

**GROSSE
BESCHWERDEKAMMER****Vorlagen des Präsidenten des
Europäischen Patentamts**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 28. Juli 1995 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Amtlicher Text)

Verstößt ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn er Pflanzensorten oder Tierarten umfaßt?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/95** anhängig.

**ENLARGED BOARD OF
APPEAL****Referrals by the President of
the European Patent Office**

On 28 July 1995, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Translation)

Does a claim which relates to plants or animals but wherein specific plant or animal varieties are not individually claimed, contravene the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC if it embraces plant or animal varieties?

The case is pending under Ref. No. **G 3/95**.

**GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS****Questions soumises par le
Président de l'Office européen
des brevets**

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 29 juillet 1995 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:
(Traduction)

Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales ?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/95**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
22. September und
17. November 1994
J 11/94 *
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
J. Saisset

Anmelder: W. Hautau GmbH

**Stichwort: Vortrag durch nicht
zugelassenen Vertreter/HAUTAU**

Artikel: 112, 116, 133, 134 EPÜ

**Schlagwort: "Vortrag eines nicht
zugelassenen Vertreters in mündli-
cher Verhandlung" - "ehemalige
Kammermitglieder als Mitwirkende
auf Vertreterseite" - "Wirksamkeit
mehrdeutiger Verfahrenserklärungen:
Eindeutigkeit verneint"**

Leitsätze:

*I. Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen vor-
gelegt:*

*1. Steht es im Ermessen einer
Beschwerdekammer, einer Person,
die nicht nach Artikel 134(1) und (7)
EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Ver-
fahren vor dem EPA zu vertreten, in
einer mündlichen Verhandlung in
Ergänzung des Vortrags des zugelas-
senen Vertreters Ausführungen zu
gestatten?*

2. Wird die Frage zu 1) bejaht:

*(a) Welche Kriterien sind bei der Aus-
übung des Ermessens zu berücksich-
tigen?*

*(b) Gelten Besonderheiten für ehe-
malige Mitglieder der Beschwerde-
kammern?*

*II. Verfahrenserklärungen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Eindeutig-
keit. Mehrdeutige Verfahrenserklä-
rungen sind unwirksam.*

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/94
anhängig

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 22 September
and 17 November 1994
J 11/94 *
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: R.L.J. Schulte
Members: R.E. Teschemacher
J. Saisset

Applicant: W. Hautau GmbH

**Headword: Pleading by a person
other than an authorised profession-
al representative/HAUTAU**

Article: 112, 116, 133, 134 EPC

**Keyword: "Pleading by a person
other than an authorised profession-
al representative during oral
proceedings" - "Former board of
appeal members as participants on
the representatives' side" - "Effec-
tiveness of ambiguous declarations
regarding procedure: lack of clarity"**

Headnote:

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

*1. May a board of appeal exercise
discretion in deciding whether or not
a person not entitled under Article
134(1) and (7) EPC to represent par-
ties to proceedings before the EPO
may make submissions during oral
proceedings in addition to the plead-
ings by the professional representa-
tive?*

*2. If the answer to question 1 is
"yes":*

*(a) What criteria must the board
observe when exercising this
discretion?*

*(b) Do special criteria apply to former
board of appeal members?*

*II. To be effective declarations
regarding procedure need to be
clear. Ambiguous declarations are
ineffective.*

* The case is pending under Ref. No. G 2/94.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
22 septembre et du
17 novembre 1994
J 11/94 *
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. L. J. Schulte
Membres : R. E. Teschemacher
J. Saisset

Demandeur : W. Hautau GmbH

**Référence : Exposé présenté par un
mandataire non agréé/HAUTAU**

Article : 112, 116, 133, 134 CBE

**Mot-clé : "Exposé présenté lors
d'une procédure orale par un manda-
taire non agréé" - "Anciens membres
d'une chambre apportant leur
concours pour la représentation
d'une partie" - "Validité d'actes de
procédure ambigus: absence de
clarté"**

Sommaire

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

*1. Une chambre de recours dispose-t-
elle d'un pouvoir d'appréciation pour
autoriser une personne à présenter,
dans le cadre d'une procédure orale
devant l'OEB, des informations desti-
nées à compléter l'exposé du man-
dataire agréé, même si cette person-
ne ne peut assurer la représentation
d'une partie à la procédure confor-
mément à l'article 134(1) et 7 CBE ?*

2. Dans l'affirmative :

*a) Quels critères convient-il d'appli-
quer lors de l'exercice de ce pouvoir
d'appréciation ?*

*b) Des conditions spéciales sont-
elles applicables dans le cas des
anciens membres d'une chambre de
recours ?*

*II. Pour être valables, les actes de
procédure doivent être sans équivo-
que. Les actes de procédure ambigus
sont sans effet.*

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/94.

Sachverhalt und Anträge

I. a) In der europäischen Patentanmeldung 92 118 493.3 wurden der Beschwerdeführerin nach Regel 51 (4) EPÜ die Unterlagen mitgeteilt, auf deren Grundlage die Prüfungsabteilung beabsichtigte, das Patent zu erteilen. In ihrer Erwiderung schlug die Beschwerdeführerin Änderungen vor, denen die Prüfungsabteilung zustimmte. Demgemäß wurde die Beschwerdeführerin nach Regel 51 (6) EPÜ aufgefordert, die Erteilungs- und Druckkostengebühr zu entrichten sowie Übersetzungen der Patentansprüche einzureichen.

b) Hierauf erwiderte sie folgendes:

"Wir nehmen an, daß das EPA (auch hier die Auffassung vertritt, daß ein 'Form 2006' erst im August 1994 erstellt werden kann, weil EPÜ-Vorschriften dies zwingend so fordern sollen.

Um sofortige **schriftliche Festlegung** dieser Auffassung wird gebeten, wobei die Beschwerde gesondert zugelassen werden soll (Art. 106 Abs. 3 EPÜ)."

Die Formalprüfungsstelle entschied am 4. Mai 1994, daß dem Antrag, den Erteilungsbeschuß zügiger zu erstellen als in Artikel 97 in Verbindung mit Regel 51 EPÜ vorgesehen, nicht stattgegeben werden könne.

c) Die Beschwerdeführerin legte frist- und formgerecht Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebegründung vom 3. Juni 1994 beantragte sie zunächst,

"1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

2. zu veranlassen bzw. anzuordnen, daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents sofort ergeht und der Hinweis über diese Erteilung im Europäischen Patentblatt unverzüglich herbeigeführt wird."

Sie bat die Formalprüfungsstelle, "damit die **normale Weiterführung des Erteilungsverfahrens nicht verzögert** wird (...), der Beschwerdekammer die Akten (...) nur in Ablichtung vorzulegen." Einen entsprechenden Antrag wiederholte sie gegenüber der Kammer in der Ergänzung der Beschwerdeschrift vom 25. Juli 1994, in der sie den Antrag zu 2) fallenließ. In ihrer "ausführlichen Beschwerdebegründung",

Summary of facts and submissions

I. (a) In the case of European patent application No. 92 118 493.3 the appellants were informed in accordance with Rule 51(4) EPC of the text in which the examining division intended to grant the patent. In their reply the appellants proposed certain amendments, which the examining division approved. The appellants were accordingly invited pursuant to Rule 51(6) EPC to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims.

(b) The appellants replied as follows:

"We assume that in the present case (too) the EPO takes the view that a 'Form 2006' cannot be issued until August 1994 under the strict requirements of the EPC.

"We request immediate **written confirmation** that this is your view. The appeal is to be allowed separately (Art. 106(3) EPC)."

The Formalities Section decided on 4 May 1994 that the request to issue the decision to grant sooner than laid down in Article 97 in conjunction with Rule 51 EPC could not be allowed.

(c) The appellants filed an appeal in due time and form. In their statement of grounds dated 3 June 1994, they requested first of all that

"1. the contested decision be set aside and

2. it be arranged or ordered that the decision to grant a European patent be issued immediately and the mention of grant in the European Patent Bulletin be made without delay."

They asked the Formalities Section "to submit only photocopies of the files (...) to the board of appeal so as **not to delay the normal course of the grant procedure** (...)". They repeated a corresponding request to the board in the supplement to their notice of appeal dated 25 July 1994, in which they dropped their request under point 2 above. In their "detailed" statement of grounds filed on 22 July 1994 and supplementing

Exposé des faits et conclusions

I. a) Dans le cas de la demande de brevet européen 92 118 493.3, la division d'examen a notifié au requérant, conformément à la règle 51 (4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Dans sa réponse, le requérant a proposé des modifications qui ont été acceptées par la division d'examen. Par conséquent, conformément à la règle 51 (6) CBE, le requérant a été invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire les traductions des revendications.

b) La réponse du requérant a été la suivante :

"Nous supposons que l'OEB estime (également) dans notre cas qu'un formulaire 2006 ne pourra être établi qu'en août 1994, considérant que ceci résulte impérativement des dispositions de la CBE.

Nous aimerions que l'OEB nous confirme sans délai **par écrit** que c'est bien son avis, et qu'il nous autorise à former un recours indépendant (article 106, paragraphe 3 CBE)."

La section des formalités a décidé le 4 mai 1994 qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'accélérer la prise de la décision de délivrance par rapport à ce qui est prévu à l'article 97 ensemble la règle 51 CBE.

c) Le requérant a formé un recours dans les délais, en respectant les conditions prescrites. Dans le mémoire en date du 3 juin 1994 dans lequel il exposait les motifs de son recours, il a demandé tout d'abord

"1. que la décision contestée soit annulée, et

2. qu'il soit fait en sorte ou qu'il soit ordonné que le brevet européen soit délivré immédiatement, et que la mention de cette délivrance soit publiée sans délai au Bulletin européen des brevets."

"**Afin de ne pas retarder le cours normal de la procédure de délivrance** (...)", il a demandé à la section des formalités de l'autoriser à ne transmettre à la Chambre que des photocopies des pièces du dossier. Il a présenté la même demande à la Chambre dans sa communication du 25 juillet 1994 complétant son acte de recours, communication dans laquelle il renonçait à présenter la requête mentionnée sous 2. Dans

die sie ergänzend zu ihrer "Kurzbeschwerde" am 22. Juli 1994 einreichte, beantragte sie eine eilige Terminansetzung und verzichtete auf die Einhaltung der Ladungsfrist.

d) Die Kammer beraumte eine mündliche Verhandlung für den 22. September 1994 an. In einem Ladungsbescheid wurde auf Zweifel an der Zulässigkeit der Beschwerde hingewiesen. Der Erteilungsbeschluß sei bereits am 11. August 1994 ergangen und die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung für den 21. September 1994 vorgesehen. Damit habe die Kammer möglicherweise von Anfang an keine Möglichkeit gehabt, durch ihre Entscheidung den Ablauf zu beschleunigen. Jedenfalls könne die zuletzt allein beantragte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung den weiteren Gang des Verfahrens nicht mehr beeinflussen.

e) In der mündlichen Verhandlung war die Beschwerdeführerin durch ihren zugelassenen Vertreter vertreten. Dieser erschien in Begleitung des früheren Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer, der Ende 1992 in Ruhestand getreten war. Der Vertreter beantragte,

"die angefochtene Entscheidung aufzuheben, wobei die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung mit der Maßgabe ergeht, daß festgestellt wird, daß der Hinweis im Blatt vom 21. September 1994 nicht rechtswidrig war und eine Berichtigung seines rechtlichen Wirkungsdatums vom Europäischen Patentamt - Prüfungsabteilung - zu unterlassen ist."

f) Noch vor einer Erörterung der Zulässigkeit bat der Vertreter, dem ehemaligen Richter am EPA Ausführungen in Ergänzung seines eigenen Vortrags zu gestatten. Der Vorsitzende wies ihn auf mögliche Bedenken hin, insbesondere auf die in diesem Punkt gegensätzlichen Entscheidungen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912). Der Vertreter der Beschwerdeführerin regte darauf an, die Rechtsfragen, die Gegenstand seines Antrags seien, der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

g) Nach Beratung der Kammer verkündete der Vorsitzende den aus der

their "summary" appeal they requested that a date be set for oral proceedings to be held as soon as possible and dispensed with the need for the customary period of notice.

(d) The board fixed oral proceedings for 22 September 1994. In a communication accompanying the summons, attention was drawn to doubts about the admissibility of the appeal. The decision to grant had already been issued on 11 August 1994 and publication of the mention of grant was scheduled for 21 September 1994. It was possible therefore from the start that the board would have had no chance of speeding up events by its decision. In any case, the sole remaining request for the contested decision to be set aside could no longer influence the rest of the procedure.

(e) In the oral proceedings the appellants were represented by their professional representative. He was accompanied by the former chairman of the Legal Board of Appeal, who had retired at the end of 1992. The representative requested that

"the contested decision be set aside and that this be subject to the proviso that it be found that the mention in the Bulletin of 21 September 1994 was not contrary to law and that the European Patent Office's examining division was not to correct the date on which it took legal effect."

(f) Even before the subject of admissibility was discussed the representative asked that the former EPO judge be allowed to make submissions in addition to his own pleading. The Chairman drew attention to possible reservations, and in particular to two mutually opposing decisions on this point: T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) and T 598/91 (OJ EPO 1994, 912). The appellants' representative thereupon proposed that the points of law which formed the subject of his request be referred to the Enlarged Board of Appeal.

(g) After deliberation by the board, the Chairman announced the refer-

son "mémoire détaillé" qu'il a déposé le 22 juillet 1994 pour compléter son "mémoire abrégé exposant les motifs du recours", il a demandé que la Chambre fixe rapidement la date de la procédure orale, et a déclaré qu'il renonçait à bénéficier du délai minimal à compter de la signification de la citation.

d) La Chambre a fixé la date de la procédure orale au 22 septembre 1994. Dans la lettre de citation, elle déclarait que la recevabilité du recours lui paraissait douteuse: la décision de délivrance avait déjà été prise le 11 août 1994 et la mention de la délivrance devait être publiée le 21 septembre 1994. Il se pouvait donc fort bien que dès le départ, la Chambre n'ait pas été en mesure d'accélérer la procédure par sa décision. En tout cas, la seule requête qui avait finalement été maintenue (demande d'annulation de la décision contestée) ne pouvait plus avoir d'incidence sur la suite de la procédure.

e) Lors de la procédure orale, le requérant était représenté par son mandataire agréé, lequel a comparu en compagnie de l'ancien président de la Chambre de recours juridique, qui avait pris sa retraite fin 1992. Le mandataire a demandé

"que la décision contestée soit annulée et qu'il soit constaté ce faisant que la mention de la délivrance publiée au Bulletin européen des brevets du 21 septembre 1994 ne constituait pas une irrégularité, et que la division d'examen concernée de l'Office européen des brevets s'abstienne de rectifier la date à laquelle le brevet a pris effet du point de vue juridique."

f) Avant même l'examen de la recevabilité, le mandataire a demandé que l'ancien président de la Chambre de recours juridique de l'OEB puisse présenter des informations destinées à compléter son propre exposé. Le président de la Chambre a signalé que la participation de cet ancien juge de l'OEB appelait des réserves: il a cité notamment à ce propos les décisions T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91 (JO OEB 1994, 912) qui, en la matière, sont contradictoires. Sur ce, le mandataire du requérant a suggéré de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit que soulevait sa requête.

g) Après délibération, le président a rendu la décision de saisine corres-

Entscheidungsformel ersichtlichen Vorlagebeschuß.

II. a) Nach der mündlichen Verhandlung ging eine Eingabe der Beschwerdeführerin ein, die im Betreff die Angabe des Aktenzeichens des Beschwerdeverfahrens, die Anmeldenummer, die Bezeichnung der Erfindung und der Anmelderin und das fettgedruckte Wort "Beschwerderücknahme" enthält. Der Betreff ist durch einen Querstrich abgeteilt, nach dem keinerlei Text mehr erscheint. Nach einem Leer- raum für mehrere Zeilen folgt lediglich noch die Unterschrift des Vertreters und seine Namenswiedergabe in Maschinenschrift.

b) Am 6. Oktober 1994 wurde der Beschwerdeführerin von der Geschäftsstelle der Kammer eine Abschrift des Protokolls übersandt. Das Anschreiben hierzu enthält den ergänzenden Hinweis des Geschäftsstellenbeamten "Ihre Rücknahmeerklärung vom 22.9.1994 liegt vor."

c) Mit Eingabe vom 12. Oktober 1994 erwiderte die Beschwerdeführerin, eine explizite Rücknahme sei nicht erklärt worden. Unter Angabe von Beispielen weist sie darauf hin, daß alle ihre Eingaben im vorliegenden Verfahren in gleicher Weise abgefaßt seien und vor dem Strich ein hervorgehobenes Stichwort enthielten. Nach dem Strich folgten nähere Ausführungen und Erklärungen, die im Schreiben vom 22. September 1994 fehlten. Es gebe keinen Grund, warum der Großen Beschwerdekammer nicht die Beantwortung der verkündeten Rechtsfrage ermöglicht werden solle.

Entscheidungsgründe

1. Für die Entscheidung darüber, ob der ehemalige Richter am EPA im vorliegenden Verfahren vor der Kammer vortragen kann, kommt es auf die Rechtsfrage an, ob einer nicht selbst zur Vertretung vor dem EPA berechtigten Person Gelegenheit gegeben werden kann, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu machen.

1.1 Diese Frage ist von zwei Kammern unterschiedlich beantwortet worden:

1.1.1 Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat die Frage in der Sache T 80/84 (a. a. O.) verneint. Sie hat darauf abgestellt, daß die Vertretung in einer mündlichen Verhand-

ring decision set out in the Order below.

II. (a) After the oral proceedings a submission was received from the appellants, which contained in the reference the reference number of the appeal procedure, the application number, the title of the invention, the applicants' name and the words "Withdrawal of appeal" in bold type. The reference was separated from the remainder of the page by a horizontal line below which there was no further text. Below an empty space representing several lines there was nothing but the representative's signature and his typewritten name.

(b) On 6 October 1994 the board Registry sent the appellants a copy of the minutes. The accompanying letter contained the following additional comment by the registrar: "Your declaration of withdrawal dated 22.9.1994 has been received".

(c) By a submission dated 12 October 1994 the appellants replied that no explicit withdrawal had been declared. Citing examples, they pointed out that all their submissions in the present proceedings had shared the same format, containing a headword in bold type above a horizontal line. Below the line there were detailed comments and declarations, except in the letter dated 22 September 1994. There was no reason why the Enlarged Board of Appeal should not be allowed to answer the point of law raised.

Reasons for the decision

1. The decision whether the former EPO judge may plead before the board in the present proceedings depends on the question of law whether a person not personally entitled to act as a representative before the EPO may be given the opportunity to make submissions during oral proceedings in addition to the professional representative's pleadings.

1.1 This question has been answered differently by two boards:

1.1.1 Technical Board of Appeal 3.4.1 answered the question in the negative in its decision T 80/84 (loc. cit.). It based its answer on the fact that representation in oral proceedings could

pendant au dispositif figurant ci-après.

II. a) Après la procédure orale, le requérant a produit une pièce dans laquelle figuraient, sous la rubrique "Objet", le numéro du recours, le numéro de la demande, le titre de l'invention et le nom du demandeur ainsi que les mots "retrait du recours" écrits en caractères gras. Suivait alors un trait horizontal au-dessous duquel il n'y avait plus aucun texte. Après plusieurs lignes en blanc, l'on trouvait ensuite uniquement la signature du mandataire et l'indication de son nom en caractères dactylographiés.

b) Le 6 octobre 1994, le greffe de la Chambre a envoyé au requérant une copie du procès-verbal de la procédure orale. Dans la lettre de couverture, le greffier avait ajouté "nous avons reçu votre déclaration de retrait en date du 22.9.1994."

c) Le requérant a répondu le 12 octobre 1994 en affirmant n'avoir pas expressément retiré son recours. Avec exemples à l'appui, il a signalé qu'en l'espèce toutes les pièces qu'il avait produites avaient été présentées de la même façon, avec une référence en gras précédant un trait horizontal. Ce trait était suivi par de plus amples développements et explications qui manquaient dans la lettre du 22 septembre 1994. Selon le requérant, rien ne s'opposait à ce que la Grande Chambre de recours puisse se prononcer sur la question de droit.

Motifs de la décision

1. Pour pouvoir décider si un ancien juge de l'OEB peut plaider devant la Chambre dans la présente espèce, il convient tout d'abord d'examiner s'il est possible du point de vue juridique d'autoriser une personne qui n'est pas elle-même habilitée à assumer la représentation devant l'OEB d'une partie à la procédure à présenter, dans le cadre d'une procédure orale, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé.

1.1. Cette question a été tranchée de façon différente par deux chambres:

1.1.1. Dans l'affaire T 80/84 (loc. cit.), la chambre de recours technique 3.4.1 a répondu à cette question par la négative. Elle a conclu que lors d'une procédure orale la représenta-

lung nur von Personen wahrgenommen werden könne, die nach Artikel 133 und 134 EPÜ hierzu berechtigt seien. Dies seien zugelassene Vertreter nach Artikel 134 (1) EPÜ, unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsanwälte nach Artikel 134 (7) EPÜ und Angestellte von Verfahrensbeteiligten im Rahmen des Artikel 133 (3) EPÜ.

1.1.2 Demgegenüber hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 in ihrer Entscheidung T 598/91 den Vortrag einer Begleitperson eines Verfahrensbeteiligten oder seines Vertreters unter dessen Aufsicht und Verantwortung zugelassen. Sie hat sich hierbei mit der Entscheidung T 80/84 auseinandergesetzt und die Auffassung vertreten, es müsse zwischen den Begriffen "Vortrag" und "Vertretung" unterschieden werden. Dabei bedeute Vertretung, daß jemand an Stelle eines anderen ein Recht ausübe, während mit Vortrag lediglich gemeint sei, daß Argumente mündlich näher ausgeführt werden. Die Kammer 3.2.2 war der Meinung, der ergänzende Vortrag eines Assistenten oder Sachverständigen könne zur Lösung von technischen oder rechtlichen Aspekten eines Falles durchaus beitragen. Auf der Differenzierung zwischen Vortrag und Vertretung aufbauend ist sie, ausdrücklich von T 80/84 abweichend, zu dem Ergebnis gekommen, es sei in das Ermessen der Kammer gestellt, einer Begleitperson die Zustimmung zum Vortrag zu erteilen oder zu verwehren.

1.1.3 Ergänzend ist auf die Entscheidung T 843/91 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 (ABl. EPA 1994, 818) hinzuweisen. Dort ist die ergänzende Erläuterung eines technischen Sachverhalts durch eine Begleitperson auf der Grundlage von Artikel 117 (1) EPÜ zugelassen worden (a. a. O., Punkt 9.3f der Gründe). Diese Entscheidung bezieht sich nicht auf den Vortrag zu Rechtsfragen, der im vorliegenden Verfahren zur Diskussion steht.

1.2 Angesichts der aufgezeigten Divergenz hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für geboten. Die Frage, wer in einer mündlichen Verhandlung auftreten darf, soll für die Verfahrensbeteiligten vorhersehbar entschieden werden können, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf den Ablauf der Verhandlung in sinnvoller Weise vorzubereiten und in geeigneter Form zur Rechtsfindung beizutragen.

only be undertaken by persons so entitled under Articles 133 and 134 EPC, ie professional representatives in accordance with Article 134(1) EPC, under particular circumstances legal practitioners in accordance with Article 134(7) EPC and employees of parties in accordance with Article 133(3) EPC.

1.1.2 On the other hand, in T 598/91, Technical Board of Appeal 3.2.2 allowed a person accompanying a party or his representative to plead under the supervision and on the responsibility of the latter. It examined decision T 80/84 critically and expressed the view that a distinction had to be drawn between the concepts of "pleading" and "representation": "representation" meant acting in lieu of someone for the purpose of exercising a right while "pleading" merely meant developing arguments orally. Board 3.2.2 took the view that the supplementary pleading of an assistant or expert could be beneficial in resolving technical or legal aspects of a case. On the basis of this differentiation between pleading and representation, the board expressly departed from T 80/84 by concluding that it was within the discretion of the board to give or withdraw its permission for an accompanying person to plead.

1.1.3 Reference is further made to decision T 843/91 of Technical Board of Appeal 3.3.1 (OJ EPO 1994, 818), in which it was permitted for an accompanying person to give further explanations of technical matter on the basis of Article 117(1) EPC (loc. cit., point 9.3 ff of the reasons for the decision). This decision does not relate to pleading on questions of law, which is what is under discussion in the present proceedings.

1.2 In view of these discrepancies the board considers that a decision by the Enlarged Board of Appeal is required in order to ensure uniform application of the law. The parties ought to be able to know in advance who is allowed to speak during oral proceedings so that they have the opportunity to prepare properly for the proceedings and make a suitable contribution to the application of the law.

tion ne peut être assurée que par des personnes pouvant agir à cette fin conformément aux articles 133 et 134 de la CBE, c'est-à-dire, en vertu de l'article 134(1) CBE, des mandataires agréés, et, sous certaines conditions, des avocats, en vertu de l'article 134(7) CBE, ainsi que des employés d'une partie à la procédure, en vertu de l'article 133(3) CBE.

1.1.2. Dans sa décision T 598/91, la chambre de recours technique 3.2.2 a par contre admis la plaidoirie d'un assistant d'une partie à la procédure ou de son mandataire, à condition que l'assistant agisse sous la supervision et sous la responsabilité de la personne qu'il est chargé de secourir. Ce faisant, elle a étudié la décision T 80/84 et a estimé qu'il fallait distinguer entre la notion de "plaidoirie" et celle de "représentation", la notion de "représentation" recouvrant le fait d'agir à la place d'une autre personne en vue d'exercer un droit, alors que celle de "plaidoirie" recouvre uniquement le fait de développer oralement des arguments. La chambre 3.2.2 avait considéré qu'un exposé complémentaire fait par un assistant ou un expert pouvait fort bien faciliter le règlement des aspects techniques ou juridiques d'une affaire. Se fondant sur la distinction entre plaidoirie et représentation, elle a conclu, contrairement à ce qui avait été décidé dans l'affaire T 80/84, qu'une chambre pouvait apprécier librement si elle devait ou non autoriser un assistant à faire un exposé.

1.1.3 Pour être complet, il convient de mentionner en outre la décision intermédiaire T 843/91 de la chambre de recours technique 3.3.1 (JO OEB 1994, 818), dans laquelle la chambre a accepté en application de l'article 117(1) CBE d'examiner des explications complémentaires fournies par un assistant au sujet des aspects techniques (loc. cit. points 9.3s. des motifs). Dans cette affaire, contrairement à celle dont il est question ici, il ne s'agissait pas de l'exposé de questions de droit.

1.2 Compte tenu des divergences qui viennent d'être rappelées, la Chambre estime qu'il y a lieu de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit. Les parties doivent pouvoir prévoir la réponse qui sera donnée à la question de savoir qui peut participer une procédure orale, afin de pouvoir se préparer correctement aux débats et contribuer ainsi utilement à la prise de décision.

1.3 Für den Fall, daß die Vorlagefrage zu 1) bejaht wird, hält es die Kammer für denkbar, daß Grundregeln für die Ausübung des Ermessens bei der Zulassung des Vortrags von Begleitpersonen anhand bestimmter Kriterien gegeben werden. Wenn gleich Ermessen immer unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls auszuüben ist, sollten doch Umstände, die in typischen Fallgruppen wiederkehren, einheitlich beurteilt werden. Solche Umstände können sich etwa auf die zu beurteilenden Fragen beziehen. In dieser Hinsicht sollte geklärt werden, ob der Vortrag einer Begleitperson in gleicher Weise der Klärung technischer wie rechtlicher Fragen dienen kann. Was den zuzulassenden Personenkreis angeht, könnte von Bedeutung sein, ob eine gewisse Mindestqualifikation zu verlangen ist. Schließlich kann nach dem Ziel des Vortrags einer Begleitperson differenziert werden, ob dieser in jedem Fall der Förderung des Verfahrens dienen muß oder auch Ausbildungszwecken vor dem Erwerb einer Vertretungsberechtigung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes dienen kann. Die Kammer hält es im Interesse der Rechtssicherheit für eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung, ob für gewisse Fallgruppen einheitliche Beurteilungskriterien für die zu treffende Ermessensentscheidung verfügbar sind (Frage 2(a)).

1.4 Eine derartige Fallgruppe hat die Kammer in der Unterfrage 2(b) hergehoben.

1.4.1 Die Kammer hält es nicht für ausgeschlossen, daß beim Auftreten von früheren Kammermitgliedern in mündlichen Verhandlungen für die Öffentlichkeit der Eindruck entstehen könnte, daß persönliche Beziehungen von ehemaligen Kammermitgliedern, die sich aus ihrer früheren Zusammenarbeit ergeben haben, auf die Entscheidung einer Sache Einfluß gewinnen können. Ein solcher Eindruck könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit und Objektivität der Rechtsprechung untergraben und dem Ansehen der Kammern schaden, und zwar auch dann, wenn im Einzelfall keine objektiven Anhaltspunkte bestehen, auf die der Eindruck gestützt werden kann.

1.4.2 Solche Erwägungen sind schon deshalb nicht von vornherein von

1.3 In the event that the question referred under point 1 is answered in the affirmative, the board considers it likely that basic rules for exercising such discretion will be laid down on the basis of certain criteria. Although the relevant circumstances of each individual case always have to be taken into account when exercising discretion, circumstances that recur in typical groups of cases ought to be dealt with uniformly. Such circumstances could for example relate to the questions to be settled. In this respect it ought to be decided whether pleadings by an accompanying person can serve equally to clarify technical and legal matters. With regard to the group of people to be authorised, an important question might be whether a certain minimum qualification is to be required. Finally, a distinction can be made according to the purpose of the pleading by an accompanying person, whether it must always serve to further the proceedings or may also serve training purposes prior to the acquisition of the entitlement to act as a representative in the field of industrial property rights. In the interests of legal certainty, the board considers it a question of fundamental importance whether, for certain groups of cases, there are uniform assessment criteria for the discretionary decision to be taken (Question 2(a)).

1.4 The board has singled out such a group in sub-question 2(b).

1.4.1 The board does not consider it impossible that, when former board members appear in oral proceedings, the public might gain the impression that former members' personal connections with current members, arising from their previous work together, could colour the decision to be taken. Such an impression could destroy the public's trust in the independence and objectivity of case law and damage the boards' reputation, even where, in the particular case in question, there was no objective evidence to support such an impression.

1.4.2 Such considerations cannot simply be dismissed from the outset,

1.3 Au cas où la question 1 de la décision de saisine devrait recevoir une réponse affirmative, la Chambre estime que la Grande Chambre pourra être amenée à arrêter des principes généraux pour l'exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider sur la base de certains critères s'il y a lieu ou non d'autoriser un assistant à faire un exposé. Même si dans l'exercice du pouvoir d'appréciation il doit toujours être tenu compte de l'ensemble des faits de la cause, il convient néanmoins d'apprécier de façon uniforme des faits similaires survenus dans certaines situations types. Il peut par exemple s'agir de faits en relation avec les questions à trancher. Dans ce contexte, l'on aurait à décider si l'exposé d'un assistant peut toujours servir dans la même mesure à la clarification des questions techniques et juridiques. En ce qui concerne les personnes qui devraient être autorisées à faire un tel exposé, il pourrait être important de savoir s'il y a lieu d'exiger une qualification minimale. On pourrait enfin différencier l'appréciation en fonction du but poursuivi par l'exposé de l'assistant: cet exposé doit-il dans tous les cas pouvoir faire avancer la procédure ou peut-il également servir à la formation d'une personne qui n'est pas encore habilitée à représenter des parties dans des affaires relevant du domaine de la propriété industrielle? La Chambre estime que dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est d'une importance fondamentale que des critères uniformes soient établis pour l'appréciation de certaines situations types (question 2a).

1.4 La Chambre a cité un tel type de situation dans sa question 2b).

1.4.1. La Chambre estime qu'il se pourrait que la comparution, lors d'une procédure orale, d'anciens membres d'une chambre risque de faire croire au public que la décision à prendre pourrait être influencée par les relations personnelles existant entre les anciens membres et les membres actuels d'une chambre, du fait qu'ils ont auparavant travaillé ensemble. Un tel soupçon serait de nature à entamer la confiance du public dans l'indépendance et l'objectivité de la jurisprudence et pourrait nuire à la réputation des chambres, même s'il ne se fonde sur rien de réel.

1.4.2 Ce problème ne saurait être minimisé, ne serait-ce que parce que

der Hand zu weisen, weil nationale Rechtsordnungen im Geltungsbe-
reich des EPÜ bewußt Vorsorge
dafür getroffen haben, daß der
Anschein unsachlichen Einflusses
auf die Rechtsprechung in vergleich-
baren Situationen vermieden wird.

1.4.2.1 In **Frankreich** schreibt Artikel
9-1 der Verordnung n° 58-1270 vom
22. Dezember 1958 in der Fassung
des Organisationsgesetzes (loi orga-
nique) n° 94.101 vom 5. Februar
1994 vor, daß früheren Richtern der
Beruf des Rechtsanwalts oder die
Tätigkeit für einen Rechtsanwalt in
ihrem früheren Gerichtsbezirk für
fünf Jahre untersagt ist.

1.4.2.2 In vergleichbarer Weise
schreibt in **Deutschland** § 20(1) Nr. 1
der Bundesrechtsanwaltsordnung
vor, daß ein Bewerber nicht in einem
Landgerichtsbezirk als Rechtsanwalt
zugelassen werden soll, in dem er
innerhalb der letzten fünf Jahre als
Richter oder als Beamter auf Lebens-
zeit tätig war.

1.4.2.3 In **England** und **Wales** werden
frühere Richter, die in den Anwalts-
beruf zurückkehren wollen, grund-
sätzlich nicht mehr zur Bar zugelas-
sen (Halsbury's Laws of England, 4th
ed. reissue, London 1989, Vol. 3(1)
Barristers, para 441).

1.4.3 Aus der Ausübung des Ermes-
sens bei der Zulassung des Vortrags
einer Begleitperson kann sich eine
Einschränkung der beruflichen Mög-
lichkeiten für ehemalige Kammermit-
glieder ergeben. Hierfür kann ein
Anknüpfungspunkt im Sekundär-
recht zum EPÜ gefunden werden.
Das vom Verwaltungsrat nach Arti-
kel 33 (2) (b) EPÜ erlassene Personal-
statut regelt die Rechtsstellung der
Bediensteten des EPA. Nach Artikel
19 Statut sind die ehemaligen
Bediensteten bei der Aufnahme
bestimmter Tätigkeiten oder der
Annahme von Vorteilen verpflichtet,
ehrenhaft und zurückhaltend zu sein.
Es stellt sich die Frage, ob diese ganz
allgemeine Verpflichtung sich mög-
licherweise dahin konkretisieren läßt,
daß bestimmte Tätigkeiten zu unter-
lassen sind. Dabei könnte es eine
Erwägung sein, daß gerade ehemali-
ge Kammermitglieder in besonderer
Weise gehalten sind, Tätigkeiten zu
vermeiden, die in der Öffentlichkeit
zu Zweifeln über die Objektivität der
Rechtsprechung und die Chancen-
gleichheit im Beschwerdeverfahren
Anlaß geben könnten.

1.5 Die Relevanz der vorgelegten

particularly since national legal sys-
tems within the field of application of
the EPC have deliberately taken pre-
cautions to avoid the impression of
undue influence being exerted on
case law in comparable situations.

1.4.2.1 In **France**, Article 9-1 of
decree No. 58-1270 of 22 Decem-
ber 1958 in the version of the organic
law No. 94.101 of 5 February 1994
stipulates that former judges are for-
bidden for five years from working
as or for lawyers in their former judi-
cial district.

1.4.2.2 Likewise, in **Germany**,
Article 20(1) No. 1 of the Bundes-
rechtsanwaltsordnung [Federal order
on lawyers] stipulates that an appli-
cant is not to be admitted as a
lawyer in a regional judicial district
in which he has been active as a
judge or established civil servant
within the last five years.

1.4.2.3 In **England** and **Wales**, former
judges wishing to return to the legal
profession are in principle not re-
admitted to the Bar (Halsbury's Laws
of England, 4th ed. reissue, London
1989, Vol. 3(1) Barristers, paragraph
441).

1.4.3 The exercising of discretion in
deciding whether or not to allow the
pleadings of an accompanying per-
son may restrict professional oppor-
tunities for former board members.
A starting point can be found in the
law deriving from the EPC. The Ser-
vice Regulations adopted by the
Administrative Council in accordance
with Article 33(2)(b) EPC regulate the
legal status of EPO employees. Arti-
cle 19 ServRegs obliges former
employees to behave with integrity
and discretion as regards the accep-
tance of certain appointments or
benefits. The question is whether
this very general obligation can, in
concrete terms, amount to a prohibi-
tion on certain activities. One consid-
eration here could be that former
board members in particular are in
some way required to avoid activi-
ties which could give the public
cause to doubt the objectivity of case
law and equality of prospects in
appeal proceedings.

dans les ordres juridiques nationaux
de certains Etats dans lesquels la
CBE est applicable, il a été prévu
expressément des dispositions
visant à éviter que, dans de telles
situations, le public puisse être
amené à craindre que la décision ne
soit influencée par des facteurs sub-
jectifs.

1.4.2.1 En **France**, l'article 9-1 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 modifiée par la loi
organique n° 94.101 du 5 février 1994
interdit pendant cinq ans aux
anciens juges d'exercer la profession
d'avocat ou de travailler pour un
avocat dans leur ancienne circon-
scription judiciaire.

1.4.2.2 En **Allemagne**, l'article 20(1)
al. 1 de la loi fédérale régissant le
statut des avocats dispose d'une
manière analogue qu'un candidat ne
peut être admis à exercer comme
avocat dans le ressort d'une juridic-
tion régionale où il a exercé durant
les cinq années précédentes des acti-
vités de magistrat ou de fonctionnai-
re.

1.4.2.3. En **Grande-Bretagne** et au
Pays de Galles, les anciens magis-
trats qui désirent reprendre leur pro-
fession d'avocat ne sont en principe
plus admis au barreau (Halsbury's
Laws of England, 4th ed. reissue,
London 1989, Vol. 3(1) Barristers,
paragraphe 441).

1.4.3 Ce pouvoir d'appréciation dont
il est fait usage lorsqu'il s'agit de
décider s'il y a lieu ou non d'autori-
ser une personne à faire un exposé
peut conduire à limiter l'exercice de
certaines activités professionnelles
dans le cas des anciens membres
des chambres de recours. C'est en
tout cas ce que pourrait faire penser
le droit dérivé de la CBE: aux termes
de l'article 19 du statut des fonction-
naires de l'OEB qui est arrêté par le
Conseil d'administration conformé-
ment à l'article 33(2) b) CBE, le fonc-
tionnaire est tenu, après la cessation
de ses fonctions, de respecter les
obligations d'honnêteté et de réserve
quant à l'acceptation de certaines
fonctions ou de certains avantages.
On peut se demander si dans la pra-
tique cette obligation générale pour-
rait le cas échéant prendre la forme
d'une obligation de renoncer à exer-
cer certaines fonctions. Il pourrait
être considéré à cet égard que les
anciens membres des chambres sont
tout particulièrement tenus d'éviter
d'exercer des activités qui pourraient
amener le public à douter de l'objec-
tivité des décisions prises et de l'éga-
lité des chances des parties à une
procédure de recours.

Rechtsfrage hängt im vorliegenden Fall nicht von der Zulässigkeit der Beschwerde ab, da dem ehemaligen Richter am EPA insbesondere auch zur Erörterung der Zulässigkeit der Beschwerde das Wort erteilt werden sollte. Eine Entscheidung über seine Zulassung ist daher vor der Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde geboten.

2. Die Relevanz der Rechtsfrage ist auch nicht nach Verkündung der Entscheidung über die Vorlage entfallen.

2.1 Zwar hat die Beschwerdeführerin ein Schreiben eingereicht, in dem das Wort "Beschwerderücknahme" enthalten ist. Dieses Schreiben erweckt im Zusammenhang des vorangegangenen Verfahrens und nach der Art seines Aufbaus den Eindruck, daß das Wort "Beschwerderücknahme" keine eigenständige Erklärung darstellt, sondern nur als Betreff angegeben soll, worauf sich das Schreiben bezieht, so daß anschließend noch die Verfahrenserklärung selbst erwartet werden kann. Dies wird durch einen Blick auf die vier vorangegangenen Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren bestätigt, die alle in identischer Weise aufgebaut sind und in denen jeweils nach dem Betreff und dem Querstrich in der Mitte der Seite eine Verfahrenserklärung folgt, die im Schreiben vom 22. September 1994 gerade fehlt. Dem gewählten Betreff läßt sich keineswegs nur die mögliche Erklärung zuordnen, daß die Beschwerde zurückgenommen wird. Es wäre z. B. auch denkbar, daß der Vertreter der Beschwerdeführerin ankündigen wollte, daß er - nach einer noch durchzuführenden Rücksprache mit der Mandantin - eine Rücknahme der Beschwerde erwäge, um der Kammer mit einer solchen Ankündigung gegebenenfalls die Abfassung der schriftlichen Entscheidungsgründe zu ersparen.

2.2 Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen Verfahrenserklärungen und wegen ihrer Tragweite insbesondere das Verfahren beendende Erklärungen eindeutig sein. Die Eingabe vom 22. September 1994 hatte, wie unter 2.1 dargelegt, keine eindeutig feststellbare Bedeutung. Daher ist mit dieser Eingabe die Beschwerde nicht wirksam zurückgenommen. Noch bevor die Kammer die Beschwerdeführerin hierüber hätte unterrichten können, teilte ihr Vertreter mit Schriftsatz vom 12. Oktober 1994 mit, daß mit der Eingabe

1.5 The relevance of the point of law referred does not in this case depend on whether or not the appeal is admissible, since the former EPO judge should be given leave to speak, in particular also on the question of admissibility. A decision on whether or not he is authorised to participate must therefore precede any decision on the admissibility of the appeal.

2. The point of law remains relevant even after a decision on it has been announced.

2.1 The appellant did submit a letter containing the words "withdrawal of appeal". However, the context of the preceding events and the format of the letter create the impression that the words "withdrawal of appeal" are not a declaration in themselves but are intended only as a reference to indicate the subject-matter of the letter, with the result that the actual declaration regarding procedure could be expected to follow. This is confirmed by looking at the four preceding letters from the appellants' representative in the present proceedings. All share the same format, which consists of a reference and a horizontal line, followed in the middle of the page by a declaration regarding procedure. It is this declaration that is missing in the letter dated 22 September 1994. The withdrawal of the appeal is by no means the only possible explanation for the reference chosen. It is also conceivable for example that the appellants' representative intended to announce that - although he still had to discuss it with the appellant - he was considering withdrawing the appeal in order thus to spare the board the work of drafting the written reasons for the decision.

2.2 For reasons of legal certainty any declarations regarding procedure must be unambiguous, particularly - because of their consequences - declarations terminating the proceedings. As explained in 2.1, the meaning of the submission dated 22 September 1994 could not be clearly established. The submission therefore does not constitute the effective withdrawal of the appeal. Even before the board could have informed the appellants accordingly, their representative had announced by a communication dated 12 Octo-

1.5 En l'espèce, la pertinence de la question de droit soumise à la Grande Chambre ne dépend pas de la recevabilité du recours, étant donné que l'ancien juge de l'OEB devait notamment prendre la parole à propos de la question de la recevabilité du recours. Avant de statuer sur la recevabilité du recours, il importe donc de décider s'il y a lieu ou non d'autoriser cet ancien juge à agir comme assistant au cours de la procédure.

2. Cette question de droit continue à se poser même après le prononcé de la décision de saisine.

2.1. Le requérant a certes produit une pièce dans laquelle figuraient les termes "retrait du recours". Compte tenu de la procédure qui a précédé et de la forme sous laquelle se présente cette pièce, il semblerait que les mots "retrait du recours" ne constituent pas une déclaration en eux-mêmes, mais une simple indication de l'objet de la lettre, après laquelle on s'attendrait à trouver le texte de la déclaration proprement dite, comme dans les quatre autres pièces, toutes présentées de la même façon, qui ont été produites auparavant par le mandataire du requérant durant la procédure de recours : dans ces pièces, après l'indication de l'objet suivie d'un trait horizontal, figure au milieu de la page le texte d'une déclaration qui manque précisément dans la lettre du 22 septembre 1994. Le retrait du recours n'est nullement la seule interprétation possible de la pièce dans laquelle les mots "retrait du recours" figuraient en objet. Par exemple, on pourrait concevoir également que le mandataire du requérant a voulu annoncer qu'il envisageait, une fois qu'il aurait consulté son mandant, de retirer le recours, et qu'il entendait par cette annonce éviter à la Chambre d'avoir le cas échéant à consigner par écrit l'exposé des motifs de sa décision.

2.2. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les actes de procédure doivent être sans équivoque, notamment ceux qui mettent fin à la procédure, étant donné la portée qui est la leur. La pièce produite le 22 septembre 1994 pouvait être interprétée de diverses manières, comme il a été constaté sous le point 2.1. Par la production de cette pièce, le demandeur n'avait donc pas valablement retiré son recours. Avant même que la Chambre ait pu aviser le requérant, le mandataire de celui-ci l'avait informée par son courrier du 12 octobre

vom 22. September 1994 eine Rücknahme der Beschwerde nicht erklärt werden sollte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, einer Person, die nicht nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ berechtigt ist, Beteiligte im Verfahren vor dem EPA zu vertreten, in einer mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Vortrags des zugelassenen Vertreters Ausführungen zu gestatten?

2. Wird die Frage zu 1) bejaht:

a) Welche Kriterien sind bei der Ausübung des Ermessens zu berücksichtigen?

b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?

ber 1994 that the submission dated 22 September 1994 was not intended to declare the withdrawal of the appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

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

1. May a board of appeal exercise discretion in deciding whether or not a person not entitled under Article 134(1) and (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO may make submissions during oral proceedings in addition to the pleadings by the professional representative?

2. If the answer to question 1 is "yes":

(a) What criteria must the board observe when exercising this discretion?

(b) Do special criteria apply to former board of appeal members?

1994 que la pièce produite le 22 septembre 1994 ne devait pas être interprétée comme un retrait du recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

1. Une chambre de recours dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne à présenter, dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB, des informations destinées à compléter l'exposé du mandataire agréé, même si cette personne ne peut assurer la représentation d'une partie à la procédure conformément à l'article 134(1) et 7 CBE ?

2. Dans l'affirmative :

a) Quels critères convient-il d'appliquer lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ?

b) Des conditions spéciales sont-elles applicables dans le cas des anciens membres d'une chambre de recours ?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 6. Juli 1994
T 1002/92 - 3.4.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: H. J. Reich
 R. K. Shukla

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Pettersson, Per Martin, et al.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Nemo Q AB

Stichwort: Warteschlangensystem/
PETTERSSON
Artikel: 100, 114, 52 (2) c) und (3), 56
EPÜ

Regel: 55 cl EPÜ

Schlagwort: "Plan oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit (verneint)" - "patentfähiger Gegenstand (bejaht)" - "verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Argumente zu einer nicht substantiierten Vorbenutzung (nicht zugelassen)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Leitsätze

I. Im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen sollten verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, wenn prima facie triftige Gründe die Vermutung nahelegen, daß die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden.

II. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern sollten neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie inso-

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 6 July 1994
T 1002/92- 3.4.1*
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
 Members: H. J. Reich
 R. K. Shukla

Patent proprietor/Respondent:
Pettersson, Per Martin, et al
Opponent/Appellant: Nemo Q AB

Headword: Queueing system/
PETTERSSON
Article: 100, 114, 52(2)(c) and (3), 56
EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Scheme or method of doing business (no)" - "Patentable subject-matter (yes)" - "Late-filed facts, evidence and arguments relating to unsubstantiated prior use (not admitted)" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. In proceedings before the opposition divisions, late-filed facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings if, prima facie, there are clear reasons to suspect that such late-filed material would prejudice the maintenance of the European patent.

II. In proceedings before the boards of appeal, new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 6 juillet 1994
T 1002/92 - 3.4.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
 Membres : H. J. Reich
 R. K. Shukla

Titulaire du brevet/intimé :
Pettersson, Per Martin et autres
Opposant/requérant : Nemo Q AB

Référence : Séquence d'attente des clients/PETTERSSON
Article : 100, 114, 52(2)c) et (3), 56
CBE

Règle : 55 c) CBE

Mot-clé : "Plan ou méthode dans le domaine des activités économiques (non)" - "Objet brevetable (oui)" - "Faits et justifications invoqués tardivement, concernant une utilisation antérieure non prouvée (non)" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

I. Dans toute procédure devant une division d'opposition, les faits et justifications produits tardivement, qui vont au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que ces moyens produits tardivement feraient obstacle au maintien du brevet européen.

II. Dans toute procédure de recours, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier l'issue de la procédure et

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

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

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

fern hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere, ob- und mit welcher Begründung der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspricht und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegner sind Inhaber des europäischen Patents Nr. 0 086 199.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"1. System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten mit einer Wartenummer-Vergabeeinheit (4) zur Vergabe einer Wartenummer an jeden Kunden, der bedient zu werden wünscht, mehreren jeweils einem Servicepunkt zugeordneten Terminals (3¹, 3², 3³, 3⁴) und einer Informationseinheit (2), die Signale zur Identifizierung der jeweils zu bedienenden Wartenummer und des jeweils freien Servicepunkts empfängt und diese den Kunden anzeigt, dadurch gekennzeichnet, daß das System eine Wähleinheit (5), die mit der Wartenummer-Vergabeeinheit (4) in einer Wartenummer-Vorrichtung (1) zusammenwirkt und es den Kunden ermöglicht, aus der Vielzahl der Servicepunkte einen bestimmten auszuwählen, und ein Computermittel (6) aufweist, das die Reihenfolge der vergebenen Wartenummern mit den jeweils gewählten Servicepunkten speichert, von den Terminals (3¹, 3², 3³, 3⁴) Signale zur Identifizierung des für die Bedienung eines Kunden gerade freien Servicepunkts empfängt, entscheidet, welche Wartenummer an dem gerade freien Servicepunkt zu bedienen ist, und an die Informationseinheit (2) Signale zur Identifizierung dieser Wartenummer und des gerade freien Servicepunkts abgibt, wobei als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern zu bedienen ist, für die

expected to change the eventual result and is thus highly likely to prejudice maintenance of the European patent; and having regard also to other relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objection, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

Summary of facts and submissions

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 086 199.

Claim 1 as granted reads as follows:

"1. System for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points, comprising a turn-number allocating unit (4) for allocating a turn-number to every customer desiring to be served, a plurality of terminals (3¹, 3², 3³, 3⁴), one for each service point, and an information unit (2) receiving signals identifying the particular turn-number to be served and the particular free service point for indicating them to the customers, characterised in that the system comprises a selection unit (5) associated with the turn-number allocating unit (4) in a turn-number device (1), enabling customers to select a desired service point among said plurality of service points, computing means (6) for memorising the sequence of allocated turn-numbers with the selected desired service points, for receiving from the plurality of terminals (3¹, 3², 3³, 3⁴) signals identifying a particular service point which is free for serving a customer, for deciding which particular turn-number is to be served at the particular free service point and for feeding-out signals identifying this particular turn-number and the particular free service point to the information unit (2), the particular turn-number to be served being the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers for which no desired service point is selected or for which the selected desired ser-

risquent donc fort de faire obstacle au maintien du brevet européen ; elle devrait également tenir compte ce faisant d'autres éléments pertinents en l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux moyens de preuve, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner au niveau de la procédure la prise en considération ces nouveaux moyens de preuve.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 086 199.

Le texte de la revendication 1 du brevet qui a été délivré est le suivant :

"Système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services, comportant une unité (4) d'affectation de numéros d'ordre servant à affecter un numéro d'ordre à chaque client désirant être servi, une série de terminaux (3¹, 3², 3³, 3⁴), un pour chaque point de délivrance de services, et une unité d'information (2) recevant des signaux identifiant le numéro d'ordre particulier pour lequel le service doit être délivré, et le point particulier libre de délivrance de services, afin de les indiquer aux clients, caractérisé en ce que le système comporte une unité de sélection (5) qui est associée à l'unité (4) d'affectation des numéros d'ordre dans un dispositif (1) délivrant des numéros d'ordre, et qui permet aux clients de sélectionner un point désiré de délivrance de services parmi les différents points de délivrance de services, des moyens de calcul (6) pour mémoriser la séquence des numéros d'ordre affectés ainsi que des points sélectionnés désirés de délivrance de services, pour recevoir, à partir de la série de terminaux (3¹, 3², 3³, 3⁴), des signaux identifiant un point particulier de délivrance de services, qui est libre pour la délivrance de services à un client, pour déterminer le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré au point particulier libre de délivrance de services et pour déli-

kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist." ...

vice point is the particular free service point." ...

vrer des signaux identifiant ce numéro d'ordre particulier et le point particulier libre de délivrance de services à l'unité d'information (2), le numéro d'ordre particulier, pour lequel un service doit être délivré, étant le numéro d'ordre immédiatement suivant dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre affectés, pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné ou pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services." ...

II. a) Dieses Patent hat der Beschwerdeführer unter Berufung auf die in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe angefochten und dabei insbesondere geltend gemacht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als Plan, Regel oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ anzusehen und überdies im Hinblick auf die Artikel 54 (2) und 56 EPÜ zu beanstanden sei, da er in weiten Teilen keine Neuheit gegenüber dem durch die folgenden Beweismittel belegten Stand der Technik erkennen lasse:

II. (a) This patent was opposed by the appellant on the grounds mentioned in Article 100(a) EPC, relying in particular on Articles 52(2)(c) EPC in that the subject-matter of claim 1 is a scheme, rule or method for doing business, and on Articles 54(2) and 56 EPC in that considerable parts of claim 1 lack novelty with regard to the state of the art as established by the following evidence:

II. a) Le requérant a fait opposition à ce brevet en se fondant sur les motifs visés à l'article 100 a) CBE, et a fait notamment valoir que l'objet de la revendication 1 constituait un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE, et que, eu égard aux articles 54(2) et 56 CBE, des parties importantes de la revendication 1 manquaient de nouveauté par rapport à l'état de la technique dont l'existence était attestée par les pièces suivantes:

D5 eidesstattliche Versicherung von Hans Alm vom 10. September 1984 und Artikel über eine offenkundige Vorbenutzung eines von der Firma Elcentralen AB entwickelten automatischen Warteschlangensystems im Regionalbüro der Sozialversicherung in Malmö/SE im Jahr 1979, im folgenden "System von Malmö" genannt, und

D5 Affidavit of Hans Alm dated 10 September 1984 and descriptive article concerning a prior public use of an automatic queue system constructed by Elcentralen AB, in the Regional Social Insurance Office in Malmö, SE, in 1979; hereinafter referred to as "the Malmö system"; and

D5 : Déclaration sous serment de Hans Alm, en date du 10 septembre 1984, et article décrivant une utilisation antérieure publique d'un système permettant de déterminer automatiquement une séquence d'attente des clients; ce système, mis au point en 1979 par Elcentralen AB, dans le service régional de sécurité sociale de Malmö, SE est dénommé "système Malmö", et

D6 eidesstattliche Versicherung von Lars Jarder vom 22. Dezember 1982 und Artikel über eine offenkundige Vorbenutzung eines von der Firma Bela Elektronik entwickelten automatischen Warteschlangensystems in einer Bank in Sollentuna/SE im Jahr 1981, im folgenden "System von Sollentuna" genannt.

D6 Affidavit of Lars Jarder dated 22 December 1982 and descriptive article concerning a prior public use of an automatic queue system constructed by Bela Elektronik in a bank in Sollentuna in 1981; hereinafter referred to as "the Sollentuna system".

D6 : Déclaration sous serment de Lars Jarder, en date du 22 décembre 1982, et article décrivant une utilisation antérieure publique d'un système permettant de déterminer automatiquement une séquence d'attente des clients; ce système, mis au point en 1981 par Bela Elektronik dans une banque à Sollentuna, est dénommé ci-après "système Sollentuna".

b) Am 18. Oktober 1990, also etwa eineinhalb Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist, reichte der Beschwerdeführer ergänzend ein weiteres Beweismittel für den Stand der Technik ein:

(b) On 18 October 1990, ie about one and a half years after the expiry of the opposition period, the appellant supplemented the facts concerning the state of the art by the following evidence:

b) le 18 octobre 1990, c'est-à-dire environ un an et demi après l'expiration du délai d'opposition, le requérant a complété ces preuves concernant l'état de la technique en produisant la pièce suivante :

D7.1 eidesstattliche Versicherung von Bernt Andersson vom 6. Juli 1990 betreffend ein von Ericsson geliefertes automatisches Telefonvermittlungssystem mit der Bezeichnung A 435/Triton, das - nach Aussage des Beschwerdeführers - am

D7.1 Affidavit of Bernt Andersson dated 6 July 1990 concerning automatic telephone call distribution system A 435/Triton provided by Ericsson and put into operation on 22 May 1979 - according to the appellant's statement- at the Tele

D7.1 : déclaration sous serment de Bernt Andersson, en date du 6 juillet 1990, concernant le système de distribution automatique des appels téléphoniques A 435/Triton; ce système, mis au point par Ericsson, qui d'après le requérant aurait

22. Mai 1979 im Fernmeldeamt in Göteborg/SE in Betrieb genommen wurde, im folgenden "Triton-System" genannt.

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück.

a) Sie wertete den Gegenstand des Anspruchs 1 als Geschäftseinrichtung und nicht als Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der geschäftlichen Tätigkeiten oder der Computerprogrammierung als solchen und sah in ihm daher eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU; sie begründete dies im einzelnen wie folgt: ...

c) Die Einspruchsabteilung befand, das Triton-System sei vom technischen Sachverhalt her nicht hinreichend relevant, als daß es entscheidungserheblich wäre. Deswegen ließ sie das verspätet vorgelegte diesbezügliche Beweismittel (D7.1) nach Artikel 114(2) EPU nicht zu.

IV. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerden ein und bestand auf der Zulassung des Beweismaterials für das Triton-System. Als Beleg für seine Behauptung, daß das Triton-Telefonvermittlungssystem dasselbe technische Gebiet wie die beanspruchte Erfindung betreffe, führte er folgende Unterlagen an:

D8 US-A-3307 150
D9 US-A-3969 589
D10 US-A-3975 597
D11 US-A-4 048 452

V. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als technisches System aus zusammenwirkenden technischen Bauteilen angesehen werden könne, bei dem durch die Arbeitsweise des Computermittels eine technische Aufgabe gelöst werde, und somit nach Artikel 52 (1) EPU patentfähig sei; die Dokumente D7.1 und D8 bis D11 dürften für die Entscheidung unerheblich sein und könnten daher nach Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt gelassen werden. Daraufhin reichte der Beschwerdeführer am 6. Juni 1994 folgende weitere Beweismittel zum Triton-System ein:

office in Gothenburg, SE; hereinafter referred to as "the Triton system".

III. The opposition division rejected the opposition.

(a) It regarded the subject-matter of claim 1 as an item of business **equipment** and not as a contribution to the art in the field of business or computer programming as such and thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, in particular for the following reasons: ...

(c) The opposition division found that the technical facts concerning the Triton system were not sufficiently relevant to affect the result of the envisaged decision. For this reason, the opposition division did not admit the related evidence (D7.1) which was not submitted in due time, pursuant to Article 114(2) EPC.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision and contested the inadmissibility of the Triton evidence. He relied upon the following documents to support his contention that the Triton telephone call system concerned the same technical field as the claimed invention:

D8 US-A-3 307 150,
D9 US-A-3 969 589,
D10 US-A-3975 597, and
D11 US-A-4 048 452.

V. In a communication annexed to a summons to oral proceedings, the board expressed its preliminary view, that the subject-matter of claim 1 might be regarded as a technical system with co-operating technical components, in which the operation of the computing means solves a technical problem, and thus is patentable under Article 52(1) EPC; and that documents D7.1 and D8 to D11 appeared to have no influence on the decision to be taken, and might therefore be regarded as inadmissible under Article 114(2) EPC. In response the appellant filed on 6 June 1994 further evidence concerning the Triton system as follows:

été mis en service le 22 mai 1979 au bureau Tele à Gothenburg, SE, est dénommé ci-après "système Triton".

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition.

a) Elle a considéré que l'objet de la revendication 1 était un élément d'un **équipement** de gestion et que la contribution qu'il apportait par rapport à l'état de la technique ne relevait pas du domaine des activités économiques ou des programmes d'ordinateurs en tant que tels, si bien qu'il devait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, et ce notamment pour les raisons suivantes : ...

c) La division d'opposition a considéré que les faits techniques invoqués à propos du système Triton n'étaient pas suffisamment pertinents pour l'amener à modifier la décision qu'elle se proposait de rendre. C'est pourquoi, conformément à l'article 114(2) CBE, elle n'a pas tenu compte à ce propos de la pièce D7.1, qui n'avait pas été produite en temps utile.

IV. Le requérant a introduit un recours contre cette décision et contesté le bien-fondé du refus de la division d'opposition de prendre en considération la pièce produite au sujet du système. Pour montrer que le système Triton de distribution d'appels téléphoniques portait sur le même domaine technique que l'invention revendiquée, il a fait valoir les documents suivants :

D8 US-A-3307 150,
D9 US-A-3969 589,
D10 US-A-3975 597 et
D11 US-A-4048 452.

V. Dans une notification accompagnant la citation à une procédure orale, la Chambre, émettant un avis provisoire, indiquait que l'objet de la revendication 1 pouvait être considéré comme un système technique qui faisait notamment appel à des composants techniques en interaction les uns avec autres, système dans lequel le fonctionnement des moyens de calcul permettait de résoudre un problème technique ; aussi était-il brevetable en vertu de l'article 52(1) CBE. La Chambre ajoutait que les documents D7.1 et D8 à D11 ne lui paraissaient pas devoir jouer un rôle pour la décision qu'elle avait à rendre, et qu'elle pouvait donc ne pas en tenir compte, en application de l'article 114(2) CBE. En réponse, le requérant a déposé le 6 juin 1994 d'autres moyens de preuve concernant le système Triton, à savoir :

...

...

...

VI. Die mündliche Verhandlung fand ordnungsgemäß am 6. Juli 1994 statt. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 086 199. Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

VII. Zur Stützung seines Antrags trug der Beschwerdeführer sinngemäß folgendes vor:

a) Anspruch 1 sei zwar als Vorrichtungsanspruch abgefaßt, habe jedoch Pläne, Regeln oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ zum Gegenstand. Das beanspruchte System werde nicht durch seine physikalische Struktur, sondern nur durch sehr allgemeine funktionelle Angaben definiert, die den Schritten eines solchen nicht patentfähigen Verfahrens entsprächen. Somit steuere das beanspruchte System zum Stand der Technik nicht mehr bei als das Verfahren selbst. In einem solchen Fall gelte nach der Entscheidung T 38/86 (ABI. EPA 1990, 384), daß sich ein etwaiges Patentierungsverbot für das Verfahren auch auf die Vorrichtung erstrecke.

b) Die Wähleinheit und das Computermittel gemäß Anspruch 1 finde man auch beim System von Malmö. Dort gebe ein Kunde keine Präferenz für einen Servicepunkt an, wenn er jeder der fünf Einheiten für die Vergabe der Wartenummern ein Ticket entnehme; bei Aufstellung in einer Reihe bildeten diese Einheiten eine Wartenummer-Vergabeeinheit im Sinne des Anspruchs 1. Eine **einzige** Wartenummer-Vergabeeinheit werde in Anspruch 1 nicht beansprucht und wäre zudem auch nicht erfinderisch, sondern etwas ganz Alltägliches. Somit offenbare das System von Malmö (D5) sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 außer denjenigen, daß als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern bedient werde, "für die kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist" (s. Zeilen 43 - 46 des Anspruchs 1). Die Merkmale, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheide, seien mithin dem nicht patentfähigen Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit zuzurechnen; zum Stand der Technik auf einem

VI. Oral proceedings were duly held on 6 July 1994. The appellant (opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent No. 0 086 199 be revoked. The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted.

VII. In support of his request, the appellant made essentially the following submissions:

(a) Though claim 1 is formulated as an apparatus claim, its subject-matter represents a scheme, rule or method for doing business as such within the meaning of Article 52(2)(c) EPC. The claimed system is not defined in terms of its physical structure but only in extremely general functional terms which correspond to the steps of such an unpatentable method. Therefore, the claimed system does not contribute anything more to the art than the method itself. In such a case, according to decision T 38/86 (OJ EPO 1990, 384), if the method is excluded from patentability, so is the apparatus.

(b) The selection unit and the computing means claimed in claim 1 are also present in the "Malmö system". In this system, a customer does not exercise any preference for a service point when he takes one ticket from each of the five turn-number allocating units, the units, when placed close together, in a row constituting a turn-allocating unit in the sense of claim 1. A **single** turn-number allocation unit is not claimed in claim 1 and moreover would not be inventive but merely trivial. Hence, the "Malmö system" (D5) discloses all the features of claim 1 except the features that the particular turn-number to be served is the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers "for which no desired service point is selected or for which the selected desired service point is the particular free service point (see lines 43 to 46 of claim 1)". Hence, the features distinguishing the subject-matter of claim 1 over the nearest prior art fall within the unpatentable method of doing business, and the invention does not involve any contribution to the art in a field not excluded from patentability. According to decision T 38/86, Headnote II, it appears to be

VI. Une procédure orale s'est tenue en bonne et due forme le 6 juillet 1994. Le requérant (opposant) a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen n° 0 086 199. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été délivré.

VII. Le requérant a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants à l'appui de sa requête:

a) Bien que la revendication 1 soit formulée comme une revendication de dispositif, elle a pour objet un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE. Le système revendiqué n'est pas défini par sa structure physique, mais uniquement en termes très généraux de fonctions, lesquelles correspondent aux étapes d'une méthode qui n'est pas brevetable. Par conséquent, le système revendiqué n'apporte pas par rapport à l'état de la technique d'autre contribution que celle de cette méthode. En pareil cas, selon la décision T 38/86, publiée au JO OEB 1990, 384, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif de mise en oeuvre de la méthode ne l'est pas non plus.

b) L'unité de sélection et le moyen de calcul revendiqués dans la revendication 1 se retrouvent également dans le système Malmö, dans lequel un client ne manifeste pas de préférence pour un point donné de délivrance de services lorsqu'il prend un ticket à chacune des cinq unités d'affectation de numéros d'ordre, qui, lorsqu'elles sont disposées les unes à côté des autres pour former une rangée, constituent une unité d'affectation de numéros d'ordre au sens de la revendication 1. La revendication 1 ne revendique pas une **seule** unité d'affectation de numéros d'ordre, laquelle serait en outre banale et dépourvue d'activité inventive. C'est pourquoi toutes les caractéristiques exposées dans la revendication 1 sont déjà divulguées dans ce système Malmö (D5), si ce n'est que le numéro d'ordre particulier à affecter est le numéro d'ordre qui suit immédiatement dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre déjà affectés "pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné ou pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services" (lignes 43 à 46 de la revendication 1). De ce fait, les caractéristiques par

vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste die Erfindung keinen Beitrag. Der Entscheidung T 38/86 (Leitsatz II) zufolge dürfte in diesen Fällen eine Patentierung nicht im Sinne des EPÜ sein.

c) Die meisten Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 würden bereits durch das System von Malmö (D5) vorweggenommen, so daß Anspruch 1 der Regel 29 (1) EPÜ nicht genüge.

d) Die vorstehend unter Nummer VII b) aufgeführten Merkmale, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom System von Malmö (D5) unterscheidet, stellen einen Warteschlangen-Algorithmus dar, der auch beim Triton-System verwendet werde, wie das Beweismittel D7.1, insbesondere Absatz 3, belege. Daher sei das Beweismittel D7.1 durchaus so relevant, daß es die Entscheidung beeinflussen könne, und hätte von der Einspruchsabteilung zum Verfahren zugelassen werden müssen. Die weiteren Beweismittel D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 und D14.3 sollten die technische Relevanz des Triton-Systems untermauern und der Kammer die nötige Handhabe für die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung bieten.

e) Der offensichtliche, enge Zusammenhang zwischen der beanspruchten Erfindung und der Telekommunikation werde durch die Beweismittel D8 bis D11 belegt. Das Beweismaterial D13.1, D13.2 und D13.3 zeige ferner, daß sich ein Fachmann für die Bestimmung einer Abfertigungsreihenfolge auf dem Gebiet der Telekommunikation umsehen würde, wenn er eine Aufgabe zu lösen hätte, bei der es um die Bedienung von Kunden aus einer Warteschlange gehe.

VIII. Diesen Ausführungen widersprachen die Beschwerdegegner, die im wesentlichen folgendes vorbrachten:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei eine eigenständige hardwaremäßige physikalische Struktur, die einen konkreten technischen Aufbau mit einer Wartenummer-Vergabeeinheit und einer Servicepunkt-Wähleinheit, einer Computereinheit, einem Terminal an jedem Servicepunkt und

the intention of the EPC not to permit patenting in those cases.

(c) Most of the features in the characterising part of claim 1 are disclosed by the "Malmö system" (D5), so that claim 1 does not satisfy Rule 29(1) EPC.

(d) The features which distinguish the subject-matter of claim 1 from the "Malmö system" (D5) are indicated in paragraph VII (b) above and represent a queue algorithm which was used in the Triton system as established by evidence D7.1, in particular paragraph 3. Therefore, evidence D7.1 would be sufficiently relevant to influence the decision to be taken and should have been admitted into the proceedings by the opposition division. Evidence D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 and D14.3 was filed in order to further demonstrate the technical relevance of the "Triton system" and should form evidence allowing the board to revise the decision of the opposition division.

(e) The close and obvious connection between the claimed invention and telecommunications is supported by evidence D8 to D11. Additionally evidence D13.1, D13.2 and D13.3 show that a person skilled in determining a queue sequence would consult the field of telecommunication when solving a problem concerning serving customers from a queue.

VIII. The above submissions were contested by the respondent who argued essentially as follows;

(a) The subject-matter of claim 1 represents a hardware-like self-consistent physical structure, which has a concrete technical construction with a turn-number allocating and service point selection unit, a computing unit, a terminal at each service point and an information unit.

lesquelles l'objet de la revendication 1 se distingue de l'état de la technique le plus proche relèvent de la catégorie des méthodes non brevetables dans le domaine des activités économiques; l'invention n'apporte donc pas de contribution par rapport à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. Selon la décision T 38/86, point II du sommaire, il semble que la CBE n'admette pas la brevetabilité dans de tels cas.

c) La plupart des caractéristiques mentionnées dans la partie caractérisante de la revendication 1 étant déjà divulguées dans le système Malmö (D5), la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions requises par la règle 29(1) CBE.

d) Les caractéristiques indiquées ci-dessus au point VII b), par lesquelles l'objet de la revendication 1 se distingue du système Malmö (D5), correspondent à un algorithme de séquence utilisé dans le système Triton, comme l'atteste la pièce D7.1, notamment au point 3. Cette pièce étant ainsi suffisamment pertinente pour pouvoir influencer la décision à rendre, la division d'opposition aurait dû en tenir compte au cours de la procédure. Les pièces D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 et D14.3 ont été produites pour montrer en outre la pertinence du système Triton du point de vue technique et amener la Chambre sur la base de ces preuves à réviser la décision de la division d'opposition.

e) Les documents D8 à D11 confirment que l'invention revendiquée est de toute évidence en relation étroite avec la technique des télécommunications. En outre, les pièces D13.1, D13.2, D13.3 montrent qu'un homme du métier expert dans la détermination d'une séquence d'attente des clients pourrait avoir l'idée de s'inspirer du domaine des télécommunications lorsqu'il aurait à résoudre un problème de délivrance de services à des clients dans une file d'attente.

VIII. Les conclusions ci-dessus ont été contestées par l'intimé qui a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants :

a) L'objet de la revendication 1 porte sur une structure physique homogène assimilable à un matériel informatique, qui dans sa réalisation technique concrète comporte une unité d'affectation de numéros d'ordre et une unité de sélection de points de délivrance de services, une unité de

einer Informationseinheit besitze. Eine solche technische Ausgestaltung des beanspruchten Systems stelle keinesfalls eine gedankliche Regel oder dergleichen dar, die nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ zudem auch nur "als solche" von der Patentierung ausgeschlossen wäre. Die in Anspruch 1 verwendeten Ausdrücke vermittelten dem Fachmann eine eindeutige konstruktive Lehre. Eine generalisierende Formulierung konstruktiver Merkmale eines räumlichen Systems - namentlich durch ihre Funktion innerhalb desselben - sei in der europäischen wie auch in der nationalen Patentpraxis üblich und ändere auch nichts am technischen Charakter der betreffenden Bauteile.

b) Das System von Malmö (D5) besitze fünf unabhängig voneinander arbeitende Wartenummer-Vergabe-einheiten, die jeweils einem Servicepunkt zugeordnet seien, so daß nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" fünf parallele Warteschlangen gebildet würden. Beim System von Malmö entscheide sich ein Kunde also von vornherein für einen bestimmten Servicepunkt, schließe sich der entsprechenden Warteschlange an und bleibe dort, bis er bedient werde. Daher seien weder die Wähleinheit noch das Computermittel gemäß Anspruch 1 aus dem System von Malmö bekannt. Mithin leiste der Gegenstand des Anspruchs 1 einen technischen Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der **Vorrichtungen** für geschäftliche Tätigkeiten.

c) Die Beschwerdegegner bestreiten überdies, daß die Merkmale des Systems von Malmö der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zugänglich gemacht worden sind. ...

d) Sie machen ferner geltend, daß auch die technischen Merkmale des Triton-Systems, die den vom Beschwerdeführer verspätet eingereichten Beweismitteln D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 und D14.3 zu entnehmen sind, der Öffentlichkeit nicht vor dem Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zugänglich gemacht wurden. Das Triton-System sei aber vor allem deswegen technisch irrelevant, weil seine Warteschlange völlig anders organisiert sei als bei der vorliegenden Erfindung. Beim Triton-System könne kein bestimmter Vermittler ausgewählt werden. Die Aus-

Such a technical realisation of the claimed system forming subject-matter of the claim is by no means a mental rule or method which is only "as such" excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC. The terms used in claim 1 would give the expert an unambiguous construction of constructional elements of a three-dimensional system - in particular in terms of their function within the system - is an accepted practice in European and national patent practices and does not transform such constructional elements into non-technical objects.

(b) The "Malmö system" (D5) has five independently working turn-number allocating units, one for each service point so that five parallel queues are organised according to the "first in - first out" principle. Thus, in the "Malmö system" a customer selects a particular service point, joins the corresponding queue and stays there until he is served. Therefore, neither the selection unit nor the computing means claimed in claim 1 are known from the "Malmö system". Therefore, the subject-matter of claim 1 would provide a technical contribution to the art of **devices** which are useful in business.

(c) It is contested that the features of the "Malmö system" have been made available to the public before the priority date of the present invention. ...

(d) It is also contested that the technical features of the "Triton system" which are derivable from the appellant's late-filed evidence D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 and D14.3 have been made available to the public before the priority date of the present invention. However, the essential reason for the technical irrelevance of the "Triton system" is a queue organisation which is completely different from the present invention. The "Triton system" allows no selection of a desired operator. The choice of an individual operator who serves a particular in-coming call is

calcul, un terminal à chaque point de délivrance de services et une unité d'information. Cette réalisation technique du système qui constitue l'objet de la revendication n'a rien à voir avec les principes ou méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, exclus uniquement "en tant que tels" de la brevetabilité par l'article 52(2) et (3) CBE. L'homme du métier trouverait dans les termes utilisés dans la revendication 1 des instructions fort claires pour la réalisation de ce système. Il est communément admis en pratique dans le droit européen et le droit national des brevets de définir en termes généraux les éléments entrant dans la construction d'un système à trois dimensions, et notamment en termes de fonctions exercées par ces éléments dans le système; cela ne transforme pas pour autant ces éléments en objets non techniques.

b) Le système Malmö (document D5) comprend cinq unités d'affectation de numéros d'ordre fonctionnant indépendamment les unes des autres, une pour chaque point de délivrance de services, ce qui permet d'organiser cinq files d'attente parallèles, selon le principe premier arrivé, premier servi. Ainsi, dans le système Malmö, un client choisit un point particulier de délivrance de services, se place dans la file d'attente correspondante et y reste jusqu'à ce qu'il soit servi. Par conséquent, le système Malmö ne connaît ni l'unité de sélection, ni les moyens de calcul revendiqués dans la revendication 1. L'objet de la revendication 1 apporte donc une contribution technique par rapport à l'état de la technique, s'agissant de **dispositifs** utiles dans le domaine des activités économiques.

c) Il est contesté que les caractéristiques du système Malmö aient été divulguées au public avant la date de priorité de la présente invention ...

d) Il est également contesté que les caractéristiques techniques du système Triton, telles qu'elles ressortent des pièces produites tardivement par le requérant (D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 et D14.3) aient été divulguées au public avant la date de priorité de la présente invention. Toutefois, la raison principale pour laquelle le système Triton n'est pas pertinent du point de vue technique est qu'il propose une organisation de la séquence d'attente totalement différente de celle qui fait l'objet de la présente invention. Le système Triton ne permet pas de sélectionner un opéra-

wahl eines einzelnen Vermittlers für einen bestimmten eingehenden Anruf liege in den Händen einer Aufsichtsperson, die das Prioritätsmuster dem Verkehrsaufkommen anpasse. Das Beweismaterial zum Triton-System sei deswegen nicht so relevant, daß seine späte Einführung in das Verfahren gerechtfertigt wäre.

...

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Verhältnis zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ

Wie unter Nummer VII a) und b) dargelegt, hat der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung geltend gemacht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als Plan, Regel oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ anzusehen sei, weil die überaus allgemein gehaltenen Vorrichtungsmerkmale des Anspruchs den Schritten eines Verfahrens entsprächen, das nicht patentfähig wäre, und die betreffende Vorrichtung zum Stand der Technik nicht mehr beisteuere als das Verfahren. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer auf die Entscheidung T 38/86 und insbesondere auf deren Leitsätze II, IV und V verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung führte der Beschwerdeführer diese Argumentation noch weiter aus und wies darauf hin, daß das einzige durch die Vorbenutzung von Malmö nicht offenbarte Merkmal des Anspruchs 1 das in den letzten Zeilen des Anspruchs (Spalte 7, Zeilen 41 bis 46) angegebene Merkmal sei, das aber keinen technischen Charakter habe, so daß der beanspruchte Gegenstand keinen "Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet" leiste.

Nach Auffassung der Kammer zeugt diese Argumentation von einem falschen Verständnis des Verhältnisses zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ. In Fällen wie diesem ist zunächst zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, daß der Gegenstand - hier des Anspruchs 1 - keine "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ verkörpert. Ist der beanspruchte Gegenstand entgegen der Behauptung des

done by a supervisor by way of altering a priority pattern to suit the traffic. The evidence concerning the "Triton system" is therefore not sufficiently relevant to justify its late introduction into the proceedings.

...

IX. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the appeal is dismissed.

Reasons for the decision

1. Relationship between Article 52 EPC and Article 56 EPC

As set out in paragraph VII(a) and (b) above, the appellant submitted in the grounds of appeal that the subject-matter of claim 1 is a scheme, rule or method of doing business within the meaning of Article 52(2)(c) EPC, because the apparatus features of the claim are in very general terms corresponding to the steps of a method, which would be unpatentable, and such apparatus does not contribute anything more to the art than the method. In this connection the appellant relied upon decision T 38/86, especially as summarised in headnotes II, IV and V.

This submission was further developed during the oral hearing, when it was emphasised that the only feature in claim 1 which was not disclosed in the Malmö prior use was that set out in the last lines of the claim (column 7, lines 41 to 46), and that the feature was not a technical feature, so that the claimed subject-matter did not involve "some contribution to the art in a field not excluded from patentability".

In the board's view, these submissions result from a misinterpretation of the relationship between Articles 52 and 56 EPC. In a case such as the present, a first question to be considered is whether the appellant is correct in his contention that the subject-matter of claim 1 does not constitute an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC. If, contrary to the appellant's contention, such subject-matter is not excluded

teur désiré. Le choix d'un opérateur particulier chargé de répondre à tel ou tel appel reçu est effectué par un superviseur, par modification d'un tableau des priorités en fonction du trafic. La pièce produite tardivement concernant le système Triton n'est donc pas suffisamment pertinente pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte au cours de la procédure.

...

IX. A l'issue de la procédure orale, il a été annoncé que le recours était rejeté.

Motifs de la décision

1. Relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE

Comme la Chambre vient de l'exposer ci-dessus au point VII a) et b), le requérant a fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours que l'objet de la revendication 1 était assimilable à un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques, au sens où l'entend l'article 52(2)(c) CBE, car dans la revendication les caractéristiques du dispositif sont définies en termes très généraux, correspondant à l'exposé des étapes d'une méthode qui ne serait pas brevetable, et le dispositif n'apporte pas par rapport à l'état de la technique d'autre contribution que celle de cette méthode. Le requérant s'est fondé à cet égard sur la décision T 38/86, notamment sur le sommaire (points II, IV et V).

Ces arguments ont été repris lors de la procédure orale, au cours de laquelle il a été souligné que la seule caractéristique de la revendication 1 qui n'ait pas été divulguée dans le cadre de l'utilisation antérieure du système Malmö était la caractéristique énoncée aux dernières lignes de la revendication (colonne 7, lignes 41 à 46), caractéristique qui n'était pas de nature technique, si bien que l'objet revendiqué "n'apportait pas de contribution par rapport à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité."

D'après la Chambre, ces arguments témoignent d'une interprétation erronée de la relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE. La première question qu'il convient de se poser dans un cas comme celui-ci est de savoir si le requérant a raison d'affirmer que l'objet de la revendication 1 ne constitue pas une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE. Si, contrairement à ce que prétend le requérant, cet objet n'est pas exclu

Beschwerdeführers nach Artikel 52 EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, so stellt sich die - vom Beschwerdeführer ebenfalls aufgeworfene - weitere, unabhängige Frage, ob er denn eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

2. Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ

2.1 Artikel 52 (2) EPÜ schließt bestimmte, unter den Buchstaben a bis d aufgezählte "Gegenstände oder Tätigkeiten als solche" von der Patentierung nach dem EPÜ aus. Ihr gemeinsames Merkmal besteht darin, daß es sich um etwas Abstraktes handelt.

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer vorgebracht, das Vorrichtungssystem gemäß Anspruch 1 stelle tatsächlich einen Plan, eine Regel oder ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit dar und falle damit unter die vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien. Die Kammer kann sich dem nicht anschließen. Die beanspruchte Vorrichtung ist eindeutig technischer Natur (s. Entscheidungen T 22/85, ABI. EPA 1990, 12 und T 854/90, ABI. EPA 1993, 669) und kommt bei der Bedienung von "Kunden" zur praktischen Anwendung. Daß eine dieser praktischen Anwendungen der Vorrichtung die Bedienung von Kunden einer "Geschäftseinrichtung" betrifft, bedeutet noch nicht, daß der beanspruchte Gegenstand mit einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit an sich gleichzusetzen ist.

Daher fällt der beanspruchte Gegenstand nach Ansicht der Kammer nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

Diese Schlußfolgerung stützt sich im einzelnen auch auf die folgenden Überlegungen:

2.2 Die Formulierung des Anspruchs 1 läßt keinen Zweifel daran, daß sich das Schutzbegehren auf ein "System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden" und damit auf einen räumlichen Gegenstand mit den entsprechenden Eigenschaften erstreckt. In Anspruch 1 ist ausdrücklich angegeben, daß dieses System eine Wartennummer-Vergabeinheit, eine Wähleinheit, Terminals, eine Informationseinheit und ein Computermittel umfaßt. Durch den Anspruchswortlaut wird also ein technischer Gegenstand aus mindestens fünf Bauteilen definiert, der eindeutig zur Kategorie der Vorrich-

from being patentable under Article 52 EPC, a further and separate question, also raised by the appellant, is whether the claimed subject-matter involves an inventive step.

2. Articles 52(2)(c) and (3) EPC

2.1 Article 52(2) EPC excludes patentability under the EPC for certain categories of "subject-matter or activities as such", which are set out in sub-paragraphs (a) to (d) of Article 52(2) EPC. A common characteristic of such excluded categories is that their subject-matter is abstract in nature.

In the present case the appellant has submitted that the apparatus system claimed in claim 1 constitutes in effect a scheme, rule or method for doing business, which is one of the excluded categories. The board does not accept this submission. The claimed apparatus is clearly technical in nature (see decisions T 22/85, OJ EPO 1990, 12 and T 854/90, OJ EPO 1993, 669), and has practical application to the service of "customers". The fact that one such practical application of such apparatus concerns the service of customers of "a business equipment" does not mean that the claimed subject-matter must be equated with a method of doing business as such.

Thus in the board's judgment the claimed subject-matter is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

This conclusion is also supported by the following detailed considerations.

2.2 The wording of claim 1 leaves no doubt that protection is sought for a "system which is capable to determine the queue sequence of customers", and thus for a three-dimensional object with the afore-mentioned capacities. Claim 1 explicitly indicates that this system comprises: "a turn-number allocation unit, a selection unit, terminals, an information unit and computing means". Hence, the wording employed in the claim defines a technical item with at least five constructional components, which item clearly belongs to the category of an apparatus. Each of the five compo-

de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, une autre question qui se pose, qui a également été soulevée par le requérant, est de savoir si cet objet implique une activité inventive.

2. Article 52(2)(c) et (3) CBE

2.1 L'article 52(2) CBE exclut de la brevetabilité certaines catégories "d'éléments en tant que tels", énumérés aux alinéas a) à d), dont la caractéristique commune est qu'ils sont de nature abstraite.

Le requérant a fait valoir en l'occurrence que le système faisant l'objet de la revendication 1 constituait en effet un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques, et donc qu'il appartenait à l'une des catégories d'inventions exclues de la brevetabilité. Or la Chambre ne saurait souscrire à ces conclusions. Le dispositif revendiqué est manifestement de nature technique (cf. décisions T 22/85, JO OEB 1990, 12, T 854/90, JO OEB, 1993, 669), et il a des applications pratiques au niveau de la délivrance de services à des "clients". Bien que l'une des applications pratiques de ce dispositif consiste dans la délivrance de services à des clients d'un "équipement servant à des activités économiques", il ne peut être considéré pour autant que l'objet revendiqué est assimilable en tant que tel à une méthode dans le domaine des activités économiques.

Aussi la Chambre estime-t-elle que l'objet revendiqué n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

Cette conclusion s'appuie également sur d'autres considérations, que la Chambre va à présent exposer en détail.

2.2 Il ressort sans équivoque de la formulation de la revendication 1 que le demandeur recherche une protection pour "un système capable de déterminer la séquence d'attente des clients", et donc pour un système à trois dimensions offrant les possibilités qui viennent d'être mentionnées. La revendication 1 précise clairement que ce système comprend: "une unité d'affectation de numéros d'ordre, une unité de sélection, des terminaux, une unité d'information et des moyens de calcul". Par conséquent, il ressort de la formulation de cette revendication qu'il est défini en l'occurrence un

tungen gehört. Jedes der fünf Bauteile wird durch seine Funktion definiert. Im vorliegenden Fall wird dieser breite Anspruch durch die offenbaren Ausführungsarten und -beispiele getragen. Es besteht allgemeines Einverständnis darüber, daß die Charakterisierung eines Vorrichtungsteils durch seine Funktion nicht automatisch aus dem entsprechenden Anspruchsmerkmal eine Handlung macht, die ein Benutzer an diesem Vorrichtungsteil vorzunehmen hat.

2.3 Unter den in Anspruch 1 angegebenen Funktionen ist eine erste Gruppe auszumachen, die nur als inhärente Vorrichtungseigenschaften des betreffenden Systembauteils ausgelegt werden können. Diese erste Gruppe umfaßt folgende Funktionen: Die "Vergabe einer Wartenummer an jeden Kunden, der bedient zu werden wünscht" ist eine Eigenschaft der Wartenummer-Vergabeeinheit. Der "Empfang von Signalen zur Identifizierung der jeweils zu bedienenden Wartenummer und des jeweils freien Servicepunkts und deren Anzeige für die Kunden" ist ein Attribut der "Informationseinheit". Die Funktion, die es "den Kunden ermöglicht, aus mehreren Servicepunkten einen bestimmten auszuwählen", ist eine Funktion der "Wähleinheit". Die "Speicherung der Reihenfolge der vergebenen Wartenummern mit dem jeweils gewählten Servicepunkt" ist eine Hardwareeigenschaft des "Computermittels". Der "Empfang der von den Terminals kommenden Signale zur Identifizierung des für die Bedienung eines Kunden gerade freien Servicepunkts" spezifiziert die Schaltkreisverbindung zwischen den Ausgabeeinheiten der Terminals und der Eingabeeinheit des Computermittels. Die "Abgabe von Signalen zur Identifizierung der jeweiligen Wartenummer und des gerade freien Servicepunkts an die Informationseinheit" kennzeichnet die Schaltkreisverbindung zwischen der Ausgabeeinheit des Computermittels und der Eingabeeinheit der Informationseinheit. Die vorstehend genannten Funktionen entsprechen technisch nicht den Schritten eines Verfahrens; deshalb kann der Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzes betrachtet seinem eigentlichen Wesen nach nicht als Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche ausgelegt werden.

nents is characterised in terms of its functions. In the present case, such a broad claiming is justified on the basis of the disclosed embodiments and examples. As generally recognised, a characterisation of an apparatus component by its function is not equivalent to an action, which a user has to exercise on this apparatus component.

2.3 Among the functions indicated in claim 1, there is a first group which can be exclusively interpreted as apparatus properties inherent to the corresponding system component. This first group consists of the following functions: "Allocating a turn-number to every customer desiring to be served" is a property of the turn-number allocating unit. "Receiving signals identifying the particular turn-number to be served and the free service point for indicating them to the customers" is an attribute of the "information unit". "Enabling customers to select a desired service point among said plurality of service points" is a function of the "selection unit". "Memorising the sequence of allocated turn-numbers with the selected desired service point" is a hardware property of the "computing means". "Receiving from the plurality of terminals signals identifying a particular service point which is free for serving a customer" specifies the circuit interconnection between terminal outputs and the input of the computing means. "Feeding out signals identifying the particular turn-number and the particular free service point to the information unit" characterises the circuit interconnection between the output of the computing means and the input of the information unit. The above-mentioned functions do not correspond technically to the steps of a method, and therefore the true nature of the subject-matter of claim 1 when considered as a whole cannot be interpreted as a method for doing business as such.

élément technique comportant au moins cinq composants, élément qui appartient de toute évidence à la catégorie des dispositifs. Chacun des cinq composants est caractérisé en termes de fonctions. Une revendication de portée aussi étendue est justifiée en l'occurrence, étant donné les modes de réalisation qui ont été indiqués et les exemples qui ont été donnés. Il est communément admis que le fait de caractériser un composant d'un dispositif par sa fonction ne permet pas en soi d'assimiler la caractéristique correspondante à une mesure qu'un utilisateur doit appliquer à ce composant.

2.3 Parmi les fonctions mentionnées dans la revendication 1, l'on distingue un premier groupe de fonctions qui ne peuvent être considérées que comme des fonctions propres au composant correspondant du système. Ce premier groupe correspond aux fonctions suivantes: "affecter un numéro d'ordre à chaque client désirant être servi" (fonction propre à l'unité d'affectation de numéros d'ordre); "recevoir des signaux identifiant le numéro d'ordre particulier pour lequel le service doit être délivré, et le point particulier libre de services, afin de les indiquer aux clients" (fonction propre à l'unité d'information); "permettre aux clients de sélectionner un point désiré de délivrance de services parmi les différents points de délivrance de services" (fonction propre à l'unité de sélection); "mémoriser la séquence des numéros d'ordre affectés ainsi que des points sélectionnés désirés de délivrance de services" (fonction dévolue au matériel des moyens de calcul); "recevoir, à partir de la série de terminaux, des signaux identifiant un point particulier de délivrance de services, qui est libre pour la délivrance de services à un client" (indication du lien, dans le circuit, entre les informations apparaissant sur les terminaux et les données entrées dans les moyens de calcul); "délivrer des signaux identifiant ce numéro d'ordre particulier et le point particulier libre de délivrance de services à l'unité d'information" (définition du lien, dans le circuit, entre les données sortant des moyens de calcul et les données entrant dans l'unité d'information). Les fonctions susmentionnées ne correspondant pas, du point de vue technique, aux étapes d'une méthode, l'on ne peut conclure que l'objet de la revendication 1, considérée dans son ensemble, est par nature assimilable à une méthode dans le domaine des activités économiques, à apprécier en tant que telle.

2.4 Darüber hinaus enthält Anspruch 1 nur noch eine weitere Funktion. Sie beschreibt das grundlegende Arbeitsprinzip des beanspruchten Computermittels, das "entscheidet, welche Wartenummer an dem gerade freien Servicepunkt zu bedienen ist", wobei die Regel gilt, daß "als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern zu bedienen ist, für die kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist". Nach Ansicht der Kammer ist nur dieses Funktionsmerkmal in Anspruch 1 mehrdeutig in dem Sinne, daß es sich sowohl um einen Schritt eines Verfahrens für eine geschäftliche Tätigkeit, der durch eine gedankliche Tätigkeit ausgeführt werden kann, als auch um eine Hardwareeigenschaft des Computermittels handelt, dank deren sich das gewünschte technische Ergebnis durch den beanspruchten Gegenstand ohne menschliche Mitwirkung erzielen läßt. Die Betätigung der Wähleinheit durch einen Kunden und die Bedienung eines Terminals durch eine dafür zuständige Person sind nicht als menschliche Mitwirkung in einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit zu werten, sondern als manuelle Eingabe von Steuerungsdaten und Startsignalen in ein technisches System. Betrachtet der fachkundige Leser Anspruch 1 **als Ganzes**, so ist ihm klar, daß das vorstehend genannte Funktionsmerkmal kein unabhängiger Bestandteil innerhalb des gesamten Anspruchs ist, der für sich als geistiges Konzept geprüft werden könnte. Durch die Formulierung des Anspruchs 1 wird dieses Funktionsmerkmal mit den übrigen technischen Anspruchsmerkmalen logisch untrennbar verknüpft, da es für die Erzielung des laut Beschreibung (Spalte 1, Zeilen 37 - 45) angestrebten technischen Ergebnisses unabdingbar ist. Im Rahmen der Gesamtlehre des Anspruchs 1 beschränkt sich dieses Funktionsmerkmal somit wesensmäßig auf eine Hardwareeigenschaft. Anspruch 1 ist so formuliert, daß dieses Funktionsmerkmal nach Ansicht der Kammer keinesfalls als Schritt eines nicht patentfähigen Verfahrens für eine geschäftliche Tätigkeit ausgelegt, sondern nur als Computerprogramm verstanden werden kann, nach dem die beanspruchte Hardware arbeitet.

2.4 There remains only one more function in claim 1. It describes the basic working principle of the claimed computing means: "deciding which particular turn-number is to be served at the particular free service point" according to the rule: "the particular turn-number to be served being the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers for which no desired service point is selected or (next in turn) for which the selected desired service point is the particular free service point". In the board's view only this functional term in claim 1 is of an ambiguous nature in that it is as well a step of a method for doing business which may be performed by a mental act as a hardware capacity of the computing means, which allows the intended technical result to be achieved by the claimed subject-matter without human intervention. The activation of the selection unit by a customer and that of a terminal are not to be considered as human intervention in a method of doing business, but as manual inputs of control data and trigger signals into a technical system. Taking claim 1 **asa whole**, it is clear to the skilled reader that the above functional term is not an independent constituent underlying the entire claim, which can be examined on its own merits as an intellectual concept. The wording of claim 1 links this functional term logically with the remaining technical features of the claim in an inseparable way, in that it is indispensable for achieving the intended technical result disclosed in the description, column 1, lines 37 to 45. Hence, within the overall teaching of claim 1, the nature of the above functional term is limited to a hardware property. Claim 1 excludes, in the board's opinion, any interpretation of the above functional term as a step of an unpatentable method for doing business, and only allows this functional term to be understood as a computer program according to which the claimed hardware operates.

2.4 Il ne reste plus qu'une autre fonction à examiner dans la revendication 1. Il s'agit du principe de base du fonctionnement des moyens de calcul revendiqués: "déterminer le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré au point particulier libre de délivrance de services", et cela en appliquant la règle suivante: "le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré étant le numéro d'ordre immédiatement suivant dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre affectés, pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné "ou (étape suivante)" pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services." Selon la Chambre, seule cette fonction a été formulée en termes ambigus dans la revendication 1 puisqu'il s'agit là aussi bien d'une étape d'une méthode dans le domaine des activités économiques pouvant être mise en oeuvre par exercice d'une activité intellectuelle que d'une possibilité offerte par le matériel des moyens de calcul, permettant d'atteindre sans intervention humaine le résultat technique voulu, correspondant à l'objet revendiqué. La commande de l'unité de sélection par un client et celle du terminal par une personne agissant au niveau du terminal ne doivent pas être considérées comme des interventions humaines dans le cadre d'une méthode mise en oeuvre dans le domaine des activités économiques, mais comme l'introduction manuelle dans un système de données de commande et de signaux de déclenchement. Il ressort clairement de la revendication 1 considérée **dans son ensemble** que pour l'homme du métier la caractéristique fonctionnelle susmentionnée ne saurait constituer un élément indépendant sur lequel se fonde toute la revendication et qui, du point de vue du fond, peut être examiné comme s'il s'agissait d'un concept intellectuel. Dans la revendication 1 telle qu'elle a été formulée, cette caractéristique fonctionnelle est en relation logique avec les autres caractéristiques techniques de la revendication dont elle est inséparable, étant indispensable pour que puisse être obtenu le résultat technique divulgué dans la description, colonne 1, lignes 37 à 45. Par conséquent, considérée dans le cadre général de l'enseignement de la revendication 1, cette caractéristique fonctionnelle ne constitue par nature qu'une propriété du matériel. De l'avis de la Chambre, dans la revendication 1, la caractéristique fonctionnelle susmentionnée ne peut être interprétée comme étant une étape d'une méthode non brevetable dans le domaine des activités économiques, elle ne saurait être considérée que comme un programme d'ordinateur selon lequel fonctionne le matériel revendiqué.

2.5 Eine Wertung des Funktionsmerkmals als Schritt eines nicht patentfähigen Verfahrens widerspricht der technischen Gesamtlehre, die der Fachmann aus dem gesamten Anspruchswortlaut herausliest, und würde bedeuten, daß Anspruchsmerkmale losgelöst vom übrigen Wortlaut des Anspruchs ausgelegt werden. Nach Auffassung der Kammer läßt eine solche ohne Rücksicht auf den Kontext vorgenommene isolierte Auslegung das ausdrücklich beanspruchte technische Zusammenspiel zwischen den beanspruchten Merkmalen außer acht, verfälscht das offenbare Wesen eines bestimmten Merkmals und ist daher nicht vertretbar.

2.6 Wie sich aus der vorstehenden Analyse ergibt, ist Anspruch 1 auf eine Vorrichtung gerichtet, die unter anderem Computerhardware umfaßt, die nach einem bestimmten Programm arbeitet. Das programmgesteuerte Ausgabesignal der Hardware wird zur automatischen Steuerung eines anderen Systembauteils (der Informationseinheit) eingesetzt und löst damit eine rein technische Aufgabe. In diesem Fall liegt eine Mischung technischer und nichttechnischer Elemente vor, die nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Aufgrund dessen wird der Gegenstand des Anspruchs 1 als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (2) EPÜ gewertet.

2.7 Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat sich der Einsprechende darauf berufen, daß gegen die prioritätsbegründende schwedische Anmeldung in Schweden Einspruch wegen mangelnder Patentfähigkeit ihres Gegenstands eingelegt worden ist und das schwedische Patentamt die Anmeldung daraufhin zurückgewiesen hat. Im Beschwerdeverfahren vor dem schwedischen Beschwerdegericht für Patentsachen wurde die Anmeldung ebenfalls zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde dann in einem weiteren Beschwerdeverfahren auch vom Obersten Verwaltungsgericht Schwedens bestätigt. Die Ansprüche der schwedischen Anmeldung betrafen im wesentlichen denselben Gegenstand wie diejenigen des Streitpatents. Der Zurückweisungsgrund entsprach im wesentlichen dem gegen das Streitpatent erhobenen Einwand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

Obwohl sich der Einsprechende im Verfahren vor der Beschwerdekam-

2.5 Any interpretation of the above functional term as a step of an unpatentable method contradicts the integral technical information which the skilled reader derives from the total claim wording and would be the result of an interpretation of claim features in isolation from the remaining wording of the claim. In the board's view, such an interpretation out of its context disregards the explicitly claimed technical cooperation between the claimed features, changes the disclosed nature of a particular feature and is therefore not justified.

2.6 As results from the above analysis, claim 1 is directed to an apparatus which comprises, inter alia, computer hardware operating according to a particular computer program. The program-determined output signal of the hardware is used for an automatic control of the operation of another system component (information unit) and thus solves a problem which is completely of a technical nature. In such a case - according to the case law established by the boards of appeal - a mix of technical and non-technical elements shall not be excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. For this reason claim 1 is held to be an invention within the meaning of Article 52(2) EPC.

2.7 During the proceedings before the opposition division, the opponent relied upon the fact that, in response to an opposition against the Swedish priority application in Sweden on the ground that the subject-matter was not patentable, the Swedish Patent Office rejected the application. In appeal proceedings, the Swedish Court of Patent Appeals also rejected the application. In a further appeal, the Swedish Supreme Administrative Court also rejected the application. The claims of the Swedish application were essentially in respect of the same subject-matter as the claims of the patent in suit. The ground of rejection of the Swedish application essentially corresponded to the ground of objection under Article 52(2) and (3) EPC against the patent in suit.

Although this history of the corresponding Swedish application was

2.5 Vouloir considérer la fonction susmentionnée comme une étape d'une méthode non brevetable serait une interprétation en contradiction avec l'ensemble de l'information technique découlant pour l'homme du métier de l'ensemble du texte de la revendication, qui reviendrait à apprécier isolément les caractéristiques revendiquées, sans tenir compte du reste du texte de la revendication. Selon la Chambre, une interprétation aussi coupée du contexte ne saurait se justifier, car elle ne tiendrait pas compte de l'interaction de nature technique entre les caractéristiques qui avait explicitement été revendiquée et conduirait à modifier la nature d'une caractéristique donnée, telle qu'elle avait été exposée.

2.6 Il découle de l'analyse qui précède que la revendication 1 porte sur un dispositif qui comprend, entre autres, un matériel informatique fonctionnant selon un logiciel donné. Le signal de sortie émis par le matériel conformément au programme permet de contrôler automatiquement le fonctionnement d'un autre composant du système (l'unité d'information) et résout donc un problème de nature entièrement technique. En pareil cas, il est considéré dans la jurisprudence des chambres de recours qu'une telle combinaison d'éléments techniques et non techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. La Chambre conclut par conséquent que l'objet de la revendication 1 constitue bien une invention au sens de l'article 52(2) CBE.

2.7 Au cours de la procédure devant la division d'opposition, l'opposant avait fait valoir qu'à la suite d'une opposition qui avait été formée en Suède à l'encontre de la demande de priorité suédoise au motif que l'objet de l'invention n'était pas brevetable, l'Office suédois des brevets avait rejeté ladite demande. Lors de la procédure de recours, le tribunal suédois d'appel en matière de brevets avait également rejeté la demande. A l'issue d'un nouveau recours, le Tribunal administratif suprême avait lui aussi rejeté la demande. Or la demande suédoise revendiquait fondamentalement le même objet que le brevet attaqué. Les motifs de rejet de la demande suédoise correspondaient pour l'essentiel aux objections soulevées au titre de l'article 52(2) et (3) CBE à l'encontre du brevet attaqué.

Bien que le cas de cette demande suédoise dont la priorité était reven-

mer nicht mehr ausdrücklich auf das Schicksal der entsprechenden schwedischen Anmeldung bezogen hat, möchte die Kammer doch bei allem Respekt für die Begründung der Zurückweisungsentscheidung des schwedischen Patentamts, des Beschwerdegerichts für Patentsachen und des Obersten Verwaltungsgerichts im Hinblick auf die mit dem EPÜ angestrebte Harmonisierung des Patentschutzes in den Vertragsstaaten folgendes anmerken.

Sie stellt fest, daß sowohl das schwedische Patentamt als auch das Beschwerdegericht für Patentsachen im Gegenstand der schwedischen Anmeldung eine Lösung einer nicht-technischen Aufgabe sahen und ihm daher die Patentfähigkeit absprachen. Das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts bestätigt zwar die Zurückweisung der Anmeldung, enthält aber auch ein Minderheitsvotum.

Seit diesen Entscheidungen, die in Schweden zwischen 1983 und 1987 ergingen, wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Auslegung des Artikels 52 EPÜ weiterentwickelt und auch das schwedische Recht entsprechend angepaßt, wie das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 13. Juni 1990 zu einer Anmeldung der N. V. Philips Gloeilampenfabrieken zeigt. In diesem Urteil wird darauf hingewiesen, daß die frühere - zur Zeit der eingangs genannten Entscheidungen über die schwedische Voranmeldung geltende - schwedische Rechtsprechung von der Rechtsprechung des EPA abwich.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann sich die Kammer der Argumentation, mit der die schwedische Voranmeldung zurückgewiesen wurde, aus den vorstehend im einzelnen dargelegten Gründen nicht anschließen.

3. Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Beweismittel

Wie unter den Nummern II b) und III c) dargelegt, hat der Einsprechende im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erfolglos versucht, mehr als zwei Jahre nach der Erteilung des angefochtenen europäischen Patents noch Beweismittel für eine Vorbenutzung des Triton-Telefonsystems nachzureichen. Auch im Beschwerdeverfahren hat der Einsprechende, wie unter den Nummern IV und V

not specifically relied upon by the opponent during the proceedings before the board of appeal, nevertheless in deference to the views expressed in support of the rejection of the Swedish application by the Swedish Patent Office, the Court of Patent Appeals and the Supreme Administrative Court, and in view of the object of harmonising patent protection within the contracting states which underlies the EPC, the board makes the following observations.

The board notes that both the Swedish Patent Office and the Court of Patent Appeal regarded the subject-matter of the Swedish application as constituting a solution to a problem which was not of a technical nature, and therefore unpatentable. Although the Supreme Administrative Court confirmed the rejection of the application, its judgment included a dissenting opinion.

Since the issue of these decisions in Sweden between 1983 and 1987, the case law of the boards of appeal concerning the interpretation of Article 52 EPC has been developed, and has been matched by corresponding development of the law in Sweden, as shown in the judgment of the Supreme Administrative Court issued on 13 June 1990 in a case concerning an application by N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. This judgment indicates that earlier Swedish case law, at the time of the above-identified decisions on the corresponding Swedish application, had deviated from EPO case law.

Having regard to what is now established case law within the boards of appeal, and for the reasons set out in detail above, the board does not agree with the reasoning which led to the rejection of the corresponding Swedish application.

3. Admissibility of late-filed evidence

As set out in paragraphs II(b) and III(c) above, during the proceedings before the opposition division, the opponent attempted unsuccessfully to introduce evidence concerning prior use of the Triton telephone system, more than two years after the grant of the opposed European patent. During the appeal proceedings, as set out in paragraphs IV and V above, the opponent continued to

diquée par la présente demande n'ait pas été expressément cité par l'opposant au cours de la procédure devant la chambre de recours, la Chambre, eu égard d'une part aux arguments qu'ont avancés l'Office suédois des brevets, le tribunal d'appel en matière de brevets et le Tribunal administratif suprême lorsqu'ils ont rejeté la demande suédoise, et dans le souci par ailleurs de contribuer à l'harmonisation de la protection par brevet au sein des Etats parties à la CBE, tient à faire les observations suivantes :

La Chambre note que l'Office suédois des brevets et le tribunal d'appel en matière de brevets ont considéré tous deux que la demande suédoise avait pour objet la résolution d'un problème de nature non technique, et que par conséquent elle n'était pas brevetable. Bien que le Tribunal administratif suprême ait confirmé le rejet de la demande, un des juges avait émis un avis contraire.

Ces décisions ont été rendues en Suède entre 1983 et 1987, et depuis la jurisprudence des chambres de recours en ce qui concerne l'interprétation de l'article 52 CBE a évolué, et à cette évolution a correspondu une évolution dans le même sens de la législation suédoise, comme le montre l'arrêt du Tribunal administratif suprême rendu le 13 juin 1990 au sujet d'une demande déposée par la société N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Il est indiqué dans cet arrêt qu'au paravant, c'est-à-dire à l'époque à laquelle ont été rendues les décisions susmentionnées de rejet de la demande suédoise, la jurisprudence de la Suède était en désaccord avec la jurisprudence de l'OEB.

Eu égard à ce qui constitue à présent la jurisprudence constante des chambres de recours, la Chambre considère, pour les motifs qui viennent d'être exposés en détail, qu'elle ne peut se rallier à l'argumentation des juges qui ont rejeté la demande suédoise.

3. Recevabilité de preuves produites tardivement

Comme indiqué ci-dessus aux points II(b) et III(c), l'opposant a cherché en vain, plus de deux ans après la délivrance du brevet européen qu'il attaquait, à faire admettre au cours de la procédure devant la division d'opposition des preuves concernant une utilisation antérieure du système téléphonique Triton. Durant la procédure de recours, comme la Chambre l'a rappelé

erwähnt, weiter auf die Zulassung dieser und anderer Beweismittel gedrängt, die die behauptete offenkundige Vorbenutzung des Triton-Systems und seine angebliche Relevanz für die beanspruchte Erfindung belegen sollen.

Aus verfahrensrechtlicher Sicht hat daher die Kammer unter diesen Umständen anhand von zwei gesonderten Fragen über die Zulässigkeit der das Triton-System betreffenden Beweismittel zu befinden:

i) Sollte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der die am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel für unzulässig erklärt wurden, von der Kammer aufgehoben werden?

ii) Sollten die am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel zusammen mit dem am 6. Juli 1994 vorgelegten weiteren Beweismaterial zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

3.1 Anzuwendende Grundsätze

Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen muß nach Auffassung der Kammer die gemeinsame Begründung der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) berücksichtigt werden, da dort bei der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ auf Verfahrensgrundsätze verwiesen wird, die für die Frage der Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und Argumente im Einspruchsverfahren maßgeblich sind.

Artikel 99(1) EPÜ schreibt vor, daß ein Einspruch innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung eines europäischen Patents einzulegen und "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Nach Regel 55 c) EPÜ muß die der Begründung dienende Erklärung über dreierlei Auskunft geben, nämlich

i) in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird,
ii) auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird und
iii) welche Tatsachen und Beweismittel zur Begründung vorgebracht werden.

In der Entscheidung G 9/91 stand die Komponente i, die erste dieser drei Komponenten der Einspruchserklä-

press for the admissibility of both the earlier evidence and further evidence concerning the alleged prior public use of the Triton system and its alleged relevance to the claimed invention.

From the procedural point of view, therefore, in such circumstances two separate questions have to be decided by the board concerning the admissibility of the evidence concerning the Triton system:

(i) should the decision of the opposition division that the evidence filed on 18 October 1990 was inadmissible be overruled by the board?

(ii) should the evidence filed on 18 October 1990 together with the further evidence filed on 6 July 1994 be admitted into the appeal proceedings?

3.1 Applicable principles

When deciding upon the answers to both these questions, in the board's view the reasoning which is common to decision G 9/91 and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420) should be taken into consideration, because when interpreting the relevant provisions of the EPC such reasoning makes reference to procedural principles which are applicable to the question of admissibility of late-filed facts, evidence and arguments during opposition proceedings.

Article 99(1) EPC requires that an opposition shall be initiated within nine months of grant of a European patent by filing a notice of opposition "in a written reasoned statement". According to Rule 55(c) EPC this reasoned statement must include three components:

(i) the extent to which the European patent is opposed;
(ii) the grounds on which the opposition is based;
(iii) an indication of the facts, evidence and arguments in support of these grounds.

Decision G 9/91 is concerned with component (i), the first of these three components of the opposition state-

ci-dessus aux points IV et V, l'opposant a demandé à nouveau avec insistance que la Chambre reconnaisse la recevabilité des premières preuves ainsi que des preuves produites ultérieurement concernant l'utilisation antérieure publique qui aurait été faite du système Triton, preuves dont il affirmait la pertinence dans le cas de l'invention revendiquée.

Par conséquent, du point de vue de la conduite de la procédure, la Chambre doit statuer en l'espèce sur deux questions distinctes concernant la recevabilité des moyens de preuve relatifs au système Triton :

i) La Chambre doit-elle annuler la décision de la division d'opposition qui avait jugé irrecevable le moyen de preuve produit le 18 octobre 1990?

ii) La preuve produite le 18 octobre 1990 ainsi que celle produite le 6 juillet 1994 doivent-elles être prises en compte durant la procédure de recours?

3.1 Les principes applicables

Pour pouvoir répondre à ces deux questions, il convient, estime la Chambre, de tenir compte du raisonnement qui avait été suivi aussi bien dans la décision G 9/91 que dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), car dans ce raisonnement, les dispositions correspondantes de la CBE avaient été interprétées par référence aux principes de procédure applicables pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement au cours de la procédure d'opposition.

L'article 99(1) CBE dispose que l'opposition doit être formée par écrit dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance du brevet européen et qu'elle doit être motivée. En vertu de la règle 55c) CBE, l'exposé des motifs de l'opposition doit comprendre trois éléments :

i) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition,
ii) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde,
iii) les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

Dans la décision G 9/91, il est question de l'élément i), c'est-à-dire du premier des trois éléments que doit

rung, zur Diskussion. Sie wirft im vorliegenden Fall keine Probleme auf, da das Streitpatent in vollem Umfang angefochten wurde. Die Stellungnahme G 10/91 betraf die Komponente ii der Einspruchserklärung, da der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache vom Präsidenten des Amtes die Frage vorgelegt worden war, ob sich die Einspruchsprüfung auf die in der Einspruchserklärung vorgetragene Einspruchsgründe beschränken sollte. Zwischen den Komponenten ii und iii besteht allerdings ein enger Zusammenhang. Die "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" stellt nämlich klar, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern müssen diese rechtlichen und faktischen Gründe (d. h. die Komponente iii) zur Stützung des Einspruchs (Komponente ii) in der Einspruchsschrift so vollständig dargelegt werden, daß das gesamte Vorbringen des Einsprechenden gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung sowohl für den Patentinhaber als auch für das EPA objektiv verständlich ist, wenn der Einspruch zulässig sein soll (s. beispielsweise Entscheidungen T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128), T 550/88 (ABI. EPA 1992, 117) und T 2/89 (ABI. EPA 1991, 51)).

Die "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe wird häufig als "Substantiierung" bezeichnet.

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer gemeinsamen Begründung der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 im Zusammenhang mit den ihr vorgelegten Fragen zu den Komponenten i wie auch ii die "Kernfrage" darin gesehen, ob - und inwieweit - für die Prüfung eines Einspruchs oder einer Beschwerde die vom Einsprechenden nach Maßgabe des Artikels 99(1) und der Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift abgegebene Erklärung bindend ist (s. Nr. 5 der Begründung). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer "ergibt Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen **den rechtli-**

ment. No question arises in relation to this component in the present case, since the patent in suit was opposed to its full extent. Opinion G 10/91 is specifically concerned with component (ii) of the opposition statement, since the question which was referred to the Enlarged Board by the President of the EPO in that case was whether or not the examination of an opposition should be restricted to the grounds of opposition referred to in the opposition statement. Components (ii) and (iii) are closely related, however. The "indication of the facts, evidence and arguments" constitutes the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed. It is well established in the case law of the boards of appeal that such legal and factual reasons (ie component (iii) above) in support of the statement of the grounds of opposition (component (ii) above) must be set out in the notice of opposition sufficiently completely so that the entire case of the opponent against the maintenance of the patent as granted can be properly understood on an objective basis, both by the patent proprietor and by the EPO, if the opposition is to be admissible (see for example decisions T 222/85 (OJ EPO 1988, 128), T 550/88 (OJ EPO 1992, 117), T 2/89 (OJ EPO 1991, 51)).

Such "indication of the facts, evidence and arguments" in support of the stated grounds of opposition is often referred to as the "substantiation" of the grounds of opposition.

In its reasoning which is common to decision G 9/91 and opinion G 10/91, the Enlarged Board recognised in relation to the referred questions concerning both of components (i) and (ii) that "the core of the matter in the present cases" is whether or not, or to what extent, the examination of an opposition or an appeal is governed by the opponent's statement in the notice of opposition pursuant to Article 99(1) and Rule 55(c) EPC (see paragraph 5 of the reasoning). The Enlarged Board held in this respect that "Rule 55 (c) EPC only makes sense interpreted as having the double function of governing (together with the other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition in principle**

comporter l'exposé des motifs de l'opposition. Or cet élément ne pose pas problème en l'espèce, car c'est l'ensemble du brevet qui est mis en cause par l'opposition. Dans l'avis G 10/91, il est tout particulièrement question de l'élément ii), car la question soumise en l'occurrence à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB était de savoir si l'examen d'une opposition devait ou non se limiter aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition. Or les éléments ii) et iii) sont étroitement liés. Les faits et justifications invoqués sont les raisons de droit et de fait qui font que les motifs d'opposition qui ont été avancés doivent être considérés comme fondés. Il est constant dans la jurisprudence des chambres de recours que pour qu'une opposition soit jugée recevable, l'exposé dans l'acte d'opposition de ces raisons de droit et de fait (cf. élément iii) supra) invoquées à l'appui des motifs d'opposition (cf. élément ii supra) doit être suffisamment exhaustif pour permettre au titulaire du brevet et à l'OEB de comprendre correctement et en toute objectivité l'ensemble de l'argumentation développée par l'opposant pour faire obstacle au maintien du brevet tel que délivré (cf. par exemple les décisions T 222/85 (JO OEB 1988, 128), T 550/88 (JO OEB 1992, 117), et T 2/89 (JO OEB 1991, 51)).

Il est souvent utilisé le terme "commencement de preuve" pour désigner "les faits et justifications invoqués" à l'appui des motifs de l'opposition.

Dans le raisonnement qu'elle a développé aussi bien dans sa décision G 9/91 que dans son avis G 10/91, la Grande Chambre de recours, examinant les questions qui lui avaient été soumises au sujet des éléments i) et ii), a constaté que "la question cruciale dans les affaires soumises à la Grande Chambre" était donc de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, lors de l'examen d'une opposition ou d'un recours, la division d'opposition ou la chambre de recours est liée par la déclaration de l'opposant figurant dans l'acte d'opposition conformément à l'article 99(1) et à la règle 55 c) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision). La Grande Chambre a estimé à cet égard que "la règle 55 c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres disposi-

chen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessendie materiellrechtliche Prüfung desEinspruchs grundsätzlichdurchzuführen ist" (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer).

Sie ging dann der Fragenach, ob es Ausnahmen gibt, die den "vorstehend abgesteckten grundsätzlichen Rahmen für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs" durchbrechen. In bezugauf die Komponente ii der Einspruchserklärung befaßte sich die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 10/91 zunächst (unter Nr. 16) mit der Ermessensbefugnis der Einspruchsabteilungen und gelangte zu dem Schluß, daß eine Einspruchsabteilung kraft Artikel 114 EPÜ in pflichtgemäßer Ausübung ihrer Befugnisse auch einen durch die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund entweder von sich aus oder auf Veranlassung des Einsprechenden in Betracht ziehen und prüfen könne. Sie betonte jedoch, daß die Einspruchsabteilung nur dann von dem zuvor aufgestellten Grundsatz abweichen und neue Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie "triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe ... der Aufrechterhaltung deseuropäischen Patents ... entgegenstehen würden".

Anschließend ging die Große Kammer (unter Nr. 18) auf die entsprechende Ermessensbefugnis einer Beschwerdekammer ein und hob in diesem Zusammenhang darauf ab, daß es "Hauptzweck des ... Beschwerdeverfahrens" sei, "der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten"; sie führte ferner aus, daß das Beschwerdeverfahren im Gegensatz zum administrativen erstinstanzlichen Verfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher weniger als das erstinstanzliche Verfahren auf Ermittlungen ausgerichtet sei. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer darf deshalb eine Beschwerdekammer einen neuen Einspruchsgrund nur dann gemäß Artikel 114 EPÜ in Betracht ziehen und prüfen, wenn dieser "schon dem ersten Anschein nach **hochrelevant**" (Hervorhebung durch die jetzige Kammer) ist und der Patentinhaber seiner Einführung in das Beschwerdeverfahren zustimmt.

3.2 Natürlich ist die Große Beschwerdekammer bei der Prüfung der Frage, ob ein weiterer, in der Einspruchsschrift nicht enthaltener Einspruchsgrund nach Ablauf der Ein-

shall beconducted" (original emphasis).

The Enlarged Board went on to consider whether "the above principal framework for the substantive examination of the opposition" is subject to any exceptions. In relation to component (ii) of the opposition statement, in Opinion G 10/91 the Enlarged Board first considered the discretionary power of the opposition divisions (in paragraph 16), and held that, having regard to Article 114 EPC, in the proper exercise of its power, an opposition division may consider and examine a ground of opposition not covered by the statement under Rule 55(c), either of its own motion or if such a ground is raised by an opponent. The Enlarged Board emphasised, however, that such consideration of a fresh ground, as an exception to the principle set out above, should only take place in cases where prima facie "there are clear reasons to believe that (such a ground would) prejudice the maintenance of the European patent".

The Enlarged Board then went on to consider the corresponding discretionary power of a board of appeal (in paragraph 18), and in this connection emphasised that "the purpose of the appeal procedure is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits", and furthermore that the appeal procedure is a judicial procedure, in contrast to the first instance procedure which is an administrative procedure, and is therefore "less investigative" than the first instance procedure. Thus for a board of appeal to consider and examine a fresh ground of opposition pursuant to Article 114 EPC, the Enlarged Board held that such ground has to be "prima facie **highly relevant**" (emphasis added), and the patentee has to agree to the introduction of the fresh ground into the appeal proceedings.

3.2 Of course, when so considering the admissibility of a further ground of opposition not covered by the notice of opposition after expiry of the opposition period, both before

tions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément **le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principese dérouler**" (membre de phrase déjà souligné dans l'original).

Puis la Grande Chambre a examiné si "le cadre général décrit ci-dessus pour le déroulement de l'examen quant au fond de l'opposition" tolérerait des exceptions. En ce qui concerne l'élément ii) de l'exposé des motifs de l'opposition, la Grande Chambre, examinant tout d'abord, dans l'avis G 10/91, le pouvoir d'appréciation des divisions d'opposition (cf. point 16), a estimé, eu égard à l'article 114 CBE, que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, une division d'opposition pouvait examiner un motif d'opposition qui n'est pas réellement compris dans la déclaration visée à la règle 55c), soit d'office, soit parce que ce motif a été invoqué par un opposant. La Grande Chambre a toutefois souligné que l'examen de nouveaux motifs faisant exception au principe énoncéci-dessus, il ne devait être autorisé que dans les affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs feraient obstacle au maintien du brevet européen.

La Grande Chambre s'est ensuite penchée sur le pouvoir d'appréciation des chambres de recours (cf. point 18) et a souligné à ce propos que la finalité de la procédure de recours était "principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition". Elle a ajouté que la procédure de recours étant une procédure judiciaire, contrairement à la procédure devant la première instance, qui est une procédure administrative, elle était "moins inquisitoire" que la procédure devant la première instance. La Grande Chambre a conclu ainsi qu'une chambre de recours ne peut examiner de nouveaux motifs d'opposition en application de l'article 114 CBE que si ces motifs sont "de prime abord **éminemment** pertinents" (c'est la Chambre qui souligne), et que si le titulaire du brevet accepte qu'il en soit tenu compte dans la procédure de recours.

3.2 Bien entendu, l'examen par la Grande Chambre de la recevabilité d'un nouveau motif d'opposition non mentionné dans l'acte d'opposition, qui avait été invoqué devant une

spruchsfrist noch zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer zugelassen werden kann, zwangsläufig stillschweigend davon ausgegangen, daß dann zumindest auch neue "Tatsachen und Beweismittel" zu seiner Stützung vorgebracht werden. Die bloße Nennung eines neuen Einspruchsgrunds ohne Angabe entsprechender neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente wäre nämlich weder vor noch nach Ablauf der Einspruchsfrist zulässig.

Was nun die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente anbelangt, so widerspräche es der Logik, ein solches neues Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund nach anderen Maßstäben zu beurteilen als ein verspätetes Vorbringen zur Stützung eines bereits in der Einspruchserklärung genannten Einspruchsgrunds.

Daraus folgt nach Auffassung der Kammer, daß die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer für die Zulässigkeit neuer Einspruchsgründe (Komponente ii der Einspruchserklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ) aufgestellt hat, auch auf verspätet vorgebrachte neue "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung schon in der Einspruchserklärung angegebener Einspruchsgründe allgemein anwendbar sind, und zwar sowohl im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen als auch im Verfahren vor den Beschwerdekammern.

3.3 Nach den in der Stellungnahme G 10/91 erörterten Grundsätzen sollten demnach im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, von der Einspruchsabteilung nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, wenn prima facie triftige Gründe die Vermutung nahelegen, daß die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des europäischen Patents **entgegenstehen würden**.

Daß im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen die Relevanz verspätet vorgebrachter neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente für deren ausnahmsweise Zulassung ausschlaggebend ist, ergibt sich aus

an opposition division and before a board of appeal, the Enlarged Board was necessarily implicitly considering the admissibility of such a fresh ground in combination with at least an indication of the fresh "facts, evidence and arguments" which are intended to support it. The mere stating of a fresh ground without any indication of the fresh facts, evidence and arguments supporting it would obviously be inadmissible, either within or after expiry of the opposition period.

It would be illogical to have one criterion for the admissibility of late-filed new facts, evidence and arguments in combination with a fresh ground, and a different criterion for judging the admissibility of late-filed new facts, evidence and arguments in support of a ground of opposition already covered by the opposition statement.

Hence, in the board's view it follows that the principles set out by the Enlarged Board as underlying the admissibility of fresh grounds of opposition (see component (ii) of the opposition statement under Rule 55(c)EPC) are also generally applicable to the admissibility of late-filed new "facts, evidence and arguments" intended to support grounds of opposition already covered by the opposition statement, both before the opposition divisions and the boards of appeal.

3.3 Thus, following the principles set out in opinion G 10/91, as regards proceedings before the opposition divisions, late-filed facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c)EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings by the opposition division if, prima facie, there are clear reasons to suspect that such late-filed material **would prejudice** the maintenance of the European patent in suit.

Such consideration of relevance as the principal factor governing the exceptional admissibility of late-filed new facts, evidence and related arguments in proceedings before the opposition divisions follows from the

division d'opposition et devant une chambre de recours après l'expiration du délai prévu pour former une opposition, impliquait nécessairement que la Grande Chambre l'examine en relation avec au moins une indication des nouveaux faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif. En effet, une opposition serait manifestement irrecevable si l'opposant se bornait à invoquer un nouveau motif sans l'étayer par des faits et justifications nouveaux, que ce soit avant ou après l'expiration du délai d'opposition.

Il ne serait pas logique que le critère appliqué pour juger de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement diffère selon que ces faits et justifications sont invoqués à l'appui d'un nouveau motif ou à l'appui d'un motif d'opposition déjà compris dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition.

La Chambre estime par conséquent que les principes posés par la Grande Chambre de recours comme étant ceux sur lesquels se fonde la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition (cf. élément ii) de la déclaration visée à la règle 55c)CBE) valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement pour étayer des motifs d'opposition déjà compris dans ladite déclaration, et ceci aussi bien au stade de la procédure devant une division d'opposition qu'au stade de la procédure devant une chambre de recours.

3.3 Ainsi donc, conformément aux principes énoncés dans l'avis G 10/91, dans le cas d'une procédure devant une division d'opposition, les faits et justifications invoqués tardivement, qui vont au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que ces moyens produits tardivement **feraient obstacle** au maintien du brevet européen en litige.

Si la pertinence est considérée ainsi comme étant le critère principal lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité, à titre exceptionnel, de faits et justifications invoqués tardivement dans une procédure devant une divi-

dem administrativen Charakter des Einspruchsverfahrens.

administrative character of such proceedings.

sion d'opposition, c'est en raison du caractère administratif de cette procédure.

3.4 Nach denselben Grundsätzen sollten im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPU in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen. Dieses noch restriktivere und strengere Kriterium für die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente im Beschwerdeverfahren steht in vollem Einklang mit den drei bereits angesprochenen Aussagen der Stellungnahme G 10/91, wonach

3.4 As regards proceedings before the boards of appeal, following the same principles new facts, evidence and related arguments which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it is highly likely to prejudice maintenance of the European patent in suit. Such a more restrictive and stringent requirement for the admissibility of late-filed facts, evidence and related arguments during appeal proceedings is fully consistent with the three previously mentioned findings contained in opinion G 10/91, namely:

3.4 Dans le cas de la procédure devant une chambre de recours, en application des mêmes principes, les faits et justifications nouveaux qui vont au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces nouveaux moyens se révèlent d'emblée éminemment pertinents, en ce sens qu'ils feraient très probablement obstacle au maintien du brevet européen attaqué. En posant ainsi des conditions plus restrictives et plus strictes pour la reconnaissance de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement au cours de la procédure de recours, la Chambre adopte une position parfaitement en accord avec les trois conclusions tirées par la Grande Chambre dans l'avis G 10/91 susmentionné, qui étaient les suivantes :

(1) die in der Einspruchsschrift enthaltene Erklärung nach Regel 55 c) EPU den rechtlichen **und faktischen** Rahmen festlegen soll, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchzuführen ist (Hervorhebung durch die Kammer);

(1) that the statement under Rule 55(c) EPC set out in the notice of opposition should establish the legal **and factual** framework within which the substantive examination of the opposition shall be conducted (emphasis added);

1) la déclaration figurant dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE doit fixer le cadre de droit **et de fait** dans lequel doit se dérouler l'examen quant au fond de l'opposition (c'est la Chambre qui souligne) ;

(2) es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens ist, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten (was voraussetzt, daß sich der rechtliche und faktische Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändert);

(2) that the primary purpose of appeal proceedings is to give the losing party the chance to challenge the decision of the opposition division on its merits (such a "primary purpose" of appeal proceedings presupposes that the legal and factual framework of the proceedings does not change following issue of the first instance decision);

2) la finalité première de la procédure de recours est d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition (cette "finalité première" de la procédure de recours implique que le cadre de droit et de fait dans lequel se déroule la procédure demeure inchangé, quelle que soit la décision rendue par la première instance) ;

(3) das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher weniger auf Ermittlungen ausgerichtet ist als das erstinstanzliche Verfahren.

(3) that the appeal procedure is a judicial procedure, and therefore less investigative than the first instance procedure.

3) la procédure de recours étant une procédure judiciaire, elle a un caractère moins inquisitoire que la procédure devant la première instance.

Neben dem Kriterium der hohen Relevanz, das in ausgesprochenen Ausnahmefällen die Zulassung neuer Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente zum Beschwerdeverfahren rechtfertigt, gelten für die Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammern nach Artikel 114 EPU, wie die Große Beschwerdekammer ausgeführt hat, aber auch einige allgemeinere Überlegungen, die sich aus dem verwaltungsgerichtlichen Charakter des Beschwerdeverfahrens herleiten. So ist insbesondere darauf zu achten, daß in der

Beyond such consideration of high relevance as a factor which very exceptionally justifies the admissibility of new facts, evidence and related arguments during appeal proceedings, as explained by the Enlarged Board the exercise of discretion by the boards of appeal under Article 114 EPC is also subject to broader considerations, in line with the fact that the appeal procedure is a judicial procedure. In particular, a further important consideration to be taken into account is the avoidance of procedural complications and uncertain-

Si un facteur à prendre en considération est la haute pertinence des nouveaux moyens invoqués, qui justifie leur admission à titre tout à fait exceptionnel durant la procédure de recours, comme la Grande Chambre l'a expliqué, l'exercice du pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres de recours par l'article 114 CBE appelle également des considérations plus générales, tenant compte du caractère judiciaire de la procédure de recours: il importe en particulier d'éviter de compliquer la procédure et de créer une situation d'insé-

Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens verfahrensrechtliche Komplikationen und Unwägbarkeiten für die Patentinhaber vermieden werden, zumal ein europäisches Patent ja auch noch im Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten angefochten werden kann.

Eingedenk dessen hat die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden darf.

Nach Ansicht der Kammer sollte eine Beschwerdekammer, wenn sie in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ darüber zu befinden hat, ob neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente zur Stützung eines schon früher vorgebrachten Einspruchsgrunds zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden, alle für die Ausübung dieses Ermessens relevanten Faktoren, darunter insbesondere die vorstehend genannten, berücksichtigen und abwägen. Mithin sollten im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift anzugebenden "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, so insbesondere, ob - und mit welcher Begründung - der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspricht und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

In der Regel sind um so größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neuen Unterlagen eingereicht werden.

Der Kammer ist bewußt, daß in einigen neueren Beschwerdekammerentscheidungen verspätet vorgebrachte Beweismittel und diesbezügliche Argumente ungeachtet ihrer etwaigen Relevanz für unzulässig

ty for patentees during the appeal stage of opposition proceedings, having regard also to the fact that a European patent may subsequently be the subject of revocation proceedings before national courts.

On the above basis, the Enlarged Board held that a fresh ground of opposition can only be admitted during appeal proceedings if the patentee agrees.

In the board's view, when exercising its discretion under Article 114 EPC whether to admit new facts, evidence and related arguments which are intended to support a previously raised ground of opposition into the appeal proceedings a board of appeal should take into account and weigh all factors in the case which are relevant to the exercise of such discretion, including in particular those set out above. Thus, in proceedings before the boards of appeal, new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to change the eventual result and is thus highly likely to prejudice maintenance of the European patent; and having regard also to other relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objection, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

In general the later that such new material is filed, the greater the degree of procedural complication that it is likely to cause.

The board is aware that in some recent board of appeal decisions, late-filed facts, evidence and related arguments have been held inadmissible regardless of their relevance. Thus in decision T 951/91 (OJ EPO

curité juridique pour les titulaires de brevet au stade de la procédure de recours faisant suite à une opposition, vu qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un brevet européen peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure d'annulation devant les juridictions nationales.

Pour les raisons qui viennent d'être rappelées, la Grande Chambre avait considéré qu'un nouveau motif d'opposition ne pouvait être admis durant la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

De l'avis de la Chambre, lorsqu'une chambre de recours, usant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 114 CBE, examine s'il y a lieu de tenir compte ou non dans la procédure de recours de nouveaux moyens invoqués à l'appui d'un motif d'opposition qui avait été avancé antérieurement, elle doit examiner et prendre en considération tous les faits de la cause pertinents à cet égard, notamment ceux dont il a été question plus haut. C'est ainsi que dans toute procédure de recours, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens de preuve se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier le résultat final, et risquent donc fort de faire obstacle au maintien du brevet européen. Elle devra également tenir compte ce faisant d'autres éléments pertinents en l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la Chambre prenne en considération ces nouveaux moyens de preuve, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner au niveau de la procédure la prise en considération de ces nouveaux moyens de preuve.

D'une manière générale, plus les nouveaux moyens de preuve sont produits tardivement, plus ils risquent d'entraîner des complications au niveau de la procédure.

La Chambre n'ignore pas que dans certaines décisions récentes des chambres de recours, des faits et justifications invoqués tardivement ont été jugés irrecevables, quelle que soit leur pertinence. Ainsi, dans la

befunden wurden. So gelangte die Kammer in der Entscheidung T 951/91 (ABI. EPA 1995, 202) zu dem Schluß, daß einem Beteiligten, der Tatsachen, Beweismittel und Argumente ohne Angabe stichhaltiger Gründe erst nach Beginn des Beschwerdeverfahrens vorlegt, die Zulassung solcher verspätet eingereichten Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz verweigert werden kann. Auch bei Vorliegen eines Verfahrensmißbrauchs werden verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer möglichen Relevanz nicht zugelassen (Entscheidungen T 534/89 (ABI. EPA 1994, 464) und T 17/91). Nach Ansicht der Kammer stehen diese Entscheidungen in Einklang mit den vorstehend dargelegten Grundsätzen.

3.5 Seit der Entscheidung T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) fühlt sich das EPA (sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz) in der Regel verpflichtet, die Relevanz verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel umfassend zu prüfen. Es folgt dabei der in dieser Entscheidung dargelegten Auslegung des Artikels 114 EPU, wonach der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der Befugnis des EPA hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Nach dieser Prüfung wird die Zulässigkeit der verspätet eingereichten Unterlagen untersucht, die in erster Linie davon abhängig gemacht wird, ob diese Unterlagen (nach Einschätzung der jeweiligen Instanz) entscheidungserheblich sind.

Was die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen anbelangt, so entspricht der vorstehend in Anlehnung an die Stellungnahme G 10/91 aufgestellte Grundsatz (s. Nr. 3.3) im großen und ganzen dem Tenor der Entscheidung T 156/84. Für die Zulassung neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente im Beschwerdeverfahren werden dagegen unter Nummer 3.4 in Anlehnung an die Stellungnahme G 10/91 eindeutig strengere Grundsätze aufgestellt als in der Entscheidung T 156/84.

4. Zulässigkeit der verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente zum Triton-System

4.1 Wie in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern klargestellt wurde, muß der Einsprechende,

1995, 202), the board of appeal held that if a party fails to submit facts, evidence and arguments until after appeal proceedings have been commenced, without adequate excuse, such late-filed material may be held to be inadmissible regardless of its relevance. Similarly, in cases of abuse of procedure, late-filed material has been held inadmissible regardless of its relevance (decisions T 534/89 (OJ EPO 1994, 464) and T 17/91). In the board's view these decisions are in line with the principles set out above.

3.5 Following decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 372), the practice in relation to late-filed facts and evidence has been that the EPO (both first and second instances) has generally felt compelled to examine fully the relevance of such material, having regard to the interpretation of Article 114 EPC set out in that decision, by which the principle of examination by the EPO of its own motion was said to take precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. Following such an examination of the late-filed material, the admissibility of the material was determined having regard primarily to whether or not (in the opinion of each instance) it was likely to affect the outcome of the decision to be taken.

As regards the admissibility of late-filed facts, evidence and related arguments before the opposition divisions, the principle set out in paragraph 3.3 above following opinion G 10/91 is generally similar to the principle set out in decision T 156/84. As regards the admissibility of new facts, evidence and arguments in appeal proceedings, however, the principles set out in paragraph 3.4 above following opinion G 10/91 are clearly more restrictive than that set out in decision T 156/84.

4. Admissibility of the late-filed facts, evidence and argument relating to the Triton system

4.1 Previous decisions of the boards of appeal have established that if an opponent wishes to rely upon prior

décision T 951/91 (JO OEB 1995, 202), la chambre de recours a conclu que si, sans fournir d'excuse valable, une partie n'invoque des faits et justifications qu'après que la procédure de recours a été engagée, ces moyens de preuve produits tardivement peuvent être jugés irrecevables, quelle que soit par ailleurs leur pertinence. De même, dans les cas de détournement de procédure, des moyens produits tardivement ont été jugés irrecevables, sans qu'il ait été tenu compte de leur pertinence (décisions T 534/89, publiée au JO OEB 1994, 464 et T 17/91). De l'avis de la Chambre, ces décisions sont en accord avec les principes qui viennent d'être énoncés.

3.5 Dans la pratique, depuis la décision T 156/84 (JO OEB 1988, 372), l'OEB (première et seconde instances) s'est généralement jugé tenu d'examiner la pertinence des faits et justifications invoqués tardivement, car selon l'interprétation de l'article 114 CBE qui a été donnée dans cette décision, le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Après examen de ces moyens produits tardivement, l'Office décide normalement s'il y a lieu de les admettre, selon essentiellement que chacune des instances estime ou non que ces moyens sont de nature à influencer la décision qui sera prise.

S'agissant de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement devant une division d'opposition, le principe posé ci-dessus au point 3.3, en accord avec l'avis G 10/91 émis par la Grande Chambre, est pratiquement semblable à celui qui avait été énoncé dans la décision T 156/84. En revanche, en ce qui concerne la recevabilité de ces moyens dans le cadre d'une procédure de recours, les principes énoncés ci-dessus au point 3.4, en accord avec l'avis G 10/91 émis par la Grande Chambre, sont sensiblement plus restrictifs que ceux qui avaient été posés dans la décision T 156/84.

4. Recevabilité de moyens invoqués tardivement au sujet du système Triton

4.1 Dans des décisions antérieures des chambres de recours, il a été affirmé que si un opposant souhaite

wenn er eine Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54(2) EPÜ oder als Teil des rechtlichen und faktischen Rahmens für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs in Anspruch nehmen will, innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen angeben. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie und durch wen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (s. Entscheidungen T 328/87 (ABI. EPA 1992, 701) und T 93/89 (ABI. EPA 1992, 718)). In der Einspruchsschrift müssen auch die zur Stützung des jeweiligen Einspruchsgrunds vorgebrachten Beweismittel und Argumente angegeben werden.

4.2 Im vorliegenden Fall sind in der innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Einspruchsschrift sowohl die Tatsachen und Beweismittel für das System von Malmö und das System von Sollentuna als auch die diesbezüglichen Argumente zur Substantiierung der angeblichen mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit angegeben. Die Einspruchsschrift enthält aber keine Angabe der Tatsachen, Beweismittel oder Argumente und damit auch keine Begründung im Hinblick auf das Triton-System. Diese wurden etwa eineinhalb Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals vorgebracht und von der Einspruchsabteilung wegen unzureichender Relevanz (s. Nrn. II b) und III c)) nicht zugelassen. Der Einsprechende hat die verspätete Vorlage dieser Unterlagen hauptsächlich mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung dieser Tatsachen und Beweismittel erklärt. Von einem Verfahrensmissbrauch seitens des Einsprechenden kann daher im vorliegenden Fall keine Rede sein.

4.3 In bezug auf die unter Nummer 3 genannte Frage i hat die Kammer die vom Einsprechenden am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel und die Entscheidung der Einspruchsabteilung über deren Unzulässigkeit geprüft und ist zu der Überzeugung gelangt, daß diese Entscheidung von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens und unter Anwendung der richtigen Grundsätze (s. Nr. 3.3) getroffen wurde und aufrechterhalten werden sollte.

use as being part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC and as part of the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition is to be conducted, the notice of opposition must indicate within the opposition period, all the facts which make it possible to determine the date of prior use, what has been used, and the circumstances relating to the prior use. Prior public use is only adequately substantiated if specific details are given of what was made available to the public, where, when, how and by whom (see decisions T 328/87 (OJ EPO 1992, 701) and T 93/89 (OJ EPO 1992, 718)). The notice of opposition must also indicate the evidence and arguments supporting the ground of opposition.

4.2 In the present case, the notice of opposition filed within the opposition period contains an indication of the facts and evidence relied upon in connection with the Malmö system and the Sollentuna system, and also contains an indication of the related arguments in support of the alleged grounds of lack of novelty and inventive step. However, it contains no indication of facts, evidence or arguments and therefore no substantiation relating to the Triton system. Such facts, evidence and arguments were filed for the first time about one and a half years after expiry of the opposition period, and were held to be inadmissible by the opposition division on the basis of insufficient relevance (see paragraphs II(b) and III(c) above). On behalf of the opponent it was explained that the primary reason for the late-filing of this material was the difficulty in obtaining such facts and evidence. In the present case, therefore, there is no question of any abuse of procedure by the opponent.

4.3 With reference to question (i) set out in paragraph 3 above, the board has considered the opponent's evidence filed on 18 October 1990 and the opposition division's decision that such evidence was inadmissible. The board is satisfied that such decision of inadmissibility was made by the opposition division in the exercise of its discretion having regard to the right principles as set out in paragraph 3.3 above, and should be upheld.

faire valoir l'existence d'une utilisation antérieure, qui est opposable à l'invention en tant qu'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, et qui s'inscrit dans le cadre des moyens de droit et de fait sur la base desquels l'examen quant au fond de l'opposition doit être mené, il doit dans le délai d'opposition indiquer dans l'acte d'opposition tous les faits qui peuvent être utiles pour déterminer la date de cette utilisation antérieure, l'objet qui a été utilisé ainsi que les circonstances de cette utilisation. L'existence d'une utilisation antérieure publique n'est suffisamment démontrée que si l'opposant indique avec précision ce qui a été rendu accessible au public, en quel lieu, à quelle date, de quelle façon, et qui est à l'origine de cette divulgation (cf. décisions T 328/87 (JO OEB 1992, 701) et T 93/89 (JO OEB 1992, 718)). L'acte d'opposition doit également indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition.

4.2 Dans la présente espèce, l'opposant a indiqué dans l'acte d'opposition déposé pendant le délai d'opposition les faits et justifications invoqués concernant le système Malmö et le système Sollentuna, ainsi que les justifications invoquées à l'appui des motifs qu'il avait allégués (manque de nouveauté et d'activité inventive). En revanche, il n'a pas indiqué de faits ou de justifications concernant le système Triton, et n'a donc pas apporté de commencement de preuve à cet égard. Les faits et justifications ont été invoqués pour la première fois un an et demi environ après l'expiration du délai d'opposition, et ils ont été jugés irrecevables par la division d'opposition, qui a estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment pertinents (cf. points II b) et III c) supra). L'opposant a fait valoir pour sa défense que s'il avait produit ces moyens avec autant de retard, c'était avant tout parce qu'il était difficile de se les procurer. L'on ne saurait donc dans la présente affaire accuser l'opposant de détournement de procédure.

4.3 S'agissant de la question i) soulevée ci-dessus au point 3, la Chambre, après avoir examiné aussi bien la preuve administrée par l'opposant le 18 octobre 1990 que la décision de la division d'opposition de rejeter cette preuve comme irrecevable, ne peut que conclure que lorsque la division d'opposition, usant de son pouvoir d'appréciation, a décidé de ne pas admettre ces pièces, elle a agi en accord avec les principes corrects énoncés ci-dessus au point 3.3, si bien que sa décision doit être maintenue.

4.4 Was die unter Nummer 3 angesprochene Frage ii) anbelangt, so hält die Kammer die vom Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente zum Triton-System in ihrer Gesamtheit prima facie nicht für so hochrelevant, daß ihre Zulassung zum jetzigen Verfahren zu einem so späten Zeitpunkt des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gerechtfertigt wäre.

Bei dieser Entscheidung hat die Kammer nicht nur dem Kriterium der Relevanz der verspätet eingereichten Unterlagen, sondern auch den Einwänden der Patentinhaber gegen ihre Zulassung und dem Umstand Rechnung getragen, daß sich die Unterlagen auf eine angebliche Vorbenutzung eines Systems beziehen. Wenn diese Unterlagen noch in diesem späten Stadium zum Beschwerdeverfahren zugelassen würden, müßte die Verhandlung dieser Frage wahrscheinlich aufgeschoben werden, um den Patentinhabern ausreichend Gelegenheit zu eigenen Nachforschungen über die angebliche Vorbenutzung des Triton-Systems zu geben. Auch müßte die Sache dann womöglich zur umfassenden Prüfung aller von beiden Beteiligten zum Triton-System vorgelegten Beweismittel an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

4.5 Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, daß sich die unter Nummer VIII d) wiedergegebenen Ausführungen der Beschwerdegegner zum Triton-System technisch mit der Offenbarung in Absatz 1.1 des Beweismittels D14.2 decken. Nach Abwägung aller von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Argumente erscheint es der Kammer wahrscheinlicher, daß der Kunde beim Triton-System nicht die Möglichkeit hat, durch die Anrufsignale, die über die Fernleitungen in das Warteschlangensystem eingegeben werden, aus einer Gruppe von Vermittlern einen bestimmten auszuwählen, so daß das Triton-System die anstehende Entscheidung nicht beeinflusst.

Aus den vorstehenden Gründen hat die Kammer beschlossen, keine der verspätet eingereichten Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente zur behaupteten Vorbenutzung des Triton-Systems zum Verfahren zuzulassen.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

4.4 With reference to question (ii) in paragraph 3 above, the board is satisfied that the totality of the facts, evidence and arguments concerning the Triton system which has been filed by the opponent is prima facie not sufficiently highly relevant to justify its admissibility into these proceedings at such a late stage in the overall opposition procedure.

When so deciding, the board has in mind not only the degree of relevance of the late-filed material but also the objection to its admissibility raised by the patentee, and the nature of the material, in that it relates to an alleged prior use of a system. If such material was to be admitted at a late stage in the appeal procedure, it would probably be necessary to delay the proceedings in order to give the patent proprietor a proper opportunity to make his own enquiries concerning the alleged prior use of the Triton system. It might then also be necessary to remit the case to the first instance for a full consideration of all the evidence from both parties concerning the Triton system.

4.5 Furthermore, the board has in fact satisfied itself that the respondent's submissions in paragraph VIII (d) concerning the Triton system are technically consistent with the disclosure in paragraph 1.1 of evidence D14.2. When weighing all facts and arguments presented by the parties, it appears more probable to the board that the "Triton system" does not allow a customer to select an individual operator within an operator group by the call signals entering into the queuing system structure via the trunk routes and therefore does not affect the decision to be taken.

For the above reasons, the board has decided not to admit any of the late-filed facts, evidence and related arguments concerning the alleged prior use of the Triton system.

...

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

4.4 Pour ce qui est de la réponse à donner à la question ii) posée ci-dessus au point 3, la Chambre est convaincue qu'à eux tous les moyens produits par l'opposant concernant le système Triton se révèlent de prime abord comme n'étant pas suffisamment pertinents pour qu'elle puisse les admettre à un stade aussi avancé de la procédure générale d'opposition.

En prenant cette décision, la Chambre tient compte non seulement du degré de pertinence de ces moyens produits tardivement, mais également de la position prise par le titulaire du brevet, qui les considérait comme irrecevables, et elle prend également en considération la nature de ces moyens, qui portent sur une prétendue utilisation antérieure d'un système. Si ces moyens devaient être admis à un stade aussi avancé de la procédure de recours, il serait probablement indispensable de laisser le temps au titulaire du brevet de mener réellement sa propre enquête au sujet de la prétendue utilisation antérieure du système Triton, et il pourrait par ailleurs être nécessaire de renvoyer l'affaire devant la première instance, à charge pour celle-ci d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par les deux parties au sujet du système Triton.

4.5 La Chambre est en outre convaincue que les arguments avancés par l'intimé (cf. point VIII d)) au sujet du système Triton sont, du point de vue technique, en accord avec la description donnée de ce système au point 1.1 du document D14.2 qui avait été cité. Après examen de tous les faits et justifications invoqués par les parties, la Chambre a plutôt tendance à penser que le système Triton ne permet pas à un client de sélectionner un opérateur donné dans un groupe d'opérateurs à partir des signaux d'appel entrant par les lignes interurbaines dans la structure du système d'attente ; ce système ne peut donc avoir d'incidence sur la décision à rendre.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, la Chambre a décidé de ne pas admettre les faits et justifications invoqués tardivement au sujet de l'utilisation antérieure qui aurait été faite du système Triton.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 28. Juli 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Biogen, Inc.**

Einsprechender/Beschwerdegegner:
(I) International Murex Technologies Corporation
(II) Institut Pasteur Etablissement public
(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH

**Einsprechender/Weiterer
Verfahrensbeteiligter: Medeva PLC**

Stichwort: Herstellung von HBV-Antigenen/BIOGEN INC

Artikel: 56, 87, 105 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers (verneint) - verspätet" - "Bestehen des Prioritätsrechts (bejaht) - gleiche Erfindung" - "Zitierbarkeit der Vorveröffentlichung (verneint)" - "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "Große Beschwerdekammer - Vorlage (verneint)"

Leitsatz

Ausgangspunkt für die Berechnung der Dreimonatsfrist für den Beitritt nach Artikel 105 (1) EPÜ ist stets der Zeitpunkt der Erhebung der ersten Klage. Wurde zuerst von einem Patentinhaber gegen einen vermeintlichen Patentverletzer eine Verletzungsklage eingeleitet, so findet Artikel 105 (1) Satz 1 EPÜ Anwendung, auch wenn letzterer daraufhin nach Artikel 105 (1) Satz 2 EPÜ bezüglich desselben Patents eine Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 182 442 wurde für zehn Vertragsstaaten mit 26 Ansprüchen sowie für Österreich mit 13 Ansprüchen auf der Grundlage der europäischen Patent-

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

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 28 July 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Patent proprietor/Appellant:
Biogen, Inc.**

Opponent/Respondent:
(I) International Murex Technologies Corporation
(II) Institut Pasteur Etablissement public
(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH

Opponent/Other party: Medeva PLC

**Headword: HBV antigen production/
BIOGEN INC**

Article: 56, 87, 105(1) EPC

Keyword: "Admissibility of intervention of assumed infringer (no)- too late" - "Entitlement to priority (yes)- same invention" - "Citability of prior art document (no)" - "Novelty (yes)" - "Inventive step (yes)" - "Enlarged Board - referral (no)"

Headnote

The applicable starting point for calculating the three month period for intervention under Article 105(1) EPC is always the date of the institution of the first court action. Where a court action for infringement was first brought by a patentee against an alleged infringer, Article 105(1), first sentence, EPC applies, even though the latter later instituted a court action seeking a declaration of non-infringement under Article 105(1), second sentence, EPC with regard to the same patent.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 182 442 was granted for ten contracting states with 26 claims and for Austria with 13 claims based on European patent application No. 85 201 908.2 which

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

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 28 juillet 1994
T 296/93 - 3.3.4*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: U. M. Kinkeldey
Membres: L. Galligani
E. M. C. Holtz

**Titulaire du brevet/requérant
Biogen, Inc.**

Opposant/intimé :
(I) International Murex Technologies Corporation
(II) Institut Pasteur Etablissement public
(III) Immuno Aktiengesellschaft
(IV) Hexal-Biotech GmbH

Opposant/autre partie: Medeva PLC

**Référence : Production d'antigène
HBV/BIOGEN INC**

Articles : 56, 87, 105(1) CBE

Mot-clé : "Recevabilité de l'intervention d'un contrefacteur présumé (non) - intervention trop tardive" - "Droit de priorité (oui) - même invention" - "Opposabilité d'une antériorité (non)" - "Nouveauté (oui)" - "Activité inventive (oui)" - "Grande Chambre de recours - saisine (non)"

Sommaire

Le point de départ du délai d'intervention de trois mois prévu à l'article 105(1) CBE est toujours la date d'introduction de la première action en justice. Lorsqu'il y a eu d'abord introduction par le titulaire d'un brevet d'une action en contrefaçon à l'encontre d'un contrefacteur présumé, c'est l'article 105(1), première phrase, CBE qui s'applique, même si le contrefacteur a par la suite introduit une action telle que visée à l'article 105(1), deuxième phrase, CBE, tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur du brevet.

Exposés des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 182 442, comportant 26 revendications ainsi qu'un jeu de 13 revendications pour l'Autriche, a été délivré pour dix Etats contractants sur la base de la

* 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.

anmeldung Nr. 85 201 908.2 erteilt, die als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 303 017.2 vom 21. Dezember 1979 eingereicht worden war. Dabei wurde die Priorität von drei früheren GB-Anmeldungen vom 22. Dezember 1978, 27. Dezember 1978 und 1. November 1979 beansprucht (nachstehend als BI, BII und BIII bezeichnet).

II. Gegen das europäische Patent wurde von vier Parteien Einspruch eingelegt (nachstehend als Einsprechende I bis IV bezeichnet).

...

III. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 28. Oktober 1992 verkündete die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, das europäische Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung von BI sowie wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Einreichung von BIII zu widerrufen. Die mit Gründen versehene Entscheidung wurde am 21. Januar 1993 versandt.

...

V. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und reichte seine Beschwerdebegründung zusammen mit den Anlagen 1 bis 9 ein, unter denen sich drei Hilfsanträge (Anlagen 1 bis 3) befanden.

VI. Die Beschwerdegegner (die nachstehend als Beschwerdegegner I bis IV bezeichneten Einsprechenden I bis IV) reichten eine Beschwerdeerwidmung ein. Der Beschwerdegegner IV legte die Anlagen 1 bis 8 bei.

VII. Beitritt von Medeva PLC:

a) Medeva PLC (nachstehend als Beitretender bezeichnet) erhielt am 1. Juli 1992 eine mit einer Klageschrift verbundene Ladung vor ein nationales Gericht des Vereinigten Königreichs, worin der Beschwerdeführer den Beitretenden aufforderte, die angebliche Verletzung des streitigen europäischen Patents zu unterlassen.

b) Am 30. September 1992 erhob der Beitretende eine Widerklage gegen den Beschwerdeführer und ersuchte das Gericht um eine Feststellung, daß er das betreffende Patent nicht verletze.

was a divisional application of European patent application No. 79 303 017.2 filed on 21 December 1979. The priority of three earlier GB applications was claimed, namely of 22 December 1978, 27 December 1978 and 1 November 1979 (hereinafter referred to as BI, BII and BIII respectively).

II. Notices of opposition were filed against the European patent by four parties (hereinafter referred to as opponents 1 to 4).

...

III. At the end of oral proceedings held on 28 October 1992 the opposition division announced its decision to revoke the European patent pursuant to Article 102(1) EPC, on the grounds of lack of inventive step over the prior art as of the date of filing of BI and lack of novelty and inventive step over the prior art as of the date of filing of BIII. The reasoned decision was despatched on 21 January 1993.

...

V. The appellant (patentee) lodged an appeal against the decision of the opposition division, and submitted its statement of grounds together with exhibits 1 to 9, including three auxiliary requests (exhibits 1 to 3).

VI. The respondents (opponents 1 to 4 referred to hereinafter as respondents I to IV respectively) submitted a response to the appeal. Respondent IV submitted therewith attachments 1 to 8.

VII. The intervention by Medeva PLC:

(a) Medeva PLC (hereinafter: intervener) was served with a writ of summons on 1 July 1992 before a national court in the United Kingdom by which the appellant requested the intervener to cease alleged infringement of the European patent in suit.

(b) On 30 September 1992, the intervener filed a counterclaim against the appellant, requesting from the court a declaration of non-infringement of said patent.

demande de brevet européen n° 85 201 908.2 qui constituait une demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 79 303 017.2 déposée le 21 décembre 1979. Il avait été revendiqué dans ce brevet la priorité de trois demandes britanniques antérieures, ci-après dénommées BI, BII et BIII, déposées respectivement le 22 décembre 1978, le 27 décembre 1978 et le 1^{er} novembre 1979.

II. Des oppositions ont été formées à l'encontre du brevet européen par quatre opposants (ci-après dénommés opposants 1 à 4).

...

III. A l'issue de la procédure orale du 28 octobre 1992, la division d'opposition a annoncé sa décision de révoquer le brevet européen en vertu de l'article 102(1) CBE, au motif que l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt de BI, et qu'il était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt de BIII. La décision, accompagnée d'un exposé des motifs, a été envoyée aux parties le 21 janvier 1993.

...

V. Le requérant (titulaire du brevet) a introduit un recours contre la décision de la division d'opposition et a produit un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des pièces 1 à 9, les pièces 1 à 3 correspondant à trois requêtes subsidiaires.

VI. Les intimés (opposants 1 à 4, dénommés respectivement ci-après intimés I à IV) ont répondu au requérant. L'intimé IV a joint à sa réponse les annexes 1 à 8.

VII. Intervention de Medeva PLC :

a) Le 1^{er} juillet 1992, la société Medeva PLC (ci-après dénommée l'intervenant) a été citée à comparaître devant une juridiction nationale du Royaume-Uni, le requérant demandant à l'intervenant de mettre fin à la contrefaçon présumée du brevet européen en cause.

b) Le 30 septembre 1992, l'intervenant a introduit une demande reconventionnelle contre le requérant, visant à faire constater judiciairement qu'il n'était pas contrefacteur de ce brevet.

c) Am 29. Dezember 1992, d. h. nach Verkündung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, das in Frage stehende europäische Patent zu widerrufen (siehe Nummer III, erster Absatz), reichte der Beitretende beim EPA eine Beitrittserklärung ein.

d) Am 10. März 1993 erließ der Formalprüfer der Einspruchsabteilung einen Bescheid des Inhalts, daß die Beitrittserklärung zulässig sei.

e) In seinem Schreiben vom 7. Mai 1993 bezeichnete der Beschwerdeführer den Beitritt als unzulässig, da er mehr als drei Monate nach Einleitung des Verletzungsverfahrens erklärt worden sei, das der Beschwerdeführer bezüglich desselben Patents vor einem Gericht im Vereinigten Königreich gegen den Beitretenden angestrengt habe.

f) Am 17. August 1993 gab die Beschwerdekammer ihre vorläufige Auffassung bekannt, wonach der Beitritt unzulässig sei, da er aufgrund der Tatsache, daß für den Beitretenden die erste der beiden Kategorien von Fristen nach Artikel 105 EPÜ maßgeblich sei ("innerhalb von drei Monaten nach dem Tag ..., an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist"), in bezug auf die Ladung vom 1. Juli 1992 verspätet erklärt worden sei. Die Beitrittsfrist sei somit am 1. Oktober 1992 abgelaufen.

g) Im anschließenden Verfahren brachte der Beitretende im wesentlichen vor, daß er mit seiner Widerklage ein getrenntes Verfahren eingeleitet habe. So sehe Artikel 105 EPU vor, daß jeder Dritte beitreten könne, der nachweise, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben habe, daß er das Patent nicht verletze; die beiden alternativen Beitrittsmöglichkeiten schlossen sich nicht gegenseitig aus. Da er die Voraussetzungen für die zweite Alternative erfüllt habe, sei sein Beitritt zulässig.

Daraufhin erwiderte der Beschwerdeführer, dieses Argument des Beitretenden würde ja bedeuten, daß die Bestimmung der Frist stets dem Beitretenden überlassen bliebe, was in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht hingenommen werden könne.

VIII. ...

XII. Der Beschwerdeführer beantragt

(c) On 29 December 1992, ie after announcement of the opposition division's decision to revoke the present European patent (see section III, first paragraph, above), the intervenor filed a notice of intervention with the EPO.

(d) The formalities officer of the opposition division issued a communication on 10 March 1993, indicating that the notice of intervention was admissible.

(e) In a submission filed on 7 May 1993, the appellant objected to the intervention, claiming that it was inadmissible because it had been filed more than three months after the appellant had instituted United Kingdom infringement proceedings against the intervenor with regard to the same patent.

(f) The board of appeal on 17 August 1993 issued its provisional opinion that the notice of intervention was inadmissible, having been filed out of time compared with the 1 July 1992 summons, given that the intervenor fell under the first of the two categories of time limits available under Article 105 EPC ("within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted"). The time period for intervention, therefore, had expired on 1 October 1992.

(g) In the ensuing proceedings, the intervenor argued essentially that it had instituted separate proceedings through their counterclaim. In its submissions, Article 105 EPC allowed for any third party to intervene who proves both that the patent proprietor has requested he cease the alleged infringement and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing, two alternative means of intervention which were not mutually exclusive. As they had met the conditions of the second alternative, their intervention was admissible.

The appellant responded that the argument by the intervenor would mean that the time limit would always be in the hands of the intervenor which would not be acceptable in procedural law.

VIII. ...

XII. The appellant requests that the

c) Le 29 décembre 1992, c'est-à-dire après l'annonce par la division d'opposition de sa décision de révoquer le brevet européen en cause (voir supra, point III, premier alinéa), l'intervenant a produit une déclaration d'intervention auprès de l'OEB.

d) Le 10 mars 1993, l'agent des formalités de la division d'opposition a établi une notification indiquant que la déclaration d'intervention était recevable.

e) Dans un mémoire déposé le 7 mai 1993, le requérant s'est opposé à l'intervention en faisant valoir qu'elle était irrecevable, car la déclaration d'intervention avait été produite plus de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant avait intenté au Royaume-Uni à l'encontre de l'intervenant une action en contrefaçon concernant ce même brevet.

f) Dans un avis provisoire rendu le 17 août 1993, la Chambre signalait que la déclaration d'intervention était irrecevable faute d'avoir été déposée dans les délais, l'action en contrefaçon ayant été introduite le 1er juillet 1992; la Chambre considérerait ce faisant que l'intervenant se trouvait dans le premier des deux cas prévus à l'article 105 CBE pour le calcul des délais ("dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite"). Le délai d'intervention avait donc expiré le 1er octobre 1992.

g) L'intervenant a répondu alors en faisant valoir essentiellement que par sa demande reconventionnelle, il avait engagé une procédure distincte. Selon lui, l'article 105 CBE permet à tout tiers d'intervenir, si ce tiers apporte la preuve qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur, les deux cas possibles d'intervention ne s'excluant pas mutuellement. Le tiers se trouvant dans le second cas, son intervention était recevable.

Le requérant a répliqué que si l'on retenait l'argument invoqué par l'intervenant, cela signifierait que la fixation du délai dépendrait entièrement de l'intervenant, ce qui serait inacceptable du point de vue des règles de procédure.

VIII. ...

XII. Le requérant a demandé l'annu-

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags.

Die Beschwerdegegner beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

XIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 28. Juli 1994 verkündete die Beschwerdekammer ihre in der Entscheidungsformel wiedergegebene Entscheidung.

XIV. Am 10. August 1994 erhielt die Kammer ein Schreiben des Beschwerdegegners II mit weiteren Anmerkungen und einem Antrag auf erneute Prüfung der Sache; am 17. August 1994 gingen diesbezügliche Bemerkungen des Beschwerdeführers ein.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit und sonstige Verfahrensfragen

Die Beschwerde ist zulässig.

Das Vorbringen des Beschwerdegegners II und des Beschwerdeführers vom 10. August 1994 bzw. vom 16. August 1994 bleiben unberücksichtigt, weil sie nach Beendigung der sachlichen Debatte (siehe diesbezüglich auch die Entscheidung T 595/90, ABI. EPA 1994, 695, insbesondere Nummer 1 der Entscheidungsgründe) und - mehr noch - nach Verkündung der Entscheidung (siehe G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nummern 2 und 3) eingereicht worden sind.

2. Zulässigkeit des Beitritts (Artikel 105 EPU)

2.1 Zunächst bemerkt die Kammer, daß die Einspruchsabteilung mit der Verkündung ihrer Entscheidung vom 28. Oktober 1992, das Patent zu widerrufen, die Sache für ihren Teil abgeschlossen hatte und daher nicht mehr über den Beitritt entscheiden konnte. Wäre gegen die Entscheidung auf Widerruf des Patents keine Beschwerde eingelegt worden, so bestünde keinerlei Grundlage für einen Beitritt (siehe G 4/91, ABI. EPA 1993, 707). Damit wurde diese Angelegenheit Sache der Kammer. Darüber hinaus ist in G 1/94 (ABI. EPA 1994, 787) von der Großen Beschwerdekammer festgestellt worden, daß ein Beitritt in der Beschwerdephase zulässig ist.

decision under appeal be set aside and the European patent be maintained on the basis of the main request as filed at oral proceedings.

The respondents request that the appeal be dismissed.

XIII. At the end of oral proceedings on 28 July 1994 the board announced the decision reported in the order.

XIV. The board received on 10 August 1994 a letter from respondent II with further observations and a request for reconsideration of the case and on 17 August 1994 comments thereto from the appellant.

Reasons for the decision

1. Admissibility and other procedural questions

The appeal is admissible.

The submissions by respondent II and by the appellant on 10 August 1994 and 16 August 1994 respectively, are disregarded because they were filed after closing of the debate (in this respect see decision T 595/90, OJ EPO 1994, 695, in particular point 1 of the reasons) and, what is more, after the announcement of the decision (see G 12/91, OJ EPO 1994, 285, points 2 and 3).

2. Admissibility of intervention (Article 105 EPC)

2.1 The board firstly observes that the opposition division, through its announcement of the decision on 28 October 1992 to revoke the patent, had effectively severed itself from the case, and therefore could not take any decision on the intervention matter. Had no appeal been lodged against the decision to revoke, the intervention would have had no standing at all (see G 4/91, OJ EPO 1993, 707). This matter therefore must be dealt with by the board. In G 1/94 (OJ EPO 1994, 787), the Enlarged Board of Appeal further established that an intervention at the appeal stage is admissible.

lation de la décision attaquée et le maintien du brevet européen sur la base de la requête principale présentée lors de la procédure orale.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

XIII. A l'issue de la procédure orale du 28 juillet 1994, la Chambre a fait connaître sa décision (cf. dispositif ci-après).

XIV. Le 10 août 1994, la Chambre a reçu une lettre dans laquelle l'intimé II formulait de nouvelles observations et demandait le réexamen de l'affaire. Le 17 août 1994, elle a reçu des commentaires du requérant au sujet de cette lettre.

Motifs de la décision

1. Recevabilité et autres questions de procédure

Le recours est recevable.

Il ne peut être tenu compte des conclusions soumises par l'intimé II le 10 août 1994 et par le requérant le 16 août 1994, car elles ont été présentées après la clôture des débats (cf. à ce propos la décision T 595/90, JO OEB, 1994, 695, notamment le point 1 des motifs) et qui plus est, après le prononcé de la décision (cf. décision G 12/91, JO OEB 1994, 285, points 2 et 3 des motifs).

2. Recevabilité de l'intervention (article 105 CBE)

2.1 La Chambre observe tout d'abord qu'en annonçant le 28 octobre 1992 qu'elle avait décidé de révoquer le brevet, la division d'opposition s'était en pratique retirée de l'affaire, si bien qu'elle ne pouvait plus trancher la question de l'intervention. S'il n'avait pas été introduit de recours contre la décision de révocation, l'intervention aurait été parfaitement impossible (cf. décision G 4/91, JO OEB 1993, 707). C'est donc la Chambre qui doit examiner la question. Dans la décision G 1/94 (JO OEB 1994, 787), la Grande Chambre de recours a jugé recevable une intervention présentée au stade du recours.

2.2 Artikel 105 (1) EPÜ lautet wie folgt:

"Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze."

2.3 Bei den Vorarbeiten zum EPÜ wurde die Frage des Beitritts im Jahr 1971 in der Arbeitsgruppe I aufgeworfen; diese beschloß, die Einführung einer Beitrittsmöglichkeit zu einem Einspruchsverfahren für Dritte vorzuschlagen, damit sich ein vermeintlicher Patentverletzer nicht vor einem nationalen Gericht verteidigen muß, obwohl das zentrale Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist (BR/144/71, Nummern 75 bis 77).

In späteren Sitzungen wurden im Rahmen der Erörterung näherer Einzelheiten Vorschläge vorgelegt, um zu gewährleisten, daß etwaige Beitritte nicht zu Verzögerungen der Einspruchsverfahren führten (BR/168/72, BR/169/72 und BR/177/72). Aufgrund dieser den Zeitfaktor betreffenden Erwägungen wurde schließlich eine feste Frist von drei Monaten nach der Erhebung der entsprechenden Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht festgelegt.

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Münchner Diplomatischen Konferenz im Jahr 1973 schlug die schweizerische Delegation eine separate Beitrittsmöglichkeit für Fälle vor, wo der Patentinhaber keine Verletzungsklage erhoben, aber einen Dritten - beispielsweise mit einem formlosen Schreiben - aufgefordert hat, die Patentverletzung zu unterlassen, und der Dritte eine Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze (M/31, 28. Mai 1973). Dieser Vorschlag wurde von der Konferenz angenommen (M/PR/I, Seite 51), wobei eine Delegation nicht ausschließen wollte, daß diese

2.2 Article 105(1) EPC reads as follows:

"In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any third party who proves both that the proprietor of the patent has requested he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent."

2.3 In the negotiations leading up to the adoption of the EPC, the question of intervention was raised in 1971 in Working Group I, which decided to propose the introduction of such an opportunity for third persons to enter into opposition proceedings, the object being to make it possible for an alleged infringer to avoid having to defend himself before a national court although central opposition proceedings were still pending before the EPO (BR/144/71, points 75 to 77).

In subsequent meetings to discuss further details, proposals were made to ensure that interventions would not lead to delays of the opposition proceedings (BR 168/72, BR 169/72, and BR 177/72). These time considerations led to a fixed period of three months after the institution of infringement proceedings before a national court.

In preparation for the Munich Diplomatic Conference in 1973, the Swiss delegation proposed a separate possibility to intervene in a situation where no infringement action had been instituted by the patentee but he had requested - for example in an ordinary letter - a third party to stop infringing the patent and the third party had initiated proceedings for a court ruling that he was not infringing the patent (M/31, 28 May 1973). This proposal was adopted by the Conference (M/PR/I, page 51), although one delegation questioned whether this further opportunity would not indeed cause delays in the

2.2 Aux termes de l'article 105(1) CBE :

"Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur."

2.3 En 1971, au cours des négociations qui ont précédé l'adoption de la CBE, la question de l'intervention a été soulevée au sein du groupe de travail I, qui a décidé de soumettre une proposition tendant à donner aux tiers la possibilité d'intervenir dans une procédure d'opposition, ceci afin d'éviter au contrefacteur présumé d'avoir à introduire une action en nullité devant un tribunal national alors qu'une procédure centralisée d'opposition est encore en instance devant l'OEB (BR/144/71, points 75 à 77).

Lors des réunions suivantes consacrées à l'examen plus détaillé de la question, il a été soumis des propositions visant à éviter que les interventions n'entraînent des retards au cours de la procédure d'opposition (BR 168/72, BR 169/72 et BR 177/72). C'est pour éviter de tels retards qu'il a été institué un délai fixe de trois mois commençant à courir à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite devant une juridiction nationale.

En 1973, dans le cadre des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich, la délégation suisse a proposé une autre possibilité d'intervention, dans le cas où le titulaire du brevet n'apas introduit d'action en contrefaçon, mais a demandé à un tiers - par exemple dans une lettre ordinaire - de cesser ses actes de contrefaçon et où le tiers a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (M/31, 28 mai 1973). Cette proposition a été adoptée par la Conférence (M/PR/I, page 54), bien qu'une délégation ait posé la question de savoir si dans la prati-

weitere Möglichkeit vielleicht doch zu Verzögerungen der Einspruchsverfahren führen könnte.

2.4 Die Kammer ist sich mit dem Beitretenden nicht darin einig, daß sich aus den oben angeführten **Vorarbeiten** ein Recht ableiten läßt, den Ausgangspunkt für die Berechnung der Beitrittsfrist nach freiem Ermessen zu wählen.

Die zweite Beitrittsmöglichkeit wurde nur deshalb eingeführt, um einem Dritten den Beitritt zum zentralen Verfahren vor dem EPA grundsätzlich zu ermöglichen, auch wenn keine formale Verletzungsklage erhoben wurde. Die Sachlage selbst ist für den Beitretenden bei der zweiten Kategorie ja gleich wie bei der ersten, mit dem - allerdings entscheidenden - Unterschied, daß er andernfalls keinen Anspruch auf das zentrale Verfahren vor dem EPA geltend machen könnte. Dies wurde als ungerecht in solchen Fällen erachtet, wo sich der Patentinhaber gegen die Erhebung einer Klage entscheidet und damit den Beitretenden ausschließt. Dieser müßte dann selbst ein Verfahren vor einem nationalen Gericht einleiten, das sich im nachhinein als unnötig erweisen könnte, wenn das Patent beispielsweise später vom EPA widerrufen würde.

2.5 Durch die Bestimmung, wonach der Zeitpunkt der Klageerhebung als Ausgangsdatum für die Berechnung der Beitrittsfrist zu gelten hat, ist ein unanfechtbares offizielles Datum festgelegt. Wie der Beschwerdeführer zu Recht angeführt hat, ist es in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht üblich, daß es einem Beteiligten, der selbst von einer Frist Gebrauch machen möchte, auch freisteht, den Ausgangspunkt für die Berechnung dieser Frist zu bestimmen.

Dem Artikel 105EPÜ liegt das Prinzip zugrunde, daß mit der Erhebung einer Klage die einzig in Frage kommende Beitrittsfrist in Lauf gesetzt wird. Jede andere Auslegung würde die Möglichkeit eröffnen, die bestehende Beitrittsmöglichkeit dadurch zu mißbrauchen, daß nationale Nichtigkeitsklagen ungeachtet der Sachlage nur erhoben würden, damit eine neue Frist nach Artikel 105EPÜ in Lauf gesetzt wird.

2.6 Daher befindet die Kammer, daß sich die beiden Alternativen unter Artikel 105(1) erster bzw. zweiter

opposition proceedings.

2.4 The board cannot agree with the intervener that the above-cited **travaux préparatoires** indicate a right to choose at will which starting point for calculating the time period for intervention to invoke.

The second possibility of intervention was only introduced to make it possible at all for a third party to enter the centralised proceedings before the EPO, although no formal infringement action had been raised. The situation for this second category of interveners is in fact identical to the first, with the very important difference that he otherwise could not avail himself of the centralised EPO proceedings. This was not considered justified in the case where a patentee chooses not to start a court action, thereby preempting the intervener. The latter would then have to institute national proceedings himself, proceedings which could prove to be needless, ie if the patent were later to be revoked by the EPO.

2.5 The provision of the institution of court actions as starting dates for the calculation of the time periods for intervention guarantees an indisputable official date. As the appellant rightly pointed out, it is not customary in procedural law that a party which wants to avail itself of a time limit also holds the means by which the starting point for its calculation can be controlled.

The principle behind Article 105EPC is that, as soon as any court action has been brought, the sole available period for intervention starts running. Any other interpretation would open the possibility of abuse of the intervention opportunity by the filing of national invalidity actions in order simply to trigger a new time limit under Article 105EPC, regardless of earlier circumstances.

2.6 Consequently, the board finds that the two alternatives offered under Article 105(1), first and second

que cette autre possibilité ne risquait pas de prolonger la procédure d'opposition.

2.4 Contrairement à l'intervenant, la Chambre ne saurait considérer que les **travaux préparatoires** cités supra prévoient la possibilité de choisir librement le point de départ du délai d'intervention.

Le second cas dans lequel l'intervention est possible n'a été prévu que pour permettre à un tiers d'être partie à la procédure centralisée devant l'OEB, même lorsqu'il n'a pas été introduit en bonne et due forme d'action en contrefaçon. La situation des intervenants se trouvant dans ce second cas est en fait identique à celle des intervenants relevant du premier cas, à cette différence très importante près que si ce second cas n'avait pas été prévu, le tiers ne pourrait être partie à la procédure centralisée devant l'OEB. Il n'a pas été considéré que cette possibilité se justifiait dans le cas où le titulaire du brevet choisit de ne pas introduire d'action en justice, empêchant ainsi toute intervention de la part de ce tiers. Ce dernier devrait alors introduire lui-même une action nationale, laquelle pourrait s'avérer superflue, dans le cas par exemple où le brevet viendrait par la suite à être révoqué par l'OEB.

2.5 S'il a été prévu que le délai d'intervention commencerait à courir à compter de la date de l'introduction d'une action en justice, c'est pour que le point de départ de ce délai puisse être fixé officiellement de manière incontestable. Comme le requérant l'a fait observer à juste titre, il n'est pas normal du point de vue du droit procédural qu'une partie qui souhaite se prévaloir d'un délai puisse avoir les moyens de choisir elle-même quel en sera le point de départ.

L'article 105CBE part du principe que dès qu'une action en justice est introduite, le seul délai d'intervention dont on puisse se prévaloir commence à courir. Toute autre interprétation risquerait de permettre à un tiers de recourir abusivement à l'intervention : il lui suffirait pour ce faire d'introduire des actions nationales en annulation dans le seul but de faire courir un nouveau délai au titre de l'article 105CBE, quels que soient les faits qui se sont produits auparavant.

2.6 Par conséquent, la Chambre estime que les deux cas prévus, l'un à la première et l'autre à la seconde

Satz EPÜ im Falle ein und derselben Patentverletzung gegenseitig ausschließen. Bezüglich ein und desselben Patents kann ein vermeintlicher Patentverletzer nur einer der beiden Kategorien angehören; welcher er angehört, hängt entscheidend davon ab, welche Klage zuerst erhoben wurde.

2.7 Demzufolge wurde die Beirittsfrist im vorliegenden Fall mit der Ladung vom 1. Juli 1992 in Lauf gesetzt. Da die Beirittserklärung nicht innerhalb von drei Monaten ab diesem Zeitpunkt eingereicht wurde, erfüllt der Beiritt nicht die Erfordernisse von Artikel 105 (1) erster Satz EPÜ und ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

3. *Formale Zulässigkeit der geänderten Patentansprüche (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)*

...

4. *Anspruch auf den Prioritätstag (Artikel 87 EPÜ)*

...

5. *Anführbarkeit der Vorveröffentlichung (3)*

...

6. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

...

7. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beiritt wird als unzulässig zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 23 (benannte Staaten außer AT) bzw. der Ansprüche 1 bis 11 (AT) entsprechend der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung aufrechtzuerhalten.
4. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.

sentences, EPC respectively, are mutually exclusive for the same case of infringement. With regard to the same patent, an alleged infringer can only belong to one category, the decisive factor being which court action was the first to be instituted.

2.7 In the present case, therefore, the time period for intervention was triggered by the writ of summons of 1 July 1992. Not having been filed within three months of that date, the notice of intervention does not meet the requirements of Article 105(1), first sentence, EPC, and must therefore be rejected as inadmissible.

3. *Formal allowability of the amended claims (Article 123(2) and (3) EPC)*

...

4. *Entitlement to priority (Article 87 EPC)*

...

5. *The citability of document (3)*

...

6. *Novelty (Article 54 EPC)*

...

7. *Inventive step (Article 56 EPC)*

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The intervention is rejected as inadmissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 23 (states other than AT) and claims 1 to 11 (AT) as filed in the oral proceedings.
4. The request for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal is refused.

phrase de l'article 105(1) CBE, s'excluent mutuellement dans une même affaire de contrefaçon. Pour le même brevet, il ne peut exister qu'un seul cas d'intervention du contrefacteur présumé, et ce qui compte pour pouvoir décider de quel cas il s'agit, c'est de savoir quelle est l'action qui a été introduite en premier.

2.7 Par conséquent, dans la présente espèce, le délai d'intervention a commencé à courir à compter de la citation à comparaître du 1er juillet 1992. N'ayant pas été produite dans un délai de trois mois à compter de cette date, la déclaration d'intervention ne remplit pas les conditions requises à l'article 105(1), première phrase, CBE, et doit donc être rejetée comme irrecevable.

3. *Recevabilité des revendications modifiées (article 123(2) et (3) CBE)*

...

4. *Possibilité de bénéficier du droit de priorité (article 87 CBE)*

...

5. *Opposabilité du document (3)*

...

6. *Nouveauté (article 54 CBE)*

...

7. *Activité inventive (article 56 CBE)*

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. L'intervention est rejetée pour cause d'irrecevabilité.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base d'une part des revendications 1 à 23 (pays autres que AT) et d'autre part des revendications 1 à 11 (AT), telles que déposées lors de la procédure orale.
4. La demande de saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTES

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage) - Korrigendum

Die in Regel 35 Absatz 6 angegebenen Mindestränder müssen in der deutschen und französischen Fassung richtig lauten:

Oberer Rand: 2 cm
Linker Seitenrand: 2,5 cm
Rechter Seitenrand: 2 cm
Unterer Rand: 2 cm

Die Benutzer der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage) werden gebeten, die auf Seite 264 und 265 genannten Zentimeterangaben entsprechend zu ändern.

Mitteilung vom 11. August 1995 über die Neufassung des Formblatts 1200

Nachstehend wird eine Neufassung¹ des Formblatts für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200) und des dazugehörigen Merkblatts abgedruckt.

Die Neufassung enthält in Feld 11 die neuen Erstreckungsstaaten Litauen² und Lettland³. Hingegen ist in Feld 7 der Unterabschnitt für die Einreichung der Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung(en) herausgenommen worden, weil auf Grund der Neufassung der Regel 38(4) EPÜ⁴ die Übersetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt einzureichen ist.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Formblatts zu verwenden; Exemplare der bisherigen Fassung⁵ können jedoch aufgebraucht werden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

8th edition of the "European Patent Convention" - Corrigendum

The minimum margins shown in Rule 35, paragraph 6, should read in the German and French version as follows:

top: 2 cm
left side: 2,5 cm
right side: 2 cm
bottom: 2 cm

Users of the 8th edition of the "European Patent Convention" are asked to make the appropriate amendments to the indications in centimetres shown on pages 264 and 265.

Notice dated 11 August 1995 concerning revised Form 1200

EPA/EPO/OEB Form 1200 for entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office, and the corresponding Notes¹ which have been revised, are reproduced below.

Section 11 of the revised form contains the new extension states Lithuania² and Latvia³. In Section 7 the part relating to the filing of a translation of the priority application(s) has been removed because the new version of Rule 38(4) EPC⁴ does not now require this translation until later.

It is recommended that applicants use the revised form, although copies of the existing version⁵ may be used up.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

8^e édition de la "Convention sur le brevet européen" - Corrigendum

Les marges minimales indiquées dans la règle 35, paragraphe 6, doivent se lire dans la version allemande et française comme suit :

marge du haut : 2 cm
marge de gauche : 2,5 cm
marge de droite : 2 cm
marge du bas : 2 cm

Les utilisateurs de la 8^e édition de la "Convention sur le brevet européen" sont invités à modifier en conséquence les indications en centimètres figurant aux pages 264 et 265.

Communiqué en date du 11 août 1995, relatif à la nouvelle version du formulaire 1200

Une nouvelle version¹ du formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200) et de la notice qui l'accompagne est reproduite ci-après.

La rubrique 11 de la nouvelle version inclut la Lituanie² et la Lettonie³ qui font désormais partie des pays autorisant l'extension. Par contre, la partie de la rubrique 7 portant sur la production de la traduction de la ou des demandes ouvrant le droit de priorité a été supprimée, car en vertu de la nouvelle version de la règle 38 (4) CBE⁴, la traduction n'est exigée que plus tard.

Il est recommandé d'utiliser la nouvelle version du formulaire. Il est toutefois possible de continuer à employer les exemplaires restants de la version du formulaire en vigueur jusqu'à présent⁵.

¹ Das neue Formblatt und Merkblatt tragen die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 09.95". Sie können beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden.

² ABl. EPA 1994, 527.

³ ABl. EPA 1995, 345.

⁴ ABl. EPA 1995, 9 und 409.

⁵ ABl. EPA 1994, 508.

¹ This form and the Notes to it (reference "EPA/EPO/OEB Form 1200 09.95") are obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

² OJ EPO 1994, 527.

³ OJ EPO 1995, 345.

⁴ OJ EPO 1995, 9 and 409.

⁵ OJ EPO 1994, 508.

¹ Le nouveau formulaire et la notice qui l'accompagne portent la référence "EPA/EPO/OEB 100 09.95". Il est possible de se les procurer gratuitement soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1994, 527.

³ JO OEB 1995, 345.

⁴ JO OEB 1995, 9 et 409.

⁵ JO OEB 1994, 508.



Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office

Entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu

Europäische Anmeldenummer oder, falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer

European application number, or, if not known, PCT application or publication number

Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut numéro de dépôt PCT ou de publication PCT

Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen)

Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces)

Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)



1. Anmelder

Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten.

Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben.

Zustellschrift
(siehe Merkblatt II, 1)

1. Applicant

Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication.

Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out on an additional sheet.

Address for correspondence
(see Notes II, 1)

1. Demandeur

Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale.

Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle.

Adresse pour la correspondance
(voir notice II, 1)

2. Vertreter

Name (Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird)

Geschäftsanschrift

Telefon

Telefax

Telex

2. Representative

Name (Name **only one** representative who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made)

Address of place of business

Telephone

Fax

Telex

2. Mandataire

Nom (N'indiquer **qu' un seul** mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)

Adresse professionnelle

Téléphone

Téléfax

Telex



Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt

Additional representative(s) on additional sheet

Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle

3. Vollmacht



Einzelvollmacht ist beigelegt.



Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer:



Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert.



Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die regionale Phase ein.

3. Authorisation

Individual authorisation is attached.

General authorisation has been registered under No:

A general authorisation has been filed, but not yet registered.

The authorisation filed with the EPO as PCT receiving Office expressly includes the regional phase.

3. Pouvoir

Un pouvoir spécial est joint.

Un pouvoir général a été enregistré sous le n°:

Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré.

Le pouvoir général tel que déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT s'applique expressément à la phase régionale.

<p><input checked="" type="checkbox"/> 4. Prüfungsantrag Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPU beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet.</p> <p><i>Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 6.2):</i></p>	<p>4. Request for examination Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been, will be) paid.</p> <p><i>Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 6.2):</i></p>	<p>4. Requête en examen Il est demandé que la demande de brevet soit examinée, conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été, sera) procédé au paiement de la taxe d'examen.</p> <p><i>Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice III, 6.2):</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 5. Abschriften Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt.</p> <p>Anzahl der zusätzlichen Sätze von Abschriften</p>	<p>5. Copies Additional copy (copies) of the documents cited in the supplementary European search report is (are) requested.</p> <p>Number of additional sets of copies</p>	<p>5. Copies Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne.</p> <p>Nombre de jeux supplémentaires de copies</p>
<p>6. Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen</p> <p>6.1 Dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die vom Internationalen Büro veröffentlichten Anmeldeunterlagen (mit allen Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen), gegebenenfalls mit den geänderten Ansprüchen nach Art. 19 PCT</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die in drei Stücken beigefügten Änderungen.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p>6.2 Dem Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt (PCT II) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde gelegten Unterlagen einschließlich seiner in drei Stücken beigefügten Anlagen</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die in drei Stücken beigefügten Änderungen.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sind dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Versuchsberichte zugegangen, dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden.</p>	<p>6. Documents intended for proceedings before the EPO</p> <p>6.1 Proceedings before the EPO as designated Office (PCT I) are to be based on the following documents:</p> <p>the application documents published by the International Bureau (with all claims, description and drawings), where applicable with amended claims under Art. 19 PCT</p> <p>unless replaced by the amendments enclosed in triplicate.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>6.2 Proceedings before the EPO as elected Office (PCT II) are to be based on the following documents:</p> <p>the documents on which the international preliminary examination report is based, including any annexes enclosed in triplicate</p> <p>unless replaced by the amendments enclosed in triplicate.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>If the EPO as International Preliminary Examining Authority has received test reports, these may be used as the basis of proceedings before the EPO.</p>	<p>6. Pièces destinées à la procédure devant l'OEB</p> <p>6.1 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les pièces de la demande publiée par le Bureau international (avec toutes les revendications, la description et les dessins), éventuellement avec les revendications modifiées conformément à l'article 19 du PCT</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes en trois exemplaires.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>6.2 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international, y compris ses annexes éventuelles jointes en trois exemplaires</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes en trois exemplaires.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>Si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a reçu des rapports d'essais, ils peuvent constituer la base de la procédure devant l'OEB.</p>

<p><input checked="" type="checkbox"/> 7. Übersetzungen Beigefügt sind die nachfolgend angekreuzten Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch):</p> <p><i>Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (PCT I + II):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Übersetzung der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen), der veröffentlichten Zusammenfassung, und etwaiger Angaben über Mikroorganismen nach Regel 13^{bis}.3 und 13^{bis}.4 PCT, in drei Stücken</p> <p>• Zusätzlich im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I):</p> <p><input type="checkbox"/> Übersetzung der nach Art. 19 PCT geänderten Ansprüche nebst Erklärung, falls diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden sollen (siehe Feld 6), in drei Stücken</p> <p>• Zusätzlich im Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt (PCT II):</p> <p><input type="checkbox"/> Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, in drei Stücken</p>	<p>7. Translations Translations in one of the official languages of the EPO (English, French, German) are enclosed as crossed below:</p> <p>• <i>In proceedings before the EPO as designated or elected Office (PCT I + II):</i></p> <p>Translation of the international application (description, claims, any text in the drawings) as originally filed, of the abstract as published and of any indication under Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.4 PCT regarding micro-organisms, in triplicate</p> <p>• In addition, in proceedings before the EPO as designated Office (PCT I):</p> <p>Translation of amended claims and any statement under Art. 19 PCT, if the claims as amended are to form the basis for the proceedings before the EPO (see Section 6), in triplicate</p> <p>• In addition, in proceedings before the EPO as elected Office (PCT II):</p> <p>Translation of any annexes to the international preliminary examination report, in triplicate</p>	<p>7. Traductions Vous trouverez ci-jointes les traductions cochées ci-après dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) :</p> <p>• <i>Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (PCT I + II):</i></p> <p>Traduction de la demande internationale telle que déposée initialement (description, revendications, textes figurant éventuellement dans les dessins), de l'abrégé publié, et de toutes indications visées aux règles 13^{bis}.3 et 13^{bis}.4 du PCT concernant les micro-organismes, en trois exemplaires</p> <p>• De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I) :</p> <p>Traduction des revendications modifiées et de la déclaration faite conformément à l'article 19 du PCT, si la procédure devant l'OEB doit être fondée sur les revendications modifiées (cf. rubrique 6), en trois exemplaires</p> <p>• De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II) :</p> <p>Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international, en trois exemplaires</p>
<p><input type="checkbox"/> 8. Mikroorganismen Die Erfindung betrifft einen oder mehrere Mikroorganismen, die nach Regel 28(1)a) EPU bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sind.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ sind in der internationalen Veröffentlichung oder in der gemäß Feld 7 eingereichten Übersetzung enthalten auf:</p> <p>Seite(n) / Zeile(n)</p> <hr/> <p>Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle</p> <p><input type="checkbox"/> ist (sind) beigefügt</p> <p><input type="checkbox"/> wird (werden) nachgereicht</p>	<p>8. Micro-organisms The invention relates to one or more micro-organism(s) deposited with a recognised depository institution under Rule 28(1)(a) EPC.</p> <p>The particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC are given in the international publication or in the translation submitted under Section 7 on:</p> <p>page(s) / line(s)</p> <hr/> <p>The receipt(s) of deposit issued by the depository institution</p> <p>is (are) enclosed</p> <p>will be filed at a later date</p>	<p>8. Micro-organismes L'invention concerne un ou plusieurs micro-organismes déposés auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a) CBE.</p> <p>Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE figurent dans la publication internationale ou dans une traduction produite conformément à la rubrique 7 à la / aux:</p> <p>page(s) / ligne(s)</p> <hr/> <p>Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt</p> <p>est (sont) joint(s)</p> <p>sera (seront) produit(s) ultérieurement</p>

9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

- Die nach Regeln 5.2 und 13^{ter} PCT sowie Regel 104b (3a) EPÜ erforderlichen Unterlagen liegen dem EPA bereits vor.
- Das schriftliche Sequenzprotokoll wird anliegend in einer Amtssprache des EPA nachgereicht.
- Das Sequenzprotokoll geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
- Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigefügt.
- Die auf dem Datenträger gespeicherte Information stimmt mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll überein.

9. Nucleotide and amino acid sequences

- The items necessary in accordance with Rules 5.2 and 13^{ter} PCT and Rule 104b (3a) EPC have already been furnished to the EPO.
- The written sequence listing is furnished herewith in an official language of the EPO.
- The sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.
- The prescribed machine-readable data carrier is enclosed.
- The information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

- Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13^{ter} PCT et la règle 104^b (3^a) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEB.
- La liste de séquences écrite est produite ci-joint dans une des langues officielles de l'OEB.
- La liste de séquences ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
- Le support de données prescrit, déchiffirable par machine, est annexé.
- L'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite.

10. Benennungsgebühren

10.1 Benennungsgebühren werden für nachstehende **in der internationalen Anmeldung benannte Vertragsstaaten** des EPÜ entrichtet:

- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | AT | Österreich |
| <input type="checkbox"/> | BE | Belgien |
| <input type="checkbox"/> | CH/LI | Schweiz und Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> | DE | Deutschland |
| <input type="checkbox"/> | DK | Dänemark |
| <input type="checkbox"/> | ES | Spanien |
| <input type="checkbox"/> | FR | Frankreich |
| <input type="checkbox"/> | GB | Vereinigtes Königreich |
| <input type="checkbox"/> | GR | Griechenland |
| <input type="checkbox"/> | IE | Irland |
| <input type="checkbox"/> | IT | Italien |
| <input type="checkbox"/> | LU | Luxemburg |
| <input type="checkbox"/> | MC | Monaco |
| <input type="checkbox"/> | NL | Niederlande |
| <input type="checkbox"/> | PT | Portugal |
| <input type="checkbox"/> | SE | Schweden |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ ") |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ ") |

10. Designation fees

10.1 Designation fees are paid in respect of the following **EPC Contracting States designated in the international application** for a European patent:

- | | |
|-------|-------------------------------|
| _____ | Austria |
| _____ | Belgium |
| _____ | Switzerland and Liechtenstein |
| _____ | Germany |
| _____ | Denmark |
| _____ | Spain |
| _____ | France |
| _____ | United Kingdom |
| _____ | Greece |
| _____ | Ireland |
| _____ | Italy |
| _____ | Luxembourg |
| _____ | Monaco |
| _____ | Netherlands |
| _____ | Portugal |
| _____ | Sweden |
| _____ | _____ ") |
| _____ | _____ ") |

10. Taxes de désignation

10.1 Les taxes de désignation sont acquittées pour ceux des **Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale** qui sont indiqués ci-après:

- | | |
|-------|-------------------------|
| _____ | Autriche |
| _____ | Belgique |
| _____ | Suisse et Liechtenstein |
| _____ | Allemagne |
| _____ | Danemark |
| _____ | Espagne |
| _____ | France |
| _____ | Royaume-Uni |
| _____ | Grèce |
| _____ | Irlande |
| _____ | Italie |
| _____ | Luxembourg |
| _____ | Monaco |
| _____ | Pays-Bas |
| _____ | Portugal |
| _____ | Suède |
| _____ | _____ ") |
| _____ | _____ ") |

- 10.2 Derzeit ist nicht beabsichtigt, Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ zu entrichten. Insoweit wird auf die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) EPÜ verzichtet. Sofern diese Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden, wird beantragt, von einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ abzusehen.

10.2 At present it is not intended to pay designation fees for the EPC Contracting States not marked with a cross under 10.1 but designated in the international application. No communication under Rule 85a(1) EPC in respect of these designation fees need be notified. If they have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC expires, it is requested that no communication be sent under Rule 69(1) EPC.

10.2 Il n'est pas actuellement envisagé d'acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas cochés sous la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Le demandeur renonce ainsi à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE. Si ces taxes de désignation ne sont pas acquittées à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, il est demandé de s'abstenir d'envoyer une notification, établie conformément à la règle 69(1) CBE.

1) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt, und die bei Einreichung der internationalen Anmeldung benannt waren.

1) Space for any other EPC Contracting States which may become PCT Contracting States after this form has been printed and which were designated in the international application at the time of filing

1) Prévu pour l'inscription d'autres Etats contractants de la CBE à l'égard desquels le PCT entrera en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale à la date de dépôt

**11. Erstreckung des europäischen Patents**

Diese Anmeldung gilt auch als Erstreckungsantrag hinsichtlich aller in der internationalen Anmeldung bestimmten Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen bei Einreichung der internationalen Anmeldung »Erstreckungsabkommen« in Kraft waren*.
Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird.

Der Anmelder beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten:

SI Slowenien (* ab 1. März 1994)
 LT Litauen (* ab 5. Juli 1994)
 LV Lettland (* ab 1. Mai 1995)

1) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, für die »Erstreckungsabkommen« nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft treten und die in der internationalen Anmeldung bestimmt waren

11. Extension of the European patent

This application is also considered as being a request for extension to all the **non-Contracting States** to the EPC designated in the international application with which "extension agreements" were in force on the date of filing the international application*.
However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid.

The applicant intends to pay the extension fee for the States marked with a cross below:

Slovenia (* as of 1 March 1994)
 Lithuania (* as of 5 July 1994)
 Latvia (* as of 1 May 1995)

1) Space for entering further non-Contracting States to the EPC for which "extension agreements" enter into force after this form has been printed and which were designated in the international application.

11. Extension des effets du brevet européen

La présente demande est également réputée demande d'extension à tous les **Etats non adhérents** à la CBE désignés dans la demande internationale, avec lesquels existaient, lors du dépôt de la demande, des »accords d'extension«*. **Toutefois l'extension ne produit ses effets que si la taxe d'extension prescrite est acquittée.**

Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après:

Slovénie (* à compter du 1^{er} mars 1994)
 Lituanie (* à compter du 5 juillet 1994)
 Lettonie (* à compter du 1^{er} mai 1995)

1) Prévu pour l'inscription d'autres Etats non adhérents à la CBE, pour lesquels des »accords d'extension« entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale.

12. Automatischer Abbuchungsauftrag (Nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)

Das EPA wird beauftragt, nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren fällige Gebühren und Auslagen vom untenstehenden laufenden Konto abzubuchen.

Nummer des laufenden Kontos /
Name des Kontoinhabers

12. Automatic debit order (for EPO deposit account holders only)

The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account below any fees and costs falling due.

Deposit account number / Account holder's name

12. Ordre de prélèvement automatique (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)

Par la présente, il est demandé à l'OEB de prélever du compte courant ci-dessous les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique.

N° du compte courant / Nom du titulaire du compte

**13. Eventuelle Rückzahlungen auf das untenstehende beim EPA geführte laufende Konto**

Nummer des laufenden Kontos /
Name des Kontoinhabers

13. Reimbursement, if any, to EPO deposit account below

Deposit account number / Account holder's name

13. Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-dessous ouvert auprès de l'OEB

N° du compte courant / Nom du titulaire du compte

14. Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreters

Ort / Datum

Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht:

Nr. _____

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte auch die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft eintragen

14. Signature(s) of applicant(s) or representative

Place / Date

For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation:

No. _____

Please type name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be typed

14. Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire

Lieu / Date

Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général :

N° _____

Veuillez faire figurer le nom dactylographié sous la signature. Si ce nom désigne une personne morale, ajouter la mention dactylographiée de la position occupée par le signataire au sein de la société



Merkblatt

Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200. Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß **unmittelbar beim EPA**, vorzugsweise bei der Zweigstelle in Den Haag, eingereicht werden. Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benutzen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel "2 Weitere(r) Vertreter", "6 Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen"). Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind den "**Hinweisen für PCT-Anmelder**" (Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131) zu entnehmen.

I. Allgemeine Hinweise

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als **Bestimmungsamt** muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen bis zum Ablauf des **21. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vornehmen. Wurde vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, ausgewählt, so sind die Handlungen vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** bis zum Ablauf des **31. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vorzunehmen; dies gilt auch dann, wenn für andere bestimmte Vertragsstaaten Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, wie dies zur Zeit noch für Spanien und Griechenland der Fall ist.

Wünscht der Anmelder die rasche Prüfung seiner Euro-PCT-Anmeldung, so bietet das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE" - (ABI. EPA 1995, 57) wirksame Möglichkeiten zur Verkürzung der Bearbeitungsdauer.

II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

1. Zustellanschrift

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 1980, 397).

2. Vertreterbestellung (Artikel 133, 134 EPÜ)

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133 (2) EPÜ).

3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ)

Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom

19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Artikel 134(7) EPÜ vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Artikel 133(3) Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen, sofern sie nicht bereits beim EPA als Anmeldeamt eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt.

Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzellvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 1989, 228) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

4. Prüfungsantrag (Artikel 150(2), 94 EPÜ)

4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14 (4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 6.2.

4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem der internationale Recherchenbericht oder die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT veröffentlicht worden ist (Artikel 157 (1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150 (2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß bei Anwendung von Kapitel II PCT spätestens bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen.

4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96 (1) EPÜ).

5. Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92 (2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühren (vgl. III, 7) zu entrichten.

6. Unterlagen für das europäische Erteilungsverfahren

Der Anmelder muß beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA klarstellen, welche Unterlagen er dem

europäischen Erteilungsverfahren zugrunde legen will. Grundsätzlich werden im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt** (PCT Kapitel I) die **veröffentlichten Unterlagen** ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, und im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltes Amt** (PCT Kapitel II) die **dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen** zugrunde gelegt. Der Anmelder kann jedoch erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu legen sind.

Will der Anmelder ausnahmsweise die im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren vorgelegten Änderungen nicht weiterverfolgen und auf die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, zurückgehen, ist dies anzugeben und auf einem unterzeichneten Zusatzblatt klarzustellen.

Unterlagen, die veröffentlichte Anmeldungsunterlagen ersetzen, sind **in drei Stücken** einzureichen (Regel 36(1) in Verbindung mit Regel 35(2) EPÜ). Bei geänderten Unterlagen, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigelegt sind, gilt dies auch dann, wenn das EPA die internationale vorläufige Prüfung vorgenommen hat. Eine Verweisung auf die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigelegten Änderungen genügt daher nicht. Siehe hierzu die "Hinweise für PCT-Anmelder" (D.5 bzw. C.5 in Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131).

Hat der Anmelder im Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde **Versuchsberichte** vorgelegt, so wird davon ausgegangen, daß das EPA diese auch im europäischen Erteilungsverfahren verwenden darf.

7. Übersetzung(en)

7.1 Übersetzung der Anmeldung

Wurde die internationale Anmeldung **nicht** in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so **muß** der Anmelder dem EPA vor Ablauf von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Auch wenn vom Internationalen Büro die internationale Anmeldung in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er eine Übersetzung in französischer oder deutscher Sprache oder sogar eine andere englische Übersetzung einreichen, wenn er eine eigene Übersetzung vorlegen möchte. Reicht er jedoch keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem sollte die Übersetzung die nach Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche nebst Erklärung sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten. Siehe hierzu die Hinweise für PCT-Anmelder (jeweils B.I.1 in Beilage zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131)

Die Übersetzung ist in **drei Stücken** einzureichen.

7.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs

Auf Grund der Neufassung der Regel 38(4) EPÜ (ABI. EPA 1995, 9 und 409) ist eine ggfs. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbelegs (oder eine Erklärung, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist,) erst nach einer Aufforderung des EPA, spätestens jedoch mit Ablauf der Frist nach Regel 51(6) EPÜ einzureichen (Art. 88(1), Regel 3814) EPÜ).

7.3 Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II PCT** Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt (Artikel 36 (2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT) und in drei Stücken eingereicht werden.

8. Mikroorganismen

Um dem EPA die Nachprüfung zu ermöglichen, ob die Vorschriften der Regel 28(1) und (2) EPÜ eingehalten wurden, ist dem EPA die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269). Dem Anmelder wird dringend empfohlen, diese zusammen mit diesem Formblatt, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag, einzureichen.

9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Sind in der internationalen Anmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, muß die Beschreibung nach Regel 5.2 PCT ein Sequenzprotokoll enthalten. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde verlangt zusätzlich die Einreichung des Sequenzprotokolls in maschinenlesbarer Form und die Abgabe einer Erklärung, daß die auf dem vorgeschriebenen Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 13ter.1 PCT und Art. 3 des Beschlusses vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992).

War das EPA Internationale Recherchenbehörde, werden demnach dem EPA alle erforderlichen Unterlagen in der Regel bereits vorliegen. Liegt dem EPA das Sequenzprotokoll nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, ist (sind) die fehlende(n) Unterlage(n) **beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA** nachzureichen (Regel 104b13a) EPÜ und Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992, Beilage 2 zum ABI EPA 12/1992). Gegebenenfalls ist gleichzeitig zu erklären, daß das nachgereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

10. Benennungen

10.1 In Feld 10.1 sollten nur die in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten angekreuzt werden, für die Benennungsgebühren entrichtet werden sollen oder bereits entrichtet wurden.

10.2 Anmelder, die die Erklärung in Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, die Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 104b (1) EPÜ zu entrichten. Gegebenenfalls können sie Benennungsgebühren noch innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ entrichten. Siehe auch unten III, 9.1.

11. Erstreckung des europäischen Patents

Die Anmeldung und das darauf erteilte europäische Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf **in der internationalen Anmeldung bestimmte** Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen bei Einreichung der internationalen Anmeldung "Erstreckungsabkommen" in Kraft waren (Slowenien ab 1. März 1994, Litauen ab 5. Juli 1994 und Lettland ab 1. Mai 1995).

Unter dieser Voraussetzung gilt der Erstreckungsantrag automatisch für jede in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt eintretende Anmeldung als gestellt. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Fristen (Regel 104b(1) EPÜ; Regel 85a(2) EPÜ) an das EPA entrichtet wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 85a(1) EPÜ oder Regel 69 EPÜ ergeht nicht.

Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABI. EPA 1994, 75 bekanntgemacht.

12. Automatischer Abbuchungsauftrag

Siehe hierzu die Vorschriften und Hinweise über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

13. Laufendes Konto

Werden Gebühren in Deutschen Mark gezahlt und verfügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (ABI. EPA 1982, 15) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers anzugeben. Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573.

III. Hinweise zu den Gebühren

Es wird empfohlen, bei der Gebührenzahlung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA 1992, 671) zu verwenden.

1. Kapitel I PCT (Artikel 22 PCT)

1.1 Gebühren, die **bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
 - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr
 - ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
 - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)
- b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)

1.2 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ist **innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** oder der in Artikel 17(2) PCT genannten Erklärung zu entrichten (siehe auch 6 unten).

2. Kapitel II PCT (Artikel 39 (1) PCT)

Gebühren, die **bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
 - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr
 - ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
 - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)
- b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)
- c) die Prüfungsgebühr
- d) die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird (vgl. Regel 104b (1) e) EPÜ).

3. Recherchegebühr

3.1 Nichterhebung der Recherchegebühr

Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben.

3.2 Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, wenn für die Anmeldung der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist. In diesen Fällen sind daher nur 80 % der Recherchegebühr zu entrichten.

4.1 Benennungsgebühren

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten.

4.2 Erstreckungsgebühren

Für jeden Erstreckungsstaat ist eine Erstreckungsgebühr zu entrichten.

Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.

5. Anspruchsgebühren

Der Anmelder ist berechtigt, beim Eintritt in die regionale Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (siehe II, 6). Wegen der Zahl der gegebenenfalls zu entrichtenden Anspruchsgebühren (Regel 104b(1)b)iii) EPÜ) siehe "Hinweise für PCT-Anmelder" (B.II.1 und 4 in Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992).

6. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

- 6.1 Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA
Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) GebO).
- 6.2 Sprachen
Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können den Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(4) EPÜ). Die Prüfungsgebühr wird um 20 % ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen

Nichtamtssprache eingereicht und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag eine Übersetzung in der Verfahrenssprache geliefert wird. **Wird EPA Form 1200 verwendet, so muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache in dem freien Platz des Felds 4 eingetragen werden**, weil dieses den Prüfungsantrag in der Verfahrenssprache schon enthält (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467). Der Wortlaut des Prüfungsantrags kann wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94."
- d) in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Prüfung vun der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot."
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- g) in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- h) in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- i) in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94°."

6.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

7. Höhe der Gebühren

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren und ihrer Gegenwerte in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen, die regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden.

8. 10-Tage-Sicherheitsregel

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8 (3) und (4) GebO zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebühreneinzahlung gemäß Artikel 8 (1) und (2) GebO erst nach Ablauf der Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird. Ist die Zahlung weniger als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlaßt worden, so ist neben der Führung des entsprechenden Nachweises zusätzlich eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

9. Rechtliche Folgen der Nichtentrichtung von Gebühren

9.1 Nationale Grundgebühr, Benennungsgebühren, Recherchegebühr, Erstreckungsgebühren

Wird die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder die Recherchegebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach

Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ). Benennungsgebühren, für die der Anmelder in Feld 10.2 auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, und Erstreckungsgebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ). Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Wird die Benennungsgebühr für einzelne Bestimmungsstaaten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieser Staaten als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ). Wird eine Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Wird die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157(2) EPÜ).

9.2 Prüfungsgebühr

Wird die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ). Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

9.3 Anspruchsgebühren

Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden (Regel 31(1) EPÜ). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

9.4 Jahresgebühr

Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Art. 86(2) EPÜ). Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ).



Notes

Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office (EPA/EPO/OEB Form 1200)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200. Please use a typewriter. Use of the form, although recommended, is not obligatory. It must be filed **with the EPO direct**, preferably with the branch at The Hague. If there is not enough space for an item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (e.g. "2 Additional representative(s)", "6 Documents for the European grant procedure"). Further details on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office may be found in "**Information for PCT applicants**" (Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO 1994, 131).

I. General information

For entry into the regional phase before the EPO as **designated Office**, the applicant must take the procedural steps referred to in Article 22 PCT within **21 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. If at least one EPC contracting state bound by PCT Chapter II has been elected within 19 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date, the procedural steps before the EPO as **elected Office** must be taken within **31 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date; this applies even if other designated contracting states are not bound by PCT Chapter II, as is currently still the case for Greece and Spain.

For applicants wanting rapid examination of Euro-PCT applications, the programme for accelerated prosecution of European patent applications - "PACE" - (OJ EPO 1995, 57) offers effective options for shortening the processing time.

II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

1. Address for correspondence

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397).

2. Appointment of representative (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the contracting states to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133(2) EPC).

3. Authorisations (Rule 101 EPC)

Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1) EPC, in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only

in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7) EPC, or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, EPC but who is not a professional representative, must file a signed authorisation unless an authorisation which expressly empowers him to act in proceedings established by the EPC has previously been filed with the EPO as receiving Office.

If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 1989, 228) is recommended for individual authorisations and of EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230 ; 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably in Vienna, but also in Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

4. Request for examination (Articles 150(2), 94 EPC)

4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in Section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(1) and (2) EPC). See III, 6.2 with regard to the filing of the written request for examination under Article 14(4) EPC and the corresponding fee reduction.

4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17(2) (a) PCT was published (Article 157(1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150(2) EPC). In practice this means that in the case of PCT Chapter II the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 31 months from the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

4.3 An applicant who has submitted the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96(1) EPC).

5. Additional copy(ies) of documents cited in the supplementary European search report

One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92(2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).

6. Documents for the European grant procedure

When an application enters the regional phase before the EPO, the applicant must specify which documents are to form the basis for the European grant procedure. In proceedings before the EPO as **designated Office** (PCT Chapter I) the basis is generally formed by the **published documents**, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, and in proceedings before the

EPO as **elected Office** (PCT Chapter II) by the **documents on which the international preliminary examination report is based**. The applicant may however indicate that amended documents are to form the basis for the grant procedure.

If, exceptionally, the applicant does not wish to proceed with the amendments submitted during the international preliminary examination procedure, but would rather revert to the published documents, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, a request to this effect should be made on a signed separate sheet.

Documents which replace published application documents must be filed in **triplicate** (Rule 36(1) in conjunction with Rule 35(2) EPC). This applies also to amended documents corresponding to the amendments made during proceedings before the International Preliminary Examining Authority, even if the EPO carried out the international preliminary examination. A reference to the amendments attached to the international preliminary examination report is therefore not sufficient. See "Information for PCT applicants" (D.5 and C.5 respectively, Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO, 1994, 131).

If the applicant has supplied **test reports** in proceedings before the EPO as International Preliminary Examining Authority, it is assumed that the EPO may use these in the European grant proceedings.

7. Translation(s)

7.1 Translation of the application

If the international application was **not** published in an official language of the EPO, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in one of the official languages within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

Where an English translation of the international application has been published by the International Bureau, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO, i.e. he can file a French or German translation, or even another English translation, if he wishes to file a translation of his own. However, if he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the European proceedings, which will be based on the published English version.

The translation must include the description, claims as filed, any text in the drawings, and the abstract. It should also include the claims amended under Article 19 PCT together with any statement, as well as all indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and all published requests for rectification (Rule 91.1(f) PCT). See "Information for PCT applicants" (B.I.1 in Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO 1994, 131).

The translation must be filed in **triplicate**.

7.2 Translation of the priority document

Under the new version of Rule 38(4) EPC (OJ EPO 1995, 9 and 409), a translation of the priority document (or a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application) must be filed only if requested by the EPO, but then at the latest upon expiry of the period under Rule 51(6)

EPC (Article 88(1), Rule 38(4) EPC).

7.3 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36(2)(b), (3)(b), Rule 74.1 PCT) and filed in triplicate.

8. Micro-organisms

To enable the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2) EPC, the receipt issued by the depositary authority is to be submitted to the EPO (see the Notice of the EPO in OJ EPO 1986, 269). Applicants are strongly recommended to submit the receipt when filing this form or at the latest within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

9. Nucleotide and amino acid sequences

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the international application the description must contain a sequence listing in accordance with Rule 5.2 PCT. The EPO as International Searching Authority additionally requires the sequence listing to be furnished in machine-readable form, together with a statement that the information recorded on the prescribed data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 13ter.1 PCT and Article 3 of the Decision dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992).

If the EPO was International Searching Authority, it will generally already have received all the necessary items. If on expiry of the period of 21 or 31 months from the date of filing or from the (earliest) priority date the sequence listing is not available to the EPO, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing filed subsequently is not drawn up in one of the official languages of the EPO, the missing item(s) must be filed subsequently **on entry into the regional phase before the EPO** (Rule 104b(3a) EPC and Decision of the President of the EPO dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992). If applicable, it (they) must be accompanied by a statement that the written sequence listing filed subsequently does not include matter which goes beyond the content of the application as filed and that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

10. Designations

10.1 Only those contracting states designated in the international application, for which the applicant intends to pay or has already paid the designation fees, should be indicated in Section 10.1.

10.2 Applicants making the declaration in Section 10.2 may nevertheless pay, within the time limit laid down in Rule 104b (1) EPC, the designation fees for those contracting states not indicated in Section 10.1 but designated in the international application. Where appropriate they may also validly pay the designation fees within a period of grace (Rule 85a(2) EPC). See also III, 9.1.

11. Extension of the European patent

The European application and patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to states **designated in the international application** which are not contracting states to the EPC and with which "extension agreements" existed at the time of

filing of the international application (Slovenia as from 1 March 1994, Lithuania as from 5 July 1994 and Latvia as from 1 May 1995).

Subject to this condition the request for extension is automatically deemed to be made for any application entering the regional phase before the EPO as designated Office or elected Office on or after the commencement date (entry into force of the extension agreement). It is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limits laid down in the EPC for the payment of designation fees (Rule 104b(1) EPC; Rule 85a(2) EPC). No communication equivalent to Rule 85a(1) or Rule 69 EPC is issued.

Detailed information about the extension system is published in OJ EPO 1994, 75.

12. Automatic debit order

See Arrangements for the automatic debiting procedure and Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994).

13. Deposit account

If an applicant pays fees in Deutsche Mark and has a deposit account with the EPO (OJ EPO 1982, 15), any refunds due to him may be credited to that account. If he wishes this to be done the applicant must indicate the account number and the account holder's name. Where a **representative's** deposit account is to be indicated, refer to point 5 of Legal Advice No. 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.

III. Notes on fees

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 1992, 671) be used when paying fees.

1. PCT Chapter I (Article 22 PCT)

1.1 Fees payable within 21 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)

- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

1.2 Examination fee

The examination fee must be paid **within 6 months of publication of the international search report** or of the declaration pursuant to Article 17(2) PCT (see also 6 below).

2. PCT Chapter II (Article 39(1) PCT)

Fees payable **within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:**

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)

- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

- (c) examination fee

(d) renewal fee for the third year unless not due until a later date (cf. Rule 104b(1)(e) EPC)

3. Search fee

3.1 No search fee payable

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

3.2 Reduction of search fee

The search fee is reduced by 20 % if an international search report has been drawn up in respect of the application by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office, or the Chinese Patent Office. Only 80 % of the search fee has thus to be paid in these cases.

4.1 Designation fees

A designation fee is payable for each designated state. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein.

4.2 Extension fees

An extension fee is payable for each state requested. **When extension fees are paid, the states for which they are intended must be specified**

5. Claims fees

The applicant is entitled to file amended claims with the EPO at entry into the regional phase (see II, 6). As regards the calculation of claims fees to be paid, if any, (Rule 104b(1)(b)(iii) EPC), see "Information for PCT applicants" (B.II.1 and 4 in Supplement 1 to OJ EPO 12/1992).

6. Reduction of examination fee

6.1 International preliminary examination by the EPO

The examination fee is reduced by 50 % if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 104b(6) EPC and Article 12(2) RFees).

6.2 Languages

Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC contracting state with an official language other than English, French or German, and nationals of that state who are resident abroad, may file the request for examination in an official language of that state (admissible non-EPO language) (Article 14(4) EPC). The examination fee is reduced by 20 % if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and, within one month of such filing (i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination), a translation in the language of proceedings is also filed. **If EPO Form 1200 is used the written request for examination in the admissible non-EPO language must be entered in the space provided in Section 4**, as this already contains a request for examination in the language of proceedings (Rule 6(3) EPC, Article 12(1) RFees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

(a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."

(b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."

(c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."

(d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."

(e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."

(f) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

(g) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

(h) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94."

(i) in Portuguese: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94°."

6.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50 %. The 20 % reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

7. Amounts of fees

Current fees and the equivalents in other currencies of the EPC contracting states are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices" which is published regularly in the Official Journal of the EPO.

8. 10-day safety rule

It is recommended that in contracting states to the EPC payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8(3) and (4) RFees. If in such cases fees are considered under Article 8(1) and (2) RFees not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced. If payment is made later than 10 days before expiry of the period for payment, but still within the period for payment, a surcharge must be paid and appropriate evidence of the original payment supplied.

9. Legal consequences of non-payment of fees

9.1 Basic national fee, designation fees, search fee, extensions fees

If the basic national fee, a designation fee or the search fee is not paid within the time limit, it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed in Section 10.2 with notification under Rule 85a(1) EPC and extension fees may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(2) EPC). Unless both the basic national fee and also at least one designation fee are paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the designation fee has not been paid in due time for any particular designated state, the designation of such state will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC). If an extension fee is not paid in due time the request for extension is

deemed to be withdrawn. If the search fee is not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

9.2 Examination fee

If the examination fee is not paid within the time limit it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b EPC). If the examination fee is not paid in due time the application will be deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

9.3 Claims fees

If a claims fee is not paid in due time it may still be validly paid within a period of grace of one month from notification of the failure to observe the time limit (Rule 31(1) EPC). If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

9.4 Renewal fee

When a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time (Article 86(2) EPC). If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86(3) EPC).



Notice

concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200)

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1200. Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye. Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «2 Autre(s) mandataire(s)», «6 Documents pour la procédure de délivrance européenne»). Pour plus de détails concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter aux «**Avis aux déposants PCT**» (supplément 1 au JO OEB 12/1992 puis modifié au JO OEB 1994, 131).

I. Indications générales

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB en tant qu'**office désigné**, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT avant l'expiration du **21^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne). Si au moins un Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le chapitre II du PCT est en vigueur a été élu, avant l'expiration de 19 mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), il faut accomplir les actes devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** avant l'expiration du **31^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne) ; ceci vaut même si le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur à l'égard d'autres Etats contractants désignés, comme c'est actuellement encore le cas pour l'Espagne et la Grèce.

Si le demandeur souhaite un examen rapide de sa demande euro-PCT, le programme «PACE» de traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 1995, 57) offre des options efficaces permettant de raccourcir le temps de traitement.

II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

1. Adresse pour la correspondance

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397).

2. Constitution de mandataire (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée

par la CBE (article 133 (2) CBE).

3. Pouvoirs (règle 101 CBE)

En vertu de la règle 101(1) CBE en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les mandataires agréés qui se font connaître comme tels, ne sont plus tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7) CBE, ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3) 1^{ère} phrase CBE et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé, dans la mesure où ils n'ont pas déjà déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230 ; 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

4. Requête en examen (articles 150(2) et 94 CBE)

4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire) qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94 (1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen visée à l'article 14(4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III.6.2 ci-après.

4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17 (2)a) PCT (article 157 (1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée par écrit - et la taxe d'examen payée - n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150 (2) CBE). Concrètement, cela signifie que lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la demande, la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96 (1) CBE).

5. Copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne

Il est possible de demander une ou plusieurs copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article

92 (2) CBE), moyennant le paiement de la (des) taxe(s) forfaitaire(s) prévue(s) à cet effet (cf. point III.7).

6. Documents pour la procédure de délivrance européenne

Lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le déposant doit indiquer les documents sur lesquels il veut se baser pour la procédure européenne de délivrance. En principe, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (PCT Chapitre I), les documents de base sont les **documents publiés** avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT et, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** (PCT Chapitre II), les **documents sur lesquels se fonde le rapport d'examen préliminaire international**. Toutefois, le déposant peut déclarer que la procédure de délivrance doit se baser sur des documents modifiés.

Si, à titre exceptionnel, le déposant souhaite ne pas maintenir les modifications présentées lors de la procédure d'examen préliminaire international et revenir aux documents publiés avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT, il convient de l'indiquer clairement sur une feuille supplémentaire signée.

Les documents remplaçant des pièces de la demande de brevet telles que publiées doivent être produits **en trois exemplaires** (règle 36 (1) en liaison avec la règle 35 (2) CBE). Ceci vaut pour les documents modifiés qui sont joints en tant qu'annexe au rapport d'examen préliminaire international, même si c'est l'OEB qui a effectué cet examen. En effet, il ne suffit pas de renvoyer aux seules modifications jointes au rapport d'examen préliminaire international. Voir les «Avis aux déposants PCT», points D.5 respectivement C.5, supplément 1 au JO OEB 12/1992 et modifié au JO OEB 1994, 131).

Si le demandeur a présenté **des rapports d'essais** au cours de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, on considère que l'OEB peut aussi les utiliser au cours de la procédure d'examen européen.

7. Traduction(s)

7.1 Traduction de la demande

Si la demande internationale **n'a pas** été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur **doit** produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles, suivant le cas, dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

Même si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, le demandeur est libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, c.-à-d. qu'il peut produire une traduction en allemand ou en français, voire une autre traduction en anglais s'il le préfère. Toutefois, s'il ne produit pas de traduction, on considérera qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il convient en outre de traduire les revendications modifiées et la déclaration faite selon l'article 19 (1) PCT ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT). Voir les

«Avis aux déposants PCT» (point B.I.1, supplément 1 au JO OEB 12/1992 et modifié au JO OEB 1994, 131).

La traduction sera produite en **trois** exemplaires.

7.2 Traduction du document de priorité

Suite à la nouvelle version de la règle 38(4) CBE (JO OEB 1995, 9 et 409), toute traduction du document de priorité éventuellement requise (ou déclaration, selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure), ne doit être produite qu'après que l'OEB a émis une invitation en ce sens, mais au plus tard à l'expiration du délai fixé à la règle 51(6) CBE (article 88(1), règle 38(4) CBE).

7.3 Traduction des annexes

Lorsque le **chapitre II** du PCT s'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36 (2) b) et (3) b), règle 74.1 du PCT) et à produire en trois exemplaires.

8. Micro-organismes

Afin de permettre à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28(1) et (2) CBE ont bien été observées, il est nécessaire de lui présenter le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt (voir à ce sujet le communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269). Il est instamment recommandé au demandeur de produire ce récépissé en même temps que le formulaire, au plus tard toutefois avant l'expiration, suivant le cas, du 21^e ou du 31^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande internationale, la description prévue à la règle 5.2 PCT doit contenir une liste de séquences. L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche exige en outre que la liste de séquences soit déposée sous une forme déchiffrable par machine et que soit produite une déclaration selon laquelle l'information figurant sur le support de données prescrit est identique à celle que contient la liste écrite (règle 13ter.1 PCT et art. 3 de la décision du 11 décembre 1992 (supplément 2 au JO OEB 12/1992)). Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il disposera donc déjà, en règle générale, de toutes les pièces nécessaires. Si la liste de séquences n'est pas parvenue à l'OEB ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, la (les) pièce(s) manquante(s) doit (doivent) être produite(s) **lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB** (règle 104ter (3bis) CBE et décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992, supplément 2 au JO OEB 12/1992). Le cas échéant, il y a lieu de déclarer en même temps que la liste de séquences écrite ainsi produite ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste écrite.

10. Désignations

10.1 Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale, pour lesquels des taxes de désignation doivent être acquittées ou ont déjà été acquittées, seront cochés à la rubrique 10.1.

10.2 Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent cependant acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas cochés à la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale, ceci dans le délai prévu par la règle 104ter (1) CBE. Ils peuvent, le cas échéant, encore acquitter des taxes de désignation dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE. Voir également point III.9.1 ci-après.

11. Extension des effets du brevet européen

Sur requête du demandeur, les effets produits par la demande de brevet européen et par le brevet délivré sur la base de cette demande s'étendent aux Etats non parties à la CBE **désignés dans la demande internationale** avec lesquels des accords d'extension étaient en vigueur lors du dépôt de la demande internationale (la Slovaquie à compter du 1^{er} mars 1994, la Lituanie à compter du 5 juillet 1994 et la Lettonie à compter du 1^{er} mai 1995).

Dans ces conditions, la requête en extension vaut automatiquement pour toute demande entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou d'Office élu. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans les délais prévus par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (règle 104ter(1) CBE ; règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle 85bis(1) ou de la règle 69 CBE.

Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 1994, 75.

12. Ordre de prélèvement automatique

Voir la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (supplément au JO OEB n° 6/1994).

13. Compte courant

Si des taxes sont payées en Deutsche Mark, et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (JO OEB 1982, 15), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le compte courant est souhaité, il convient de mentionner le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du renseignement juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

III. Indications relatives au paiement des taxes

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (JO OEB 1992, 671).

1. Chapitre I du PCT (article 22 PCT)

1.1 Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 21^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)**

- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
 - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
 - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
 - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)

1.2 Taxe d'examen

La taxe d'examen doit être acquittée **dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) PCT (cf. également point 6 ci-après).

2. Chapitre II du PCT (article 39 (1) PCT)

Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de dépôt, ou le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)** :

- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
 - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
 - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
 - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
- c) taxe d'examen
- d) taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. règle 104ter (1) e) CBE)

3. Taxe de recherche

3.1 Non-perception de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche n'est perçue.

3.2 Réduction de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %. Il suffit donc en pareil cas d'acquitter 80 % de la taxe de recherche.

4.1 Taxes de désignation

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

4.2 Taxes d'extension

Une taxe d'extension doit être acquittée pour chacun des Etats indiqués.

Lors du paiement des taxes d'extension il convient d'indiquer à quels Etats sont destinées ces taxes.

5. Taxes de revendication

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB lors de l'entrée dans la phase régionale (cf. point II.6). En ce qui concerne le calcul des taxes de revendication à payer le cas échéant (règle 104ter (1) b)iii) CBE), voir les « Avis aux déposants PCT » (points B.II.1 et 4, supplément 1 au JO OEB 12/1992).

6. Réduction de la taxe d'examen

- 6.1 Examen préliminaire international effectué par l'OEB
La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international pour la même demande (règle 104ter (6) CBE et article 12 (21 RRT).

- 6.2 Réduction accordée au titre de la langue
Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des requêtes en examen dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (article 14 (4) CBE). Une réduction de 20 % de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée et qu'une traduction dans la langue de la procédure soit produite dans un délai d'un mois à compter de la remise de cette requête écrite en examen, c'est-à-dire au plus tôt en même temps que cette dernière. **Si le formulaire OEB 1200 est utilisé** puisque celui-ci comporte déjà à la rubrique 4 la requête écrite en examen dans la langue de la procédure, **la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit figurer dans l'espace libre prévu à la rubrique 4** (règle 6 (3) CBE, article 12 (1) RRT et Communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :
- a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94».
- b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94».
- c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94».
- d) en luxembourgeois : «Et get heimat Préifung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot».
- e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- f) en danois : «Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- g) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitive i exetasis tis etiseos.»
- h) en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94.»
- i) en portugais : «Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94º.»
- 6.3 Lorsque les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. La réduction de 20 % est ensuite appliquée au montant obtenu et non pas au montant total de la taxe.

7. Montants des taxes

Les derniers montants des taxes et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies figurent dans les «Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», qui sont régulièrement publiés au Journal officiel de l'OEB.

8. Délai de sécurité de dix jours

Il est recommandé que le paiement dans un Etat partie à la CBE soit effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf. article 8 (3) et (4) du RRT). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8(1) et (2) du RRT, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant. Si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement, mais dans les limites de ce délai, une surtaxe doit être acquittée et une preuve du paiement doit être fournie.

9. Conséquences juridiques du non-paiement des taxes

- 9.1 Taxe nationale de base, taxes de désignation, taxe de recherche, taxes d'extension.
Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (1) CBE). Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur, à la rubrique 10.2 du formulaire, a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE et les taxes d'extension peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE). Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si, pour certains Etats, la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de ces Etats est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE). Si une taxe d'extension n'est pas acquittée dans les délais, la requête en extension est réputée retirée. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 157 (2) CBE).
- 9.2 Taxe d'examen
Si la taxe d'examen n'a pas été acquittée dans le délai fixé, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la notification par l'OEB signalant que le délai n'a pas été respecté, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE). Si la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 94 (3) CBE).
- 9.3 Taxes de revendications
Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans le délai prévu, elle peut encore être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé (règle 31(1) CBE). En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).
- 9.4 Taxe annuelle
Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe (article 86(2) CBE). Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86 (3) CBE).

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Beschluß der Prüfungskommission vom 25. April 1995 zur Änderung der Regel 9 der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung**

DIE PRÜFUNGSKOMMISSION,

gestützt auf die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 6,

in Hinblick auf die von ihr am 19. Mai 1994 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (nachstehend "Ausführungsbestimmungen" genannt),

BESCHLIESST:

Artikel 1

Regel 9 Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen erhält folgende Fassung:

"Die Arbeiten und die Bewertungsbögen werden allen Bewerbern zugesandt, die die Prüfung nicht bestanden haben."

Regel 9 Absatz 2 Satz 2 ist gestrichen.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 25. April 1995 in Kraft.

Geschehen zu München am 25. April 1995

Für die Prüfungskommission
Der Vorsitzende

*Michael Vivian***REPRESENTATION****Examination Board for the European qualifying examination****Decision of the Examination Board of 25 April 1995 amending Rule 9 of the Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination**

THE EXAMINATION BOARD,

Having regard to the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and in particular Article 7, paragraph 6, thereof,

Having regard to the Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination (hereinafter referred to as "the Implementing provisions") which it adopted on 19 May 1994,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 9, paragraph 2, of the Implementing provisions shall read as follows:

"The answers and marking sheets are sent to all unsuccessful candidates."

The second sentence of Rule 9, paragraph 2, is deleted.

Article 2

This decision shall enter into force on 25 April 1995.

Done at Munich, 25 April 1995

For the Examination Board
The Chairman

*Michael Vivian***REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Décision du Jury d'examen, en date du 25 avril 1995, modifiant la règle 9 des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

LE JURY D'EXAMEN,

vu le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés, en date du 9 décembre 1993 (OJ OEB 1994, 7), et notamment son Article 7, paragraphe 6,

eu égard aux dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification (ci-après dénommées "dispositions d'exécution") qu'il a arrêtées le 19 mai 1994,

DECIDE :

Article premier

La règle 9, paragraphe 2 des dispositions d'exécution est remplacée par le texte suivant :

"Les réponses et les feuilles de notation sont envoyées à tous les candidats ajournés."

La règle 9, paragraphe 2, deuxième phrase est supprimée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 25 avril 1995.

Fait à Munich, le 25 avril 1995.

Par le jury d'examen
Le Président

Michael Vivian

**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

Heinz-Schäfer, Marion (DE)
AMP International
Enterprises Limited
Ampèrestrasse 3
CH-9323 Steinach

Roshardt, Werner Alfred (CH)
Keller & Partner
Patentanwälte AG
Marktgasse 31
Postfach
CH-3000 Bern 7

Änderungen / Amendments / Modifications

Keller, René (CH)
Keller & Partner
Patentanwälte AG
Marktgasse 31
Postfach
CH-3000 Bern 7

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Schmiers, Dieter (DE)
Kohlweg 22
D-04347 Leipzig

Kupfermann, Fritz-Joachim (DE)
Eichenstraße 36
D-21224 Rosengarten-Eckel

Änderungen / Amendments / Modifications

Christophersen, Ruth (DE)
Konrad-Adenauer-Platz 17
D-40852 Ratingen-Lintorf

Liebscher, Peter (DE)
Sophienstraße 77
D-91052 Erlangen

Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE)
Keil & Schaafhausen
Patentanwälte
Eysseneckstraße 31
D-60322 Frankfurt am Main

Hallermann, Dietrich-Otto (DE)
Dipl.-Ing. D.-O. Hallermann
Patentassessor
Olle Beek 5
D-46569 Hünze

Reinhardt, Markus (DE)
Reinhardt & Söllner
Patentanwälte
P.O. Box 1226
D-85542 Kirchheim bei München

Hennig, Peter (DE)
Josef-Görres-Platz 20
D-56068 Koblenz

Kloiber, Thomas (DE)
Strasse, Vonnemann & Partner
An der Alster 84
D-20099 Hamburg

* 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

Heinz-Schäfer, Marion (DE) - cf. CH
 Robert Bosch GmbH
 Patentabteilung
 Wernerstraße 1
 D-70469 Stuttgart

Schönherr, Wolfgang (DE) - R. 102(2)a
 Patentanwälte Wolfgang Schönherr,
 Dipl.-Ing. K.-H. Serwe
 Hawstraße 28
 D-54290 Trier

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Nielsen, Leif (DK)
 c/o Patrade A/S
 Store Torv 1
 DK-8000 Aarhus C

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Daudens, Michèle (FR)
 Arjo Wiggins S.A.
 117, quai du Président Roosevelt
 F-92442 Issy-les-Moulineaux

Rhein, Alain (FR)
 Cabinet Bleger-Rhein
 10, rue Contades
 F-67300 Schiltigheim

Robson, Fiona Susan (GB)
 Change of name - cf. Mercey

Duthoit, Michel Georges André (FR)
 Bureau Duthoit Legros Associés
 19, Square Dutilleul
 F-59800 Lille

Löschungen / Deletions / Radiations

Boissel, Jean-François (FR) - R. 102(1)
 9, rue Champollion
 F-75005 Paris

Hoarau de La Source, (FR)
 47, rue d'Angivilliers
 F-78000 Versailles

Mercey, Fiona Susan (GB)
 L'Air Liquide
 Service Brevets et Marques
 75, quai d'Orsay
 F-75007 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Brewer, Christopher Laurence (GB)
 Glaxo Wellcome plc
 Glaxo House
 Berkeley Avenue
 GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Curwen, Charlotte Jane (GB)
 change of name - cf. Hucker

Dawson, Hugh Bainforde (GB)
 Glaxo Wellcome plc
 Glaxo House
 Berkeley Avenue
 GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
 Glaxo Wellcome plc
 Glaxo House
 Berkeley Avenue
 GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Filler, Wendy Anne (GB)
 Glaxo Wellcome plc
 Glaxo House
 Berkeley Avenue
 GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Gallafent, Alison (GB)
 Glaxo Wellcome plc
 Glaxo House
 Berkeley Avenue
 GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Hesketh, Alan (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Vinsome, Rex Martin (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Tower House
Merrion Way
GB-Leeds LS2 8PA

Hucker, Charlotte Jane (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Volckman, Janis Florence (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

Quillin, Helen Kaye (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Lettieri, Fabrizio (IT)
IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti - MI VIM 900
Casella Postale 37
Via Lecco, 61
I-20059 Vimercate (Milano)

Zerbi, Guido Maria (IT)
IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti - MI VIM 900
Casella Postale 37
Via Lecco, 61
I-20059 Vimercate (Milano)

Petruzzelli, Antonio (IT)
Corso Italia, 43
I-20122 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Van Breda, Jacobus (NL)
Octrooibureau Los en Stigter B.V.
P.O. Box 20052
NL-1000 HB Amsterdam

CEIPI**Seminare über das europäische Patent****Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes**

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt

- für Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen,

- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis, insbesondere in Form bisheriger Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung gründen.

Das erste Seminar, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet **vom 15. bis 19. Januar 1996** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Das zweite Seminar, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet **vom 26. Februar bis 1. März 1996** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einspruchsschriftsätzen anhand der Prüfungsaufgaben des Jahres 1995.

Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet

CEIPI**Seminars on the European patent****Seminars organised with the assistance of the European Patent Office and European industrial property practitioners**

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of European patent law and practice.

The seminars are addressed to

- practitioners who want to improve their knowledge

- candidates for the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases, in particular in the form of former papers of the qualifying examination.

The first seminar, which deals with legal problems, will take place **from 15 to 19 January 1996**.

Programme: legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

The second seminar has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place **from 26 February to 1 March 1996**.

Programme: drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the examiner, drafting of notices of opposition on the basis of the examination papers of the year 1995.

Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants. Work will take place in groups in such a way as

CEIPI**Séminaires sur le brevet européen****Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle**

Le Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances

- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels, en particulier sous forme d'épreuves de l'examen de qualification utilisées jusqu'à présent.

Le premier séminaire, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu **du 15 au 19 janvier 1996**.

Programme : problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Le deuxième séminaire, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu **du 26 février au 1^{er} mars 1996**.

Programme: rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition sur la base des épreuves d'examen de l'année 1995.

Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants. Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière

wird. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten.

Im zweiten Seminar werden Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion muß die Teilnehmerzahl u. U. beschränkt werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4 900 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw. vier Tage eingeschlossen.

Fordern Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI an.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg Cedex

Tel. (+33) 88 14 45 93
Fax: (+33) 88 14 45 94

to allow discussion between the teachers and participants.

In the second seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects in each of the official languages.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

To allow for proper discussions the number of participants may have to be limited.

The fees are FRF 4 900 for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days.

CEIPI has detailed information pamphlets available.

For further information and registration, please contact

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg Cedex

Tel. (+33) 88 14 45 93
Fax: (+33) 88 14 45 94

à permettre une discussion entre conférenciers et participants.

En ce qui concerne le deuxième séminaire, des groupes de travail répartis en fonction de sujets chimiques et non chimiques seront formés dans chacune des langues officielles.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Dans l'intérêt des discussions, le nombre de participants devra, le cas échéant, être limité.

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élèvent à 4 900 FRF. Les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus dans ce prix.

Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg Cedex

Tél. (+33) 88 14 45 93
Fax: (+33) 88 14 45 94

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT

Gemäß Artikel 11 (3) (ii) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT¹ wird die Fußnote zu Anhang C, Teil I, der Vereinbarung mit Wirkung vom 1. April 1995 geändert. Nachstehend wird der vollständige Text von Teil I bekanntgemacht.

Anhang C: Gebühren und Kosten für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung

Teil I: Verzeichnis der Gebühren und Kosten

Art der Gebühr oder der Kosten	Betrag DEM
Recherchegebühr (Regel 16.1 a))	2 400*
Zusätzliche Gebühr (Regel 40.2 a))	2 400*
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.1 b))	3 000*
zusätzliche Gebühr (Regel 68.3 a))	3 000*
Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2 e) und 68.3 e))	2 000*
Auslagen für Kopien (Regeln 44.3 b), 71.2 b) und 94.1)	1.30 pro Seite

* Für Staatsangehörige von Entwicklungsländern ermäßigt sich diese Gebühr unter den Bedingungen, die im Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 in der Fassung vom 8. Juni 1984 (s. ABI. EPA 1984, 3 und 297 und PCT-Blatt (PCTGazette) Nr. 25/1984, S. 30971 aufgeführt sind, um drei Viertel. Für Staatsangehörige von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn sowie von Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ermäßigt sich diese Gebühr unter den Bedingungen, die im Beschluß des Verwaltungsrats vom 15. Dezember 1994 (s. ABI. EPA 1995, 14 und 271 und PCT-Blatt (PCT Gazette) Nr. 27/1995, S. 10735) aufgeführt sind, um drei Viertel.

¹ABI. EPA 1987, 319; 1988, 364; 1992, 603.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Agreement between the EPO and WIPO under the PCT

Pursuant to Article 11(3)(ii) of the agreement between the EPO and WIPO under the PCT¹, the text of the footnote to Annex C, Part I, of the agreement has been revised with effect from 1 April 1995. The complete text of Part I is published below.

Annex C: Fees and charges for international search and preliminary examination

Part I: Schedule of fees and charges

Kind of fee or charge	Amount DEM
Search fee (Rule 16.1(a))	2 400*
Additional fee (Rule 40.2(a))	2 400*
Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	3 000*
Additional fee (Rule 68.3(a))	3 000*
Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e))	2 000*
Cost of copies (Rules 44.3 (b), 71.2(b) and 94.1)	1.30 per page

* For nationals of developing countries, this fee shall be reduced by three-quarters under the conditions specified in the decision of the Administrative Council of 9 December 1983 as amended on 8 June 1984 (see OJ EPO 1984, 3 and 297, and PCT Gazette No. 25/1984, p. 3097).

For nationals of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and of Statesmembers of the Commonwealth of Independent States, this fee shall be reduced by three-quarters under the conditions specified in the decision of the Administrative Council of 15 December 1994 (see OJ EPO 1995, 14 and 271, and PCT Gazette No. 27/1995, p. 10735).

¹ OJ EPO 1987, 319; 1988, 364; 1992, 603.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT

Conformément à l'article 11(3)(ii) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT¹, la note en bas de page de l'annexe C, partie I, de l'accord a été modifiée avec effet au 1^{er} avril 1995. Le texte complet de la Partie I est reproduit ci-dessous.

Annexe C: taxes et droits pour la recherche internationale et pour l'examen préliminaire international

Partie I : tableau des taxes et des droits

Type de taxe ou de droit	Montant exprimé en DEM
Taxe de recherche (règle 16.1 a))	2 400*
Taxe additionnelle (règle 40.2 a))	2 400*
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1 b))	3 000*
Taxe additionnelle (règle 68.3 a))	3 000*
Taxe de réserve (règles 40.2 e) et 68.3 e))	2 000*
Copies de documents (règles 44.3 b), 71.2 b) et 94.1)	1.30 par page

* Pour les ressortissants des pays en développement, cette taxe peut être réduite des trois-quarts, selon les conditions fixées par le Conseil d'administration dans sa décision du 9 décembre 1983, telle que modifiée le 8 juin 1984 (cf. JO OEB 1984, 3 et 297, et Gazette du PCT n°25/1984, p. 3103).

Pour les ressortissants de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie ou d'Etats membres de la Communauté des Etats Indépendants, cette taxe est réduite des trois-quarts, selon les conditions fixées par le Conseil d'administration dans sa décision du 15 décembre 1994 (cf. JO OEB 1995, 14 et 271, et Gazette du PCT n° 27/1995, p. 10753).

¹JO OEB 1987, 319 ; 1988, 364; 1992, 603.

Beitritt von Albanien (AL)

Inkrafttreten: 4. Oktober 1995

Accession by Albania (AL)

Entry into force: 4 October 1995

Adhésion de l'Albanie (AL)

Entrée en vigueur : le 4 octobre 1995

Budapester Vertrag**Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen****I. American Type Culture Collection (ATCC)**

Das Gebührenverzeichnis sowie die Liste der Arten von Mikroorganismen und Materialien der ATCC wurden mit Wirkung vom **30. Juni 1995** geändert.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property and Copyright 1995, 204 bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 214 veröffentlicht.

II. National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)

Das Gebührenverzeichnis der NCIMB wurde mit Wirkung vom **30. Juni 1995** geändert.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property and Copyright 1995, 203 bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 213 veröffentlicht.

Budapest Treaty**International Microorganism Depositary Authorities****I. American Type Culture Collection (ATCC)**

The schedule of fees and the kinds of micro-organisms and material accepted by the ATCC have been amended with effect from **30 June 1995**.

Detailed information has been published in Industrial Property and Copyright 1995, 204.

II. National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)

The schedule of fees of the NCIMB has been amended with effect from **30 June 1995**.

Detailed information has been published in Industrial Property and Copyright 1995, 203.

Traité de Budapest**Autorités de dépôt internationales de micro-organismes****I. American Type Culture Collection (ATCC)**

Le barème des taxes et la liste des types de micro-organismes et de matériel acceptés en dépôt par l'ATCC ont été modifiées avec effet à compter du **30 juin 1995**.

Une information détaillée a été publiée dans La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 214.

II. National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)

Le barème des taxes de la NCIMB a été modifié avec effet à compter du **30 juin 1995**.

Une information détaillée a été publiée dans La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 213.

GEBÜHREN**Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juni 1995 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (8. Auflage, Juni 1995). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 4/1995.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices¹****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 June 1995 are reproduced in the 8th edition (June 1995) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 4/1995.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; Supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the contracting states, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 ff.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1er juin 1995 ressort de la version figurant dans la 8e édition (juin 1995) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 4/1995.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique: supplément au JO OEB 6/1994.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 5/1995 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 5/1995 are indicated by a vertical line alongside.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 5/1995 sont indiqués par un trait vertical.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.	Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.	Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.
Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.	Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.	Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1984, 272.
Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.	Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.	Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.
Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.	Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.	Calcul des délais composés: JO OEB 1993, 229.
Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527.	Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527.	Paiement de la taxe d'extension: JO OEB 1994, 76 et 527.
Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.	The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.	La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.
4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise	4. Other notices concerning fees and prices	4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente
Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.	Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.	Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.
Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts: ABI. EPA 1994, 325.	Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1994, 325.	Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1994, 325.
Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434.	New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434.	Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1994, 967; 1995, 424 et 434.
Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage): ABI. EPA 1995, 437.	8th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1995, 437.	8e édition de la "Convention sur le brevet européen": JO OEB 1995, 437.
5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)	5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)	5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEBen tant qu'office désigné ou élu)
Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511.	European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511.	Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques: JO OEB 1979, 4 et 248; 1995, 511.
Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.	Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.	Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.

Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Art. 12 (2) Gebührenordnung

Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Art. 12(2) Rules relating to Fees.

Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB: art. 12(2) du règlement relatif aux taxes.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1 ; 1994, 131.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 ; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Feuilles de calcul des taxes : JO OEB 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe de recherche internationale : JO OEB 1983, 189 ; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire : JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1994, 681; 1995, 168.

Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1994, 681.

Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT : JO OEB 1994, 681.

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern und "Reformstaaten": ABI. EPA 1984, 3 und 300; 1995, 14 und 271.

Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of developing countries and of the "countries in transition": OJ EPO 1984, 3 and 300; 1995, 14 and 271.

Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement ainsi que des "pays en transition": JO OEB 1984, 3 et 300; 1995, 14 et 271.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,

b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,

c) durch Postüberweisung,

d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder

e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 6

Währungen

(1) Einzahlungen oder Überweisungen auf ein Bankkonto oder ein Postscheckkonto nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b haben in der Währung des Staats zu erfolgen, in dem dieses Konto geführt wird.

(2) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d müssen in der Währung des Landes erfolgen, in dem das Bankinstitut, auf das der Scheck gezogen ist, seinen Sitz hat, sofern der Präsident des Amts den Gegenwert der in Deutschen Mark angesetzten Gebührenbeträge in der betreffenden Währung festgesetzt hat.

(3) Zahlungen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e haben in Deutschen Mark zu erfolgen oder, wenn sie an die Zweigstelle in Den Haag oder eine nach Artikel 7 des Übereinkommens geschaffene Dienststelle, die zur Entgegennahme von Zahlungen befugt ist, geleistet werden, in der Währung des Staats, in dem sich diese Stelle befindet.

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,

(c) by money order,

(d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or

(e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

Article 6

Currencies

(1) Payments or transfers to a bank account or a Giro account in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and (b), shall be made in the currency of the State in which that account is held.

(2) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(d), shall be made in the national currency of the country where the banking establishment on which the cheque is drawn is located, provided that the equivalents of the amounts of fees expressed in Deutsche Mark have been laid down in that currency by the President of the Office.

(3) Payments in accordance with Article 5, paragraph 1(c) and (e), shall be made in Deutsche Mark or where they are made to the branch at The Hague or any sub-office set up pursuant to Article 7 of the Convention which is empowered to receive payments, in the currency of the State in which such branch or sub-office is located.

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,

c) par mandat postal,

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 6

Monnaies

(1) Les versements ou les virements à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) doivent se faire dans la monnaie de l'Etat où ce compte est ouvert.

(2) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) doivent se faire dans la monnaie nationale du pays du siège de l'établissement bancaire sur lequel le chèque est tiré et dans laquelle a été fixée par le Président de l'Office la contre-valeur des montants des taxes exprimés en Deutsche Mark.

(3) Les paiements visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) doivent se faire en Deutsche Mark ou, s'ils sont adressés au département de La Haye ou à une agence créée en vertu de l'article 7 de la Convention et habilitée à recevoir des paiements, dans la monnaie de l'Etat où le département ou cette agence sont situés.

(4) Für Zahlungen an das Amt in anderen Währungen als in Deutschen Mark setzt der Präsident des Amtes gegebenenfalls nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses den Gegenwert der nach dieser Gebührenordnung in Deutschen Mark angesetzten Gebühren in diesen anderen Währungen fest. Dabei stellt er sicher, daß sich Währungskursschwankungen nicht zu Ungunsten des Amtes auswirken. Die so bestimmten Beträge werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht. Die neuen Beträge sind für Zahlungen verbindlich, die ab dem vom Präsidenten des Amtes festgesetzten Zeitpunkt eingehen.

(4) For payments to the Office made in currencies other than Deutsche Mark, the President of the Office shall, after consulting the Budget and Finance Committee if appropriate, lay down the equivalents in such other currencies of the fees in Deutsche Mark payable pursuant to these Rules. In doing so, he shall ensure that fluctuations in monetary rates of exchange are not prejudicial to the Office. The amounts determined in this way shall be published in the Official Journal of the European Patent Office. Revised amounts shall be binding on payments for fees which are made on or after the date laid down by the President of the Office.

(4) Pour les paiements destinés à l'Office et effectués dans des monnaies autres que le Deutsche Mark, le Président de l'Office fixe, éventuellement après consultation de la Commission du budget et des finances, la contre-valeur des taxes prévues dans le présent règlement que le Deutsche Mark a dans ces autres monnaies. Ce faisant, le Président de l'Office s'assure que les variations des taux de change ne doivent pas porter préjudice à l'Office. Les montants ainsi déterminés sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à compter de la date fixée par le Président de l'Office.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird;

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b) : date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e) : date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office ;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)¹ Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen eingerichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(2)¹ Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(2)¹ Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

¹ Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 16; Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366) und nach Nr. 6 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994, 61).

¹ The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO No. 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366) and by point 6 of the Arrangements for the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994, 6).

¹ La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants IJO OEB 1982, 16 ; supplément au JO OEB no 12/1990, 7 ; JO OEB 1993, 366) et selon point 6 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB no 6/1994, 6).

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Post-scheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ;

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux ;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

Betrag/amount/

			DEM
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins	Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹	Extension fee for each "extension State" ¹	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹	200
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ²	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ²	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ²	40
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent	
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527; ab 1.5.1995 Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345.

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527; from 1.5.1995 Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345

¹ Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension : la Slovénie (SI), à compter du 1^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76 ; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527; la Lettonie (LV) à compter du 1^{er} mai 1995, cf. JO OEB 1995, 345

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
276	2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276
874	6 910	1 620	2 170	10 050	39 800	2 346 000	13 570	178 700	316 700	7 790	204 900	874
161	1 270	300	400	1 850	7 300	432 000	2 500	32 900	58 300	1 430	37 700	161
92	730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92
37	290	70	90	420	1 700	99 000	570	7 500	13 300	330	8 600	37
18	145	35	45	210	850	49 000	285	3 775	6 675	165	4 325	18
1 288	10 180	2 380	3 200	14 810	58 700	3 457 000	20 000	263 400	466 700	11 480	301 900	1 287
644	5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644
644	5 090	1 190	1 600	7 410	29 400	1 728 000	10 000	131 700	233 300	5 740	150 900	644
9,20	73	17	23	106	420	24 700	143	1 880	3 335	82	2 155	9,20
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920
552	4 360	1 020	1 370	6 350	25 200	1 481 000	8 570	112 900	200 000	4 920	129 400	552

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.³

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.³

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.³

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr m,t der Recherchegebühr entrichtet wird.

An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee

² Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche

Beilage zum ABI, EPA 4/1995

² Supplement to OJ EPO 4/1995

³ Supplément au JO OEB 4/1995

Gebühren für internationale Anmeldungen
Fees for international applications
Taxes pour les demandes internationales

Betrag/amount/

			DEM
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur	
Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200
Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400
Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	883
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹	b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^e ¹	17
Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	214
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	214
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60
EPA Internationale Recherchenbehörde	EPO International Searching Authority	OEB Administration chargée de la recherche internationale	
Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) CBE	40
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde	EPO International Preliminary Examining Authority	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international	
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	270
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPÜ	Fee for preliminary examination ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees
See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis 2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTB	EP
92	730	170	230	1 060	4 200	247 000	1 430	18 800	33 300	820	21 600	92
1 104	8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103
419 ¹¹	3 010	762	1 000	5 100 ⁶	18 208	1 130 000 ⁷	6 220	87 000 ¹⁰	147 000 ⁸	3 440	89 000 ⁹	425 ¹²
8 ¹¹	60	15	20	100 ⁶	358	22 000 ⁷	122	1 700 ¹⁰	3 000 ⁸	70	1 800 ⁹	8 ¹²
102 ¹¹	730	185	240	1 250 ⁶	4 421	270 000 ⁷	1 510	21 000 ¹⁰	36 000 ⁸	840	21 700 ⁹	103 ¹²
102 ¹¹	730	185	240	1 250 ⁶	4 421	270 000 ⁷	1 510	21 000 ¹⁰	36 000 ⁸	840	21 700 ⁹	103 ¹²
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
28	220	50	70	320	1 300	74 000	430	5 600	10 000	250	6 500	28
1 104	8 730	2 040	2 740	12 700	50 300	2 963 000	17 140	225 800	400 000	9 840	258 800	1 103
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	188 100	333 300	8 200	215 600	920
-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
128 ¹¹	920	233	305	1 550 ⁶	5 568	343 000 ⁷	1 902	-	-	1 050	27 000 ⁹	130 ¹²
1 380	10 910	2 550	3 430	15 870	62 900	3 704 000	21 430	-	-	12 300	323 500	1 379
920	7 270	1 700	2 290	10 580	41 900	2 469 000	14 290	-	-	8 200	215 600	920

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.
⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI EPA 1979, 427, 1994, 688.

⁶ Anwendbar ab 1. Juli 1995
⁷ Anwendbar ab 13. Juni 1995
⁸ Anwendbar ab 24. Januar 1995
⁹ Anwendbar ab 1. Februar 1994
¹⁰ Anwendbar ab 4. Juli 1995
¹¹ Anwendbar ab 20. Juni 1995
¹² Anwendbar ab 27. Juni 1995

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.
⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1994, 688, regarding the time limit for payment of this fee.

⁶ Applicable as from 1 July 1995
⁷ Applicable as from 13 June 1995
⁸ Applicable as from 24 January 1995
⁹ Applicable as from 1 February 1994
¹⁰ Applicable as from 4 July 1995
¹¹ Applicable as from 20 June 1995
¹² Applicable as from 27 June 1995

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.
⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} juillet 1995
⁷ Applicable à compter du 13 juin 1995
⁸ Applicable à compter du 24 janvier 1995
⁹ Applicable à compter du 1^{er} février 1994
¹⁰ Applicable à compter du 4 juillet 1995
¹¹ Applicable à compter du 20 juin 1995
¹² Applicable à compter du 27 juin 1995

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

			Betrag/amount
			DEM
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation	
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»	
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	
Recherchegebühr ²	Search fee ²	Taxe de recherche ²	
Prüfungsgebühr ³	Examination fee ³	Taxe d'examen ³	
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne	
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment he may indicate the PCT filing or publication number.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157(2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets

montant

GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS						
276	2 180	510	690	3 170	12 600	741 000	4 290	56 400	100 000	2 460	64 700	276	

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben
 Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
 Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

345	2 730	640	860	3 970	15 700	926 000	5 360	70 600	125 000	3 070	80 900	345	
-----	-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----	--

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12(2) Gebührenordnung).

⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr 1 zum ABI.EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises

³ See Article 150(2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes)

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.