and costs under Articles 2 and 3(1) RFees are published in the EPO Official Journal and that the prices mentioned in Article 3(2) can be notified if need be in separate price lists independently of the Official Journal. The Official Journal's "Fees" section and cross-references in the separate lists ensure that users remain fully informed.

L'article 3(3) du règlement relatif aux taxes a été remplacé par le texte suivant :

(3) Les montants des taxes prévues à l'article 2 et des taxes et frais visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets

1. L'incorporation d'INPADOC dans l'OEB et l'extension des activités de la Direction principale "Information brevets" ont entraîné une très forte augmentation du nombre des publications et des services de l'OEB. Il s'est donc avéré utile de publier le prix des publications, produits et services offerts par l'agence de Vienne sous la forme d'une liste de prix distincte (liste de prix "Epidos") et non plus dans le barème des taxes de l'OEB (supplément au Journal officiel de l'OEB).

2. Le nouveau texte de l'article 3(3) précise que les montants des taxes et frais prévus aux articles 2 et 3(1) du règlement relatif aux taxes seront publiés au Journal officiel de l'OEB et que les tarifs de vente visés à l'article 3(2) du règlement relatif aux taxes pourront, le cas échéant, être portés à la connaissance du public dans des listes de prix distinctes, publiées indépendamment du Journal officiel. L'information complète du public sera assurée par des avis publiés à la rubrique "Taxes" du Journal officiel et par des renvois dans chaque liste aux prix indiqués dans l'autre liste.

Mitteilung vom 24. April 1995 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 24. April 1995 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA (Ausgabe Dezember 1994) nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) gemäß Artikel 10 (2) EPU mit Wirkung vom **1. Juni 1995** geändert worden.¹

Diese Änderungen sind durch den Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABl. EPA 1995, 9) notwendig geworden.

Die folgenden Teile der Richtlinien für die Prüfung im EPA (Ausgabe Dezember 1994) werden geändert:

A-III, 6.7, Absatz 2 - Der letzte Satz lautet nunmehr wie folgt: Eine Ausnahme von der Pflicht zur Einreichung des Prioritätsbelegs sieht Regel 38 (3) Satz 3 in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. April 1995 (ABl. 6/1995, 408) vor: Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung, so nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf.

A-III, 6.8 erhält folgende Fassung: 6.8 Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie innerhalb der vom EPA bestimmten Frist, spätestens jedoch innerhalb der nicht verlängerbaren Frist nach Regel 51(6) einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (siehe auch C-V, 3.2, 3.3).

Notice dated 24 April 1995 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 24 April 1995, after consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), the Guidelines for Examination in the EPO (issued dated December 1994) have been amended pursuant to Article 10(2) EPC, with effect from **1 June 1995**.¹

These amendments are necessitated by the Decision of the Administrative Council of 13 December 1994 amending the Implementing Regulations of the European Patent Convention (OJ EPO 1995, 9).

The following parts of the Guidelines for Examination in the EPO (issued dated December 1994) are amended:

A-III, 6.7, second paragraph, the last sentence now reads: Rule 38(3), third sentence, together with the Decision of the President of the EPO dated 11 April 1995 (OJ 6/1995, 408) provide for the following exception to the requirement that a priority document be filed: if the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT, the EPO shall include free of charge a copy of the previous application in the file of the European patent application.

A-III, 6.8 is replaced by: 6.8 Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed within the time limit set by the EPO, but at the latest within the non-extendable time limit laid down in Rule 51(6). Alternatively a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application may be submitted within those same time limits (see also C-V, 3.2 and 3.3).

Communiqué en date du 24 avril 1995 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 24 avril 1995, après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (édition de décembre 1994), modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur le **1^{er} juin 1995**.¹

Ces modifications sont rendues nécessaires par la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 1994 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 1995, 9).

Les parties ci-après des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (édition de décembre 1994) ont été modifiées:

A-III, 6.7 - La dernière phrase du second paragraphe est modifiée comme suit: Une exception à l'obligation de fournir la pièce justificative est formulée à la règle 38(3), troisième phrase, ensemble la décision du Président de l'OEB en date du 11 avril 1995 (JO 6/1995, 408): "Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT, l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen".

A-III, 6.8 - Le paragraphe est remplacé par le texte suivant: 6.8 Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3).

¹ Für die jetzigen Änderungen stehen Austauschblätter zur Verfügung, die von den Beziehern der Ausgabe Dezember 1994 (ABl. EPA 1994, 959) mit dem beiliegenden Bestellschein kostenlos angefordert werden können.

¹ Replacement sheets are available, covering the current amendments, which can be ordered by subscribers to the December 1994 edition (OJ EPO 1994, 959) free of charge by using the enclosed order form.

¹ Des feuilles de remplacement comportant les modifications effectuées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés de l'édition de décembre 1994 (JO OEB 1994, 959) au moyen du bon de commande ci-joint.

A-IV, 1.2.3, Absatz 2 - Vor dem letzten Satz wird folgender Satz eingefügt:

Der Anmelder kann auch innerhalb der im Teilanmeldungsverfahren gesetzten Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlagen mitteilen, daß er diese Unterlagen zwischenzeitlich zur Stammanmeldung eingereicht hat.

A-VII, 3.5, Absatz 1 - Der letzte Satz wird gestrichen.

A-VII, 3.5 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38(3) Satz 3 und der in III, 6.7 genannte Beschluß des Präsidenten des EPA gelten in bezug auf die Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung auch für internationale Anmeldungen, die vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt in die regionale Phase eintreten.

A-VII, 3.5 - Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie nach Regel 38(4) einzureichen (siehe III, 6.8 und 6.9).

A-VIII, 4 lautet jetzt wie folgt: Diese Frage wird in III, 6.8 und 6.9 sowie C-V, 3.2 und 3.3 behandelt.

B-III, 4.2 - Absatz 2 lautet jetzt wie folgt:

a) Änderung der Ansprüche, so daß sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht erfaßt wurden (siehe jedoch C-III, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und C-III, 7.10a zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist).

C-II, 4.15 - Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, d. h. grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen in der EG-Richtlinie 76/770/EWG vom

A-IV, 1.2.3, second paragraph, before the last sentence is added:

The applicant can also inform the EPO, within the time limit set for filing priority documents in the divisional application proceedings, that he has in the meantime submitted these documents in respect of the parent application.

A-VII, 3.5, first paragraph, the last sentence is deleted.

A-VII, 3.5, the second paragraph is replaced by the following paragraph: Where the file number or the copy of the previous application has not yet been submitted at the expiry of the period of 21 or 31 months, whichever applies, the EPO shall invite the applicant to furnish the number or copy within such period as it shall specify. Rule 38(3), third sentence, and the Decision of the President of the EPO referred to in III, 6.7, also apply to international applications entering the regional phase before the EPO as designated or elected Office in respect of the filing of the copy of the earlier application.

A-VII, 3.5, has a third paragraph added:

Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed in accordance with Rule 38(4) (see III, 6.8 and 6.9);

A-VIII, 4, now reads:

This point is dealt with in III, 6.8 and 6.9, and C-V, 3.2 and 3.3.

B-III, 4.2, second paragraph, now reads:

(a) amendment of claims so that they embrace matter not covered by the original search (see, however, C-III, 7.10 for claims not searched because of lack of unity and C-III, 7.10a for amendments introducing subject-matter from the description which is not linked by a single general inventive concept to the subject-matter originally searched);

C-II, 4.15, the second and third paragraphs are replaced by:

Physical values must be expressed in the units recognised in international practice, i.e. in the metric system, using SI units and the other units referred to in EC Directive 76/770/EEC of 27 July 1976, see Annex 1 to this Chapter. Any values

A-IV, 1.2.3- La phrase suivante est insérée avant la dernière phrase du second paragraphe :
Le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents de priorité lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale.

A-VII, 3.5 - La dernière phrase du premier paragraphe est supprimée.

A-VII, 3.5- Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant :
Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 21 ou de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro de dépôt ou cette copie dans un délai qu'il précise. La règle 38(3), troisième phrase, et la décision du Président de l'OEB mentionnée sous III, 6.7, valent aussi, en ce qui concerne le dépôt de la copie de la demande antérieure, pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.

A-VII, 3.5- Le paragraphe suivant est ajouté comme troisième paragraphe :
Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite conformément à la règle 38(4) (cf. III, 6.8 et 6.9).

A-VIII, 4 est modifié comme suit :
Cette question est traitée dans III, 6.8 et 6.9 ainsi que C-V, 3.2 et 3.3.

B-III, 4.2 - Le second paragraphe est modifié comme suit :

a) modification des revendications de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10a pour les modifications utilisant des éléments de la description qui ne sont pas liés à l'objet de la recherche initiale par un seul concept inventif général).

C-II, 4.15- Les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

Les indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées dans la directive

27.7.1976 genannten Einheiten, siehe Anlage 1 zu diesem Kapitel. Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im allgemeinen nicht Größen im Inch-Pound-System.

Wie Regel 35(12) angibt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

C-III - Nach Nummer 7.10 wird Nummer 7.10a eingefügt:
7.10a Wenn der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war, gilt das unter VI, 5.2 ii) Gesagte.

C-III, 8.4 - Die in Klammern stehende Verweisung auf die Rechtsauskunft 9/81 wird gestrichen.

C-III, 8.4, Absatz 1 - Der letzte Satz erhält folgende Fassung:
Die Vorlage gesonderter Patentansprüche darf jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen werden.

C-V, 3.2, Absatz 1 - Der letzte Satz lautet jetzt wie folgt:
Die beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlagen ist gleichfalls innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe auch A-III, 6.7 und A-VII, 3.5).

C-V, 3.2 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Nach Regel 38(3) Satz 3 und dem dazu ergangenen Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. April 1995 (ABl. 6/1995, 408) nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung ist.

not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. Values in the inch/pound system, in general, do not meet the criterion "recognised in international practice".

As Rule 35(12) indicates, for mathematical formulae the symbols in general use must be employed. For chemical formulae, the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use must be employed.

In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

C-III, after point 7.10 is added point 7.10a:
7.10a For the situation where the applicant submits new claims directed to subject-matter which has not been searched as it was e.g. only contained in the description, reference is made to VI, 5.2 (ii).

C-III, 8.4, the reference mentioned in brackets to Legal Advice 9/81 is deleted.

C-III, 8.4, first paragraph, the last sentence is replaced by:
The filing of separate claims should, however, neither be required nor suggested.

C-V, 3.2, first paragraph, the last sentence now reads:
The certified copy of the priority document must be filed also within 16 months of the priority date (see also A-III, 6.7 and A-VII, 3.5).

C-V, 3.2, the second paragraph is replaced by the following paragraphs:
In accordance with Rule 38(3), third sentence, and the relevant decision of the President of the EPO dated 11 April 1995 (OJ 6/1995, 408), the EPO will include a copy of the previous application in the file of the European patent application without charging a fee, if the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT.

CE76/770/CEEdu 27 juillet 1976 (cf. annexe 1 au présent chapitre). Toute valeur ne répondant pas à cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs indiquées selon le système "inch/pound" ne répondent pas au critère d'unités "reconnues dans la pratique internationale".

Comme indiqué à la règle 35(12), les symboles généralement en usage doivent être utilisés pour les formules mathématiques et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seul les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

C-III - Le point 7.10a est ajouté à la suite du point 7.10 :
7.10a Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, cf. VI, 5.2 ii).

C-III, 8.4 - La référence au Renseignement juridique n° 9/81, mentionnée entre parenthèses, est supprimée.

C-III, 8.4 - La dernière phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
La présentation de revendications séparées ne doit cependant être ni exigée ni proposée.

C-V, 3.2 - La dernière phrase du premier paragraphe est modifiée comme suit :
La copie certifiée conforme du document permettant d'établir le droit de priorité doit également être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-III, 6.7 et A-VII, 3.5).

C-V, 3.2 - Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:
Conformément à la règle 38(3), troisième phrase, et à la décision pertinente du Président de l'OEB en date du 11 avril 1995 (JO 6/1995, 408), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe, si la demande antérieure est une demande brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT.

Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie innerhalb der vom EPA bestimmten Frist, spätestens jedoch innerhalb der nicht verlängerbaren Frist nach Regel 51(6) einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist.

Mit der Mitteilung nach Regel 51(6) fordert das EPA den Anmelder regelmäßig zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung bzw. Erklärung auf. Vor diesem Zeitpunkt ergeht eine solche Aufforderung nur, wenn die Übersetzung für die Prüfung benötigt wird, ob die in Anspruch genommene Priorität wirksam ist (siehe V, 2.1).

C-V, 3.3 erhält folgende Fassung:
3.3 Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so erlischt der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung (siehe A-III, 6.9 und 6.10). Für die Bestimmung des Standes der Technik im Sinne von Art. 54(3) (siehe V, 2.1 und 3.4) in bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung dagegen nicht an.

C-VI, 5.2 - Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:

ii) **Wechseln auf nicht recherchierte Gegenstände:** Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war) und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind diese Änderungen nicht zulässig. Dies gilt auch dann, wenn nur noch dieser eine - nicht recherchierte - Gegenstand beansprucht wird. Der Anmelder kann einen solchen Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen.

Absatz 4 lautet dann:

iii) **Übereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen:** ...

C-VI, 15.2 - Es wird ein zweiter Absatz angefügt:
In dieser Mitteilung wird der Anmelder auch aufgefordert, innerhalb der vorstehend genannten Frist entwe-

Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed within the time limit set by the EPO, but at the latest within the non-extendable time limit laid down in Rule 51(6). Alternatively a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application may be submitted within those same time limits.

In the communication under Rule 51(6) the EPO will request the applicant to file the required translation or declaration. It will do so earlier only if the translation is required for the examination as to whether the priority claimed is effective (see V, 2.1).

C-V, 3.3, is replaced by:

3.3 If the required translation or declaration is not filed within the time limit, the right of priority is lost for the European patent application (see A-III, 6.9 and 6.10). However, for determining the state of the art for the purposes of Art. 54(3) (see V, 2.1 and 3.4) in respect of any other European patent application, it is immaterial whether the translation or declaration has been filed.

C-VI, 5.2, has a third paragraph inserted:

ii) **Changing to unsearched subject-matter:** If amended claims are directed to subject-matter which has not been searched (because it only appeared in the description, for example) and which does not combine with the originally claimed and searched invention or group of inventions to form a single general inventive concept, such amendments are not admissible. This applies also when this - unsearched - subject-matter alone is now claimed. The applicant may continue to pursue such subject-matter only in the form of a divisional application, in accordance with Art. 76.

The fourth paragraph is then:

iii) **Agreement of description and claims:** ...

C-VI, 15.2, now has a second paragraph:
In that communication the applicant is also requested to file within the above-mentioned time limit either

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure.

Dans la notification suivant la règle 51(6), l'OEB invite le demandeur à produire la traduction ou la déclaration requise. Cette invitation n'est émise avant le délai prescrit que si la traduction est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (cf. V, 2.1).

C-V, 3.3 - Le paragraphe est remplacé par le texte suivant:

3.3 Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. A-III, 6.9 et 6.10). Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54(3) (cf. V, 2.1 et 3.4) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite.

C-VI, 5.2 - Un troisième paragraphe est inséré :

ii) **Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche:** si des revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut aussi lorsque seuls ces éléments - qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche - sont à présent revendiqués. Le demandeur ne peut poursuivre de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76.

Le quatrième paragraphe devient :
iii) **Concordance entre la description et les revendications :** ...

C-VI, 15.2 - Le paragraphe suivant est ajouté :
Dans cette notification, le demandeur est aussi invité à produire, dans le délai susmentionné, soit la traduc-

der die Übersetzung der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder die in Regel 38(4) vorgesehene Erklärung einzureichen, sofern dies noch nicht geschehen ist.

D-III, 5 - Satz 1 des letzten Absatzes lautet jetzt wie folgt:
Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestützt werden, es lägen ältere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in Frage stellen (siehe jedoch IV, 5.3 und VII, 4.5), dem Patentinhaber stehe das Recht auf das europäische Patent nicht zu usw.

D-IV, 5.3 - Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie können also nur dann zugelassen werden, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß jedoch vom Einsprechenden nicht tatsächlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85, ABI. 7/1989, 271). Davon abgesehen sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 87 zulässig (siehe auch die Verweisung auf C-III, 8.4 in VII, 4.5).

D-VI, 3.2 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem die Einspruchsabteilung auf die Punkte hinweist und sie erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigefügte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der mündlichen

the translation of the application of which priority is claimed or the declaration as provided for in Rule 38(4), if he has not yet done so.

D-III, 5, last paragraph, first sentence, now reads:
The following allegations, for example, do not constitute grounds for opposition: that national rights of earlier date exist which put the patentability of the invention in question (see however IV, 5.3 and VII, 4.5), that the proprietor of the patent is not entitled to the European patent, that ... etc.

D-IV, 5.3, the first paragraph is replaced by:
Any amendments made in opposition proceedings must be occasioned by the grounds for opposition specified in Art. 100. That is to say, amendments can be allowed only if they are required in order to meet a ground for opposition. It is not necessary, however, that the ground for opposition in question was actually invoked by the opponent. For example, in opposition proceedings admissibly opened on grounds of non-patentability, the patent proprietor can also submit amendments to remove added subject-matter. Opposition proceedings cannot be used merely to tidy up and improve the disclosure in the patent specification (see T 127/85, OJ 7/1989, 271). Apart from the above, amendments occasioned by national rights of earlier date are admissible pursuant to Rule 87 (see also the reference in VII, 4.5 to C-III, 8.4).

D-VI, 3.2, the second paragraph is replaced by:
Together with the summons the Opposition Division will draw attention to and explain in an annexed note the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken; where this has already been done sufficiently in a prior communication it is appropriate to refer to that communication. Normally, the annex will also contain the provisional and non-binding opinion of the Opposition Division on the positions adopted by the parties and in particular on amendments filed by the proprietor of the patent. At the same time a date will be fixed up to which written submissions may be made or amendments meeting the requirements of the EPC may be filed. Normally this date will be one month

tion de la demande dont la priorité est revendiquée, soit la déclaration prévue par la règle 38(4), s'il ne l'a pas encore fait.

D-III, 5 - La première phrase du dernier paragraphe est modifiée comme suit:
L'opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l'affirmation qu'il existe des droits nationaux antérieurs mettant en question la brevetabilité de l'invention (cf. toutefois IV, 5.3 et VII, 4.5), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que ... etc.

D-IV, 5.3 - Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100. Cela signifie que les modifications ne peuvent être admises que si elles sont requises pour satisfaire à un motif d'opposition. Cependant, il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer l'objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention contenue dans le fascicule de brevet (cf. T 127/85, JO 7/1989, 271). Ces considérations mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 87 (cf. aussi la référence à C-III, 8.4 dans VII, 4.5).

D-VI, 3.2 - Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:
La citation est accompagnée d'une notification jointe en annexe, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre; si des indications suffisantes ont déjà été données dans une notification précédente, il convient de se référer à cette notification. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non obligatoire de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et en particulier sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications satisfaisant aux conditions

Verhandlung. Allerdings kann ein früherer Zeitpunkt ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, daß ein Beteiligter mehr Zeit benötigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prüfen, die der andere Beteiligte eingereicht hat. In bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel 84 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verlängert werden.

D-VI, 6 lautet nunmehr wie folgt:

6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung

Zur Prüfung kurz vor und in der mündlichen Verhandlung und deren Durchführung im einzelnen siehe E-III, 8.

Der ursprüngliche Abschnitt 6 von D-VI und die zugehörigen Absätze werden wie folgt neu nummeriert:
7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen

7.2.3 Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen

E-III, 6 - Es wird ein zweiter Absatz eingefügt:

Der Ladung wird ein Bescheid beigelegt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält; gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Unterlagen, die den Erfordernissen des EPU genügen, eingereicht werden können.

E-III, 8.6 - Die Überschrift und Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

Zu in der Verhandlung verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln im allgemeinen siehe E-VI, 2.

Regel 71a(1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114(2), die der Weiterent-

before the date of the oral proceedings. However, an earlier date may be advisable if it is anticipated that a party will reasonably need more time, for example to consider the results of comparative tests filed by the other party. With respect to this date Rule 84 does not apply, ie this time limit cannot be extended on request of the parties.

D-VI, 6, now reads:

6. Examination of the opposition during oral proceedings

For details regarding the examination shortly before and during oral proceedings and the conduct thereof, see E-III, 8.

The original point 6 of D-VI and its paragraphs are renumbered as follows:

7. Preparation of the decision

7.1 General remarks

7.2 Preparation of the decision maintaining a European patent in amended form

7.2.1 Procedural requirements

7.2.2 Decision on the documents on the basis of which the patent is to be maintained

7.2.3 Request for printing fee and translations

E-III, 6, has a second paragraph inserted:

The summons will also be accompanied by a note drawing attention to the points which need to be discussed, will normally contain the provisional and non-binding opinion of the Division and will also fix a date up to which written submissions may be filed or documents which meet the requirements of the EPC may be submitted.

E-III, 8.6, the caption and the first paragraph are replaced by the following paragraphs:

8.6 Facts, evidence or amendments introduced late

With respect to facts and evidence submitted late in the proceedings in general, see E-VI, 2.

Rule 71a(1), being an implementation of Art. 114(2) as a further devel-

requis par la CBE. Normalement, cette date précède d'un mois celle de la procédure orale. Cependant, une date antérieure peut être indiquée s'il est prévisible qu'une partie aura raisonnablement besoin de plus de temps, par exemple pour examiner les résultats de tests comparatifs soumis par l'autre partie. La règle 84 n'étant pas applicable en ce qui concerne cette date, ce délai ne peut être prolongé sur requête des parties.

D-VI, 6 est remplacé par le texte suivant :

6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale

Pour plus de précisions sur l'examen juste avant et pendant la procédure orale ainsi que son déroulement, cf. E-III, 8.

Le point 6 initial de D-VI et ses paragraphes sont désormais numérotés comme suit :

7. Mesures préparatoires à la décision

7.1 Généralités

7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée

7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure

7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions

E-III, 6 - Le deuxième paragraphe suivant est inséré :

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire, laquelle comporte normalement l'avis provisoire et non obligatoire de la division et dans laquelle est fixée la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE.

E-III, 8.6 - Le titre et le texte du premier et deuxième paragraphe sont remplacés par le texte suivant :

8.6 Faits invoqués, preuves produites ou modifications présentées tardivement

Concernant les faits invoqués et preuves produites tardivement au cours de la procédure en général, cf. E-IV, 2.

La règle 71 bis(1), qui est une disposition d'application de l'art. 114(2)

wicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, daß es im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Eine solche Änderung läge beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefügten Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Änderungen einreicht, die zur Folge haben, daß ein neues Dokument bedeutsam wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des Dokuments gestattet werden, und er muß die Möglichkeit erhalten, sich zu den Änderungen zu äußern (Art. 113(1)).

Regel 71a(2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen (d.h. neue Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen), dieselbe Verpflichtung auf wie Regel 71a(1) den Beteiligten beim Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel. Hier liegt es auch im Ermessen der Einspruchsabteilung, Änderungen nicht zu berücksichtigen, weil sie zu spät vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Reicht der Einsprechende allerdings vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue Unterlagen ein, so muß der Patentinhaber die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen (Art. 113(1)).

Bei der Ausübung dieses Ermessens prüft die Einspruchsabteilung zunächst, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind bzw. ob die verspätet eingereichte Änderung zulässig ist, und zwar **prima facie**. Sind diese Tatsachen oder Beweismittel nicht relevant bzw. sind diese Änderungen eindeutig nicht zulässig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als nächstes die **Verfahrensökonomie**, einen **etwajigen Verfahrensmißbrauch** (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten **zugemutet werden kann**, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen.

opment on the existing jurisprudence regarding facts or evidence not filed in due time, makes clear that the Division has a discretion to disregard new facts or evidence for the reason that they have not been filed in due time before the oral proceedings, unless they have to be admitted because the subject of the proceedings has changed. An example of such a change would be where, in timely response to the points raised in the note annexed to the summons, the proprietor files amendments which have the result that a new document becomes relevant; in such a case the opponent should be allowed to present this document and must be given a chance to comment on the amendments (Art. 113(1)).

Rule 71a(2) imposes the same obligations on the applicant or patent proprietor when submitting new documents which meet the requirements of the Convention (i.e. new amendments to the description, claims and drawings) as Rule 71a(1) imposes on the parties in submitting new facts and evidence. Here the Division also has the discretion to disregard amendments because they are filed too late before the oral proceedings. However, where the opponent files, before the indicated date, pertinent new material, the patent proprietor must be given a chance to present his comments and submit amendments (Art. 113(1)).

In exercising this discretion, the Division will in the first place consider the relevance of the late filed facts or evidence or the allowability of the late filed amendment, on a **prima facie** basis. If these facts or evidence are not relevant or if these amendments are clearly not allowable, they will not be admitted. Before admitting these submissions, the Division will next consider **procedural expediency, the possibility of abuse of the procedure** (e.g. one of the parties is obviously protracting the proceedings) and the question whether the parties **can reasonably be expected** to familiarise themselves in the time available with the new facts or evidence or the proposed amendments.

arrêtée par suite du développement de la jurisprudence actuelle relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés en temps utile avant la procédure orale, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications rendant pertinent un nouveau document; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)).

La règle 71 bis(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet lorsqu'il produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 71 bis(1) aux parties présentant de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas, la division est aussi libre de ne pas prendre en considération les modifications au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division examine en premier lieu si les faits invoqués et les preuves produites tardivement sont pertinents ou si la modification présentée tardivement est recevable, et ce **de prime abord**. Si ces faits et preuves ne sont pas pertinents ou si ces modifications sont clairement irrecevables, ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux faits et preuves, la division examine ensuite l'**aspect économique de la procédure**, s'il y a **éventuellement abus de procédure** (par exemple, une des parties retarde manifestement le cours de la procédure) et si l'on **peut raisonnablement demander** aux parties d'examiner les nouveaux faits et les preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

Zur **Verfahrensökonomie**: Wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel als solche relevant sind, aber eine längere Vertagung der Verhandlung verursachen würden, kann die Einspruchsabteilung entscheiden, sie im Verfahren nicht zuzulassen. Beispielsweise wäre denkbar, daß der Zeuge im Ausland lebt und erst noch ermittelt werden muß oder daß noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Einspruchsabteilung kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie unter Umständen die Kostenverteilung (Art. 104) zu prüfen hat.

Ein **Verfahrensmißbrauch** läge beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind. Ein anderes Beispiel wäre, daß ein Einsprechender eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst ohne Angabe triftiger Gründe für die Verzögerung verspätet geltend macht (siehe T 534/89, ABI. 7/1994, 464).

E-VI, 2 - Als Absatz 1 wird eingefügt: (Zu Schriftsätzen der Beteiligten, die nach dem in dem Bescheid gemäß Regel 71a(1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, siehe E-III, 8.6.)

Teil E wird ein neues Kapitel XIII angefügt:

KAPITEL XIII

EINTRAGUNG VON RECHTS- ÜBERGÄNGEN, LIZENZEN, ANDEREN RECHTEN USW.

1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Die europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden.

1.1 Unbeschadet des Art. 72 wird der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn beim EPA ein Beleg dafür eingereicht wird, daß ein solcher Rechtsübergang stattgefunden hat. Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist.

1.2 Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche

As regards **procedural expediency**: where the late filed facts or evidence are relevant, but their introduction would cause a prolonged adjournment of the proceedings, the Division may decide not to admit these facts or evidence in the proceedings. An example would be where the witness lives abroad and still has to be found or lengthy tests are still necessary. The Division may, however, also postpone the proceedings and in doing so may have to consider the apportionment of costs (Art. 104).

An example of possible **abuse of the proceedings** would be a proliferation of auxiliary requests, introduced at short notice by the patent proprietor, which are not a reaction to the course of the proceedings. Another example would be an opponent who files an assertion of public prior use, based on activities of the opponent himself, late in the absence of good reasons for the delay (see T 534/89, OJ 7/1994, 464).

E-VI, 2, as first paragraph is inserted: (for submissions of the parties filed late in respect of the date indicated in the note to the summons to oral proceedings, pursuant to Rule 71a(1), see E-III, 8.6.)

New Chapter XIII will be added to Part E:

CHAPTER XIII

REGISTERING TRANSFERS, LICENCES, OTHER RIGHTS, ETC.

1. Transfer of the European patent application

A European patent application may be transferred for one or more of the designated contracting states.

1.1 Without prejudice to Art. 72, the transfer of a European patent application is recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the EPO that such transfer has taken place. The request is deemed not to have been filed until such time as the prescribed administrative fee has been paid.

1.2 Any kind of written evidence suitable to prove the transfer is admissi-

Concernant l'**aspect économique de la procédure**: lorsque les faits invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais donneraient lieu à un ajournement de la procédure pour une certaine durée, la division peut décider de ne pas accepter ces faits ou preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le témoin réside à l'étranger et doit être recherché ou que de longs essais sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi ajourner la procédure et, ce faisant, peut avoir à examiner la répartition des frais (art. 104).

Un exemple d'un éventuel **abus de procédure** serait que le titulaire du brevet multiplie à bref délai les requêtes subsidiaires qui ne constituent pas une réaction au déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement une utilisation publique antérieure faite par lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 7/1994, 464).

E-VI, 2 - Comme premier paragraphe est inséré le texte suivant: (pour les documents produits tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 71bis(1), cf. E-III, 8.6.)

Un nouveau chapitre XIII est ajouté à la partie E:

CHAPITRE XIII

INSCRIPTION DE TRANS- FERTS, LICENCES, AUTRES DROITS, ETC. AU REGISTRE

1. Transfert de la demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

1.1 Sans préjudice de l'art. 72, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite.

1.2 Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable.

Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Patentinhaber unterzeichnete Übertragungserklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird. Förmliche Urkundenbeweise (Originale oder beglaubigte Abschriften) wie der Übertragungsvertrag oder öffentliche Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, oder Auszüge hieraus sind ebenfalls geeignet.

1.3 Wird festgestellt, daß die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mängel zu beseitigen.

1.4 Entspricht der Antrag Regel 20 (1), so wird der Übergang unter dem Tag eingetragen, an dem der Antrag, die erforderlichen Beweismittel oder die Gebühr beim EPA eingegangen ist, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.

1.5 An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60(3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden.

1.6 Für die abschlägige Entscheidung über die Eintragung der betreffenden Person in das europäische Patentregister ist die Rechtsabteilung zuständig.

2. Rechtsübergang des europäischen Patents

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

3. Lizenzen und andere Rechte

3.1 Die europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Regel 20(1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe 1.1 bis 1.4 und 1.6).

A declaration signed by both parties is sufficient, but also a declaration of transfer signed by the assignor will do, as the assignee will anyway be notified by the EPO of the entry in the Register. Formal documentary proof (originals or certified copies) such as the instrument of transfer or official documents verifying the transfer or extracts thereof, are equally appropriate.

1.3 In case the evidence presented is found to be unsatisfactory, the EPO informs the party requesting the transfer accordingly, and invites it to remedy the stated deficiencies.

1.4 If the request complies with the requirements of Rule 20(1), the transfer is registered with the date on which the request, the required evidence or the fee has been received by the EPO, whichever is the latest.

1.5 On the above date, the transfer becomes effective vis-à-vis the EPO, i.e. from that date the newly registered applicant is entitled to exercise the right to the European patent application in proceedings before the EPO (Art. 60(3)). In case the transfer was for certain designated states only, Art. 118 applies.

1.6 The competent department for adverse decisions regarding the entry of the person concerned in the Register of European Patents is the Legal Division.

2. Transfer of the European patent

The above applies mutatis mutandis to the registration of a transfer of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

3. Licences and other rights

3.1 A European patent application may give rise to rights in rem, may be licensed and may be the subject of legal means of execution. Rule 20(1) and (2) apply mutatis mutandis to the registration of the grant, establishment or transfer of such rights (see 1.1 to 1.4 and 1.6).

Une déclaration signée des deux parties est suffisante, tout comme l'est une déclaration signée du cédant, l'OEB notifiant de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert, ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

1.3 Dans le cas où la preuve produite n'est pas convaincante, l'OEB informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

1.4 Si la requête satisfait aux conditions de la règle 20(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

1.5 A la date susmentionnée, le transfert devient effectif à l'égard de l'OEB, c'est-à-dire qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit à la demande de brevet européen lors de procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains Etats désignés.

1.6 La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant l'inscription de la personne concernée au Registre européen des brevets.

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

3. Licences et autres droits

3.1 Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 20(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de l'établissement ou du transfert de ces droits (cf. 1.1 à 1.4 et 1.6).

3.2 Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

3.3 Auf Antrag und vorbehaltlich der Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr werden eingetragene Lizenzen und andere Rechte gelöscht, wenn Urkunden, aus denen sich für das EPA ergibt, daß das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber eingereicht wird, daß er in die Löschung einwilligt.

4. Namensänderung

Änderungen des Namens des Anmelders oder des Inhabers eines europäischen Patents werden bei Vorlage entsprechender Beweismittel (z. B. Abschrift aus dem Handelsregister) in das Register eingetragen.

3.2 A licence shall be recorded in the Register of European Patents as an exclusive licence if the applicant and the licensee so require. A licence shall be recorded as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the Register of European Patents.

3.3 Upon request and subject to the payment of the prescribed administrative fee, registered licences and other rights are cancelled on production of documents satisfying the EPO that the right has lapsed, or of a declaration of the proprietor of the right that he consents to the cancellation.

4. Change of name

Changes in the name of the applicant for or proprietor of a European patent shall be entered in the Register on production of supporting evidence (eg copy from the commercial register).

3.2 Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

3.3 Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Les changements du nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen sont inscrits au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).

Mitteilung vom 24. April 1995 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 24. April 1995 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994), Teile A-III, 5.4 und A-IV, 4.2, nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) gemäß Art. 10(2) EPÜ mit Wirkung vom **1. Juli 1995** geändert worden.

I. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und die einschlägige Praxis der Eingangsstelle in den Fällen geprüft, in denen der Anmelder die in Regel 28(1)c) EPÜ genannten Angaben nicht oder nur unvollständig mitgeteilt hat. In ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer klargestellt, daß diese Angaben bei Ablauf der in Regel 28(2) EPÜ genannten Fristen vollständig sein müssen.

Infolgedessen ist die Praxis, dem Anmelder eine weitere Frist für die Nachreichung dieser Angaben zu setzen, sobald die Fristen nach Regel 28(2) abgelaufen sind, jetzt überholt. Die derzeitige Praxis der Eingangsstelle, im Rahmen der Formalprüfung nach Art. 91 EPÜ zu prüfen, ob den Erfordernissen der Regel 28(1)c) entsprochen worden ist, wird hiervon nicht berührt. Der Anmelder wird jetzt von etwaigen Mängeln in den nach Regel 28(1)c) EPÜ erforderlichen Angaben unterrichtet und daran erinnert, daß diesen Erfordernissen bis zum Ablauf der Frist gemäß Regel 28(2) EPÜ entsprochen werden muß.

II. Teil A-IV, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994) wird wie folgt geändert: Nummer 4.2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

4.2 Die Eingangsstelle sollte dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn sie feststellt, daß

Notice dated 24 April 1995 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)

By decision of the President of the EPO dated 24 April 1995, after consultation of the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issued dated December 1994), points A-III, 5.4, and A-IV, 4.2, are amended pursuant to Article 10(2) EPC with effect from **1 July 1995**

I. The Enlarged Board of Appeal, in its decision G 2/93 (which is published in OJ EPO 1995, 275), examined the jurisprudence of the boards of appeal and the relevant practice of the Receiving Section in cases where the applicant has not or insufficiently supplied the information referred to in Rule 28(1)(c) EPC. In its decision the Enlarged Board of Appeal made it clear that this information must be complete by the end of the time limits mentioned in Rule 28(2) EPC.

Consequently, the practice of sending a communication setting a further time limit for submitting this information once the time limits pursuant to Rule 28(2) have expired, is now obsolete. The current practice of the Receiving Section of checking, during the examination as to formal requirements under Art. 91 EPC, whether the requirements of Rule 28(1)(c) are fulfilled, is not affected. The applicant will be notified of any deficiencies in the information required under Rule 28(1)(c) EPC but will also be reminded that these requirements must be fulfilled by the end of the time limit specified in Rule 28(2) EPC.

II. Point A-IV, 4.2, of the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issued dated December 1994) is amended as follows:
The first sentence of point 4.2 is replaced by:

4.2 When the Receiving Section notices that the information required under Rule 28(1)(c) (indication of the

Communiqué en date du 24 avril 1995 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A).

Par décision du Président de l'OEB en date du 24 avril 1995, après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994), points A-III 5.4 et A-IV, 4.2 modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur le **1^{er} juillet 1995**

I. Dans sa décision G 2/93 (publiée au JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a examiné la jurisprudence des chambres de recours et la pratique pertinente de la section de dépôt dans le cas où le demandeur n'a pas donné ou a insuffisamment donné les indications mentionnées à la règle 28(1) c) CBE. Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a précisé que ces indications devaient être complètes au plus tard à l'expiration des délais fixés par la règle 28(2) CBE.

En conséquence, la pratique consistant à envoyer une notification qui fixe un nouveau délai de présentation de ces indications après l'expiration des délais prévus à la règle 28(2) CBE est désormais caduque. La pratique actuelle de la section de dépôt, qui consiste à vérifier, pendant l'examen quant à certaines irrégularités conformément à l'art. 91 CBE, si les conditions énoncées à la règle 28(1) c) sont remplies, reste en vigueur. Toute irrégularité concernant les indications requises conformément à cette règle sont notifiées au demandeur, à qui il est également rappelé que ces conditions doivent être remplies au plus tard à l'expiration du délai prescrit à la règle 28(2) CBE.

II. Le point A-IV, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994) est modifié comme suit:
La première phrase du point 4.2 est remplacée par:

4.2 Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 28(1) c) (indication

¹ Für die jetzigen Änderungen stehen Austauschblätter zur Verfügung, die von den Beziehern der Ausgabe Dezember 1994 (ABI. EPA 1994, 959) mit dem beiliegenden Bestellschein kostenlos angefordert werden können.

¹ Replacement sheets are available, covering the current amendments, which can be ordered by subscribers to the December 1994 edition IOJ EPO 1994, 959/1 free of charge by using the enclosed order form.

¹ Des feuilles de remplacement comportant les modifications effectuées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés de l'édition de décembre 1994 IJO EOB 1994, 959) au moyen du bon de commande ci-joint.

die nach Regel 28(1)c erforderlichen Angaben (Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer (= Aktenzeichen) der hinterlegten Kultur) nicht in der Anmeldung aufgeführt oder mit ihr zusammen eingereicht worden sind, da diese Angaben nur innerhalb der in Regel 28(2) genannten Fristen rechtswirksam gemacht werden können. Auch in diesem Fall muß die Hinterlegung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet werden, daß die später eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger gemäß der Regel 6.1 iv) des Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe Entscheidung G 2/93, ABI. EPA 1995, 275).

Dann folgt der Satz: "Ein solcher Hinweis ergeht auch, wenn ..."

III. In den Richtlinien für die Prüfung, Teil A-III, 5.4, muß klargestellt werden, wie mit Anträgen auf Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ zu verfahren ist, wenn die Erfindernennung fehlt oder mangelhaft ist. Die Erfindernennung kann so erhebliche Mängel aufweisen, daß sie als nicht eingereicht betrachtet werden muß (wenn z. B. die Unterschrift des Anmelders oder der Name des Erfinders fehlt); in anderen Fällen können die Mängel als geringfügig angesehen werden.

Fehlt die Erfindernennung oder ist sie so mangelhaft, daß sie als nicht eingereicht betrachtet werden muß, so entspricht die Frist zur Erfüllung der Erfordernisse der Frist nach Art. 91(5) oder der von der Eingangsstelle analog zu Regel 42(2) gesetzten Frist von zwei Monaten, je nachdem, ob der Mangel mehr als zwei Monate vor dem Ablauf der Frist nach Art. 91(5) festgestellt wurde. Werden die Erfordernisse innerhalb dieser Frist nicht erfüllt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 91(5)); der einzige Rechtsbehelf ist dann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Eine Weiterbehandlung ist nicht möglich, da beide Fristen im Übereinkommen festgelegt sind. Weist die Erfindernennung nur geringfügige Mängel auf, so erhält der Anmelder Gelegenheit, sie nach Art. 91(2) innerhalb einer vom EPA gesetzten Frist zu beseitigen. Sie kann nach Regel 84 auf Antrag verlängert werden. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung (analog zu Art. 91(3)) zurückgewiesen. Die Weiterbehandlung nach Art. 121 und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 sind beide möglich.

depository institution and the accession (= file) number of the culture deposit) is not contained in or has not yet been submitted with the application, it should notify the applicant of this fact as this information can only be validly submitted within the time limits specified in Rule 28(2). Also in this case the deposit must be identified in the patent application as filed in such a way that the later submitted accession number can be traced back without ambiguity. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor within the meaning of Rule 6.1 (iv) of the Budapest Treaty (see decision G 2/93, OJ EPO 1995, 275).

Then follows: "The applicant is also informed ..."

III. A clarification of the Guidelines for Examination, Part A-III, 5.4, appears necessary regarding the practice in respect of requests for further processing under Art. 121 EPC in cases where the designation of the inventor is not filed or filed in deficient form. The designation of inventor can be so deficient that it has to be considered as not filed (eg the signature of the applicant or the name of the inventor is missing) or the deficiencies can be considered minor.

In the case of the designation of inventor not having been filed at all or in such deficient form that it is to be considered as not filed, the time limit to comply with the requirements is the time limit pursuant to Art. 91(5) or the two-month time limit set by the Receiving Section in analogy of Rule 42(2), depending on whether the deficiency was noticed more than two months before the end of the time limit of Art. 91(5) or not. If the requirements are not complied with within this time limit, the application is deemed withdrawn (Art. 91(5)); the only means of redress is re-establishment of rights under Art. 122. Further processing is not possible as both are time limits laid down in the Convention. In the case where the designation has minor deficiencies the applicant is given the opportunity to correct them under Art. 91(2) within a time limit determined by the EPO. It is possible to request an extension thereof under Rule 84. If the deficiencies are not corrected in due time, the application is refused (analogous to Art. 91(3)). Both further processing under Art. 121 and re-establishment of rights under Art. 122 are possible.

de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre (=de dépôt) de la culture) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 28(2). Dans ce cas également, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à pouvoir retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. décision G2/23, JO OEB 1995, 275).

Vient ensuite: "Le demandeur est également informé ..."

III. Une clarification de la partie A-III, 5.4 des Directives apparaît nécessaire en ce qui concerne la pratique suivie lors de requêtes en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 CBE dans le cas où la désignation de l'inventeur n'est pas effectuée ou l'est de façon irrégulière. Cette désignation peut être irrégulière au point de devoir être considérée comme non effectuée (p.ex. absence de la signature du demandeur ou du nom de l'inventeur), ou bien les irrégularités peuvent être jugées mineures.

Dans le cas où la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée du tout ou l'a été d'une manière si irrégulière qu'elle doit être considérée comme non effectuée, le délai imparti pour remplir les conditions est celui prescrit à l'art. 91(5) ou bien le délai de deux mois fixé par la section de dépôt par analogie avec la règle 42(2), suivant que l'irrégularité a été ou non constatée plus de deux mois avant la fin du délai prévu à l'art. 91(5). Si les conditions ne sont pas remplies dans ce délai, la demande est réputée retirée (art. 91(5)), le seul moyen de recours étant une *restitutio in integrum* au titre de l'art. 122. La poursuite de la procédure n'est pas possible, puisque les deux délais figurent dans la Convention. Dans le cas où la désignation est entachée d'irrégularités mineures, l'occasion est donnée au demandeur d'y remédier, conformément à l'art. 91(2), dans un délai déterminé par l'OEB. En vertu de la règle 84, ce délai peut être prorogé sur requête. S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3)). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et une *restitutio in integrum* au titre de l'art. 122 sont possibles.

IV. Teil A-III, 5.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994) wird wie folgt geändert:

Nummer 5.4 Satz 1 und Satz 2 erhält folgende Fassung:
5.4 Ist keine Erfindernennung eingereicht worden oder enthält die eingereichte Erfindernennung einen erheblichen Mangel (fehlt z. B. der Name des Erfinders oder die Unterschrift des Anmelders), so daß sie nicht als rechtswirksam eingereicht betrachtet werden kann, so wird dem Anmelder mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Mangel nicht innerhalb der in Art. 91(5) vorgeschriebenen Frist beseitigt wird.

Nummer 5.4 letzter Satz erhält folgende Fassung:
Auf Antrag des Anmelders ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 möglich (siehe E-VIII, 2). Weist die eingereichte Erfindernennung nur geringfügige Mängel auf (fehlt z. B. die Anschrift des Erfinders), so wird der Anmelder aufgefordert, sie nach Art. 91(2) innerhalb einer vom EPA gesetzten Frist zu beseitigen. Werden sie nicht fristgerecht behoben, so wird die Anmeldung (analog zu Art. 91(3)) zurückgewiesen. Auf Antrag des Anmelders ist die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Art. 121 oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 möglich. Zur Erfindernennung in Teilanmeldungen siehe IV, 1.5.

IV. Point A-III, 5.4, of the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issue dated December 1994) is amended as follows:

The first sentence of point 5.4 is replaced by:
5.4 Where a designation is not filed, or where the designation filed contains a major deficiency (e.g. inventor's name or the signature of the applicant is missing) so that it cannot be considered as validly filed, the applicant is informed that the European patent application will be deemed to be withdrawn if the deficiency is not remedied within the period prescribed under Art. 91(5) or within a minimum period of two months as from notification of this communication, whichever period is the longer.

The last sentence of point 5.4 is replaced by:
Re-establishment of rights under Art. 122 is possible on request (see E-VIII, 2). If the designation filed presents only minor deficiencies (e.g. inventor's address is missing), the applicant is invited to correct these within a time limit set by the EPO pursuant to Art. 91(2). If this is not corrected in due time, the application is refused (analogous to Art. 91(3)). Further processing of the application under Art. 121 or re-establishment of rights under Art. 122 is possible on request. Regarding the designation of inventor in divisional applications, see IV, 1.5.

IV. Lepoint A-III, 5.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994) est modifié comme suit:

La première phrase du point 5.4 est remplacée par:
5.4 En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une grave irrégularité (p.ex. absence de la signature du demandeur ou du nom de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, il est notifié au demandeur que la demande de brevet européen sera réputée retirée s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à l'art. 91(5).

La dernière phrase du point 5.4 est remplacée par:
Une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est possible sur requête (cf. E-VIII, 2). Si la désignation effectuée ne présente que des irrégularités mineures (p.ex. absence de l'adresse de l'inventeur, le demandeur est invité à y remédier dans un délai fixé par l'OEB, conformément à l'art. 91(2). S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3)). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 ou une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 sont possibles sur requête. Concernant la désignation de l'inventeur dans les demandes divisionnaires, cf. IV, 1.5.

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage)

Die 8. durchgesehene und erweiterte Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" ist in Kürze lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls, des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten und der Gebührenordnung. Die 8. Auflage berücksichtigt alle bisher vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation beschlossenen Änderungen dieser Texte. Sie enthält erstmals ein Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen/Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer. Hinweise auf die Aktenzeichen der Entscheidungen/Stellungnahmen sind bei den betroffenen Artikeln und Regeln als Fußnote abgedruckt.

Wir bitten, Bestellungen unter Verwendung des beiliegenden Bestellformulars an das Europäische Patentamt zu richten.

8th edition of the "European Patent Convention"

The 8th revised and expanded edition of the "European Patent Convention" will be available shortly. It contains the current texts of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Act revising Article 63 EPC, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities and the Rules relating to Fees. The 8th edition encompasses all amendments to these texts hitherto decided on by the Administrative Council of the European Patent Organisation. It encompasses for the first time an index of published decisions of the Enlarged Board of Appeal. The reference numbers of these decisions/opinions are indicated in footnotes to the articles and rules in question.

Orders should be sent to the European Patent Office using the attached order form.

8^e édition de la "Convention sur le brevet européen"

La huitième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" pourra être obtenue sous peu. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, de l'acte portant révision de l'article 63 CBE, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance, du protocole sur les privilèges et immunités et du règlement relatif aux taxes. La huitième édition prend en considération toutes les modifications apportées jusqu'à présent à ces textes par suite de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Elle contient pour la première fois une liste des décisions/avis publiés de la Grande Chambre de recours. Les renvois aux numéros de référence de ces décisions/avis figurent sous forme de notes en bas de page sous les articles et règles concernés.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à l'Office européen des brevets en utilisant le formulaire ci-joint.

VERTRETUNG

Europäische Eignungsprüfung 1996

1. Allgemeines

1.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 27. bis 29. März 1996 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

Da an einigen Nicht-EPA-Prüfungsorten nur ein begrenztes Sitzplatzangebot zur Verfügung steht, das in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen zur Prüfung vergeben wird, werden die Kandidaten darum gebeten, sich baldmöglichst anzumelden. Die restlichen Bewerber werden auf die EPA-Prüfungsorte München, Den Haag oder Berlin verwiesen werden.

1.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Artikels 21 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABl. EPA 1994, 7), können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direktion 5.1.1,

REPRESENTATION

European qualifying examination 1996

1. General

1.1 Date and centres

The European qualifying examination will be held from 27 to 29 March 1996 at the European Patent Office in **Munich**, at its branch in **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

In addition, the examination will be held in centres where the national central industrial property offices of contracting states to the European Patent Convention are located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office if the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at this centre. In case conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidates should indicate in their application form for the European qualifying examination whether in that event they would wish to sit the examination in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination. They are not permitted to indicate an alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

As some non-EPO centres may have only a limited number of places, candidates are requested to enrol as early as possible. The places will be allotted in the order in which applications to sit the examination are received. The remaining candidates will be asked to go to EPO centres: Munich, The Hague or Berlin.

1.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 21 of the Regulation on the European qualifying examination (OJ EPO 1994, 7), may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European Patent Office, Directorate

REPRESENTATION

Examen européen de qualification 1996

1. Généralités

1.1 Date et lieux

L'examen européen de qualification aura lieu du 27 au 29 mars 1996 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)** ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Comme certains centres d'examen non OEB disposent d'un nombre limité de places pour accueillir les candidats, et que les places seront attribuées dans l'ordre chronologique de réception des inscriptions à l'examen, les candidats sont appelés à s'inscrire le plus tôt possible. Tous les autres candidats devront se présenter aux centres OEB : Munich, La Haye ou Berlin.

1.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 21 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1994, 7), peuvent être adressées dès maintenant au Secrétariat d'examen (Office euro-

D-80298 München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **10. November 1995** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 444 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung durch Telekopie eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung (samt Anmeldeformular und Anlagen) wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

1.3 Empfangsbestätigung

Auf Wunsch und sofern das Formblatt (EPA Form 1037) den Anmeldeunterlagen beigelegt wurde, bestätigt das Prüfungssekretariat den Empfang der Anmeldung. Das Formblatt 1037 ist bei der EPA-Informationsstelle (Tel.: +49 89 23 99 - 45 12) erhältlich.

1.4 Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt 800 DEM (ABl. EPA 1991, 125).

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Artikel 5 bis 9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Artikel 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 10. November 1995, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung. Es wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

5.1.1, D-80298 Munich); they must be received at the European Patent Office not later than **10 November 1995**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

It is mandatory that the form reproduced on p. 447 be used to apply for enrolment for the European qualifying examination. It may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by facsimile, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

Applications (enrolment form and enclosures) should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled

1.3. Acknowledgment of receipt

On request the Examination Secretariat acknowledges receipt of the application for enrolment only to candidates who have filed EPO Form 1037 with their application. EPO Form 1037 is available from the EPO Information Office (Tel.: +49 89 23 99-45 12).

1.4 Examination fee

The basic fee is DEM 800 (OJ EPO 1991, 125).

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules thereto enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 10 November 1995, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable. Attention is urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

péen des brevets, Direction 5.1.1., D-80298 Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **10 novembre 1995**. Le cachet d'oblitération apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 450 qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par téléfax, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non reconductible, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

Les demandes d'inscription (formulaire d'inscription et pièces justificatives) gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au Secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.

1.3 Accusé de réception

Sur demande, le Secrétariat d'examen accuse réception des candidatures dans la mesure où les candidats ont rempli le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1037). Le formulaire 1037 est disponible au service d'information de l'OEB, Tél. +49 89 23 99-45 12.

1.4 Droit d'examen

Le droit de base s'élève à 800 DEM (JO OEB 1991, 125).

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 10 novembre 1995, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables. Le Secrétariat d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de dix jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

1.5 Rücknahme der Anmeldung oder Wechsel zum modularen System

Die Bewerber können ihre Anmeldung zurücknehmen und damit auf eine Teilnahme an der Prüfung verzichten.

Die Bewerber, die zum ersten Mal und für alle Prüfungsaufgaben angemeldet sind, können sich vor dem Beginn der Prüfung noch für einen Wechsel zum modularen System entscheiden.

Sofern das Prüfungssekretariat bis spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn über die Rücknahme der Anmeldung oder den Wechsel zum modularen System unterrichtet wird, wird die Prüfungsgebühr nach Abzug eines Betrags in Höhe von 25 % der Grundgebühr zurückerstattet. Danach kann diese Bestimmung nur nach Prüfung der besonderen Umstände, die zu der Rücknahme geführt haben, Anwendung finden.

Die Bewerber, die bereits mindestens einmal an der Prüfung teilgenommen haben und ihre Anmeldung für einen Teil der Prüfungsaufgaben zurücknehmen möchten, werden gebeten, sich mit dem Prüfungssekretariat in Verbindung zu setzen. Dieses wird ihnen mitteilen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen sie in Ansehung ihrer besonderen Situation von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können.

2. Zulassung zur Prüfung

2.1 Ausbildung

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABl. EPA 1994, 599).

2.2 Beschäftigungszeit

Artikel 10(2) a) und 21(2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP)

a) *Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente* - Artikel 10(2) a) und (4) VEP

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten angefallen sind. Eine Beteiligung an

1.5 Withdrawal of application or transfer to modular system

Candidates may withdraw their application and, as a result, not take part in the examination.

Candidates enrolled for the first time for all the papers may opt for the modular system up to the start of the examination.

If the Examination Secretariat is informed at least four weeks before the start of the examination that a candidate is withdrawing or transferring to the modular system, the examination fee will be reimbursed after deduction of an amount equal to 25% of the basic fee. Candidates failing to observe this time limit may benefit from this provision only after the specific circumstances leading to their withdrawal have been examined.

Candidates who have already sat the examination at least once and wish to withdraw from some of the papers for which they have enrolled are requested to contact the Examination Secretariat who will inform them whether, in the light of their particular circumstances, this can be allowed and under what conditions.

2. Enrolment

2.1 Education

Candidates are referred to the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, see OJ EPO 1994, 599.

2.2 Professional activity

Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) of the Regulation on the European qualifying examination (REE)

(a) *Activities pertaining to European and national patent applications or patents* - Article 10(2)(a) and (4) REE

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. It will suffice to have taken part in activities pertain-

1.5 Retrait de candidature ou passage au système modulaire

Les candidats peuvent retirer leur candidature et, en conséquence, ne pas participer à l'examen.

Les candidats inscrits pour la première fois à l'ensemble des épreuves peuvent encore, avant le début de l'examen, opter pour le système modulaire.

Dans la mesure où le Secrétariat d'examen est informé du retrait de candidature ou du passage au système modulaire quatre semaines avant le début de l'examen, le droit d'examen sera remboursé, après déduction d'un montant égal à 25% du droit de base. Passé ce délai, le bénéfice de cette disposition ne pourra être accordé qu'après examen des circonstances particulières ayant conduit au retrait.

Les candidats qui ont déjà passé au moins une fois l'examen et qui désirent se retirer d'une partie des épreuves auxquelles ils se sont inscrits sont invités à contacter le Secrétariat d'examen qui leur indiquera, au regard de leur situation spécifique, si cette possibilité leur est ouverte et dans quelles conditions.

2. Conditions d'inscription

2.1 Formation

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (voir les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599).

2.2 Période d'activité

Article 10, paragraphe 2, lettre a), et article 21, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE)

a) *Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux* - Article 10(2)a) et (4) REE

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités

Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern (ii) und (iii) wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Artikel 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) *Zugelassener Vertreter* - Artikel 10 (2) a) i) VEP

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 21 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) *Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers* - Artikel 21 (2) b) VEP

Es wird empfohlen, das auf S. 446 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

d) *Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten* - Artikel 21 (2) b) VEP

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

ing to "national" patent applications or patents.

With reference to sub-paragraphs (ii) and (iii), it will not be necessary to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice to have acted before the national central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

(b) *Professional representative* - Article 10(2)(a)(i) REE

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate in accordance with Article 21 REE.

(c) *Training or Employment certificate* - Article 21(2)(b) REE

It is recommended that the form reproduced on p. 449 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) *Nature and scope of duties performed by the candidate* - Article 21(2)(b) REE

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, ie have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii) qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central national de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui corresponde à l'article 133(3) de la CBE.

b) *Mandataire agréé* - Article 10(2)a)i) REE

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 21 REE).

c) *Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur* - Article 21(2)b) REE

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 452, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

d) *Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat* - Article 21(2)b) REE

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont normalement intérêt à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

2.3 Verringerung der Beschäftigungszeit (Artikel 11 VEP)

An der Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika wird weiterhin festgehalten (vgl. Art. 10 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABI. EPA 1994, 599).

3. Erstmalige Ablegung der Prüfung

Bewerber, die zum ersten Mal an der Prüfung teilnehmen, können die Prüfung in zwei Modulen ablegen (Artikel 14 (1) VEP). Das erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B und das zweite Modul aus den Aufgaben C und D (Regel 2 der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, ABI. EPA 1994, 595).

4. Wiederholung der Prüfung

Bewerber, die die Prüfung wiederholen, dürfen nur die Aufgaben wiederholen, für die sie eine ungenügende Note bekommen haben (Artikel 18 VEP). Diese Bewerber müssen nicht alle Aufgaben auf einmal wiederholen, selbst dann nicht, wenn sie für alle vier Arbeiten eine ungenügende Note bekommen haben.

Falls die letzte Teilnahme an der Prüfung jedoch vor dem Jahre 1993 lag, muß der Bewerber die vollständige Prüfung wiederholen, es sei denn, er hatte bereits 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung. Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat der Bewerber die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat. Die erstmalige Ablegung einer vollständigen Prüfung nach Inkrafttreten der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 9. Dezember 1993 gilt als erstmalige Ablegung im Sinne von Artikel 17 (1) VEP. Im Falle einer Wiederholung aller vier Aufgaben durch Bewerber, die nur die ungenügenden Arbeiten wiederholen dürfen, ist Artikel 17 (1) VEP nicht anwendbar.

5. Teilnahme durch EPA-Prüfer

Bewerber, die zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren, können sich für die Prü-

2.3 Remission of periods of professional activity (Article 11 REE)

Candidates are referred to Article 10 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination (see OJ EPO 1994, 599).

3. First-time candidates

Such candidates can sit the examination in two modules (Article 14(1) REE). The first module consists of papers A and B, the second of papers C and D (Rule 2 of the Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination, OJ EPO 1994, 595).

4. Resitting the examination

Candidates may only resit those papers which they did not pass (Article 18 REE). They do not have to resit them all at once, even if they did not pass any of the four papers.

If however a candidate last took the examination before 1993, he has to resit the whole examination, unless in 1993 he was already eligible to resit it in part. If he last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose between resitting the whole examination or only those papers he did not pass. A candidate taking the whole examination for the first time after the entry into force of the Regulation on the European qualifying examination as amended on 9 December 1993 is sitting it for the first time within the meaning of Article 17(1) REE. For candidates who may retake only those papers which they did not pass and who are resitting all four, Article 17(1) REE does not apply.

5. Enrolment of EPO examiners

Candidates who at the date of the examination have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time may enrol

2.3 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 11 REE)

La pratique actuelle relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation sera poursuivie (voir l'article 10 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification JO OEB 1994, 599).

3. Première présentation à l'examen

Les candidats se présentant pour la première fois peuvent passer l'examen en deux modules (article 14(1) REE). Le premier module est composé des épreuves A et B et le second module des épreuves C et D (règle 2 des Dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification JO OEB 1994, 595).

4. Possibilité de repasser l'examen

Les candidats repassant l'examen ne peuvent repasser que les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu une note suffisante (article 18 REE). Ils ne doivent pas nécessairement repasser toutes les épreuves en une seule fois, même s'ils ont obtenu des notes insuffisantes aux quatre épreuves.

Toutefois, si la dernière participation à l'examen a eu lieu avant 1993, le candidat devra repasser l'intégralité de l'examen à moins d'avoir acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves. Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un examen partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante. La première présentation à l'examen dans son intégralité après l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'examen européen dans sa version du 9 décembre 1993 est considérée comme la première fois que le candidat se présente à l'examen au sens de l'article 17(1) REE. Dans l'hypothèse où le candidat repasse les quatre épreuves, alors qu'il peut repasser uniquement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante, l'article 17(1) REE n'est pas applicable.

5. Participation d'examineurs de l'OEB

Conformément à l'article 10(2) b) REE, les candidats ayant exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps

fung anmelden, auch wenn sie noch kein Praktikum im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP abgeleistet haben. Eine von der Personalabteilung des EPA auszustellende Bescheinigung ist vorzulegen. Sie bestehen die Prüfung erst, nachdem sie die Voraussetzungen von Artikel 17 (1) und (2) VEP erfüllt haben.

for the examination even if they have not yet completed a training period within the meaning of Article 10(2)(a) REE. They must submit a certificate issued by Personnel Department. They do not pass the examination until they have fulfilled the requirements of Article 17(1) and (2) REE.

complet à la date de l'examen peuvent s'inscrire à l'examen même s'ils n'ont pas accompli de stage au sens de l'article 10(2) a) REE. Il leur faudra produire une attestation établie par le service du personnel de l'OEB. Les examinateurs de l'OEB ne seront déclarés reçus qu'après avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 17(1) et (2) REE.

Name

Vornamen

Anschrift (für Schriftwechsel)

Telefon (dienstlich)

Telefax

Staatsangehörigkeit

An das
Prüfungssekretariat
für die europäische Eignungsprüfung
Europäisches Patentamt
Direktion 5.1.1
D-80298 München

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Der Antrag muß spätestens am **10. November 1995** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1996

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1994, 7). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt. Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 27. bis 29. März 1996 an.

Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

- Ich nehme zum ersten Mal an der Prüfung teil und melde mich an: für alle Prüfungsaufgaben
 für Prüfungsaufgaben A und B
- Ich habe 19____ zum ersten Mal an der Prüfung teilgenommen und nur die Aufgaben A und B geschrieben. Jetzt melde ich mich an: für die Aufgaben C und D
 für alle Prüfungsaufgaben

Wiederholung:

- Ich habe 1994 oder 1995 zuletzt an der Prüfung teilgenommen und wiederhole die Prüfung. Ich melde mich an für die Aufgaben _____
- Ich habe 1993 zuletzt an der Prüfung teilgenommen oder hatte 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung. Ich wiederhole die Prüfung und melde mich an: für alle Prüfungsaufgaben
 für Prüfungsaufgaben _____
- Ich wiederhole die Prüfung, aber gehöre nicht zu den obengenannten Kategorien. Ich melde mich für alle Prüfungsaufgaben an.

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung – Artikel 10(1) VEP

- Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**
 Ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse.

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 26. März 1996 – Artikel 10(2)a), (3), (4) VEP

- Artikel 10(2)a) i)**
Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von _____ Jahren unter der Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(dieser) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) ii)**
Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) iii)**
Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikels 10(2)a) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr – Artikel 11 VEP

- Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2 1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 11.

2.3 EPA-Prüfer – Artikel 10(2b) VEP

- Ich werde zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 4 Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig gewesen sein

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 – Artikel 21(2) VEP

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweise für Nr. 2 1 gemäß Bescheinigung auf S. 446 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweis für Nr. 2.3
 Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung 19_____.

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch eine Behörde eines Vertragsstaats, durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen oder durch das EPA München (nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Prüfungssekretariat, Tel: 2399-5145).

4. Prüfungsgebühr – Artikel 19(1) VEP: Beilage zum ABI. EPA 4/1995, 10, Rdn. 13.1

Die Grundgebühr beträgt DEM 800. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben
 75 % für drei Prüfungsaufgaben
 100 % für alle Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme
 150 % für alle Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme
 200 % für alle Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme

Die Prüfungsgebühr ist in

- Höhe von DEM _____ von dem beim EPA geführten lfd. Konto _____ abzubuchen.
 DEM oder _____-Währung (Gegenwert der Grundgebühr vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6(4) Gebührenordnung: GBP 368, FRF 2 910, CHF 680, NLG 910, SEK 4 230, BEF/LUF 16 800, ITL 988 000, ATS 5 710, ESP 75 300, GRD 133 300, DKK 3 280, PTE 86 300, IEP 368)

am _____ in folgender Weise entrichtet worden: _____

5. Fachrichtung – Artikel 13(4) VEP

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die nachfolgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
 Elektrotechnik / Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch – Artikel 15(3) VEP

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in _____.

7. Prüfungsorte – Artikel 23 VEP

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
 in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
 in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
 am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in _____.

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, beantrage ich Ihre Mitteilung. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München Den Haag (Rijswijk) Berlin abzulegen.
 trete ich von der Prüfung zurück.

8. Empfangsbestätigung

- Ich bitte um Rücksendung des Formblatts 1037 zur Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 22(2) VEP.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Artikel 10(2)a), 21(2)b) VEP (ABl. EPA 1994, 7)

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

1. Bewerber

1.1 Name _____

1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? _____

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) Vom: _____ bis: _____

2.3 Wird der Bewerber bis zum 26. März 1996 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? _____

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

2.5 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung **Kurse, Vorlesungen, Seminare**, etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht?
Wenn ja, wann und welche? (Nachweise nicht erforderlich)

3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 441, Rdn. 2.2 d).

nicht weniger als:
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

a) als Erstanmeldung _____

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____

3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften _____

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben,
sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen):

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort

Name des Unterzeichnenden (bitte mit Schreibmaschine eintragen)

Datum

Unterschrift

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Artikel 10(2)a)ii) VEP) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Artikel 10(2)a)ii), iii) VEP)*

* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

- ein angestellter zugelassener Vertreter oder
- eine oder mehrere Personen, die nach dem Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind.
Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter)

Name	Forenames	
Address (for correspondence)		
Telephone (Office)	Telefax	Nationality

To the
 Examination Secretariat for the
 European qualifying examination
 European Patent Office
 Directorate 5.1.1
D-80298 Munich

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.
 The application must be received by the European Patent Office not later than **10 November 1995**.
 If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the European qualifying examination 1996

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (REE) as referred to below (OJ EPO 1994, 7).
 I have ticked the boxes which apply to me.
 I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from 27 to 29 March 1996.

First-time enrolment: full sitting or modular sitting

- I am sitting the examination for the first time, and apply to be enrolled for:
 - all the papers
 - papers A and B

- I sat the first module of the examination (papers A and B) in 19____.
 I now apply to be enrolled for:
 - papers C and D
 - all the papers

Resits

- I last sat the examination in 1994 or 1995, and am now resitting it.
 I apply to be enrolled for papers _____

- I last sat the examination in 1993 or in 1993 was eligible to resit it in part.
 I am now resitting the examination, and apply to be enrolled for:
 - all the papers
 - papers _____

- I am resitting the examination but do not come under either of the above categories. I apply to be enrolled for all the papers.

1. Scientific or technical education – Article 10(1) REE

- I possess a university-level scientific or technical qualification **or**
- I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 3 years up to 26 March 1996 – Article 10(2)(a), (3), (4) REE

- Article 10(2)(a)(i)**
 I have completed a full-time training period of _____ years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

- Article 10(2)(a)(ii)**
 I have worked full-time for a period of _____ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

- Article 10(2)(a)(iii)**
 I have worked full-time during a period of _____ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 10(2)(a)(ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year – Article 11 REE

- My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 3 years but not less than 2 years.
I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 11 REE

2.3 EPO Examiners – Article 10(2)(b) REE

- At the date of the examination I will have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full time

3. Supporting evidence for 1 and 2 – Article 21(2) REE

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1
 Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 449)
 Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2
 Supporting evidence for 2.3
 Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination 19_____

Official certification means certification by an authority of a contracting state or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable), or by the EPO Munich (only by prior arrangement with the Examination Secretariat – Tel. 2399-5145 – which will agree on a mutually convenient date and time).

4. Fees – Article 19(1) REE: Supplement to OJ EPO 4/1995, 10, point 13.1

The basic fee is DEM 800. In accordance with my application I am paying:

- 50 % for one or two examination papers
 75 % for three examination papers
 100 % for all examination papers on the first sitting
 150 % for all examination papers on the second sitting
 200 % for all examination papers as from the third sitting

Payment of the fee

- Please debit DEM _____ from deposit account with the EPO No _____
 was effected in DEM or in _____ (equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees: GBP 368, FRF 2 910, CHF 680, NLG 910, SEK 4 230, BEF/LUF 16 800, ITL 988 000, ATS 5 710, ESP 75 300, GRD 133 300, DKK 3 280, PTE 86 300, IEP 368)

on (date) _____ by the following method: _____

5. Technical specialisation – Article 13(4) REE

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the qualifying examination:

- Chemistry
 Electricity /Mechanics

I shall not be bound by the foregoing declaration.

6. Request to use a language other than English, French or German – Article 15(3) REE

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely _____

7. Examination centres – Article 23 REE

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
 the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
 the European Patent Office's sub-office in Berlin
 the centre where the national central industrial property authority of a contracting state is located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office, namely in _____

If the conditions for holding the qualifying examination at the centre chosen by me are not fulfilled, I apply to be informed. In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich The Hague (Rijswijk) Berlin
 I withdraw from the examination.

8. Acknowledgement of receipt

- Please send me the enclosed form 1037 back for confirmation of receipt of my enrolment.

I await later your communication pursuant to Article 22(2) REE.

Place and date

Candidate's signature

Training or Employment Certificate

in accordance with Articles 10(2)(a), 21(2)(b) REE (OJ EPO 1994, 7)

Please use a separate certificate for each job.

1. Candidate

1.1 Name _____

1.2 Date and place of birth _____

2. Training

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

If a firm: in which departments was the candidate employed? _____

2.2 Periods of training (day, month, year) From: _____ to: _____

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 26 March 1996? _____

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? _____

If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

2.5 Did the candidate attend **courses, lectures, seminars**, etc., on industrial property during his period of training?

If so, which ones and when? (no evidence needed)

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 441, point 2.2 (d).

not less than:
(number, not proportion)

3.1 Preparation of European and national patent applications

(a) first applications _____

(b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications _____

(c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications _____

3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners _____

3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation _____

3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

3.5 Where the figures given under 3.1 - 3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

I certify that the information given above is correct.

Place

Name (please type the name of the signer)

Date

Signature

(a) of the supervising professional representative (Article 10(2)(a)(i) REE) or
(b) of the candidate's employer (Article 10(2)(a)(ii), (iii) REE)*

* If the employer is a legal person, those entitled to sign are
• an employed professional representative
• one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person
The signer's position must be indicated (e.g. president, director, company secretary)

Nom		Prénoms	
Adresse (pour la correspondance)			
Téléphone (professionnel)		Télécopieur	Nationalité

Secrétariat d'examen pour
l'examen européen de qualification
Office européen des brevets
Direction 5.1.1
D-80298 Munich

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au Secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **10 novembre 1995** au plus tard.

Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet : Inscription à l'examen européen de qualification 1996

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1994, 7). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 27 au 29 mars 1996.

Première inscription : examen en totalité ou examen par modules

- Je participe pour la première fois à l'examen et m'inscris
- à toutes les épreuves
 aux épreuves A et B
- J'ai participé à l'examen pour la première fois en 19 ____ et n'ai passé que les épreuves A et B.
Je m'inscris à présent :
- aux épreuves C et D
 à toutes les épreuves

Nouvelle inscription à l'examen

- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1994 ou en 1995 et me représente.
Je m'inscris aux épreuves _____
- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1993 ou avais été autorisé(e) à ne repasser que certaines épreuves en 1993. Je me représente à l'examen et m'inscris
- à toutes les épreuves
 aux épreuves _____
- Je repasse l'examen mais n'appartiens pas aux catégories susmentionnées. Je m'inscris à toutes les épreuves.

1. Formation scientifique ou technique – Article 10(1) REE

- Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou
- Je possède des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 26 mars 1996 – Articles 10(2)a), (3), (4) REE

- Article 10(2)a)ii** – J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de ____ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)iii** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ____ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)iii** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ____ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 10(2)a)ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum – Article 11 REE

- La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 11.

2.3 Examinateurs OEB – Article 10(2)b) REE

- A la date de l'examen j'aurai exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet.

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 – Article 21(2) REE

- Justificatif se rapportant au point 1 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 452 : original ou copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 2.2 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 2.3
 Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification 19_____

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par un service officiel d'un Etat contractant, par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire) ou par l'OEB à Munich (sur rendez-vous pris auprès du Secrétariat d'examen – tél. 2399-5145).

4. Droit d'examen – Article 19(1) REE ; Supplément au JO OEB 4/1995, 10 point 13.1

Le droit de base s'élève à 800 DEM. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- 50 % pour une ou deux épreuves
 75 % pour trois épreuves
 100 % pour toutes les épreuves à la première participation
 150 % pour toutes les épreuves à la deuxième participation
 200 % pour toutes les épreuves à partir de la troisième participation

Acquittement du droit d'examen

- veuillez débiter le compte courant OEB n° _____ d'un montant de _____ DEM.
 en DEM ou en _____ (contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : GBP 368, FRF 2 910, CHF 680, NLG 910, SEK 4 230, BEF/LUF 16 800, ITL 988 000, ATS 5 710, ESP 75 300, GRD 133 300, DKK 3 280, PTE 86 300, IEP 368)

le _____, de la façon suivante : _____

5. Spécialité technique – Article 13(4) REE

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à recevoir les épreuves portant sur la (les) spécialité(s) technique(s) suivante(s) :

- Chimie
 Electricité/Mécanique

Je ne suis pas lié(e) par la déclaration qui précède.

6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français – Article 15(3) REE

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue _____

7. Centres d'examen – Article 23 REE

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
 au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
 à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
 au lieu du siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, à savoir _____

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, je demande à en être informé(e). Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich. La Haye (Rijswijk). Berlin.
 je retire ma candidature.

8. Accusé de réception

- Je vous prie de bien vouloir confirmer la réception de ma candidature au moyen du formulaire OEB 1037 ci-joint.

Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 22(2) REE.

Lieu et date

Signature du candidat

Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur

au sens où l'entendent les articles 10, paragraphe 2, lettre a) et 21, paragraphe 2, lettre b) REE (JO OEB 1994, 7)

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

1. Candidat

1.1 Nom _____

1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

Si l'employeur est une société : dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé ? _____

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) du : _____ au : _____

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 26 mars 1996 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? _____

2.4 Le candidat a-t-il été formé à temps complet pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3 ? _____

Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à temps complet

2.5 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à **des cours, des conférences ou des séminaires**, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets. (ne pas joindre de pièces justificatives)

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation

Cf. communication p. 441, point 2.2 d).

Le nombre de demandes établies n'a pas été inférieur à :
(en chiffres et non en pourcentage)

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

a) premières demandes _____

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base _____

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base _____

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur conc. des demandes européennes et des demandes nationales _____

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité _____

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales _____

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu

Nom (Merci d'indiquer le nom du signataire à la machine)

Date

Signature
a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (article 10(2)a)i) REE) ou
b) de l'employeur du candidat (article 10(2)a)ii, iii) REE)*

- * Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer :
- un employé, mandataire agréé
 - une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir)

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

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

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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Maschio, Antonio (IT)
Patent Department
Ciba-Geigy AG
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Köver, François (FR)
Schmauder & Wann
Patentanwaltsbüro
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Hrdlicka, Alois (CS) - R. 102(2)a
Dipl.-Ing. Alois Hrdlicka "FATEXMA"
Zürcherstrasse 135
Postfach 78
CH-8406 Winterthur 6 - Töss

Seifert, Helmut E. (CH) - R. 102(2)a
Ritscher & Seifert
Patentanwälte VSP
Kreuzstrasse 82
CH-8032 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Küchler, Stefan (DE)
Matschkur - Götz - Lindner
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
D-90402 Nürnberg

Änderungen / Amendments / Modifications

Demuth, Thomas (DE)
Stollenackerweg 34
D-71672 Marbach

Galiläer, Hans (DE)
Leipzigerstraße 76 a
D-07545 Gera

Honeit, Ute (DE)
Sächsische Olefinwerke GmbH
Werkstraße
D-04564 Böhlen

Lettau, Katja (DE)
Giesecke & Devrient
Patent- und Lizenzabteilung
Postfach 80 07 29
D-81607 München

Ludewig, Rita (DE)
Patentanwaltskanzlei
Dipl.-Ing. R. Ludewig
Porschestraße 16
D-70794 Sielmingen

Porth, Hans-Joachim (DE)
Wühlischstraße 57
D-10245 Berlin

Preissner, Nicolaus (DE)
Seibert Michelis Preissner
Patent- und Rechtsanwälte
Tattenbachstraße 9
D-80538 München

Prinz, Hans-Peter (DE)
Sächsische Olefinwerke GmbH
Werkstraße
D-04564 Böhlen

Schrödter, Manfred (DE)
Wabco GmbH
Postfach 91 12 80
D-30432 Hannover

Selmeczi, Rosemarie (DE)
Magdeburger Wasser- und
Abwassergesellschaft mbH
Postfach 35 09
D-39010 Magdeburg

Sperber, Rolf Dietrich (DE)
Büroorganisation und -technik
Sabine Sperber
Horbacher Straße 13
D-52072 Aachen

* 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

Löschungen / Deletions / Radiations

Bühling, F. Joachim (DE) - R. 102(1)
Obere Hardtstraße 4
D-57319 Bad Berleburg

Chmelik, Dietmar (DE) - R. 102(1)
Robert-Schumann-Straße 1/203
D-04107 Leipzig

Cohausz, Werner (DE) - R. 102(2>a)
Cohausz Hase Dawidowicz & Partner
Patentanwaltsbüro
Schumannstraße 97-99
D-40237 Düsseldorf

Kintzel, Klaus-Peter (DE) - R. 102(1)
Lutherstraße 163
D-07743 Jena

Kolb, Max (DE) - R. 102(1)
Heckackerstraße 20
D-90607 Rückersdorf

Pursch, Bärbel (DE) - R. 102(1)
Pasteurstraße 5
D-104078 Berlin

Rohn, Dagmar (DE) - R. 102(1)
Ernst-Zielinski -Straße 35
D-07745 Jena

Springer, Hans Jörg (DE) - R. 102(1)
Parkstrasse 51
D-67061 Ludwigshafen

von Falkowski, Hans (DE) - R. 102(1)
Deutsche Bahn AG
Geschäftsbereich Traktion
Helmut-von-Gerlach-Straße
D-02827 Görlitz

Walther, Horst (DE) - R. 102(2)a)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Horst Walther
Wilhelmshöher-Allee 275
Postfach 41 01 08
D-34063 Kassel

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

de Justo Vázquez, Mario M. (ES)
Jacobacci & Perani
M. & J. De Justo - F.R. Tomé
Castellana, 119
E-28046 Madrid

de Justo Vázquez, Jorge M. (ES)
Jacobacci & Perani
M. & J. De Justo - F.R. Tomé
Castellana, 119
E-28046 Madrid

Del Campo Castel, Domingo (ES)
Puerto Rico, 8-B-1.o-B
E-28016 Madrid

Díaz Gonzalez, Eugenio (ES)
c/ Diego León, 36-7.o-B
E-28006 Madrid

Ruiz Tome, Francisco Fernando (ES)
Jacobacci & Perani
M. & J. De Justo - F.R. Tomé
Castellana, 119
E-28046 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Ajamil Garcia, Francisco Javier (ES) - R. 102(1)
Calle Biarritz, 7
Parque de las Avenidas
E-28028 Madrid

Aricha Hernandez, Maria Teresa (ES) - R. 102(1)
Calle El Tato, 23
Chalet 2
E-28043 Madrid

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Burtin, Jean-François (FR)
Cabinet Gefib
85, rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret

Dorland, Anne-Marie (FR)
Cabinet Bonnet-Thirion
95 Boulevard Beaumarchais
F-75003 Paris

Gendraud, Pierre (FR)
PSA Peugeot Citroen
Propriété Industrielle
18, rue des Fauvelles
F-92250 La Garenne Colombes

Tanty, François (FR)
Nony & Associés
Conseils en Propriété Industrielle
29, rue Cambacérés
F-75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Marangoni, Ennio (IT) - R. 102(1)
6, Rue Lyautey
F-75016 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ledzion, Andrzej (GB)
Robert Ellis House
Church Lane
GB-Papworth Everard, Cambs. CB3 8QN

James, Stephen Richard (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Stone, Anthony Oliver (GB)
Boult Wade Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Kolker, Peter Leigh (GB)
194 Main Road
GB-Goostrey Crewe, Cheshire CW4 8PD

Änderungen / Amendments / Modifications

Craig, Christopher Bradberry (GB)
The Garth
Tynron
GB-Thornhill, Dumfries DG3 4JY

Payne, Janice Julia (GB)
10 Methuen Street
GB-Southampton, Hants. S014 6FN

Targett, Kenneth Stanley (GB)
Strathblane House
St. Andrew's Park
GB-Horton Heath, Hampshire S050 7DG

Dolan, Anthony Patrick (GB)
British Technology Group
101 Newington Causeway
GB-London SE16BU

Turner, Michael W.R. (GB)
1 Horsefair Mews
The Horsefair
GB-Romsey S051 8JG

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
Intellectual Property Department
Glaxo plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Löschungen / Deletions / Radiations

Maschio, Antonio (IT) - cf. CH
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Hayles, James Richard (GB)
Pfizer Limited
Patents Department
GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

van Weele, Paul Johannes Frits (NL)
Octrooibureau Los en Stigter B.V.
P.O. Box 20052
NL-1000 HB Amsterdam

Löschungen / Deletions / Radiations

Klijberg, Josephus B.J. (NL) - R. 102(1)
Waldeck Pymontlaan 1
Appartment 3
NL-3743 DD Baarn

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barros, Joao (PT)
Rua Bernardino Costa, 40 - 1.
P-1200 Lisboa

Löschungen / Deletions / Radiations

Arantes e Oliveira, Miguel de (PT) - R. 102(2)a
Rua do Patrocinio, 94
P-1300 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Romare, Laila Anette (SE)
Môlnlycke AB
Research and Technology
S-405 03 Göteborg

Änderungen / Amendments / Modifications

Karlsson, Leif Karl Gunnar (SE)
L.A. Groth & Co. KB
P.O. Box 6107
S-102 32 Stockholm

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

NL Niederlande

Am 1. April 1995 ist in den Niederlanden ein neues Patentgesetz in Kraft getreten. Nach dem neuen Gesetz **gilt jede Bestimmung der Niederlande in einer ab dem 1. April 1995 eingereichten internationalen Anmeldung als Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents** mit Benennung dieses Staats. Dies bedeutet, daß die Niederlande (ebenso wie Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien und Monaco) nach Artikel 45 (2) PCT den nationalen Weg ausgeschlossen haben, so daß ein nationales Patent nicht mehr über den PCT erlangt werden kann.

Die Bestimmung der Niederlande in einer ab dem 1. April 1995 eingereichten internationalen Anmeldung gilt folglich als Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

NL Netherlands

A new patent law entered into force in the Netherlands on 1 April 1995. Under the new law, any designation of the Netherlands in an **international application filed on or after 1 April 1995 will be deemed a request for the grant of a European patent** designating that state. This means that the Netherlands (like Belgium, France, Greece, Ireland, Italy and Monaco) has, pursuant to Article 45(2) PCT, closed the national route so that a national patent can no longer be obtained via the PCT.

Therefore, any designation of the Netherlands in an international application filed on or after 1 April 1995 will be considered as a designation for a European patent.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

NL Pays-Bas

Le 1^{er} avril 1995, une nouvelle loi sur les brevets est entrée en vigueur aux Pays-Bas. En application de cette nouvelle loi, toute désignation des Pays-Bas dans une **demande internationale déposée à compter du 1^{er} avril 1995 sera réputée être une requête en délivrance d'un brevet européen** désignant cet Etat. Cela signifie que, conformément à l'article 45.2) PCT, les Pays-Bas (comme la Belgique, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et Monaco) ont fermé la voie nationale et qu'un brevet national ne peut donc plus être obtenu par la voie du PCT.

En conséquence, toute désignation des Pays-Bas dans une demande internationale déposée à compter du 1^{er} avril 1995 sera considérée comme une désignation en vue de l'obtention d'un brevet européen.

GEBÜHREN**PCT-Gebühren****ES Spanien**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Spanischen Peseten (ESP)** mit Wirkung vom 4. Juli 1995 neu festgesetzt.¹

Grundgebühr:	87 000 ESP
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	1 700 ESP
Bestimmungsgebühr:	21 000 ESP

GB Vereinigtes Königreich

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Pfund Sterling (GBP)** mit Wirkung vom 20. Juni 1995 neu festgesetzt.²

Grundgebühr:	419 GBP
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	8 GBP
Bestimmungsgebühr:	102 GBP
Bearbeitungsgebühr	128 GBP

IE Irland

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Irischen Pfund (IEP)** mit Wirkung vom 27. Juni 1995 neu festgesetzt.³

Grundgebühr:	425 GBP
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	8 GBP
Bestimmungsgebühr:	103 GBP
Bearbeitungsgebühr	130 GBP

¹ Siehe PCT Gazette 1995, 7545 bzw. Gazette du PCT 1995, 7558.

² Siehe PCT Gazette 1995, 6756 bzw. Gazette du PCT 1995, 6755.

³ Siehe PCT Gazette 1995, 8340 bzw. Gazette du PCT 1995, 8352.

FEES**Fees payable under the PCT****ES Spain**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) PCT, established new amounts of fees in **Spanish pesetas (ESP)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 4 July 1995.¹

Basic fee:	ESP 87 000
Supplement per sheet over 30:	ESP 1 700
Designation fee:	ESP 21 000

GB United Kingdom

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2 (e) PCT, established new amounts of fees in **Pounds Sterling (GBP)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 20 June 1995.²

Basic fee:	GBP 419
Supplement per sheet over 30:	GBP 8
Designation fee:	GBP 102
Handling fee:	GBP 128

IE Ireland

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2 (e) PCT, established new amounts of fees in **Irish Pounds (IEP)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 27 June 1995.³

Basic fee:	GBP 425
Supplement per sheet over 30:	GBP 8
Designation fee:	GBP 103
Handling fee:	GBP 130

¹ See PCT Gazette 1995, 7545.

² See PCT Gazette 1995, 6746.

³ See PCT Gazette 1995, 8340.

TAXES**Taxes payables en vertu du PCT****ES Espagne**

En vertu de la règle 15.2d) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **pesetas espagnoles (ESP)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 4 juillet 1995.¹

Taxe de base:	87 000 ESP
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	1 700 ESP
Taxe de désignation:	21 000 ESP

GB Royaume Uni

En vertu de la règle 15.2d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **livres sterling (GBP)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 20 juin 1995.²

Taxe de base:	419 GBP
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	8 GBP
Taxe de désignation:	102 GBP
Taxe de traitement:	128 GBP

IE Irlande

En vertu de la règle 15.2d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **livres irlandaises (IEP)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 27 juin 1995.³

Taxe de base:	425 GBP
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	8 GBP
Taxe de désignation:	103 GBP
Taxe de traitement:	130 GBP

¹ Cf. Gazette du PCT 1995, 7558.

² Cf. Gazette du PCT 1995, 6766.

³ Cf. Gazette du PCT 1995, 8352.

IT Italien

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Italienischen Lire (ITL)** mit Wirkung vom 13. Juni 1995 neu festgesetzt.⁴

Grundgebühr:	1 130 000 ITL
Zuschlagsgebühr für mehr als 30 Blätter:	22 000 ITL
Bestimmungsgebühr:	270 000 ITL
Bearbeitungsgebühr:	343 000 ITL

IT Italy

The Director General of WIPO has, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Italian Lira (ITL)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 13 June 1995.⁴

Basic fee:	ITL 1 130 000
Supplement per sheet over 30:	ITL 22 000
Designation fee:	ITL 270 000
Handling fee:	ITL 343 000

IT Italie

En vertu de la règle 15.2d) et 57.2.e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **lires italiennes (ITL)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 13 juin 1995.⁴

Taxe de base:	1 130 000 ITL
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	22 000 ITL
Taxe de désignation:	270 000 ITL
Taxe de traitement:	343 000 ITL

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Änderung der Kontonummer der EPO in Monaco**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß bei der Banque Nationale de Paris (BNP) in Monaco die Kontonummer, bei der das Konto der Europäischen Patentorganisation geführt wird, wie folgt geändert wurde:

Kontonummer : 00025422154
Code Banque : 30004
Code Guichet : 09179

Wir bitten, bei Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Banque Nationale de Paris (BNP) in Monaco die neuen Angaben zu benutzen.

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation**Change of EPO bank account number in Monaco**

Following a modification of the bank account number at the Banque Nationale de Paris (BNP) in Monaco, the account number at which the European Patent Organisation's account is held has been changed as follows:

Account Number : 00025422154
Code Banque : 30004
Code Guichet : 09179

Please use the modified account number when paying fees, costs and prices into the bank account of the European Patent Organisation in Monaco.

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**Changement du numéro de compte de l'OEB à Monaco**

L'Office européen des brevets fait savoir qu'à la suite d'une modification du numéro de compte auprès de la Banque de Paris (BNP) à Monaco, qui gère le compte de l'Organisation européenne des brevets, le numéro du compte est comme suit :

Numéro de compte : 00025422154
Code Banque : 30004
Code Guichet : 09179

Pour le paiement des taxes, frais et tarifs de vente sur le compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) à Monaco, il conviendra dorénavant d'utiliser la nouvelle référence.

⁴ Siehe PCT Gazette 1995, 6325 bzw. Gazette du PCT 1995, 6335.

⁴ See PCT Gazette 1995, 6325.

⁴ Cf. Gazette du PCT 1995, 6335.

**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1995, 359-370 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren auf Seite 458-459.

**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1995, 359-370 in conjunction with the information on fees payable under the PCT which is published on page 458-459.

**Avis concernant le paiement
de taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable ressort de la version qui a été publiée au JO OEB 1995, 359-370 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT publiée à la page 458-459.