

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Vorlagen der Beschwerdekammern

1. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112(1)a) EPÜ mit Entscheidung **T 803/93** vom 19. Juli 1995 folgende Rechtsfragen vorgelegt:  
(Übersetzung)

1. Darf im Hinblick auf Artikel 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten mündliche Ausführungen zu Rechtsfragen machen, die der Fall aufwirft?

2. Darf im Hinblick auf die Artikel 117 und 133 EPÜ eine Person, die nicht gemäß Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen, aber in Begleitung einer sowohl zugelassenen als auch bevollmächtigten Person ist, in der mündlichen Verhandlung vor dem EPA nach Artikel 116 EPÜ und im Rahmen des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens für einen Beteiligten auch außerhalb einer mündlichen Vernehmung nach Artikel 117(3) EPÜ mündliche Ausführungen zu technischen Fragen machen, die der Fall aufwirft?

3. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage 1 als auch 2:

a) Wenn die Frage bejaht wird, besteht ein Rechtsanspruch, oder dürfen die mündlichen Ausführungen im Namen des Beteiligten nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden?

b) Wenn die mündlichen Ausführungen nur nach dem Ermessen des EPA gemacht werden dürfen, welche Kriterien gelten dann für die Ausübung dieses Ermessens?

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Referrals by boards of appeal

1. In decision **T 803/93** dated 19 July 1995, Technical Board of Appeal 3.4.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:  
(Official text)

1. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Article 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on legal issues which arise in the case?

2. During oral proceedings before the EPO under Article 116 EPC, and in the context of opposition or opposition appeal proceedings, having regard to the provisions of Articles 117 and 133 EPC, may a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC to represent parties to proceedings before the EPO, but who is accompanied by a person who is both qualified and authorised to represent a party to the proceedings, make oral submissions on behalf of that party on technical issues which arise in the case, other than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

3. In relation to each of questions (1) and (2) above taken separately:

(a) If the answer is "yes", can such oral submissions be made on behalf of the party as a matter of right, or can they only be made with the permission of and under the discretion of the EPO?

(b) If such oral submissions can only be made under the discretion of the EPO, what criteria should be considered when exercising such discretion?

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Questions soumises par les chambres de recours

1. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.4.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 803/93** en date du 19 juillet 1995, la question de droit suivante:  
(Traduction)

1. Dans une procédure orale devant l'OEB en application de l'article 116 CBE et dans le contexte d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, compte tenu des dispositions de l'article 133 CBE, une personne non habilitée conformément à l'article 134 CBE à représenter des parties à une procédure devant l'OEB peut-elle, si elle est accompagnée d'une personne habilitée et mandatée pour représenter une partie à la procédure, présenter oralement des conclusions pour le compte de cette partie sur les questions juridiques soulevées dans le cadre de l'affaire?

2. Dans une procédure orale devant l'OEB en application de l'article 116 CBE et dans le contexte d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition, compte tenu des dispositions des articles 117 et 133 CBE, une personne non habilitée conformément à l'article 134 CBE pour représenter des parties à une procédure devant l'OEB peut-elle, si elle est accompagnée d'une personne habilitée et mandatée pour représenter une partie à la procédure, présenter oralement des conclusions pour le compte de cette partie sur des questions techniques soulevées dans le cadre de l'affaire autrement qu'en déposant oralement conformément aux dispositions de l'article 117(3) CBE?

3. En ce qui concerne les questions (1) et (2) ci-dessus prises séparément:

a) Dans l'affirmative, ces conclusions peuvent-elles être présentées oralement de droit pour le compte de ladite partie, ou seulement avec l'autorisation et à la discrétion de l'OEB?

b) Si ces conclusions ne peuvent être présentées oralement qu'à la discrétion de l'OEB, selon quels critères celui-ci doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire?

c) Gelten für zugelassene Patentvertreter aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des EPÜ sind, besondere Kriterien?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/95** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.3 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 276/93** vom 15. September 1995 folgende Rechtsfrage vorgelegt:  
(Übersetzung)

1. Kann der Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen Befugnisse nach Artikel 33 (1) b) EPÜ eine bestehende Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ändern, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ bereits genehmigt hatte?

2. Wenn ja, beschränkt Artikel 23 (3) EPÜ die Änderungen, die der Verwaltungsrat verfügen darf, und in welchem Umfang?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 6/95** abhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 514/92** vom 21. September 1995 folgende Rechtsfrage vorgelegt:  
(Übersetzung)

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 7/95** anhängig.

(c) Do special criteria apply to qualified patent lawyers of countries which are not contracting states to the EPC?

The case is pending under Ref. No. **G 4/95**.

II. In decision **T 276/93** dated 15 September 1995, Technical Board of Appeal 3.3.3 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:  
(Official text)

1. Does it lie within the general powers of the Administrative Council pursuant to Article 33(1)(b) EPC to change an existing rule of procedure of the boards of appeal which it had already enacted pursuant to special powers under Article 23(4) EPC?

2. If the answer to the above question is "yes", to what extent, if any, does Article 23(3) EPC limit the changes which the Administrative Council may so enact?

The case is pending under Ref. No. **G 6/95**.

III. In decision **T 514/92** dated 21 September 1995, Technical Board of Appeal 3.2.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:  
(Official text)

In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?

The case is pending under Ref. No. **G 7/95**.

c) Des critères particuliers s'appliquent-ils à des conseils en brevets habilités de pays non parties à la CBE ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 4/95**.

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.3 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 276/93** en date du 15 septembre 1995, la question de droit suivante :  
(Traduction)

1. Le Conseil d'administration a-t-il compétence en vertu de l'article 33(1)b) CBE pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 23(4) CBE ?

2. Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'article 23(3) CBE limite-t-il, s'il le peut, les modifications que le Conseil d'administration peut ainsi apporter ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 6/95**.

III. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 514/92** en date du 21 septembre 1995, la question de droit suivante :  
(Traduction)

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 7/95**.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
18. Januar 1995  
J 7/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte  
Mitglieder: R. E. Teschemacher  
G. Davies

**Anmelder: Fontech Ltd**

**Stichwort: Prioritätserklärung  
(Berichtigung)/FONTECH**

**Artikel: 88, 91 EPÜ**

**Regel: 38, 88 EPÜ**

**Schlagwort: "Berichtigung von Män-  
geln (Priorität)" - "Berichtigung nach  
der Veröffentlichung" - "Interesse  
der Öffentlichkeit"**

*Leitsatz*

*I. Die Berichtigung von Prioritätsan-  
gaben, die nicht so rechtzeitig bean-  
tragt wird, daß in die Veröffentli-  
chung der Anmeldung ein entspre-  
chender Hinweis aufgenommen wer-  
den kann, ist nur dann zuzulassen,  
wenn sie aufgrund besonderer  
Umstände gerechtfertigt ist (Bestäti-  
gung der Entscheidung J 6/91,  
ABI. EPA 1994, 349). Dies gilt auch  
für die Hinzufügung einer Priorität  
mit einem späteren Tag als demjeni-  
gen der irrtümlich beanspruchten  
Priorität.*

*II. Die bloße Tatsache, daß eine vor-  
handene Priorität nicht in Anspruch  
genommen wurde, rechtfertigt keine  
Berichtigung.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung  
Nr. 91 111 531.9 wurde am 11. Juli  
1991 unter Inanspruchnahme der  
Priorität dreier früherer israelischer  
Anmeldungen eingereicht. Die Prio-  
ritätserklärung in Feld 25 des Antrags-  
formblatts enthielt folgende Anga-  
ben:

Anmeldetag	Aktenzeichen
11. Juli 1990	95 037
16. Januar 1991	96 969
16. Januar 1991	96 973

II. Die Unterlagen zu den drei Prio-  
ritäten wurden am 5. September 1991  
formgerecht eingereicht, und die

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
18 January 1995  
J 7/94 - 3.1.1  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte  
Members: R. E. Teschemacher  
G. Davies

**Applicant: Fontech Ltd**

**Headword: Priority declaration (cor-  
rection)/FONTECH**

**Article: 88, 91 EPC**

**Rule: 38, 88 EPC**

**Keyword: "Correction of errors  
(priority)" - "Correction after publica-  
tion" - "Public interest"**

*Headnote*

*I. The correction of priority data, not  
requested sufficiently early for a  
warning to be included in the publi-  
cation of the application, is only  
allowable if it is justified by special  
circumstances (confirmation of  
J 6/91, OJ EPO 1994, 349). This  
applies also to the addition of a pri-  
ority of a later date than the priority  
claimed erroneously.*

*II. The mere fact that an existing  
priority was not claimed does not  
justify the correction.*

### Summary of facts and submissions

I. European patent application  
No. 91 111 531.9 was filed on 11 July  
1991 claiming priority from three  
earlier applications in Israel. The  
declaration of priority in box 25 of  
the request form contained the  
following details:

Filing date	Application No.
11 July 1990	95037
16 January 1991	96969
16 January 1991	96973

II. The priority documents for the  
three priorities were filed on 5 Sep-  
tember 1991 in due form and the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre  
de recours juridique,  
en date du 18 janvier 1995  
J 7/94 - 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R. Schulte  
Membres: R. E. Teschemacher  
G. Davies

**Demandeur: Fontech Ltd**

**Référence: Déclaration de priorité  
(correction)/FONTECH**

**Article: 88, 91 CBE**

**Règle: 38, 88 CBE**

**Mot-clé: "Correction d'erreurs (prio-  
rité)" - "Correction après la publica-  
tion" - "Intérêt des tiers"**

*Sommaire*

*I. Il ne peut être fait droit à une  
requête en rectification des indica-  
tions relatives à la priorité, qui n'a  
pas été présentée suffisamment tôt  
pour être signalée dans la publica-  
tion de la demande, que si des cir-  
constances particulières le justifient  
(confirmation de la décision J 6/91,  
JO OEB 1994, 349). Ce principe est  
également applicable à l'adjonction  
d'une priorité plus tardive que celle  
revendiquée par erreur.*

*II. Le simple fait qu'une priorité exis-  
tante n'a pas été revendiquée ne jus-  
tifie pas la correction.*

### Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen  
n°91 111 531.9, déposée le 11 juillet  
1991, revendiquait la priorité de trois  
demandes antérieures en Israël. La  
déclaration de priorité, à la rubri-  
que 25 du formulaire de requête,  
contenait les indications suivantes:

Date de dépôt	Demande n°
11 juillet 1990	95037
16 janvier 1991	96969
16 janvier 1991	96973

II. Les documents de priorité concer-  
nant ces trois priorités ont été dépo-  
sés le 5 septembre 1991 selon les

Anmeldung wurde mit den im Antragsformblatt vermerkten Prioritätsangaben veröffentlicht. Der europäische Recherchenbericht wurde am 15. Dezember 1992 versandt.

III. Am 11. Februar 1993 beantragte der Anmelder nach Regel 88 Satz 1 EPU die Berichtigung der Erklärung hinsichtlich der ersten Priorität, die wie folgt angegeben werden sollte: "Anmeldetag: 25. Oktober 1990, Aktenzeichen IL 96 118". Es wurde ausgeführt, daß bei der Abfassung der Beschreibung der Anmeldung Nr. 96 969 irrtümlich auf die Anmeldung Nr. 95 037 Bezug genommen und dieser Fehler in die Anmeldung Nr. 96 973 und die vorliegende Anmeldung übernommen worden sei. Dabei wurde geltend gemacht, daß dies ohne weiteres als Versehen einer Bürokratie erkennbar sei, daß Rechte Dritter durch die Berichtigung nicht beeinträchtigt würden und daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde. Gleichzeitig wurde die Prioritätsunterlage für die Anmeldung Nr. 96 118 eingereicht.

IV. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 14. Dezember 1993 wurde der Berichtigungsantrag zurückgewiesen. In der Entscheidung wurde ausgeführt, daß einem Antrag auf Berichtigung einer Prioritätserklärung laut Entscheidung J 4/82 (ABI. EPA 1982, 385) nur dann stattzugeben sei, wenn er so rechtzeitig gestellt werde, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne, um die Rechtssicherheit der veröffentlichten Informationen für Dritte zu gewährleisten. Besondere Umstände, die eine Ausnahme von dieser Regel rechtfertigten, wie dies in J 14/82 (ABI. EPA 1983, 121), J 3/91 (ABI. EPA 1994, 365) oder J 2/92 (ABI. EPA 1994, 375) der Fall gewesen sei, seien im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Veröffentlichung habe weder einen Hinweis auf eine offensichtliche Unrichtigkeit der Prioritätserklärung enthalten, noch sei die Berichtigung sehr kurz nach Einreichung der Anmeldung beantragt worden.

V. Am 10. Februar 1994 legte der Anmelder Beschwerde ein; am 16. Februar 1994 wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Die schriftliche Beschwerdebegründung wurde am 8. April 1994 eingereicht. Auf eine entsprechende Mitteilung der Kammer führte der Beschwerdeführer sein Vorbringen weiter aus.

application was published with the priority data as indicated in the request form. The European search report was despatched on 15 December 1992.

III. On 11 February 1993 the applicant requested correction under Rule 88, first sentence, EPC of the declaration for the first priority whose data should read "filing date: 25 October 1990, application No. IL 96118". It was explained that, when drafting the specification of application No. 96969, reference had been made by mistake to application No. 95037, and that this mistake had been carried over to application No. 96973 and to the present application. It was submitted that it was immediately evident that this was a clerical error, that no rights of third parties were jeopardised by the correction, and that nothing else could have been intended than what was offered as a correction. At the same time the priority document for application No. 96118 was filed.

IV. By decision of the Receiving Section, dated 14 December 1993, the request for correction was refused. The decision pointed out that according to decision J 4/82 (OJ EPO 1982, 385) a request for correction of a priority declaration was allowable if it was filed early enough for a warning to be published with the publication of the application in order to make the published information on priorities reliable for third parties. Extraordinary circumstances justifying an exception to this rule, as had been present in cases J 14/82 (OJ EPO 1983, 121), J 3/91 (OJ EPO 1994, 365) or in J 2/92 (OJ EPO 1994, 375) could not be accepted in this case. Neither did the publication contain any indication of an obvious incorrectness of the declaration of priority nor had the correction been requested within a very short term after filing the application.

V. On 10 February 1994 the applicant filed a notice of appeal and on 16 February 1994 the appeal fee was paid. A written statement of grounds was filed on 8 April 1994. Subsequently, in response to a communication of the board, the appellant supplemented its submissions.

formes, et la demande a été publiée revêtue des indications relatives à la priorité qui figuraient dans le formulaire de requête. Le rapport de recherche européenne a été expédié le 15 décembre 1992.

III. Le 11 février 1993, le demandeur a, au titre de la règle 88, 1<sup>re</sup> phrase CBE, requis la correction de la déclaration portant sur la première priorité, qui aurait dû être libellée comme suit "date de dépôt: 25 octobre 1990, demande n° IL 96118". En rédigeant le fascicule de la demande n° 96969, il avait été fait par erreur référence à la demande n° 95037, erreur qui a ensuite été reportée dans la demande n° 96973 et dans la présente demande. Selon le demandeur, il apparaissait immédiatement qu'il s'agissait d'une erreur de dactylographie, dont la correction ne portait aucun préjudice au droit des tiers, et qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par lui. Il a déposé parallèlement le document de priorité se rapportant à la demande n° 96118.

IV. Par décision de la section de dépôt en date du 14 décembre 1993, la requête en rectification a été rejetée au motif que, conformément à la décision J 4/82 (JO OEB 1982, 385), il peut être fait droit à une requête en rectification d'une déclaration de priorité dès lors qu'elle a été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, afin que les tiers puissent se fier aux informations publiées relatives aux priorités. L'on ne saurait parler en l'espèce de circonstances particulières justifiant une exception à cette règle, comme cela avait été le cas dans les affaires J 14/82 (JO OEB 1983, 121), J 3/91 (JO OEB 1994, 365) ou J 2/92 (JO OEB 1994, 375). Rien, dans la publication, n'indiquait que la déclaration de priorité était manifestement erronée; en outre, la correction n'a pas été requise très peu de temps après le dépôt de la demande.

V. Le demandeur a formé un recours le 10 février 1994, et a payé la taxe de recours le 16 février 1994. Il a déposé le 8 avril 1994 le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il a complété ultérieurement en réponse à une notification de la chambre.

VI. Die zur Stützung der Beschwerde angeführten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aus der einschlägigen Rechtsprechung, insbesondere den Entscheidungen J 3/91 und J 2/92, ergäben sich weder eine Frist zur Einreichung des Berichtigungsantrags noch das Erfordernis, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein Hinweis aufzunehmen sei. Bei der beantragten Berichtigung werde der Abgrenzung zwischen den Interessen des auf optimalen Schutz bedachten Anmelders und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit, wie in J 3/91 und J 2/92 definiert, in vollem Umfang Rechnung getragen.

Die Eingangsstelle habe den Antrag zu Unrecht mit der Begründung zurückgewiesen, daß die falsche Angabe nicht unmittelbar aus der veröffentlichten Anmeldung ersichtlich gewesen sei. Es reiche aus, daß vollständig und rückhaltlos dargelegt worden sei, wie es zu dem Fehler gekommen sei. Bei einem Vergleich der veröffentlichten Anmeldung mit der Anmeldung IL 95037 hätte sich dieser Fehler herausgestellt, der zu dem Zeitpunkt entdeckt worden sei, als die Berichtigung beantragt wurde, und zwar insbesondere deshalb, weil die Abbildungen der vorliegenden Anmeldung in der früheren Anmeldung fehlten. Damit sei auch den Anforderungen für eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ Rechnung getragen, wie sie die Große Beschwerdekammer in Sachen G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPO 1993, 117 und 125) niedergelegt habe, demzufolge eine Unrichtigkeit dann als solche offensichtlich sei, wenn für den Fachmann keine Zweifel bestanden, daß die Angabe nicht stimme.

Die Prioritätserklärung gebe auch nicht die wirkliche Absicht des Anmelders wieder, nämlich sämtliche Prioritätsunterlagen anzuziehen, deren Inhalt der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung entspreche. Die einzig mögliche Erklärung für die falsche Prioritätsangabe sei der Fehler einer Bürokräft, der auch die weiteren Schritte des Anmelders ausgelöst habe. Ein solcher Fehler rechtfertige die Hinzufügung der wesentlich weggelassenen Priorität, wie dies insbesondere aus der Entscheidung J 11/92 (ABI. EPA 1995, 25) hervorgehe, bei der es um einen dem vorliegenden sehr ähnlichen Sachverhalt gegangen sei.

Es wurde dargelegt, daß der Anmelder mit der gebührenden Sorgfalt gehandelt und die Berichtigung

VI. The arguments in support of the appeal may be summarised as follows:

The relevant case law, in particular decisions J 3/91 and J 2/92, did not provide for a time limit for a request for correction nor did it require that a warning must be published with the application. The requested correction fully respected the balance of the interests of the applicant in gaining optimal protection with those of the public in respect of legal security as defined in J 3/91 and J 2/92.

The Receiving Section was wrong in refusing the request for the reason that the mistake was not apparent on the face of the published application. It was sufficient that the mistake made was fully and frankly explained. A comparison of the published application with application IL 95037 would have revealed this mistake which became evident when the correction was requested, in particular since the figures of the present application were lacking in the earlier application. This satisfied also the standard for a correction under Rule 88, second sentence, EPC as laid down by the Enlarged Board of Appeal in G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125), according to which an error is obvious if the skilled person is in no doubt that the information given is not correct.

The declaration of priority did not reflect the true intention of the applicant, since he wanted to cite all priority documents the content of which corresponded to the specification of the present application. The only possible reason for indicating the wrong priority was a clerical error, which was at the same time the reason for the successive actions of the applicant. Such error did justify the addition of the omitted priority, as was stated in particular in decision J 11/92 (OJ EPO 1995, 25), which case was very similar to the present one.

It was submitted that the applicant acted with due diligence in requesting the correction as soon as possi-

VI. Les moyens invoqués à l'appui du recours peuvent être résumés comme suit :

La jurisprudence pertinente, notamment les décisions J 3/91 et J 2/92, n'assujettit pas les requêtes en rectification à un délai, ni exige qu'un avis figure dans la publication de la demande. La requête en rectification respecte pleinement l'équilibre entre l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique, comme indiqué dans les décisions J 3/91 et J 2/92.

La section de dépôt a eu tort de rejeter la requête au motif que l'erreur ne ressortait pas de la demande publiée. L'exposer clairement suffisait. Une comparaison entre la demande publiée et la demande IL 95037 aurait révélé cette erreur, qui est devenue manifeste à compter du moment où la correction a été requise, d'autant que les chiffres de la présente demande ne figuraient pas dans la demande précédente. Cette état de fait satisfait à la condition pour obtenir une correction au titre de la règle 88, seconde phrase CBE, telle qu'énoncée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125), où il est dit qu'une erreur est évidente dès lors qu'il est hors de doute pour l'homme du métier que l'information est incorrecte.

La déclaration de priorité ne rendait pas compte de l'intention véritable du demandeur, qui était de citer l'ensemble des documents de priorité, dont le contenu correspondait au fascicule de la présente demande. La seule raison possible pour laquelle l'erreur de priorité a été commise est de nature dactylographique, et c'est également la raison pour laquelle le demandeur a entrepris ces démarches successives. Une telle erreur justifie l'adjonction de la priorité omise, comme cela est indiqué, notamment, dans la décision J 11/92 (JO OEB 1995, 25), où l'affaire était très similaire à la présente.

Il a été relevé que le demandeur avait fait preuve de toute la diligence requise pour demander la correction

sobald wie möglich beantragt habe. Der Anmelder habe das Versehen erst entdecken können, als die Anmeldung und die Priorität anhand des Recherchenberichts überprüft worden seien. Der Zeitraum, der zwischen dem Prioritäts- und dem Anmeldetag der Anmeldung einerseits und der Stellung des Berichtigungsantrags andererseits verstrichen sei, falle daher weniger ins Gewicht als die Tatsache, daß die Berichtigung kurze Zeit nach Eingang des Recherchenberichts beantragt worden sei.

Im übrigen sei der technische Inhalt der Anmeldung IL 96 118 der Öffentlichkeit seit der Veröffentlichung der vorliegenden Anmeldung bekannt, da er in der veröffentlichten Fassung dieser Anmeldung enthalten sei. Eine Änderung der prioritätsbegründenden Anmeldung sei unmöglich, da diese seit dem Anmeldetag beim israelischen Patentamt vorliege.

#### Entscheidungsgründe

1. Der zulässigen Beschwerde kann nicht stattgegeben werden.
2. Die Kammer hat ihre Rechtsprechung zur Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 Satz 1 EPÜ im Hinblick auf Prioritätsangaben in der Entscheidung J 6/91 (ABI. EPA 1994, 349) zusammengefaßt. Im vorliegenden Fall war der Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen worden, er sei nicht so rechtzeitig gestellt worden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis hätte aufgenommen werden können; besondere Umstände, wonach die Berichtigung in einem späteren Stadium gerechtfertigt gewesen wäre, hätten nicht vorgelegen. Dieser von der Eingangsstelle angewandte allgemeine Grundsatz steht mit der Entscheidung J 6/91 (Nr. 3 (4) der Entscheidungsgründe) in Einklang.
3. Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, auf Grund welcher Umstände es gerechtfertigt gewesen wäre, dem Interesse des Beschwerdeführers an der Vornahme der Berichtigung einen Vorrang vor den Interessen der Öffentlichkeit einzuräumen (s. J 6/91, Nr. 3 (6) der Entscheidungsgründe).
4. Bei der Ausübung des Ermessens in Fällen, in denen es um einen eine Priorität betreffenden Berichtigungsantrag geht, hat die Kammer den Zweck zu berücksichtigen, auf den die Formvorschriften zur Inanspruchnahme einer Priorität abstellen. Das EPÜ enthält solche Formvorschriften

ble. It was not possible for the applicant to detect the omission until the application and the priority were checked in the light of the search report. Therefore the lapse of time between the dates of priority and filing of the application on the one hand and the submission of the request for correction on the other hand was less relevant than the fact that the correction was requested within a short time after receipt of the search report.

Finally the technical content of application IL 96118 was known to the public since the present application was published because it was contained in the present application as published. Any change of the priority application was impossible, since it was in existence from its filing date at the Patent Office of Israel.

#### Reasons for the decision

1. The admissible appeal cannot be allowed.
2. The Board has summarised its jurisprudence with regard to the correction of errors under Rule 88, first sentence, EPC concerning priority data in decision J 6/91 (OJEPO 1994, 349). In the present case the request for correction was refused for the reason that it had not been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application, and special circumstances justifying the correction at a later stage were absent. This general standard applied by the Receiving Section is in accordance with decision J 6/91 (reasons 3(4)).
3. The appellant has not been able to establish any circumstances justifying that the interests of the public should come second to the interest of the appellant in having the correction made (see J 6/91, reasons 3(6)).
4. In exercising its discretion when deciding on a request for correction of a priority, the Board has to bear in mind the purpose of the formalities for claiming priority. The EPC provides for such formalities in Article 88 and Rule 38 EPC. They have to be fulfilled at the filing date or within

dans les plus brefs délais. Il ne lui avait pas été possible de déceler l'omission avant la vérification de la demande et de la priorité à la lumière du rapport de recherche. C'est pourquoi, le laps de temps séparant la date de priorité et le dépôt de la demande d'une part, et la présentation de la requête en rectification de l'autre, importe moins que le fait d'avoir requis la correction peu de temps après avoir reçu le rapport de recherche.

Enfin, le public connaissait le contenu technique de la demande IL 96118 dès la publication de la présente demande, puisqu'il s'y trouve exposé. Toute modification de la demande de priorité est impossible, car elle existe depuis sa date de dépôt auprès de l'Office israélien des brevets.

#### Motifs de la décision

1. Il ne peut être fait droit au recours, qui est recevable.
2. La Chambre a résumé dans la décision J 6/91 (JO OEB 1994, 349) sa jurisprudence relative à la correction, au titre de la règle 88, 1<sup>re</sup> phrase CBE, d'erreurs portant sur la date de priorité. En l'espèce, la requête en rectification avait été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait cette correction à un stade tardif de la procédure. La section de dépôt avait appliqué cette règle générale en conformité avec la décision J 6/91 (point 3(4) des motifs).
3. Le requérant n'a pas été en mesure d'invoquer des circonstances justifiant la primauté de l'intérêt du requérant, qui est d'obtenir la correction, par rapport à l'intérêt des tiers (cf. J 6/91, point 3(6) des motifs).
4. Pour statuer sur une requête en rectification d'une priorité, il appartient à la Chambre de garder à l'esprit l'objet des formalités à accomplir pour revendiquer une priorité. La CBE énonce ces formalités à l'article 88 et à la règle 38. Elles doivent avoir été effectuées à la date

in Artikel 88 und in Regel 38EPÜ. Sie müssen am Anmeldetag oder innerhalb genau bezeichneter Fristen (Regel 38 (2) bis (4)EPÜ) erfüllt sein, und zwar unabhängig von der Frage, ob im Prioritätsintervall einschlägiger Stand der Technik vorliegt oder nicht. Diese Bestimmungen entsprechen Artikel 4 D (1) Satz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft, demzufolge jedes Land bestimmt, bis wann die Prioritätserklärung spätestens abgegeben werden muß. Der Tag oder der Zeitraum ist so festzusetzen, daß der Verpflichtung zur Veröffentlichung der in der Erklärung enthaltenen Angaben gemäß Artikel 4 D (2) der Pariser Verbandsübereinkunft entsprochen werden kann. Mit diesem Verfahren soll der unbefriedigenden Situation vorgebeugt werden, daß diejenigen, für die das Patent Konsequenzen hat, von einer beanspruchten Priorität überrascht werden (*Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf 1968, Art. 4 D, Anm. (a); *Ladas*, Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection, Bd. 1, Cambridge, Mass. 1975, §§ 271 ff.). Die Veröffentlichung der Anmeldung ist im europäischen Patentsystem u. a. deshalb vorgesehen, um den Zeitraum der Ungewißheit hinsichtlich etwaiger neuer Patente für die am Wettbewerb Beteiligten abzukürzen (*van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Nr. 371). Diesen Zweck kann die Veröffentlichung jedoch nur dann erfüllen, wenn sie die für die Patentierbarkeit der Erfindung, die Gegenstand der Patentanmeldung ist, maßgeblichen Bestandteile enthält. Die Patentierbarkeit läßt sich nur anhand des Standes der Technik beurteilen, der aber seinerseits nur ermittelt werden kann, wenn bekannt ist, ob eine Priorität beansprucht wird und inwieweit diese rechtswirksam ist (Art. 54 i.V. mit Art. 89EPÜ). Aus diesem Grund schreibt Regel 38 (5) EPÜ ausdrücklich vor, daß die Angaben der Prioritätserklärung in der veröffentlichten Anmeldung zu vermerken sind.

5. Diese Informationen sind nicht nur erforderlich, um es Dritten zu ermöglichen, sich auf Patente einzustellen, die sie in Zukunft berücksichtigen müssen. Artikel 67 EPÜ räumt vielmehr dem Anmelder ab der Veröffentlichung der Patentanmeldung einstweiligen Schutz ein. Damit sind die Mitbewerber gezwungen, den Wirkungen des Patentschutzes bereits von diesem Zeitpunkt an Rechnung zu tragen (*Paterson*, The European Patent System, London 1992, Abs. 6-18). Daß sie dies tun, kann jedoch von ihnen nur dann

strict time limits (Rule 38(2) to (4) EPC), irrespective of whether there is relevant state of the art in the priority interval. These provisions are in accordance with Article 4D(1), second sentence, of the Paris Convention, according to which each country shall determine the latest date on which the declaration of priority must be made. The date or the period must be so fixed that the obligation, under Article 4D(2) of the Paris Convention, to publish the particulars contained in the declaration can be complied with. This system aims at avoiding the unsatisfactory situation that the claim of priority comes as a surprise to those affected by the patent (*Bodenhausen*, "Paris Convention for the Protection of Industrial Property", Geneva 1968, Art. 4D, note (a); *Ladas*, "Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection", vol. 1, Cambridge, Mass. 1975, sections 271 et seq.). In the European patent system, the publication of the application is foreseen inter alia in order to shorten the period of uncertainty for competitors in respect of emerging patents (*van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden 1975, pt. 371). The publication can only fulfil its purpose if it contains the elements which are essential for the patentability of the invention in respect of which a patent application is made. The patentability of an invention cannot be evaluated without the relevant state of the art which can only be determined if it is known whether a priority is claimed and the extent to which it is valid (Article 54 in connection with Article 89EPC). This is why Rule 38(5)EPC provides expressly for the particulars of the priority declaration to appear in the published application.

5. This information is not only necessary for third parties in order to foresee which patents have to be respected in future. Article 67 EPC gives the applicant provisional protection from the date of publication of the application. This means that competitors are forced to take into account the effects of patent protection already at this date (*Paterson*, "The European Patent System", London 1992, paragraph 6-18). They can, however, be expected to respect these effects only if they have at the same time a reliable legal basis for

de dépôt ou dans des délais stricts (règle 38(2) à (4) CBE), peu importe que l'état de la technique pertinent soit ou non compris dans le délai de priorité. Ces dispositions sont conformes à l'article 4D(1), seconde phrase de la Convention de Paris, aux termes duquel chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, la déclaration de priorité devra être effectuée. Ce moment ou cette période doivent être fixés de manière à satisfaire à l'obligation, faite par l'article 4D(2) de la Convention de Paris, de publier les indications contenues dans la déclaration. Ces règles ont pour but d'éviter de créer une situation insatisfaisante, où la revendication de priorité prend au dépourvu les tiers affectés par le brevet (*Bodenhausen*, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Genève 1968, art. 4D, note a); *Ladas*, Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection, Vol. 1, Cambridge, Mass. 1975, §§ 271 et s). Dans le système du brevet européen, la publication de la demande doit notamment réduire la période pendant laquelle les concurrents sont dans l'incertitude quant aux brevets naissants (*van Empel*, The Granting of European Patents, Leyde 1975, pt. 371). La publication peut remplir son objet uniquement lorsqu'elle contient les éléments essentiels pour la brevetabilité de l'invention qui a fait l'objet d'une demande de brevet. La brevetabilité d'une invention ne saurait être appréciée indépendamment de l'état de la technique pertinent, lequel ne peut être déterminé qu'à condition de savoir si une priorité a été revendiquée et dans quelle mesure elle est valide (article 54 ensemble l'article 89CBE). C'est pourquoi la règle 38(5) CBE exige que les indications contenues dans la déclaration des priorités soient mentionnées dans la demande publiée.

5. Cette information n'est pas uniquement nécessaire aux tiers pour prévoir les brevets dont il y a lieu de tenir compte à l'avenir. L'article 67 CBE assure provisoirement au demandeur la protection à compter de la date de publication de la demande. Cela signifie que les concurrents sont contraints de prendre en considération les effets de la protection par brevet dès cette date (*Paterson*, The European Patent System, Londres 1992, paragraphe 6-18). Cependant, l'on ne peut attendre d'eux qu'ils se soumettent à ces

erwartet werden, wenn sie auch über eine zuverlässige Rechtsgrundlage für die zu treffenden wirtschaftlichen Entscheidungen verfügen. Hierzu gehören insbesondere, wie bereits ausgeführt, die Prioritätsangaben.

6. Daraus erklärt sich, warum in der Rechtsprechung in Fällen, in denen die Berichtigung einer Prioritätserklärung nicht so rechtzeitig beantragt worden war, daß in die Veröffentlichung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden konnte, der Aspekt der Rechtssicherheit mit besonderem Nachdruck hervorgehoben worden ist und die Kammer sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anzuschließen vermag, daß die Streichung einer unrichtigen Priorität und die Einfügung einer neuen Priorität keine Beeinträchtigung des Interesses der Öffentlichkeit darstellt, sondern lediglich der Unterrichtung des Lesers über die tatsächliche Priorität dient. Ganz im Gegenteil würde die uneingeschränkte Möglichkeit zur Änderung oder Einfügung von Prioritätserklärungen nach der Veröffentlichung die Verlässlichkeit der Veröffentlichung in einem ihrer wichtigsten Elemente einschränken.

7. Ferner ist zu bedenken, daß für jedwede Auslegung der Ausführungsordnung, im Hinblick auf Artikel 164(2) EPÜ der Grundsatz der konventionskonformen Auslegung gilt (G 1/88, ABI. EPA 1989, 189, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall sind die Artikel 88(1), 91(1)d) und (3) EPÜ heranzuziehen. In ihnen ist festgelegt, daß der Prioritätsanspruch erlischt, wenn den Vorschriften über die Inanspruchnahme der Priorität nicht entsprochen worden ist. Eine Praxis, die Einfügung von Prioritätserklärungen nach Regel 88 EPÜ uneingeschränkt zuließe und Artikel 88 in Verbindung mit Regel 38 EPÜ außer Betracht ließe, stünde daher im Widerspruch zum Übereinkommen. Die Tatsache allein, daß eine vorhandene Priorität nicht in Anspruch genommen wurde, kann die Einfügung dieser Priorität auf dem Wege der Berichtigung nicht rechtfertigen. Aus diesen Gründen hält die Kammer an ihrer bisherigen Praxis fest, wonach eine Berichtigung in dieser Phase nur bei Vorliegen besonderer Umstände zuzulassen ist, insbesondere wenn anhand der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich ist, daß eine Priorität falsch angegeben ist oder fehlt.

8. Hiervon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden. Daß ein Mangel nach Einsichtnahme in die

the economic decisions they have to take. This includes in particular the priority data, as already stated above.

6. This is the reason why the case law has put particular emphasis on the aspect of legal certainty in cases where a correction of a priority declaration was not requested sufficiently early for a warning to be included in the publication and why the Board cannot agree with the opinion of the appellant that deleting a wrong priority and adding a new one would not damage the interest of the public but simply inform the reader of the real priority. On the contrary, the free possibility of amending or adding priority declarations after the publication stage would restrict the reliability of the publication in respect of one of its most essential elements.

7. It also has to be remembered that under Article 164(2) EPC the Implementing Regulations must be interpreted in the light of the Convention (G 1/88, OJ EPO 1989, 189, reasons 4). In the present case Articles 88(1) and 91(1)(d) and (3) EPC are relevant. These stipulate that the right of priority will be lost if the requirements concerning the claim to priority have not been satisfied. This means that a practice allowing the unlimited addition of priority declarations under Rule 88 EPC outside the framework of Article 88 in connection with Rule 38 EPC would be contrary to the Convention. Consequently, the mere fact that an existing priority was not claimed cannot justify adding this priority by correction. For these reasons the Board maintains its practice that a correction at this stage may only be allowable under special circumstances, in particular if it is apparent on the face of the published application that a priority is wrong or missing.

8. This cannot be accepted in the present case. It is not sufficient, as suggested by the appellant, that a

effets que s'ils disposent dans le même temps d'une base juridique fiable pour les décisions économiques à prendre. Il s'agit notamment de la date de priorité, comme indiqué plus haut.

6. C'est pour cette raison que la jurisprudence a mis l'accent sur la sécurité juridique lorsque la requête en rectification d'une déclaration de priorité n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication, et c'est aussi pourquoi la Chambre ne peut partager le point de vue du requérant selon lequel le remplacement d'une priorité erronée par une nouvelle ne lèse pas les intérêts des tiers mais informe simplement le lecteur de la priorité véritable. Au contraire, la possibilité de modifier ou d'ajouter librement des déclarations de priorité après la publication porterait atteinte à la fiabilité des indications les plus importantes de la publication.

7. On observera en outre que, vu le principe posé à l'article 164(2) CBE, toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la Convention (G 1/88, JO OEB 1989, 189, point 4 des motifs). Les articles 88(1), 91(1) d) et (3) CBE sont applicables en l'espèce. Ils disposent que l'inobservation des dispositions relatives à la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité. Autrement dit, il serait contraire à la Convention d'autoriser l'adjonction illimitée de déclarations de priorité au titre de la règle 88 CBE en dehors du cadre de l'article 88 ensemble la règle 38 CBE. En conséquence, il ne suffit pas qu'une priorité existante n'ait pas été revendiquée pour en justifier l'adjonction par le biais d'une correction. Aussi la chambre confirme-t-elle la jurisprudence selon laquelle une rectification à ce stade est recevable uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'une priorité est fautive ou a été omise.

8. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ne suffit pas, comme le suggère le requérant, de déceler une erreur



Prioritätsunterlagen entdeckt werden könne, wie der Beschwerdeführer vorträgt, reicht nicht aus, da ja die veröffentlichten Angaben als solche am Veröffentlichungstag zuverlässig sein müssen. Die Unrichtigkeit der Prioritätsangaben war auch nicht aus der Prioritätsunterlagen ersichtlich, die zu der im Antragsformblatt angegebenen Priorität eingereicht worden war. Das Argument des Beschwerdeführers, der Fehler sei bereits aus der Tatsache ersichtlich, daß die vorliegende Anmeldung mehrere Blätter mit Zeichnungen enthalten habe, die von den Zeichnungen in der Prioritätsunterlagen völlig abwichen, ist nicht überzeugend, da es keine Bestimmung gibt, wonach die frühere Anmeldung mehr oder weniger weitgehend mit der Anmeldung, für die die Priorität beansprucht wird, übereinzustimmen hätte. Es mag für einen Anmelder sinnvoll sein, eine Priorität nur für eine bestimmte Ausführungsart der Erfindung in Anspruch zu nehmen, die nicht unbedingt in einer Zeichnung dargestellt sein muß. Andernfalls würde Artikel 88 (2) und (3) EPÜ, der sich mit der Inanspruchnahme von mehreren Prioritäten und von Teilprioritäten befaßt, seinen Sinn verlieren. Unstimmigkeiten in bezug auf die Gebiete der Technik, auf die sich die Anmeldungen bezogen, waren nicht ersichtlich.

9. Nach Ansicht des Beschwerdeführers wird das Interesse der Öffentlichkeit durch die Hinzufügung einer zweiten oder weiteren Priorität ohne dies nicht beeinträchtigt. Es trifft zwar zu, daß in einem solchen Fall die Veröffentlichung der Anmeldung nicht verzögert würde, ein Gesichtspunkt, der für das in Artikel 93 EPÜ verankerte Prinzip der frühzeitigen Veröffentlichung von Bedeutung ist. Gleichwohl kann das öffentliche Interesse auch durch die Hinzufügung einer Priorität beeinträchtigt werden, deren Tag nach demjenigen der irrtümlich beanspruchten Priorität liegt, da jede weitere Priorität für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit des Patents von Belang ist.

10. Irgendwelche sonstigen besonderen Umstände zur Rechtfertigung der beantragten Berichtigung, wie sie in die einschlägigen älteren Entscheidungen eingeflossen sind, sind hier nicht erkennbar. Weder kann dem EPA angelastet werden, daß in der Veröffentlichungsphase kein Hinweis für die Öffentlichkeit erfolgt ist (vgl. J 3/82, ABI. EPA 1983, 171), noch wurde die Öffentlichkeit durch eine Parallelanmeldung über den vollen Umfang des Schutzbegehrens unterrichtet (vgl. J 11/92, a.a.O.).

mistake may be detected after consulting the priority document, since the published data as such should be reliable at the publication date. In any case it was not apparent even from the priority document as filed relating to the priority indicated in the request form that the priority data were not correct. The appellant's argument that the mistake was already apparent from the fact that the present application contained several sheets of drawings quite different from the drawings of the priority document, is not convincing since there is no rule that the earlier application is more or less identical to the application for which priority is claimed. It may make sense for an applicant to claim priority only for a certain embodiment of an invention which does not need to be shown in a drawing. Otherwise Article 88(2) and (3) EPC dealing with multiple and partial priorities would be meaningless. A discrepancy between the technical fields of the applications concerned was not apparent.

9. The appellant is of the opinion that the interest of the public is not affected anyway by the addition of a second or subsequent priority. It is true that in such a case the publication of the application is not delayed which is an important aspect for the system of early publication as laid down in Article 93 EPC. Nevertheless, the addition of a priority of a later date than the priority claimed erroneously may also affect the public because any additional priority is relevant for the evaluation of the validity of the patent.

10. Any other special circumstances justifying the requested correction, comparable to those accepted in the previous case law, are not evident. Neither was the EPO responsible for not giving a warning to the public at the publication stage (see J 3/82, OJ EPO 1983, 171) nor has the public been informed about the full scope of protection sought by way of a parallel application (see J 11/92, op. cit.).

après avoir consulté le document de priorité, étant donné que les données publiées doivent être fiables à la date de leur publication. En tout état de cause, le document de priorité déposé se rapportant à la priorité indiquée dans le formulaire de requête ne faisait pas apparaître que les indications relatives à la priorité étaient incorrectes. L'argument du requérant selon lequel l'erreur ressortait déjà du fait que diverses feuilles de dessin de la présente demande ne correspondaient pas aux dessins du document de priorité n'est guère convaincant, dans la mesure où rien n'oblige la demande antérieure à être plus ou moins similaire à la demande pour laquelle la priorité est revendiquée. Il est parfois opportun qu'un demandeur revendique une priorité uniquement pour une certaine forme de réalisation d'une invention qu'il n'est pas nécessaire de montrer dans un dessin. S'il en était autrement, l'article 88(2) et (3) CBE, qui traite des priorités multiples et partielles, n'aurait aucun intérêt. Aucune divergence entre les domaines techniques des demandes concernées n'a été constatée.

9. De l'avis du requérant, l'adjonction d'une ou de plusieurs priorités supplémentaires ne lèse en rien les intérêts des tiers. S'il est vrai que, dans un tel cas, la publication de la demande ne souffre d'aucun retard, ce qui est important compte tenu des dispositions de l'article 93 CBE, qui prescrit une publication dans les plus brefs délais, il n'en reste pas moins que l'adjonction d'une priorité ultérieure à celle qui a été revendiquée par erreur risque de léser les tiers, étant donné que toute priorité supplémentaire est utile pour apprécier la validité du brevet.

10. La Chambre ne constate aucune circonstance particulière, comparable à celles acceptées dans la jurisprudence précédente, qui justifie la correction requise. D'une part, l'OEB n'est pas responsable de l'omission d'une mention au public au stade de la publication (cf. J 3/82, JO OEB 1983, 171), d'autre part, les tiers n'ont pas été informés de toute l'étendue de la protection recherchée par le biais d'une demande déposée parallèlement (cf. J 11/92, op. cit.).

11. Da dem Berichtigungsantrag aus den obengenannten Gründen nicht stattzugeben ist, kann auch dahingestellt bleiben, ob die Unrichtigkeit, wie vom Beschwerdeführer vorgetragen, auf den Fehler einer Bürokräft zurückzuführen ist.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

11. Since the request cannot be allowed for the foregoing reasons, the question may be left unanswered whether the mistake made was the consequence of a clerical error as alleged by the appellant.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

11. Etant donné que, pour les raisons précitées, il ne peut être fait droit à la requête, il est inutile de chercher à déterminer si l'erreur commise est de nature dactylographique, comme le prétend le requérant.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Dezember 1994**  
J 14/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte  
Mitglieder: B. Schachenmann  
G. Davies

**Anmelder: The Expanded Metal Company Ltd.**

**Stichwort: Vertrauensschutz/  
THE EXPANDED METAL COMPANY**

**Artikel: 86 (3) EPÜ**

**Regel: 67, 69 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Rechtsverlust" - "verspätete Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ" - "Fortsetzung des Prüfungsverfahrens nach Rechtsverlust" - "Vertrauensschutz" - "venire contra factum proprium"**

#### Leitsätze

*I. Wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben läßt, daß kein Rechtsverlust eingetreten ist, kann es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.*

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 15 December 1994**  
J 14/94 - 3.1.1  
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte  
Members: B. Schachenmann  
G. Davies

**Applicant: The Expanded Metal Company Ltd.**

**Headword: Principle of good faith/  
THE EXPANDED METAL COMPANY**

**Article: 86(3) EPC**

**Rule: 67, 69(1) EPC**

**Keyword: "Loss of rights" - "Belated communication pursuant to Rule 69(1) EPC" - "Continuation of examination procedure after loss of rights" - "Principle of good faith" - "Venire contra factum proprium"**

#### Headnote

*I. If, during a long period of time, the EPO by its conduct leads the parties and the public to the legitimate belief that no loss of rights has taken place, the EPO cannot later refer to a loss of rights which occurred several years previously without offending against the prohibition of "venire contra factum proprium" and therefore contravening the principle of good faith.*

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 15 décembre 1994**  
J 14/94 - 3.1.1  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte  
Membres : B. Schachenmann  
G. Davies

**Demandeur: The Expanded Metal Company Ltd.**

**Référence Principede la bonne foi/  
THE EXPANDED METAL COMPANY**

**Article : 86(3) CBE**

**Règle : 67, 69(1) CBE**

**Mot-clé : "Perte de droits" - "Notification selon la règle 69(1) CBE adressée tardivement" - "Poursuite de la procédure d'examen après une perte de droits" - "Principe de la bonne foi" - "Venire contra factum proprium"**

#### Sommaire

*I. Si, pendant une longue période, les parties et le public sont fondés à croire, en raison du comportement de l'OEB, qu'aucune perte de droits ne s'est produite, l'OEB ne peut ensuite faire état d'une perte de droits intervenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre la règle "nemini licet venire contra factum proprium" et aller ainsi à l'encontre du principe de la bonne foi.*

*II. Unter diesen Umständen kann die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt angesehen werden, sofern das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren anstandslos entgegengenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang (hier: bis zur Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ) fortgesetzt hat.*

*II. In such circumstances, the late payment of a renewal fee may- by way of exception- be considered as having been made in time, if the EPO had not informed the applicant of the outstanding payment, had accepted later renewal fees without objection and had continued the examination proceedings for several years (here: until notification of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC).*

*II. Dans ces conditions, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut être considéré, à titre exceptionnel, comme ayant été effectué en temps utile, si l'OEB n'a pas attiré l'attention du demandeur sur le paiement en souffrance, qu'il a accepté ultérieurement des taxes annuelles sans objection et qu'il a poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années (en l'occurrence, jusqu'à la signification de la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder/Beschwerdeführer reichte die europäische Patentanmeldung Nr. 86 303 055.7 am 23. April 1986 ein. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wurde am 2. Mai 1988 fällig, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht entrichtet. Im Gegensatz zu seiner sonst üblichen Praxis machte das Europäische Patentamt den Beschwerdeführer nicht auf die Nachfristregelung in Artikel 86 (2) EPÜ aufmerksam. Der Beschwerdeführer zahlte auch nicht die Jahresgebühr zusammen mit der Zuschlagsgebühr innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit.

II. Dennoch setzte das Europäische Patentamt das Prüfungsverfahren fort, ohne den Beschwerdeführer von einem Rechtsverlust in Kenntnis zu setzen. 1989 und 1990 nahm das Amt die Jahresgebühren für das vierte und das fünfte Jahr entgegen. Am 18. April 1990 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, worauf der Beschwerdeführer sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärte. Auf die Mitteilung des Amts gemäß Regel 51 (6) EPÜ vom 12. Juni 1990 hin entrichtete der Beschwerdeführer schließlich auch noch die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und reichte eine Übersetzung der Ansprüche ein.

III. Am 15. Januar 1991 erkundigte sich der zugelassene Vertreter beim Europäischen Patentamt, wann mit dem Erteilungsbeschuß gerechnet werden könne. Auf diese Anfrage hin erließ das Europäische Patentamt am 18. Februar 1991 eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, in der es feststellte, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht entrichtet worden sei. Der Beschwerdeführer wurde auch davon in Kenntnis gesetzt, daß die Frist von einem Jahr für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen sei.

### Summary of facts and submissions

I. The appellant and applicant filed European patent application No. 86 303 055.7 on 23 April 1986. The renewal fee for the third year fell due on 2 May 1988, but was not paid by that date. Contrary to its practice, the European Patent Office did not issue a notice drawing the appellant's attention to the possibility offered by Article 86(2) EPC. Nor did the appellant pay the renewal fee together with the additional fee within six months of the due date as provided for in the article referred to above.

II. Nevertheless, the European Patent Office continued the examination procedure without informing the appellant of any loss of rights. In 1989 and 1990, the Office accepted the renewal fees for the fourth and the fifth year. On 18 April 1990, a communication pursuant to Rule 51(4) EPC was issued followed by the appellant's approval of the text notified. Finally, the appellant paid the fees for grant and printing and filed the translations of the claims in accordance with the Office's communication pursuant to Rule 51(6) EPC dated 12 June 1990.

III. On 15 January 1991 the professional representative asked the European Patent Office when the decision to grant could be expected. Following this enquiry the European Patent Office, on 18 February 1991, issued a communication pursuant to Rule 69(1) EPC stating that the application was deemed to be withdrawn due to non-payment of the renewal fee for the third year. The appellant was also advised that the one year's time limit for filing a request for re-establishment under Article 122 EPC had already expired at that time.

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (demandeur) a déposé la demande de brevet européen n° 86 303055.7 le 23 avril 1986. La taxe annuelle pour la troisième année était exigible le 2 mai 1988, mais n'avait pas été acquittée à cette date. Contrairement à sa pratique, l'Office européen des brevets n'a pas établi de notification en vue d'attirer l'attention du requérant sur la possibilité offerte par l'article 86(2) CBE. Le requérant n'a pas non plus acquitté la taxe annuelle assortie de la surtaxe dans les six mois à compter de l'échéance, comme le prévoit l'article précité.

II. L'Office européen des brevets a néanmoins poursuivi la procédure d'examen sans informer le requérant d'une quelconque perte de droits. En 1989 et 1990, l'Office a accepté le paiement des taxes annuelles pour les quatrième et cinquième années. Le 18 avril 1990, une notification a été établie conformément à la règle 51(4) CBE, à laquelle le requérant a répondu en donnant son accord sur le texte notifié. Enfin, le requérant a acquitté les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications, comme l'y invitait la notification établie par l'Office conformément à la règle 51(6) CBE et datée du 12 juin 1990.

III. Le 15 janvier 1991, le mandataire agréé ademandé à l'Office européen des brevets de lui indiquer à quelle date il comptait délivrer le brevet. Suite à cette demande, l'Office européen des brevets a émis le 18 février 1991 une notification conformément à la règle 69(1) CBE, dans laquelle il constatait que la demande était réputée retirée en raison du non-paiement de la taxe annuelle pour la troisième année. Le requérant était également informé que le délai d'un an prévu pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE avait déjà expiré.

IV. Der Beschwerdeführer beantragte daraufhin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und entrichtete die Jahresgebühr für das dritte Jahr sowie die Zuschlagsgebühr. In seiner Entscheidung vom 21. August 1991 erklärte das Europäische Patentamt, ein bereits eingetretener Rechtsverlust könne nicht dadurch rückgängig gemacht werden, daß der Beschwerdeführer nicht frühzeitig nach Regel 69 (1) EPÜ auf ihn hingewiesen worden sei. Demzufolge galt die Anmeldung mit Wirkung vom 3. November 1988 als zurückgenommen, und es wurde die Rückzahlung aller Gebühren angeordnet, die der Beschwerdeführer nach diesem Stichtag entrichtet hatte.

V. Am 12. Oktober 1991 legte der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, nachdem er bereits am 11. Oktober 1991 die entsprechende Gebühr entrichtet hatte. Die schriftliche Beschwerdebeurteilung ging am 30. Dezember 1991 ein.

Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die dritte Jahresgebühr als rechtzeitig entrichtet zu betrachten.

Er brachte sinngemäß folgende Argumente vor:

a) Die erste Instanz habe Artikel 86 (3) EPÜ fälschlich dahingehend ausgelegt, daß ein Rechtsverlust (Rücknahmefiktion) automatisch von Rechts wegen eintrete, sobald die Frist für die Zahlung einer Jahresgebühr verstrichen sei. Insbesondere aus dem zweiten Satz dieses Artikels gehe klar hervor, daß das EPA irgendeine Entscheidung getroffen haben müsse, bevor überhaupt ein Rechtsverlust eintreten könne. Es sei daher nicht richtig, wenn sich das Amt auf einen "bereits eingetretenen" Rechtsverlust berufe.

b) Es ergebe sich aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere aus der Entscheidung J. ./87 (ABI. EPA 1988, 323), daß das Europäische Patentamt unter bestimmten Umständen nach eigenem Ermessen beschließen könne, daß eine Gebühr, also auch eine Jahresgebühr, als rechtzeitig entrichtet "gelte", auch wenn sie in Wirklichkeit nicht fristgerecht entrichtet worden sei oder wenn sich die Zahlung in den Unterlagen des EPA nicht nachweisen lasse.

IV. The appellant then applied for a decision on the matter pursuant to Rule 69(2) EPC and paid the renewal fee for the third year plus the additional fee. In its decision of 21 August 1991, the European Patent Office stated that the failure to issue a notice under Rule 69(1) EPC informing the appellant of its loss of rights at an early date could not have the effect of reversing a loss of rights which had already occurred. Accordingly, the application was deemed to be withdrawn as from 3 November 1988 and the refund of all fees paid by the appellant after that date was ordered.

V. On 12 October 1991, the appellant filed a notice of appeal against that decision having paid the appeal fee on 11 October 1991. A written statement of grounds of appeal was received on 30 December 1991.

The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the third renewal fee be deemed to have been paid in due time.

It argued essentially as follows:

(a) The presumption of the department of first instance that loss of rights (deemed withdrawal) under Article 86(3) EPC occurs automatically by operation of law as soon as the last date for payment of a renewal fee has elapsed, was not based on a correct interpretation of that article. In particular, taking its second sentence into account, it is clear that there must first be at least some decision of the EPO before the loss of rights can occur. It was therefore not correct to refer to a loss of rights "which has already occurred".

(b) It follows from the caselaw of the boards of appeal, especially from decision J. ./87 (OJ EPO 1988, 323), that the European Patent Office may exercise discretion in appropriate circumstances to decide to "deem" that a fee, including a renewal fee, has been paid in due time even though it has not actually been so paid or when such payment cannot be proved from EPO records.

IV. Le requérant a ensuite requis une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et a acquitté la taxe annuelle pour la troisième année ainsi que la surtaxe. Dans sa décision en date du 21 août 1991, l'Office européen des brevets a constaté que l'omission de la notification prévue à la règle 69(1) CBE pour informer le requérant suffisamment tôt de la perte de ses droits ne saurait avoir pour effet d'annuler une perte de droits qui s'est déjà produite. La demande était donc réputée retirée à compter du 3 novembre 1988, et le remboursement de toutes les taxes acquittées par le requérant après cette date a été ordonné.

V. Le 12 octobre 1991, le requérant a formé un recours contre cette décision, après avoir acquitté la taxe correspondante le 11 octobre 1991. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 décembre 1991.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la taxe annuelle pour la troisième année soit réputée acquittée en temps utile.

Il a essentiellement développé les arguments suivants :

a) La thèse avancée par l'instance du premier degré, selon laquelle la perte de droits (demande réputée retirée) au titre de l'article 86(3) CBE se produit d'office dès lors qu'est passée la dernière date à laquelle une taxe annuelle doit être acquittée, ne se fonde pas sur une interprétation correcte de cette disposition. Si l'on prend notamment en considération sa deuxième phrase, il apparaît que l'OEB doit d'abord prendre au moins une décision avant que la perte de droits ne puisse se produire. Il n'était donc pas correct d'invoquer une perte de droits "qui s'est déjà produite".

b) Il découle de la jurisprudence des chambres de recours, notamment de la décision J. ./87 (JO OEB 1988, 323), que l'Office européen des brevets peut exercer son pouvoir d'appréciation, si les circonstances s'y prêtent, pour décider qu'une taxe, y compris une taxe annuelle, est "réputée" acquittée en temps utile, même si cela n'a pas été effectivement le cas ou que les archives de l'OEB ne permettent pas de le prouver.

c) Daß dem Anmelder der offensichtliche Rechtsverlust nicht nach Artikel 69 (1) EPÜ mitgeteilt worden sei, bevor die in Artikel 122 (2) EPÜ genannte Frist von einem Jahr für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelaufen sei, habe den Beschwerdeführer der Möglichkeit beraubt, von dem in diesem Artikel vorgesehenen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen. Die Tatsache, daß die Mitteilung erst mehr als zwei Jahre später, nach Unterrichtung des Beschwerdeführers von der beabsichtigten Patenterteilung ergangen sei, stelle einen gravierenden Verfahrensmangel dar.

d) Folglich solle das Europäische Patentamt nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes vorgehen, der das Verhältnis zwischen dem Amt und den Benutzern des europäischen Patentsystems beherrsche, denn dies wäre in Anbetracht der Sachlage nur recht und billig und würde den Interessen der Öffentlichkeit nicht schaden.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Entscheidung der ersten Instanz wurde im wesentlichen damit begründet, daß ein bereits eingetretener Rechtsverlust nicht dadurch rückgängig gemacht werden könne, daß das Amt nicht frühzeitig eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erlassen habe (vgl. Nr. 4 der Entscheidung).

3. Stellt das Europäische Patentamt fest, daß ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist, so teilt es dies nach Regel 69 (1) EPÜ dem Betroffenen mit. Ist der Betroffene der Auffassung, daß die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er eine Entscheidung des EPA beantragen (R. 69 (2) EPÜ) oder einen Antrag auf Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen.

Eine frühzeitige Zustellung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ wäre nach Auffassung der Kammer natürlich wünschenswert, aber das Übereinkommen enthält keine Bestimmung, die das Europäische Patentamt verpflichtet, eine solche Mitteilung innerhalb einer bestimmten Frist nach Eintritt oder Feststellung eines Rechtsverlusts zu erlassen. Ebenso wenig gibt es eine Bestimmung, der zufolge ein von Rechts

(c) The failure to send any communication pursuant to Rule 69(1) EPC notifying the applicant of the apparent loss of rights before expiry of the one-year period under Article 122(2) EPC for applying for re-establishment of rights had resulted in the appellant being statute barred and deprived of any opportunity to redress the situation under the provisions of that article. The fact that the communication was sent well over two years later, after the appellant had already been informed of an intention to grant the patent, constituted a serious procedural violation.

(d) Accordingly, the European Patent Office should act to uphold the principle of good faith that governs relations between the Office and the users of the European patent system since in all the circumstances of the present case it would be fair and just to do so and would not cause any detriment to the public interest.

#### Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64(b) EPC and is, therefore, admissible.

2. The decision of the department of first instance was substantially based on the grounds that the Office's failure to issue a notice pursuant to Rule 69(1) EPC at an early date could not have the effect of reversing a loss of rights which had already occurred (cf point 4 of the decision).

3. Pursuant to Rule 69(1) EPC the European Patent Office, if it notes that the loss of any rights results from the Convention, shall communicate this to the party concerned. If the party disagrees with the finding of the EPO it may apply for a decision on the matter by the EPO (Rule 69(2) EPC) or it may request further processing or re-establishment of rights, as the case may be.

Although, in the board's view, an early transmission of the communication under Rule 69(1) EPC would clearly be desirable, there is no provision in the Convention imposing any obligation on the European Patent Office to issue such a communication within a certain period of time after a loss of rights has occurred or has been noted. Neither is there any provision according to which a loss of rights, which

c) Le fait de ne pas avoir expédié de notification conformément à la règle 69(1) CBE pour informer le demandeur de la perte apparente de ses droits avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE pour présenter une requête en restitutio in integrum a eu pour effet de priver le requérant des moyens qui lui auraient permis de remédier à sa situation en application des dispositions de cet article. Le fait que la notification ait été envoyée bien plus de deux ans plus tard, après que le requérant a été informé de l'intention de l'Office de délivrer un brevet, constitue un vice substantiel de procédure.

d) En conséquence, l'Office européen des brevets devrait agir de façon à respecter le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les utilisateurs du système du brevet européen, étant donné qu'en l'espèce, tout bien considéré, il serait juste et équitable d'agir ainsi et que cela ne léserait aucunement les intérêts du public.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE ainsi qu'aux règles 1(1) et 64b) CBE ; il est donc recevable.

2. Dans sa décision, l'instance du premier degré avait essentiellement argué que le fait que l'Office n'ait pas établi suffisamment tôt de notification conformément à la règle 69(1) CBE ne pouvait pas avoir pour effet d'annuler la perte de droits qui s'était déjà produite (cf. point 4 de la décision).

3. En vertu de la règle 69(1) CBE, si l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit découle de la Convention, il le notifie à la partie intéressée. Si celle-ci n'est pas d'accord sur les conclusions de l'OEB, elle peut requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets (règle 69(2) CBE) ou demander la poursuite de la procédure ou la restitutio in integrum, selon le cas.

De l'avis de la Chambre, bien qu'il soit tout à fait souhaitable de transmettre dès que possible la notification visée à la règle 69(1) CBE à un stade précoce, il n'existe dans la Convention aucune disposition obligeant l'Office européen des brevets à émettre une telle notification dans un délai donné après qu'une perte de droits s'est produite ou a été constatée. Il n'existe pas davantage de disposition en vertu de laquelle

wegen eingetretener Rechtsverlust mit der Begründung rückgängig gemacht werden kann, die besagte Mitteilung sei verspätet ergangen. Deshalb kann nach Auffassung der Kammer die bloße Tatsache, daß eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ verspätet ergeht, einen Rechtsverlust nicht rückgängig machen.

4. Im vorliegenden Fall hat es das Europäische Patentamt jedoch nicht nur versäumt, frühzeitig eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu erlassen; es hat vielmehr ab dem entscheidenden Datum mehr als zwei Jahre lang (von November 1988 bis Februar 1991) aktiv an der Fortsetzung des Prüfungsverfahrens teilgenommen.

Während dieses Zeitraums nahm das Amt alle vom Anmelder entrichteten Gebühren (die Jahresgebühren für das vierte und das fünfte Jahr sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr) entgegen. Im Verlauf der Sachprüfung forderte es den Beschwerdeführer in mehreren Bescheiden auf, Verfahrenshandlungen vorzunehmen, die für eine spätere Patenterteilung erforderlich gewesen wären.

Nach dem entscheidenden Datum gab das Europäische Patentamt somit mehr als zwei Jahre lang durch sein Verhalten zu verstehen, daß die Anmeldung immer noch anhängig sei, was implizit bedeutet, daß die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr als eingehalten galt.

5. Der Beschwerdeführer, der nicht wußte, daß er die vorstehend genannte Frist versäumt hatte, schloß aus dem Verhalten des Amts, daß die Patentanmeldung während der Sachprüfung in den Jahren 1989 und 1990 immer noch anhängig war. Da das Europäische Patentamt darüber hinaus die Jahresgebühren für **das vierte** und **das fünfte** Jahr entgegengenommen hatte, mußte der Beschwerdeführer annehmen, daß die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr für das **dritte** Jahr eingehalten worden war. Folglich wandte er im Vertrauen darauf, daß die Anmeldung immer noch anhängig war, Zeit und Mühe für das Prüfungsverfahren auf, das vom Europäischen Patentamt so lange fortgesetzt wurde, bis die Anmeldung erteilungsreif war.

6. Auch Dritte, die sich über den Stand der in Frage stehenden Patentanmeldung unterrichten wollten, hätten keinen Grund zu der Annahme gehabt, daß ein Rechtsverlust eingetre-

occurred by operation of law, may be reversed for the reason that the communication referred to above was issued late. Therefore, in the board's view, the mere fact that a communication pursuant to Rule 69(1) EPC is issued late may not, as such, reverse a loss of rights.

4. However, in the circumstances of the present case, the European Patent Office not only failed to issue a communication pursuant to Rule 69(1) EPC at an early date, but rather took an active part in the continuation of the examination procedure for more than two years (from November 1988 to February 1991) after the critical date.

During this period the Office accepted all the fees paid by the appellant (the renewal fees for the fourth and the fifth year as well as the fees for grant and printing). In the course of substantive examination, the Office issued several communications inviting the appellant to perform procedural steps required in view of a later grant of the patent.

Hence, for more than two years after the critical date the European Patent Office indicated by its conduct that the application was still pending, thereby implying that the time limit for paying the renewal fee for the third year was deemed to have been complied with.

5. The appellant, not being aware of the failure to comply with the time limit referred to above, concluded from the Office's conduct that the patent application was still pending during the period of substantive examination in 1989 and 1990. Moreover, since the European Patent Office accepted the renewal fees for the **fourth** and the **fifth** year, the appellant had every reason to believe that the time limit for the payment of the renewal fee for the **third** year had duly been complied with. Consequently, the appellant, trusting that the application was still pending, invested time and effort in the examination procedure which, under the guidance of the European Patent Office, continued until the application was ready for grant.

6. Third parties informing themselves about the status of the patent application in question had no reason to believe that a loss of rights had occurred either. An inspection of

une perte de droits qui s'est produite d'office peut être annulée au motif que la notification visée ci-dessus a été émise tardivement. La Chambre estime par conséquent que le simple fait qu'une notification selon la règle 69(1) CBE a été établie tardivement ne permet pas en soi d'annuler une perte de droits.

4. Toutefois, dans la présente affaire, l'Office européen des brevets a non seulement omis d'établir une notification visée à la règle 69(1) CBE à un stade précoce, mais il a encore poursuivi activement la procédure d'examen pendant plus de deux ans (de novembre 1988 à février 1991) après la date critique.

Au cours de cette période, l'Office a accepté toutes les taxes acquittées par le requérant (les taxes annuelles pour les quatrième et cinquième années ainsi que les taxes de délivrance et d'impression). Pendant la procédure d'examen quant au fond, il a émis plusieurs notifications invitant le requérant à faire les actes de procédure requis en vue de la délivrance du brevet.

Par conséquent, pendant plus de deux ans à compter de la date fatidique, l'Office européen des brevets a laissé entendre par son comportement que la demande était encore en instance et que, par conséquent, le délai de paiement de la taxe annuelle pour la troisième année était réputé avoir été observé.

5. Le requérant, ignorant que le délai visé ci-dessus n'avait pas été observé, a déduit du comportement de l'Office que la demande de brevet était toujours en instance d'examen quant au fond en 1989 et 1990. De plus, étant donné que l'Office européen des brevets avait accepté les taxes annuelles pour **les quatrième et cinquième** années, le requérant avait tout lieu de penser que le délai de paiement de la taxe annuelle au titre de la **troisième** année avait été dûment observé. Par conséquent, le requérant, croyant que la demande était toujours en instance, a consacré du temps et des efforts à la procédure d'examen qui s'est poursuivie sous la conduite de l'Office européen des brevets jusqu'à ce que la demande soit en état de donner lieu à la délivrance d'un brevet.

6. De même, les tiers s'informant sur l'état de la demande de brevet en question n'avaient aucune raison de croire qu'une perte de droits s'était produite. En consultant le Registre

treten sei. Bei einer Einsichtnahme in das europäische Patentregister (Art. 127, R. 92 EPÜ) hätte sich noch Ende 1990 kein Eintrag gefunden, wonach die Anmeldung als zurückgenommen galt (vgl. R. 92 (1) n) EPÜ). Eine Akteneinsicht (Art. 128, R. 94 EPÜ) hätte bestätigt, daß das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß weiterging, bis die Anmeldung erteilungsreif war.

7. Faßt man die vorstehenden Überlegungen zusammen, so scheinen die folgenden Faktoren, die von der ersten Instanz nicht hinreichend berücksichtigt wurden, im vorliegenden Fall entscheidungserheblich zu sein:

- Das Amt ließ durch sein Verhalten den Beschwerdeführer und Dritte in dem Glauben, die Anmeldung sei 1989 und 1990 immer noch anhängig.

- Aufgrund dieser Annahme setzte der Beschwerdeführer in gutem Glauben das Prüfungsverfahren unter aktiver Mitwirkung des Europäischen Patentamts mehr als zwei Jahre lang fort.

- Der Beschwerdeführer konnte nicht damit rechnen, daß ihm das Amt erst am Ende des Prüfungsverfahrens unerwartet einen Rechtsverlust mitteilen würde, der in einer frühen Verfahrensphase eingetreten war.

- Dritte hatten nie Grund zu der Annahme, in irgendeiner Verfahrensphase sei ein Rechtsverlust eingetreten.

8. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (vgl. J 3/87, ABI. EPA 1989, 3; J 1/89, ABI. EPA 1992, 17, Nrn. 6 und 7 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall erließ das EPA zwar nie eine Mitteilung, in der ausdrücklich festgestellt wurde, es sei kein Rechtsverlust eingetreten. Es ließ die Beteiligten und die Öffentlichkeit aber durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben, daß kein Rechtsverlust eingetreten sei. Ein solches Verhalten entsprach praktisch einem mißverständlichen Bescheid des EPA, dem der Anmelder vertrauen durfte. Daß sich das

the Register of European Patents (Article 127, Rule 92) would not have revealed, still at the end of 1990, any entry of a deemed withdrawal of the application (see Rule 92(1)(n) EPC). An inspection of files (Article 128, Rule 94) would have confirmed that the examination procedure was duly continuing until the application was ready for grant.

7. Summarising the above considerations, the following factors which were not sufficiently considered by the department of first instance appear to be relevant in the circumstances of the present case:

- By the Office's conduct, the appellant as well as third parties were led to believe that the application was still pending in 1989 and 1990.

- Based on this assumption, the appellant in good faith continued the examination procedure with the active co-operation of the European Patent Office for more than two years.

- The appellant could not have expected that, at the very end of the examination procedure, the Office should have revealed unexpectedly a loss of rights that had occurred at an early stage of the proceedings.

- Third parties never had any ground to suppose that a loss of rights had occurred at any stage of the proceedings.

8. According to the case law of the boards of appeal, the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicants requires communications to the applicant to be clear and unambiguous. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (cf J 3/87, OJ EPO 1989, 3; J 1/89, OJ EPO 1992, 17, reasons 6 and 7).

In the present case, the EPO never issued a communication explicitly stating that there was no loss of rights. However, its conduct during a long period of time led the applicant and the public to the legitimate belief that no loss of rights had occurred. Such conduct in effect corresponded to a misleading communication of the EPO on which the applicant was entitled to rely. For the EPO to refer much later to a loss of rights which had occurred several years previous-

européen des brevets (article 127, règle 92), ils n'auraient trouvé, même à la fin de 1990, aucune indication selon laquelle la demande était réputée retirée (cf. règle 92(1)(n) CBE). Une inspection du dossier (article 128, règle 94) aurait confirmé que la procédure d'examen suivait dûment son cours jusqu'à ce que la demande puisse donner lieu à la délivrance d'un brevet.

7. En résumé, les facteurs suivants, qui n'ont pas suffisamment été pris en considération par l'instance du premier degré, semblent être pertinents dans les circonstances de la présente espèce :

- en raison du comportement de l'Office, le requérant ainsi que les tiers ont été amenés à croire que la demande était encore en instance en 1989 et 1990.

- sur ce fondement, le requérant a, de bonne foi, poursuivi la procédure d'examen avec la participation active de l'Office européen des brevets pendant plus de deux ans.

- le requérant ne pouvait pas prévoir que tout à la fin de la procédure d'examen, l'Office déclarerait de manière inattendue qu'une perte de droits s'était produite à un stade précoce de la procédure.

- A aucun moment, les tiers n'ont eu des raisons de supposer qu'une perte de droits s'était produite à un stade quelconque de la procédure.

8. Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et les demandeurs exige que les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtent pas équivoque dans l'esprit du demandeur. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (Cf. J 3/87, JO OEB 1989, 3; J 1/89, JO OEB 1992, 17, points 6 et 7 des motifs).

Dans la présente affaire, l'OEB n'a jamais émis de notification indiquant explicitement qu'il n'y avait pas eu de perte de droits. Toutefois, vu le comportement que celui-ci a adopté pendant une longue période, le demandeur et le public étaient fondés à croire qu'aucune perte de droits ne s'était produite. Un tel comportement correspond en fait à une notification erronée de la part de l'OEB, sur laquelle le demandeur était en droit de se fonder. En faisant

EPA viel später auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berief, stand eindeutig im Widerspruch zu seinem früheren Verhalten und verstieß damit gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.) und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht.

9. Da das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren aber anstandslos entgegengenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang fortgesetzt hat, kann die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr unter diesen Umständen ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt gelten.

10. In Anbetracht der Tatsache, daß der Beschwerdeführer selbst die Nichtzahlung der Gebühr zu vertreten hatte, und das Amt damit über den Stand der Anmeldung irreführt hat, entspricht eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ nicht der Billigkeit.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der gebilligten Fassung ein Patent zu erteilen.

ly was clearly inconsistent with its previous behaviour and therefore offended against the generally recognised prohibition of "venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.) thereby contravening the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicants.

9. In the circumstances referred to above, since the EPO had not informed the applicant of the outstanding payment but accepted later renewal fees without objection and continued the examination proceedings for several years, the late payment of a renewal fee may - by way of exception - be considered as having been made in time.

10. In consideration of the fact that the appellant itself was responsible initially for the failure to pay the fee which led to the Office's misconception regarding the status of the application, a reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC appears not to be equitable.

#### Order

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

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

état bien plus tard d'une perte de droits qui s'était produite plusieurs années auparavant, l'OEB a agi de toute évidence en contradiction avec son attitude antérieure et a donc enfreint la règle généralement reconnue "nemini licet venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.), allant ainsi à l'encontre du principe de la protection de la confiance qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs.

9. Etant donné que l'OEB n'a pas attiré l'attention du demandeur sur le paiement en souffrance, mais qu'il a accepté ultérieurement des taxes annuelles sans objection et poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut, compte tenu des circonstances décrites plus haut, être considéré à titre exceptionnel comme ayant été effectué en temps utile.

10. Le demandeur étant à l'origine lui-même responsable du non-paiement de la taxe annuelle qui a conduit l'Office à se méprendre sur l'état de la demande, le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE ne semble pas équitable.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer le brevet sur la base du texte approuvé.



**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
27. Februar 1995**  
J 27/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte  
Mitglieder: R. E. Teschemacher  
J.-C. Saisset

**Anmelder: Université Laval**

**Stichwort: Teilanmeldung/  
UNIVERSITE LAVAL**

**Artikel: 76, 111 (2) EPÜ**

**Regel: 25 (1), 51 (4) EPÜ**

**Schlagwort: "Behandlung der  
Anmeldung als Teilanmeldung  
(bejaht)" - "Auslegung einer in der  
Zustimmung zu der für die Erteilung  
vorgesehenen Fassung enthaltenen  
Bedingung" - "Verfahrenserklärungen  
dürfen nicht an Bedingungen  
geknüpft werden" - "Vertrauens-  
schutz" - "venire contra factum pro-  
prium"**

*Leitsätze*

*I. Im Interesse der Rechtssicherheit  
müssen Verfahrenserklärungen ein-  
deutig sein (Bestätigung der Ent-  
scheidung J 11/94, ABI. EPA 1995,  
596). Das heißt, daß sie nicht an  
Bedingungen geknüpft sein dürfen,  
weil dadurch offen bleibt, ob das  
EPA aufgrund dieser Erklärung das  
Verfahren fortsetzen kann.*

*II. Wenn eine an eine Bedingung  
geknüpfte Erklärung als wirksame  
Verfahrenshandlung behandelt wor-  
den ist, darf das EPA später nicht sei-  
nem eigenen früheren Verhalten  
zuwiderhandeln, weil dies gegen das  
allgemein anerkannte Verbot des  
"venire contra factum proprium" ver-  
stoßen würde (im Anschluß an die  
Entscheidung J 14/94 ABI. EPA 1995,  
824).*

*III. Die Bindung nach Artikel 111 (2)  
EPÜ gilt nur für den jeweils ent-  
schieden Fall.*

*IV. Für die erste Instanz bestand  
keine Verpflichtung nach dem  
Grundsatz des Vertrauensschutzes,  
die Einreichung von Teilanmeldun-  
gen aufgrund der Entscheidung  
J 11/91 (ABI. EPA 1994, 28) auch  
noch nach der Erklärung des Einver-  
ständnisses mit der zu erteilenden  
Fassung solange zuzulassen, bis die  
Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA  
1994, 633) bekannt gemacht wurde.*

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
27 February 1995**  
J 27/94 - 3.1.1  
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte  
Members: R. E. Teschemacher  
J.-C. Saisset

**Applicant: Université Laval**

**Headword: Divisional application/  
UNIVERSITE LAVAL**

**Article: 76, 111(2) EPC**

**Rule: 25(1), 51(4) EPC**

**Keyword: "Application to be treated  
as divisional application (yes)" -  
"Interpretation of a condition  
declared with the agreement to the  
text intended for grant" - "Procedur-  
al declaration must not be subject to  
conditions" - "Good faith" - "Venire  
contra factum proprium"**

*Headnote*

*I. In the interests of legal certainty, a  
procedural declaration has to be  
unambiguous (confirmation of  
J 11/94, OJ EPO 1995, 596). This  
implies that it must not be subject to  
any condition, leaving it open  
whether the EPO can proceed further  
on the basis thereof.*

*II. If a declaration subject to a condi-  
tion is treated as a valid procedural  
act, the EPO is not allowed later to  
contradict its own earlier conduct  
because this would offend against  
the generally recognised prohibition  
"venire contra factum proprium"  
(J 14/94, OJ EPO 1995, 824).*

*III. The binding effect according to  
Article 111(2) EPC applies only to the  
case decided upon.*

*IV. The department of first instance  
was not obliged by the principle of  
good faith to allow the filing of divi-  
sional applications after the approval  
of the text intended for grant on the  
basis of decision J 11/91 (OJ EPO  
1994, 28) until opinion G 10/92  
(OJ EPO 1994, 633) was made avail-  
able to the public.*

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
27 février 1995**  
J 27/94 - 3.1.1  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte  
Membres : R. E. Teschemacher  
J.-C. Saisset

**Demandeur : Université Laval**

**Référence : Demande divisionnaire/  
UNIVERSITE LAVAL**

**Article : 76, 111(2) CBE**

**Règle : 25(1), 51(4) CBE**

**Mot-clé : "Demande à traiter comme  
demande divisionnaire (oui)" -  
"Interprétation d'une condition que  
le demandeur a posée lorsqu'il a  
donné son accord sur le texte envi-  
sagé pour la délivrance" - "Une  
déclaration concernant un acte de  
procédure ne doit pas être assortie  
de conditions" - "principe de la  
bonne foi" - "Venire contra factum  
proprium"**

*Sommaire*

*I. Dans l'intérêt de la sécurité juridi-  
que, une déclaration concernant un  
acte de procédure doit être sans  
équivoque (confirmation de la déci-  
sion J 11/94, JO OEB 1995, 596),  
c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être  
assortie de conditions, l'OEB ne pou-  
vant sinon être certain qu'il pourra  
se fonder sur cette déclaration dans  
la suite de la procédure.*

*II. Si une déclaration assortie d'une  
condition est traitée comme un acte  
de procédure valable, l'OEB n'a pas  
le droit de revenir par la suite sur sa  
position, car cela serait contraire au  
principe généralement admis qui  
interdit de "venire contra factum pro-  
prium" (revenir sur ce qu'on a fait  
soi-même). (La Chambre suit en cela  
la décision J 14/94, JO OEB 1995, 824).*

*III. Une décision d'une chambre ne  
peut lier une autre instance en vertu  
de l'article 111(2) CBE que dans  
l'affaire sur laquelle cette chambre a  
statué.*

*IV. Tant que l'avis G 10/92 (JO OEB  
1994, 633) n'avait pas été porté à la  
connaissance du public, la première  
instance n'était pas tenue par le prin-  
cipe du respect de la bonne foi  
d'autoriser un demandeur, sur la  
base de la décision J 11/91 (JO OEB  
1994, 28), à déposer une demande  
divisionnaire alors qu'il avait déjà  
approuvé le texte envisagé pour la  
délivrance.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 100 421.0 wurde am 13. Januar 1994 eingereicht. In Feld 35 des Antragsformblatts war angegeben, daß es sich um eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung Nr. 90 906 829.8 handelte.

II. Mit Bescheid vom 25. Februar 1994 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt habe, bis zu welchem Zeitpunkt ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen könne (Sache G 10/92, Vorlage s. ABI. EPA 1993, 6). Da die diesbezügliche Rechtslage noch nicht geklärt sei, werde eine Entscheidung erst getroffen, wenn die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vorliege.

III. In seiner Erwiderung vom 6. April 1994 beantragte der Anmelder, daß die Teilanmeldung auf der Grundlage der Entscheidung in den miteinander verbundenen Fällen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28, nachstehend J 11/91 genannt) unverzüglich weiterbearbeitet wird. Er machte geltend, daß mit dieser Entscheidung die Möglichkeit eingeräumt worden sei, auch noch nach der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung einzureichen. Weder berühre die Einreichung der Teilanmeldung die genehmigte Fassung, noch sei der Erteilungsbeschuß zur früheren Anmeldung vor Einreichung der Teilanmeldung bekanntgemacht worden. Damit seien die in der Entscheidung J 11/91 genannten Voraussetzungen erfüllt. Der Anmelder habe in gutem Glauben gehandelt, da das EPA die Anmelder in der Folge nicht darauf hingewiesen habe, daß es sich nicht an die eigene Rechtsprechung halten werde. Die Vorlage der Rechtsfrage durch den Präsidenten des EPA habe keine aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall sei klar gewesen, daß eine Teilanmeldung eingereicht werde. Der Anmelder habe bereits in der Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid angegeben, daß er eine Teilanmeldung einreichen werde. In der Folge habe er in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich und unter Berufung auf die Entscheidung J 11/91 erklärt, daß

**Summary of facts and submissions**

I. European patent application No. 94 100 421.0 was filed on 13 January 1994. In box 35 of the request form it was indicated that the application was a divisional application from earlier application No. 90 906 829.8.

II. In a communication, dated 25 February 1994, the Receiving Section informed the applicant that the President of the EPO had referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: "Until when may an applicant file a divisional application on a pending earlier application? (case G 10/92, for referral see OJ EPO 1993, 6). As the legal position with regard to this point of law was still unclear, no decision would be taken until the Enlarged Board of Appeal had delivered its opinion.

III. In its response of 6 April 1994, the applicant requested that the divisional application be proceeded without delay on the basis of the decision in consolidated cases J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28, hereinafter referred to as J 11/91). It was submitted that this decision had created the opportunity to file a divisional application even after the filing of the response to the communication under Rule 51(4) EPC. Neither had the filing of the divisional application affected the approved text nor had the decision to grant for the earlier application been published before the filing of the divisional application. Therefore, the conditions required by J 11/91 had been met. The applicant had acted in good faith since the EPO had not warned future applicants that it would not proceed according to the case law. The referral of the point of law by the President of the EPO did not have any suspensive effect. In the case in question it had been clear that a divisional application would be filed. The applicant had already indicated in the reply to the first communication that a divisional application would be filed. Thereafter, in response to the communication under Rule 51(4) EPC, it had been explicitly stated, referring to J 11/91, that a divisional application would be filed later. At the latest at that moment the applicant could have expected a warning. In the event that the Receiving Section stuck to its

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 94 100 421.0 a été déposée le 13 janvier 1994. A la rubrique 35 du formulaire de requête en délivrance, le demandeur avait indiqué qu'il s'agissait d'une demande divisionnaire relative à la demande initiale n° 90 906 829.8.

II. Dans une notification en date du 25 février 1994, la section de dépôt a informé le demandeur que le Président de l'OEB avait soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante: "Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale encore en instance?" (affaire G 10/92, question soumise à la Grande Chambre, publiée dans le JO OEB 1993, 6). Elle ajoutait que la situation juridique sur ce point n'étant toujours pas clarifiée, aucune décision ne serait prise tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas statué.

III. Dans sa réponse en date du 6 avril 1994, le demandeur, invoquant la décision rendue dans les affaires jointes J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28, décision désignée ci-après sous len° J 11/91), a déclaré qu'il souhaitait que le traitement de sa demande divisionnaire soit entrepris sans retard. Il affirmait que d'après cette décision, il était permis de déposer une demande divisionnaire même après l'envoi de la réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE. Selon le demandeur, le dépôt de la demande divisionnaire n'affaiblissait en rien le texte du brevet qui avait été approuvé par le demandeur, et la décision de délivrer le brevet relatif à la demande initiale n'ayant pas été publiée avant le dépôt de la demande divisionnaire, les conditions exigées dans la décision J 11/91 étaient réunies. Le demandeur prétendait avoir agi en toute bonne foi, vu que l'OEB n'avait pas averti les futurs demandeurs qu'il ne suivrait pas la jurisprudence. La saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB n'avait pas d'effet suspensif. Il avait été annoncé clairement en l'espèce qu'une demande divisionnaire serait déposée. Le demandeur avait déjà mentionné dans sa réponse à la première notification qu'il allait déposer une demande divisionnaire. Puis, dans sa réponse à la notification qui lui avait été adressée conformément à la règle 51(4) CBE, il avait explicitement fait savoir, en se référant à la déci-

er später eine Teilanmeldung einreichen werde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte er einen warnenden Hinweis erwarten können. Für den Fall, daß die Eingangsstelle an ihrer Auffassung festhalte, beantrage er eine sofortige beschwerdefähige Entscheidung.

IV. In einem zweiten Schreiben gleichen Datums wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr die Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung beantragt und darauf hingewiesen, daß dieser Antrag vorsichtshalber gestellt werde. Der Anmelder habe die klare Anweisung erteilt, daß für den aus der früheren Anmeldung herausgenommenen Gegenstand eine Teilanmeldung eingereicht und die Einreichung so lange wie möglich hinausgeschoben werden sollte. Der Vertreter, dem die Entscheidung J 11/91 der Juristischen Beschwerdekammer, deren Leitsatz bereits in ABI. EPA 1993, Heft 1 - 2 veröffentlicht worden sei, bekannt gewesen sei, habe dem Anmelder geraten, die Teilanmeldung spätestens bis zu seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ einzureichen.

V. Er habe sich auf die Richtigkeit dieser Entscheidung verlassen, zumal bereits in mehreren Entscheidungen Technischer Beschwerdekammern festgestellt worden sei, daß die Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht endgültig und unwiderruflich sei. Obwohl ihm bekannt gewesen sei, daß der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer diesbezüglich eine Rechtsfrage vorgelegt habe, habe er nicht damit rechnen können, daß sich das EPA über die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer hinwegsetzen würde, solange noch keine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer ergangen sei.

VI. Am 6. Juli 1994 entschied die Eingangsstelle, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, und wies den Wiedereinsetzungsantrag zurück. In der Begründung wurde der Anmelder auf die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) verwiesen, wonach der Anmelder eine Teilanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung zur Fassung der Stammanmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen darf. Es habe kein Grund bestanden, sich an die Entscheidung J 11/91 zu halten, da die Entscheidung einer Beschwerdekammer nur für den ihr zugrunde

position, the applicant requested an immediate appealable decision.

IV. In a further letter of the same date, re-establishment of rights in respect of the time limit for filing a divisional application was requested and the respective fee was paid. It was indicated that this request was made for safety's sake. The applicant had given clear instructions to file a divisional application for the subject-matter deleted from the earlier application and indicated that he wished to delay the filing as long as possible. The representative, knowing decision J 11/91 of the Legal Board of Appeal, the headnote of which had been published in OJ EPO 1993, Number 1-2, had advised the applicant to file the divisional application not later than when filing a response to the communication under Rule 51(6) EPC.

V. He had believed in the correctness of this decision, since there were several decisions of technical boards of appeal stating that the response to a communication under Rule 51(4) EPC did not constitute a final and irreversible act. Although knowing that the President of the EPO had referred a point of law to the Enlarged Board of Appeal, he could not expect the EPO to refuse to proceed in accordance with the decision of the Legal Board of Appeal, before the Enlarged Board of Appeal had given its opinion.

VI. On 6 July 1994, the Receiving Section issued a decision stating that the application would not be treated as a divisional application and refusing the request for re-establishment. In the reasons, the applicant was informed of opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), according to which the filing of a divisional application was not possible after approval of the text of the parent application pursuant to Rule 51(4) EPC. There had been no reason to follow J 11/91 since a decision of a board of appeal was binding only in the case in which it was given. Furthermore,

sion J 11/91, qu'il déposerait par la suite une demande divisionnaire. Un avertissement de l'OEB aurait dû lui être adressé à cette date au plus tard. Le demandeur a requis une décision immédiate susceptible de recours pour le cas où la section de dépôt n'accepterait pas de revenir sur sa position.

IV. Dans une autre lettre portant la même date, le demandeur a requis le rétablissement dans ses droits quant au délai prévu pour le dépôt d'une demande divisionnaire, et il a acquitté la taxe correspondante, ajoutant qu'il présentait cette requête par mesure de précaution. Il avait donné de claires instructions à son mandataire pour qu'il dépose une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale, et précisait qu'il souhaitait attendre le plus longtemps possible avant de déposer cette demande. Le mandataire, connaissant la décision J 11/91 rendue par la chambre de recours juridique, décision dont le sommaire avait été publié dans le JO OEB 1-2/1993, avait conseillé au demandeur de déposer sa demande divisionnaire au plus tard à la date à laquelle il répondrait à l'invitation que lui adresserait l'OEB en vertu de la règle 51(6) CBE.

V. Le demandeur était persuadé que la décision qu'il avait prise était correcte, vu que dans plusieurs décisions des chambres de recours techniques il avait été déclaré que la réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne constituait pas un acte définitif et irréversible. Bien que sachant que le Président de l'Office avait soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours, il ne pouvait s'attendre à ce que l'OEB refuse de se conformer à la décision rendue par la chambre de recours juridique, alors que la Grande Chambre n'avait pas encore fait connaître son avis.

VI. Le 6 juillet 1994, la section de dépôt a décidé que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire, et elle a rejeté la requête en restitutio in integrum. Dans l'exposé de ses motifs, elle a renvoyé le demandeur à l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) dans lequel la Grande Chambre avait déclaré qu'un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire une fois qu'il a donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Il n'y avait aucune raison de suivre la décision J 11/91, vu qu'une décision

liegenden Fall bindend sei. Außerdem habe es Abweichungen innerhalb der Rechtsprechung gegeben, die durch die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer behoben worden seien.

VII. Am 9. August 1994 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 4. November 1994 eingereicht.

VIII. Darin machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht nur die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung enthalten habe, sondern daß er darin auch ausdrücklich seine Absicht bekundet habe, eine Teilanmeldung für die aus der Stammanmeldung herausgenommenen Gegenstände einzureichen, die eindeutig als die Ansprüche 1 - 7 definiert gewesen seien. Da weder der Artikel 76 noch die Regel 25 EPÜ eine besondere Form vorschrieben, sei diese Erklärung als Einreichung einer Teilanmeldung anzusehen gewesen. Außerdem habe die Erklärung insofern keine klare, endgültige Zustimmung zur vorgeschlagenen Fassung enthalten, als darin eindeutig die Absicht bekundet worden sei, die zuvor herausgenommenen Gegenstände durch eine Teilanmeldung schützen zu lassen.

IX. Hilfsweise brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Eingangsstelle - wie die Entscheidung J 11/90 vom 6. August 1992 (nicht in ABI. EPA veröffentlicht) bestätige - gemäß Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ durch die Entscheidung J 11/91 gebunden sei, da der vorliegende Fall ähnlich gelagert sei wie die früher entschiedenen. Diese Entscheidungen stünden im Einklang mit den zur Regel 25 EPÜ in der seit 1. Oktober 1988 geltenden Fassung ergangenen, wonach die Einreichung einer Teilanmeldung auch nach erfolgter Zustimmung zu der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht ausgeschlossen sei. Die gleichzeitig mit der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgenommene Einreichung der in Frage stehenden Anmeldung sei im Vertrauen auf die im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen erfolgt, durch die der Widerspruch zwischen Artikel 76 und Regel 25 EPÜ ausgeräumt worden sei. Wenn das EPA nicht die Absicht gehabt habe, sich an die Rechtsprechung zu halten, hätte es

there had been a divergence in case law which the opinion of the Enlarged Board of Appeal had resolved.

VII. On 9 August 1994, the applicant filed an appeal against this decision, paying the appeal fee the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 4 November 1994.

VIII. The appellant submitted that the reply to the communication under Rule 51(4) EPC was not limited to the approval of the text proposed for grant. Additionally, it contained an explicit declaration of intention to file a divisional application for the subject-matter deleted in the parent application, which was clearly defined as claims 1-7. Since Article 76 and Rule 25 EPC did not require a specific form, this declaration should be regarded as the filing of a divisional application. Furthermore, the declaration did not contain a clear and final approval of the text because it expressed the clear intention to have the previously deleted subject-matter protected by means of a divisional application.

IX. Alternatively, the appellant argued that the Receiving Section was bound by decision J 11/91, as confirmed by decision J 11/90 of 6 August 1992 (not published in OJ EPO), according to Article 111(2), first sentence, EPC, since the facts of the present case were the same as in the cases previously decided. These decisions were in line with decisions concerning Rule 25 EPC, as in force until 1 October 1988, according to which the filing of a divisional application was not excluded after approval of the text intended for grant. The filing of the present application, simultaneously with the reply to the communication under Rule 51(6) EPC, had been made relying on decisions published in the Official Journal and giving a clear answer to the conflict between Article 76 and Rule 25 EPC. If the EPO did not intend to follow the case law, it should have given a warning that a divisional application could still be filed until the end of the time limit pursuant to Rule 51(4) EPC. Alternatively, the examining division should

d'une chambre de recours ne lie les autres instances que dans l'affaire sur laquelle cette chambre a statué. Par ailleurs, la jurisprudence présentait jusque-là des contradictions que l'avis de la Grande Chambre avait permis de résoudre.

VII. Le 9 août 1994, le demandeur a introduit un recours contre cette décision et a acquitté la taxe de recours. L'exposé des motifs du recours a été déposé le 4 novembre 1994.

VIII. Le demandeur a fait valoir que lorsqu'il avait répondu à la notification visée à la règle 51(4) CBE, il ne s'était pas borné à donner son accord sur le texte proposé pour la délivrance, mais avait aussi déclaré expressément qu'il avait l'intention de déposer une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale et qui étaient clairement définis comme constituant l'objet de revendications 1 à 7. L'article 76 et la règle 25 CBE n'exigeant pas à cet égard le respect de formes particulières, cette déclaration devait être considérée comme le dépôt d'une demande divisionnaire. De surcroît, il n'avait pas donné de manière claire et définitive dans cette déclaration son accord sur le texte dans lequel devait être délivré le brevet, puisqu'il annonçait ouvertement son intention de faire protéger par le biais d'une demande divisionnaire les éléments qu'il avait auparavant supprimés de sa demande initiale.

IX. Par ailleurs, le requérant a fait valoir qu'en vertu de l'article 111(2), première phrase CBE, la section de dépôt était liée par la décision J 11/91, laquelle avait été confirmée par la décision J 11/90 du 6 août 1992 (non publiée au JO OEB), car les faits de la cause étaient identiques à ceux dont il était question dans ces deux affaires. Ces décisions étaient en accord avec celles rendues au sujet de l'application de la règle 25 CBE qui, dans le texte en vigueur jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1988, n'excluait pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a approuvé le texte envisagé pour la délivrance du brevet. Lorsqu'il avait déposé la demande en cause en même temps qu'il répondait à la notification visée à la règle 51(6) CBE, le demandeur avait agi sur la foi de décisions publiées au Journal officiel, qui apportaient une solution claire au conflit existant entre l'article 76 et la règle 25 CBE. S'il n'avait pas été dans les intentions de l'OEB de suivre cette jurisprudence, il aurait dû avertir le

darauf hinweisen müssen, daß eine Teilanmeldung nur noch bis zum Ende der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eingereicht werden könne. Im anderen Falle hätte die Prüfungsabteilung eine Aufforderung nach Regel 51 (5) EPÜ ergehen lassen oder die Prüfung wiederaufnehmen müssen. Nach dem in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern verankerten Grundsatz des Vertrauensschutzes dürften die berechtigten Erwartungen des Anmelders nicht mißachtet werden. Der Beschwerdeführer habe zu Recht davon ausgehen können, daß das EPA den Artikel 76 und die Regel 25 - entsprechend der Auslegung in der Entscheidung J 11/91 - auf diejenigen Fälle anwenden werde, die bis zur Bekanntmachung der Stellungnahme G 10/92 eingereicht worden seien. Dies entspräche der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/93 (ABI. EPA 1994, 447) angewandten Regelung.

X. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die vorliegende Anmeldung als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 90 906 829.8 behandelt werde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die - zulässige - Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle, die vorliegende Anmeldung nicht als Teilanmeldung zu behandeln. Diese Entscheidung stütze sich auf die Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer (s. oben), wonach ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren Anmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen darf.

2. Die Kammer kann die Auffassung des Anmelders nicht gelten lassen, er habe mit seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Erstens geht aus dem Wortlaut der zum damaligen Zeitpunkt abgegebenen Erklärung "der Anmelder ... wird zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen" zwar hervor, daß der Anmelder beabsichtigte, zu gegebener Zeit eine Anmeldung einzureichen, nicht jedoch, daß dies mit dieser Erklärung selbst geschehen sollte. Zweitens waren die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags für die Teilanmeldung zum damaligen Zeitpunkt nicht erfüllt, da keine Unterlagen eingereicht worden waren, die als Beschreibung und Anspruch (Ansprüche) zu dieser Anmeldung hätten angesehen werden können (Art. 80 d) in Verbindung mit Art. 90 (1) a) EPÜ).

have sent a communication under Rule 51(5) EPC or should have resumed the examination. According to the principle of good faith, as recognised in the case law of the boards of appeal, the legitimate expectations of applicants had to be protected. The appellant was entitled to expect that the EPO applied Article 76 and Rule 25, as interpreted in J 11/91, to cases filed until decision G 10/92 was made available to the public. This would correspond to the rule applied by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/93 (OJ EPO 1994, 447).

X. The appellant requested that the present application be treated as a divisional application of application No. 90 906 829.8.

#### Reasons for the decision

1. The admissible appeal lies from the decision of the Receiving Section refusing to treat the present application as a divisional application. The decision was based on opinion G 10/92 (supra) of the Enlarged Board of Appeal, stating that an applicant may only file a divisional application on the pending earlier application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

2. The board cannot accept the applicant's position that it filed a divisional application when replying to the communication under Rule 51(4) EPC. First, the wording of the declaration made at this date: "the applicant ... will file in due course a divisional application" makes it clear that the applicant wished to express its intention to file an application in the future, but not by this declaration itself. Secondly, the requirements for according a filing date for filing a divisional application were not fulfilled at that date, in the absence of any documents filed which could be regarded as description and claim(s) for this application (Article 80(d) in connection with Article 90(1)(a) EPC).

demandeur qu'une demande divisionnaire pouvait encore être déposée jusqu'à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE, ou bien la division d'examen aurait dû soit envoyer une notification au titre de la règle 51(5) CBE, soit reprendre l'examen. En vertu du principe de la bonne foi admis par la jurisprudence des chambres de recours, l'OEB ne doit pas tromper les attentes légitimes des demandeurs. Le demandeur était en droit en l'occurrence d'attendre de l'OEB que dans le cas des demandes déposées avant que la décision G 10/92 soit portée à la connaissance du public, il applique l'article 76 et la règle 25 CBE tels que les interprétait la décision J 11/91: c'était en effet la règle qui avait appliquée la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/93 (JO OEB 1994, 447).

X. Le requérant a demandé à l'OEB de traiter sa demande comme une demande divisionnaire relative à la demande n° 90 906 829.8.

#### Motifs de la décision

1. Le demandeur a formé un recours recevable à l'encontre de la décision par laquelle la section de dépôt avait refusé en l'occurrence de traiter sa demande comme demande divisionnaire. La section de dépôt s'était fondée sur l'avis susmentionné G 10/92 de la Grande Chambre de recours, qui prévoit qu'un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

2. La Chambre ne peut admettre, comme le soutient le demandeur, que celui-ci a déposé une demande divisionnaire lorsqu'il a répondu à la notification visée à la règle 51(4) CBE. Premièrement, il ressort clairement du texte de la déclaration faite à cette date: "le demandeur.... déposera en temps utile une demande divisionnaire" que le demandeur souhaitait annoncer qu'il déposerait ultérieurement une demande, mais qu'il n'entendait pas procéder à ce dépôt par sa déclaration proprement dite. Deuxièmement, n'ayant pas déposé de pièces susceptibles d'être considérées comme une description et une (des) revendication(s) (article 80 d) ensemble l'article 90(1) a) CBE), le demandeur ne remplissait pas à cette date les conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt à sa demande divisionnaire.

3. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers war die Eingangsstelle nicht an die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer gebunden, wonach auch nach erfolgter Zustimmung zur Fassung der früheren Anmeldung noch eine Teilanmeldung möglich ist. Der Beschwerdeführer versucht, dies aus Artikel 111 (2) Satz 1 EPÜ herzuleiten, der besagt, daß das erstinstanzliche Organ bei gleicher Sachlage durch die ratio decidendi einer Kammer gebunden ist. Diese Bindung gilt jedoch jeweils nur für den Fall, den die Kammer an die erste Instanz zurückverweist, wie aus dem einleitenden Teil dieser Vorschrift hervorgeht. Eine bindende Wirkung für Fälle, über die die Kammer nicht entschieden hat, ist jedoch in Artikel 111 EPÜ nicht vorgesehen (vgl. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdn. 519).

4. Außerdem ist das Argument des Beschwerdeführers, J 11/91 sei nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes für die erste Instanz verbindlich, nicht stichhaltig. In der Regel gibt es für die erstinstanzlichen Organe gute Gründe, sich an die Entscheidungen der Beschwerdekammern zu halten, damit eine einheitliche Praxis gewahrt bleibt und unnötige Beschwerden vermieden werden. Im EPÜ ist jedoch kein Grundsatz zu finden, der die erste Instanz daran hindern würde, eine bereits von einer Kammer entschiedene Rechtsfrage in einem anderen Fall von derselben oder einer anderen Kammer erneut prüfen zu lassen. Dies kann in entsprechenden Fällen zur Weiterentwicklung des Rechts beitragen (s. z. B. die nachstehenden Entscheidungen zur Auslegung der Regel 28 (2) EPÜ: J 8/87, ABI. EPA 1989, 9; Prüfungsabteilung, ABI. EPA 1990, 156 - "Rockefeller"; T 815/90, ABI. EPA 1994, 389; G 2/93 ABI. EPA 1995, 275).

5. In manchen Fällen darf die Öffentlichkeit allerdings zu Recht darauf vertrauen, daß die erste Instanz nicht von der ständigen Rechtsprechung abweicht, etwa dann, wenn sie fester Bestandteil der ständigen Praxis der ersten Instanz ist und der Öffentlichkeit insbesondere durch Richtlinien, Rechtsauskünfte oder Mitteilungen des EPA bekanntgegeben worden ist. In einem solchen Fall kann der Anmelder zu Recht erwarten, daß eine Praxis, die eine bestimmte Verfahrensweise zuläßt oder gar nahelegt, nicht ohne entsprechende vor-

3. Contrary to the appellant's submissions, the Receiving Section was not bound by the decision of the Legal Board of Appeal to allow a divisional application after the approval of the text of the earlier application. The appellant seeks to derive this from Article 111(2), first sentence, EPC, according to which the department of the first instance is bound by the ratio decidendi of a board, in so far as the facts are the same. This binding effect ensues, however, only in the individual case which the board has remitted to the department of first instance, as the introductory part of the provision makes clear. A binding effect for cases in respect of which no decision has been taken by the board is not foreseen in Article 111 EPC (cf *van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden 1975, No. 519).

4. Moreover, the appellant's argument that J 11/91 is binding on the department of first instance on the basis of the principle of "good faith" is not valid. In general there will be good reasons for the department of first instance to follow the decisions of the boards of appeal, in order to maintain a consistent practice and to avoid unnecessary appeals. There is, however, no principle in the EPC preventing the first instance from having a question which has already been decided by a board reconsidered in another case by the same or another board. This may in appropriate cases contribute to developing the law (see for example the following decisions concerning the interpretation of Rule 28(2) EPC: J 8/87, OJ EPO 1989, 9; examining Division, OJ EPO 1990, 156 - "Rockefeller"; T 815/90, OJ EPO 1994, 389; G 2/93, OJ EPO 1995, 275).

5. There may be cases in which the public has a legitimate expectation that the first instance will not deviate from the established case law. This might be accepted if this case law had become part of the consistent practice of the department of first instance, in particular if this had been made known to the public by published Guidelines, Legal Advice or Notices from the EPO. In such a situation, an applicant may legitimately expect that a practice allowing or even recommending a certain procedural conduct will not be

3. Contrairement à ce que prétend le requérant, la section de dépôt n'était pas liée par la décision de la chambre de recours juridique autorisant un demandeur à déposer une demande divisionnaire même après qu'il a donné son accord sur le texte de la demande initiale. Pour tirer cette conclusion, le demandeur s'était appuyé sur l'article 111(2), première phrase CBE, qui dispose que la première instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Mais elle n'est liée par cette décision que pour l'affaire que la chambre a renvoyée devant elle, comme le spécifie clairement la partie introductive de cette disposition. L'article 111 CBE ne prévoit pas que la première instance est liée dans des affaires qui ne sont pas celles sur lesquelles la chambre a statué (cf. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, n° 519).

4. De plus, contrairement à ce qu'a allégué le requérant, il n'est pas exact que la décision J 11/91 lie la première instance en vertu du principe de la protection de la confiance. Il convient certes d'une manière générale que la première instance suive les décisions des chambres de recours, les divergences par rapport à la jurisprudence des chambres risquant sinon d'entraîner une prolifération inutile des recours. Rien dans la CBE n'interdit cependant à une première instance de prendre sur une question qui avait déjà été tranchée par une chambre dans une autre affaire une décision qui entraînera un réexamen de la question par cette même chambre ou par une autre chambre. Ceci peut, dans certains cas, contribuer à faire évoluer le droit (cf. les décisions suivantes concernant l'interprétation de la règle 28(2) CBE : J 8/87, JO OEB 1989, 9 ; décision d'une division d'examen, JO OEB 1990, 156 - "Rockefeller" ; T 815/90, JO OEB 1994, 389 ; G 2/93, JO OEB 1995, 275).

5. Il peut arriver dans certains cas que le public soit en droit d'attendre de la première instance qu'elle ne s'écarte pas de la jurisprudence constante, si dans la pratique les instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si cette pratique a été portée à la connaissance du public par la publication de directives, d'avis juridiques ou de communications de l'OEB. En pareil cas, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il ne modifie pas sans en avoir informé le public suffisamment

herige Mitteilung geändert wird.

6. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Der Leitsatz der Entscheidung J 11/91 wurde in derselben Ausgabe des Amtsblatts des EPA veröffentlicht wie die Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer (ABI. EPA 1993, 6). In Anbetracht dessen lag kein Grund zu der Annahme vor, die erste Instanz würde sich in künftigen Fällen an die Entscheidung J 11/91 halten. Es ist vielmehr festzustellen, daß die Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 1.1.2 unverändert blieben, so daß zu Recht angenommen werden konnte, daß sich auch die darauf beruhende Praxis nicht ändern würde. In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Sachverhalt im vorliegenden Fall grundlegend von demjenigen in der Sache G 5/93, in der das EPA die Anmelder ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, daß nach der Rechtsprechung in bestimmten Fällen die Möglichkeit besteht, nach einem Rechtsverlust wieder in den vorigen Stand eingesetzt zu werden (Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. EPA 1991, 328, B.II.7, C.7). Die Gründe, aus denen die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/93 zuließ, daß die Auslegung einer aufgehobenen Entscheidung auf anhängige Verfahren angewandt wird, sind hier nicht gegeben.

7. Dementsprechend kommt die Regel 25 EPÜ in der von der Großen Beschwerdekammer gegebenen Auslegung im vorliegenden Fall zur Anwendung. In der angefochtenen Entscheidung wurden allerdings die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin abgegebenen Erklärungen falsch interpretiert.

8. Der erste Satz der schriftlichen Erwiderung auf die Mitteilung enthielt zwar eine Einverständniserklärung zu der dem Anmelder mitgeteilten Fassung, die für sich genommen klar und unmißverständlich war. Im zweiten Satz jedoch fügte der Anmelder unter Hinweis auf die Entscheidung J 11/91 hinzu, daß er für die aus der Anmeldung herausgenommenen Gegenstände zu gegebener Zeit eine Teilanmeldung einreichen werde. Diese beiden Erklärungen können aber nicht voneinander getrennt werden, ohne daß ihr innerer Zusammenhang und ihre gegenseitige Abhängigkeit darunter leiden würden. Der Anmelder hatte ganz

changed without appropriate advance information.

6. Such circumstances have not been shown in this case. The headnote to decision J 11/91 was published in the same issue of OJ EPO as the referral of the point of law to the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1993, 6). Taking this information into account, there was no reason to believe that the first instance would follow J 11/91 in future cases. On the contrary, the Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 1.1.2, remained unchanged, which fact gave reason to expect that the practice based on them would not be changed either. In this respect, the facts of the present case differ substantially from those of case G 5/93 in which the EPO had expressly drawn the applicants' attention to the opportunity provided by the case law to have the application restored after certain losses of rights (Information for PCT Applicants, OJ EPO 1991, 328, B.II.7, C.7). The reasons why the Enlarged Board of Appeal in G 5/93 allowed the application of the interpretation of an overruled decision in pending cases do not exist in this case.

7. For the reasons outlined above, Rule 25 EPC, in the interpretation given by the Enlarged Board of Appeal, is applicable to this case. The decision under appeal was however wrong in interpreting the declarations made by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4) EPC.

8. It is true that the first sentence of the letter in response to the communication contained an approval of the text notified to the applicant which was, seen in isolation, clear and unequivocal. The applicant declared, however, additionally in the second sentence that he would file a divisional application for the matter deleted from the application in due course, referring to decision J 11/91. These two declarations cannot be separated from each other without neglecting their correlation and mutual dependence. The applicant had made it quite clear that he was declaring his approval because it was still possible to file a divisional

à l'avance une pratique autorisant, voire recommandant une certaine ligne de conduite au cours de la procédure.

6. Or, il n'a pas été montré que ces conditions étaient réunies en l'espèce. Le sommaire de la décision J 11/91 a été publié dans le même numéro du Journal officiel de l'OEB que le texte de la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/92 (JO OEB 1993, 6). Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de penser que la première instance suivrait à l'avenir la décision J 11/91. Au contraire, le point A-IV, 1.1.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB n'avait pas été modifié, ce qui en fait tendait à faire penser que la pratique régie par ce point des Directives ne serait pas modifiée elle non plus. A cet égard, les faits de la cause sont profondément différents de ceux dont il était question dans l'affaire G 5/93, dans laquelle l'OEB avait expressément signalé aux demandeurs que d'après la jurisprudence, ils pouvaient pour certains droits bénéficiaire de la restitutio in integrum (Avis aux déposants PCT, JO OEB 1991, 328, B. II, 7, C.7). L'on ne saurait dans la présente espèce faire valoir des raisons semblables à celles qui avaient amené la Grande Chambre de recours à autoriser dans sa décision G 5/93 l'application à des affaires encore en instance de l'interprétation retenue par une jurisprudence qui avait entre temps été abandonnée.

7. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la disposition applicable en l'occurrence est la règle 25 CBE, telle que l'a interprétée la Grande Chambre de recours. Cependant, dans la décision attaquée, la division d'examen n'a pas interprété correctement les déclarations faites par le demandeur en réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE.

8. Il est vrai que dans la première phrase de la réponse à la notification, le demandeur donnait son accord sur le texte qui lui avait été notifié, accord qui, si l'on considérait cette phrase coupée de son contexte, était clair et sans ambiguïté. Le demandeur avait néanmoins ajouté dans la deuxième phrase qu'il déposerait en temps utile une demande divisionnaire portant sur les éléments qui avaient été supprimés de la demande initiale, et il avait cité à ce propos la décision J 11/91. Il n'est pas possible de considérer isolément ces deux phrases sans tenir compte de leur interdépendance. Le demandeur avait clairement indiqué qu'il

klar zum Ausdruck gebracht, daß er sein Einverständnis nur deshalb erklärte, weil es ihm aufgrund der Rechtsprechung, auf die er sich berief, danach noch immer möglich war, eine Teilanmeldung einzureichen. Der zweite Satz hätte deshalb als fester Bestandteil der Einverständniserklärung angesehen werden müssen. Die Prüfungsabteilung hätte also das Schreiben nicht als gültige Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ behandeln dürfen, da es eine Bedingung enthielt, die die Zustimmung ungültig machte. Das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist eine notwendige Voraussetzung für den nächsten Verfahrensschritt, nämlich die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Es muß für das EPA bei Erhalt der Einverständniserklärung klar sein, ob sie eine geeignete Grundlage für die Absendung dieser Mitteilung darstellt oder nicht. Im Interesse der Rechtssicherheit hat die Kammer festgestellt, daß Verfahrenserklärungen eindeutig sein müssen (J 11/94, ABI. EPA 1995, 596). Dies bedeutet, daß sie keine Bedingungen enthalten dürfen, weil dadurch offenbleibt, ob das EPA aufgrund einer solchen Erklärung das Verfahren fortsetzen kann. Die Prüfungsabteilung hätte die ungültige Einverständniserklärung - gegebenenfalls mit der in Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Folge - beanstanden müssen.

application thereafter, according to the case law on which he relied. For this reason, the second sentence should have been regarded as an integral part of the declaration of approval. Hence, the examining division should not have treated the letter as valid approval under Rule 51(4) EPC, because it contained a condition which made the approval invalid. The approval of the text intended for grant is a necessary requirement for the next step in the proceedings, ie the communication under Rule 51(6) EPC. It must be clear for the EPO when receiving the declaration whether or not it is an appropriate basis for the despatch of this communication. In the interests of legal certainty the board has stated that procedural declarations have to be unambiguous (J 11/94, OJ EPO 1995, 596). This implies that such a declaration must not be subject to any condition, leaving it unclear whether or not the EPO can proceed further on the basis thereof. The examining division should have objected to the invalid approval, with the eventual consequence foreseen in Rule 51(5), first sentence, EPC.

donnait son accord sur le texte parce que, selon la jurisprudence qu'il citait, il lui était encore possible de déposer une demande divisionnaire après avoir donné son accord. La deuxième phrase de cette lettre aurait dû ainsi être considérée comme faisant partie intégrante de la déclaration par laquelle le demandeur marquait son accord. Par conséquent, la division d'examen n'aurait pas dû traiter cette lettre comme un accord donné en bonne et due forme conformément à la règle 51(4) CBE, car la lettre en question contenait une condition qui invalidait cet accord. Or, l'approbation par le demandeur du texte envisagé pour la délivrance est une condition nécessaire pour que l'OEB puisse passer à l'étape suivante de la procédure, c'est-à-dire pour qu'il puisse envoyer l'invitation visée à la règle 51(6) CBE. Lorsqu'il reçoit la déclaration par laquelle le demandeur marque son accord, l'OEB doit pouvoir établir sans doute possible s'il pourra ou non se fonder sur cette déclaration pour envoyer l'invitation en question. La Chambre a fait savoir que dans l'intérêt de la sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure doit être sans équivoque (décision J 11/94, JO OEB 1995, 596), c'est-à-dire qu'elle ne peut être assortie de conditions, quelles qu'elles soient, qui ne permettraient pas à l'OEB de savoir sans doute possible s'il pourra se fonder sur elle dans la suite de la procédure. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant les conséquences finales prévues à la règle 51(5), première phrase CBE.



9. Legt man Regel 25 EPÜ zugrunde, so hat die Prüfungsabteilung im Lichte der Entscheidung G 5/93 nicht richtig gehandelt, als sie nicht in der vorstehend beschriebenen Weise verfuhr. Dadurch, daß sie die Einverständniserklärung nicht beanstandete, ging sie auf die Erklärung des Anmelders als Ganzes ein, nämlich darauf, daß der Anmelder mit der Fassung einverstanden und daß die Einreichung einer Teilanmeldung unter den in der Entscheidung J 11/91 genannten Bedingungen noch möglich sei. Durch die implizite Billigung des Standpunkts des Anmelders weckte die Prüfungsabteilung beim Anmelder die berechnete Erwartung, daß gegen die Einreichung einer Teilanmeldung keine Einwände erhoben würden. Es würde gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen, wenn das EPA seinem früheren Verhalten zuwiderhandeln dürfte, das dem Anmelder als Richtschnur für sein Vorgehen diene. Dies käme einem "venire contra factum proprium" gleich, was im Verfahren vor dem EPA nicht zulässig ist (J .. /87, ABI. EPA 1988, 323, Nr. 3.14 der Entscheidungsgründe; J 14/94, ABI. EPA 1995, 824). Deshalb darf das EPA dem Anmelder nicht das Recht absprechen, mit der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eine Teilanmeldung einzureichen.

10. Der vorsichtshalber gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist hinfällig. Da die entsprechende Gebühr grundlos entrichtet worden ist, ist sie an den Beschwerdeführer zurückzuzahlen (J 11/85, ABI. EPA 1986,1).

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 90 906 829.8 zu behandeln.
3. Die Wiedereinsetzungsgebühr ist zurückzuzahlen.

9. On the basis of Rule 25 EPC, in the light of decision G 5/93, the examining division was wrong in not following the course of action outlined in the preceding paragraph. By not objecting to the approval, the examining division accepted the applicant's declaration as a whole, i.e. that the text was approved and that the filing of a divisional application was still possible under the conditions laid down in J 11/91. By the implicit acceptance of the applicant's position, the examining division created the legitimate expectation that the filing of a divisional application would not be objected to. It would contravene the principle of good faith if the EPO were allowed to contradict its earlier conduct of the proceedings which served as a basis for the applicant's decision on how to proceed. This would constitute "venire contra factum proprium" which is not allowed in proceedings before the EPO (J .. /87, OJ EPO 1988, 323, reasons 3.14; J 14/94, OJ EPO 1995, 824). Therefore, the EPO is prevented from contesting the applicant's right to file a divisional application with the reply to the communication under Rule 51(6) EPC.

10. The request for re-establishment of rights, filed as a precautionary measure, is unnecessary. The payment of the respective fee was without foundation and the fee is therefore to be refunded to the appellant (J 11/85, OJ EPO 1986,1).

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The application is to be treated as a divisional application of application No. 90 906 829.8.
3. The fee for re-establishment is to be refunded.

9. Eu égard à la règle 25 CBE, il convient de conclure, à la lumière de la décision G 5/93, que la division d'examen a eu tort de ne pas agir comme la Chambre vient de l'indiquer (cf. point précédent). N'ayant pas critiqué cet accord, elle a accepté en bloc la déclaration comme quoi le demandeur approuvait le texte du brevet et jugeait encore possible après cela de déposer une demande divisionnaire dans les conditions énoncées dans la décision J 11/91. La division d'examen ayant admis implicitement ce point de vue, le demandeur pouvait légitimement penser que le dépôt d'une demande divisionnaire ne soulèverait pas d'objections. Il serait contraire au principe de la protection de la confiance que l'OEB puisse revenir sur ce qu'il a admis auparavant alors que le demandeur s'est fondé sur cette attitude de l'OEB pour décider de la marche à suivre. Ceci reviendrait à "venire contra factum proprium" (revenir sur ce que l'on a fait soi-même), ce qui n'est pas admis dans les procédures devant l'OEB (J .. /87, JO OEB 1988, 323, point 3.14 des motifs; J 14/94, JO OEB 1995, 824). L'OEB ne peut donc contester au demandeur le droit de déposer une demande divisionnaire en même temps qu'il répond à la notification visée à la règle 51(6) CBE.

10. La requête en restitutio in integrum que le requérant avait formulée par mesure de précaution n'avait pas à être présentée. La taxe correspondante ayant été acquittée à tort, elle doit être remboursée au demandeur (J 11/85, JO OEB 1986, 1).

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire relative à la demande n° 90 906 829.8.
3. La taxe de restitutio in integrum est remboursée.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. November 1995 über die Tage, an denen die Annah- mestellen des EPA 1996 geschlossen sind

1. Nach Regel 85(1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1996 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the President of the European Patent Office dated 3 November 1995 con- cerning the days on which EPO filing offices are closed in 1996

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1996 are listed below.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 novembre 1995, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1996

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1996 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1996	x	x	x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	05.04.1996	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	08.04.1996	x	x	x
Nationalfeiertag - National holiday - Fête Nationale	30.04.1996		x	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.1996	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	16.05.1996	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	27.05.1996	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	06.06.1996	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.1996	x	x	x
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.1996	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.1996	x	x	x
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1996	x	x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1996	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1996	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1996	x	x	x

### Mitteilung vom 1. Dezember 1995 über die Anwendung von Artikel 97 (6) EPÜ - Beschleunigung des Verfahrens

1. Am 1. Januar 1996 tritt der dem Artikel 97 EPÜ hinzugefügte Absatz 6 in Kraft (siehe ABI. EPA 1995, 741), welcher lautet:

*(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.*

2. Die neue Bestimmung eröffnet dem Anmelder eine zusätzliche Möglichkeit, die Erteilung des europäischen Patents zu beschleunigen, indem er alle formellen Erteilungsvoraussetzungen frühzeitig erfüllt. Der Zeitgewinn kann in Abhängigkeit vom Zeitpunkt, in dem der erforderliche Antrag gestellt wird, mehrere Monate betragen.

3. Der Antrag ist nur wirksam und führt nur dann zum Wegfall der 5 monatigen Sperrfrist nach Artikel 97 (4) und (5) EPÜ, wenn der Anmelder im Zeitpunkt der Antragstellung folgende Handlungen bereits vorgenommen hat oder gleichzeitig vornimmt:

- Erklärung der Zustimmung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ,

- Zahlung der Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr (Regel 51 (6) EPÜ, Artikel 2 Nummer 8 Gebührenordnung)

- Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind (Regel 51 (6) EPÜ)

- Entrichtung der bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren (Art. 97 (2) c) EPÜ).

Der Antrag kann überdies nur bearbeitet werden, wenn gegebenenfalls

- weitere Anspruchsgebühren (Regel 51 (7) EPÜ) gezahlt wurden und

- die Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38 (4) EPÜ) eingereicht worden ist.

Um eine Verzögerung der Erteilung aufgrund Regel 51 (9) EPÜ zu vermeiden, empfiehlt es sich, zugleich mit Antragstellung auch

### Notice dated 1 December 1995 concerning the application of Article 97(6) EPC - Acceleration of the proceedings

1. On 1 January 1996 a new paragraph 6, added to Article 97 EPC, enters into force (see OJ EPO 1995, 741). It reads as follows:

*(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.*

2. The new provision gives applicants an additional opportunity to accelerate grant of the European patent by meeting all the formal requirements for grant at an early date. The time gained may amount to several months, depending on when the prescribed request is made.

3. The request takes effect, and results in the five-month waiting period under Article 97(4) and (5) EPC ceasing to apply, only if the applicant has already performed the following acts by the time he makes the request or if he performs them at the same time as he makes the request:

- indication of approval of the communication under Rule 51(4) EPC,

- payment of the fee for grant, including the fee for printing (Rule 51(6) EPC, Article 2, No. 8, Rules relating to Fees),

- filing of translations of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of proceedings (Rule 51(6) EPC),

- payment of the renewal fees and any additional fees already due (Article 97(2)(c) EPC).

Furthermore, the request may only be processed if, where appropriate,

- fees for any additional claims have been paid (Rule 51(7) EPC) and

- a translation of the priority document or the corresponding declaration (Rule 38(4) EPC) has been filed.

To avoid delaying grant on the basis of Rule 51(9) EPC the applicant is advised, at the same time as filing the request, to

### Communiqué, en date du 1<sup>er</sup> décembre 1995, relatif à l'application de l'article 97(6) CBE - Accélération de la procédure

1. Le paragraphe 6 complétant l'article 97 CBE entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996 (cf. JO OEB 1995, 741). Il est ainsi rédigé :

*(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être présentée que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.*

2. Cette nouvelle disposition offre au demandeur qui remplit rapidement les conditions formelles de délivrance une possibilité supplémentaire d'accélérer la délivrance du brevet européen. Suivant la date à laquelle la requête requise est présentée, le gain de temps peut être de plusieurs mois.

3. La requête n'est valable et n'entraîne la suppression du délai de cinq mois prévu à l'article 97(4) et (5) CBE que si le demandeur a déjà accompli les actes ci-après lorsqu'il présente sa requête ou les accomplit à ce moment-là:

- Accord donné en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE,

- Paiement de la taxe de délivrance, y compris la taxe d'impression (règle 51(6) CBE, article 2, point 8 règlement relatif aux taxes)

- Production des traductions des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure (règle 51(6) CBE)

- Paiement des taxes annuelles déjà exigibles et, le cas échéant, des surtaxes (art. 97(2)c) CBE).

Par ailleurs, la requête ne peut être traitée que si, le cas échéant,

- les autres taxes de revendication (règle 51(7) CBE) ont été acquittées et

- la traduction du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(4) CBE) a été produite.

Pour éviter que la délivrance ne soit retardée en vertu de la règle 51(9) CBE, il est recommandé, lors de la présentation de la requête,

- die nächste Jahresgebühr zu entrichten, wenn der Antrag weniger als drei Monate vor deren Fälligkeitstag gestellt wird (Die Gebühr wird rückerstattet, falls der Hinweis auf die Erteilung noch im laufenden Patentjahr bekanntgemacht wird).

4. Sind alle diese Voraussetzungen gegeben, ergeht unverzüglich der Erteilungsbeschluss. Der Anmelder kann daraufhin mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) binnen zwei Monaten rechnen. Diese Zeit wird in jedem Fall für die Bearbeitung im Amt und die technischen Vorbereitungen der Veröffentlichung benötigt, sodaß ein Antrag nach Art. 97 (6) EPÜ sich nur auswirkt, wenn er möglichst frühzeitig gestellt wird (unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ oder ggf. bereits auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin). Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf Punkt 7 des PACE-Programmes (sofortige Zustimmung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ), mit der eine unverzügliche Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erreicht wird.

- pay the next renewal fee if the request is made less than three months before the due date (the fee will be reimbursed if the mention of grant is published in the current patent year).

4. If all these conditions are met, the decision to grant is issued without delay. The applicant may then expect the mention of grant to be published (Article 97(4) EPC) within two months. This period is required in any case for internal processing by the EPO and for the technical preparations for publication, so that a request under Article 97(6) EPC only has an effect if it is made as early as possible (immediately after receipt of the Rule 51(6) EPC communication or, where appropriate, on the basis of the Rule 51(4) EPC communication). Reference is made in this connection to point 7 of the PACE programme (immediate approval of the Rule 51(4) EPC communication), which enables the communication under Rule 51(6) EPC to be notified without delay.

- d'acquitter aussi la taxe annuelle suivante lorsque la requête est présentée moins de trois mois avant la date d'échéance de cette taxe. (Cette dernière est remboursée si la mention de la délivrance est publiée pendant l'année-brevet en cours).

4. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la délivrance est immédiatement décidée. Le demandeur peut alors compter avec une publication de la mention de la délivrance (art. 97(4) CBE) dans un délai de deux mois. Ce délai est en tout cas nécessaire par le traitement à l'Office et les préparatifs techniques en vue de la publication, de sorte qu'une requête selon l'article 97(6) CBE ne produit ses effets que si elle est présentée le plus tôt possible (immédiatement après la réception de la notification prévue à la règle 51(6) CBE ou, le cas échéant, dès la réponse à la notification selon la règle 51(4) CBE). A cet égard, l'on se reportera au point 7 du programme PACE (accord donné immédiatement en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE), qui permet une signification immédiate de la notification selon la règle 51(6) CBE.

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Prüfungsergebnisse** (ABI. EPA 1995, 732)

Die vom 29. bis 31. März 1995 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von dem folgenden Bewerber bestanden worden:

MOUTARD, Pascal

**2. Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****2.1 Mitglieder der Prüfungskommission**

Der Präsident des Europäischen Patentamtes hat Herrn F. Andres (FR) mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 zum Mitglied der Prüfungskommission ernannt. Seine Amtszeit endet am 30. November 1998.

Herr A. van der Ent (NL) ist seit dem 1. Dezember 1995 nicht mehr Mitglied der Prüfungskommission.

**2.2 Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat die Herren L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), J. Dohmen (NL), M. Hegner (DK), K. Hiltner (DE), P. Hubert (FR), J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), Frau M. Lonati-Galligani (IT), die Herren A. Petruzzello (IT), D. Roscoe (GB), H. Senftl (AT), S. Schmidt (DE), S. Smith (GB), P. Weinhold (DE) und P. Zbinden (CH) nach Ablauf ihrer Amtszeit und mit Wirkung vom 1. November erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1997 bzw. 1996 für Herrn K. Lederer.

Die Prüfungskommission hat Herrn A. van der Ent (NL) mit Wirkung vom 1. Dezember 1995 zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; seine Amtszeit endet am 31. Oktober 1997.

Die Herren R. Fischer (LU), V. Habernickel (DE) und J.-J. Joly (FR) sind seit dem 31. Oktober 1995 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

**REPRESENTATION****Examination Board for the European qualifying examination****1. Examination results** (OJ EPO 1995, 732)

In the European qualifying examination which took place from 29 to 31 March 1995 the following candidate was successful:

MOUTARD, Pascal

**2. Members of the Examination Board and Examination Committees****2.1 Members of the Examination Board**

In accordance with a decision of the President of the European Patent Office, Mr F. Andres (FR) has been appointed as a member of the Examination Board with effect from 1 December 1995. His term of office will end on 30 November 1998.

Mr A. van der Ent (NL) ceased to be a member of the Examination Board with effect from 1 December 1995.

**2.2 Members of the Examination Committees**

Upon expiry of their terms of office the Examination Board has reappointed Messrs L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), J. Dohmen (NL), M. Hegner (DK), K. Hiltner (DE), P. Hubert (FR), J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), Mrs M. Lonati-Galligani (IT), Messrs A. Petruzzello (IT), D. Roscoe (GB), H. Senftl (AT), S. Schmidt (DE), S. Smith (GB), P. Weinhold (DE) and P. Zbinden (CH) with effect from 1 November 1995 as members of an Examination Committee; their term of office will expire on 31 October 1997 except for Mr K. Lederer whose term of office will end on 31 October 1996.

The Examination Board appointed Mr A. van der Ent (NL) with effect from 1 December 1995 as a member of an Examination Committee; his term of office will end on 31 October 1997.

Messrs R. Fischer (LU), V. Habernickel (DE) and J.-J. Joly (FR) ceased to be members of an Examination Committee with effect from 31 October 1995.

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Résultats de l'examen** (JO OEB 1995, 732)

Le candidat dont le nom suit a été reçu à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 29 au 31 mars 1995:

MOUTARD, Pascal

**2. Membres du jury d'examen et des commissions d'examen****2.1 Membres du jury d'examen**

Le Président de l'Office européen des brevets a nommé M. F. Andres (FR) membre du jury d'examen à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1995. Son mandat prendra fin le 30 novembre 1998.

M. A. van der Ent (NL) n'est plus membre du jury d'examen depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1995.

**2.2 Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a prolongé le mandat de MM. L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), J. Dohmen (NL), M. Hegner (DK), K. Hiltner (DE), P. Hubert (FR), J. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), Mme M. Lonati-Galligani (IT), MM. A. Petruzzello (IT), D. Roscoe (GB), H. Senftl (AT), S. Schmidt (DE), S. Smith (GB), P. Weinhold (DE) et P. Zbinden (CH) comme membres d'une commission d'examen à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1995; leur mandat se terminera le 31 octobre 1997; celui de M. K. Lederer le 31 octobre 1996.

Le jury d'examen a nommé M. A. van der Ent (NL) membre d'une commission d'examen à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1995; son mandat se terminera le 31 octobre 1997.

MM. R. Fischer (LU), V. Habernickel (DE) et J.-J. Joly (FR) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 31 octobre 1995.

## Mitteilung des Prüfungssekretariats

### "Compendium" der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung

Das Europäische Patentamt veröffentlicht das "Compendium" für 1995. Es ist als Ausbildungsgrundlage für die Bewerber und ihre Tutoren gedacht und ab Mitte Dezember 1995 erhältlich.

Das "Compendium" 1995, besteht - wie schon die Ausgabe des Vorjahres - aus vier Broschüren, die einzeln oder zusammen bestellt werden können:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/  
Mechanik
- Aufgabe C
- Aufgabe D

Darin sind die Prüfungsaufgabe(n) der europäischen Eignungsprüfung 1995 in den drei Amtssprachen, die entsprechenden Prüferberichte in der Originalsprache sowie - wiederum in den drei Amtssprachen - Antwortbeispiele von Bewerbern enthalten.

Die Broschüren 1995 kosten je 25 DEM zuzüglich Versandkosten.

Die im ABI. EPA 1994, 968 schon erwähnten Ausgaben für die Jahre 1990-1992, 1993, 1994 sind weiterhin erhältlich.

Das "Compendium" kann mit dem beiliegenden Bestellformular bei der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamtes angefordert werden.

## Notice from Examination Secretariat

### Compendium of the papers of the European qualifying examination

The European Patent Office is to publish the 1995 edition of the annual Compendium. It will be published with the aim of providing candidates for the European qualifying examination and their tutors with a good basis for training. It will be available from mid-December 1995.

The 1995 Compendium, like the 1994 edition, will consist of four booklets which may be ordered together or separately:

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/Mechanics
- Paper C
- Paper D

Each booklet contains the paper(s) from the 1995 European qualifying examination in the three official languages, the examiners' reports in the original language and examples of answers written by candidates, again in the three official languages.

The booklets cost DEM 25 each excluding postage and packing.

The previous editions for the years 1990-1992, 1993, 1994 mentioned in OJ EPO 1994, 968, are still available.

The Compendium can be ordered from the European Patent Office's sub-office in Vienna using the attached order form.

## Note du Secrétariat d'examen

### Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification

L'Office européen des brevets va publier l'édition 1995 du compendium annuel destiné à donner aux candidats de l'examen européen de qualification et à leurs tuteurs une bonne base pour la formation. Il sera disponible à partir de la mi-décembre 1995.

Comme pour l'édition 1994, le Compendium 1995 se composera de quatre brochures qui pourront être commandées ensemble ou séparément :

- les épreuves A & B Chimie
- les épreuves A & B  
Electricité/ Mécanique
- l'épreuve C
- l'épreuve D

Chaque brochure comprend les textes des épreuves, comme indiqué ci-dessus, dans chacune des trois langues officielles, les rapports des correcteurs dans la langue d'origine et des réponses de candidats, également dans les trois langues officielles.

Chaque brochure 1995 coûte 25 DEM, frais de port en sus.

Les éditions des années 1990-1992, 1993, 1994 mentionnées au JO OEB 1994, 968 sont toujours disponibles.

Pour passer commande du Compendium, veuillez utiliser le bon de commande ci-joint et le retourner à l'Agence de Vienne de l'Office européen des brevets.

**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\***

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Alge, Daniel (AT)  
Patentanwälte  
Sonn, Pawloy, Weininger & Wolfram  
Riemergasse 14  
A-1010 Wien

Dungler, Karin (AT)  
Isovolta  
Österreich. Isolierstoffwerke AG  
Industriezentrum NÖ-Süd  
Isovoltastraße 3  
A-2355 Wiener Neudorf

Landgraf, Elvira (AT)  
Häflund Nycomed Pharma AG  
St.-Peter-Straße 25  
A-4021 Linz

Rieberer, Stefan (AT)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Franz Matschnig  
Siebensterngasse 54  
A-1070 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dambois, Denis Camille Daniel (BE)  
Solvay S.A.  
Département Propriété Industrielle  
DCR-PI  
310, rue de Ransbeek  
B-1120 Bruxelles

Debled, Thierry (BE)  
UCB S.A.  
Département D.T.B.  
rue d'Anderlecht 33  
B-1620 Drogenbos

Vande Gucht, Anne (BE)  
Solvay S.A.  
Département Propriété Industrielle  
310, rue de Ransbeek  
B-1120 Bruxelles

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Vanhamme, Joseph Louis (BE)  
Office Parette (Fred Maes)  
Avenue Gabrielle Petit, 2  
B-7940 Brugelette

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Dellicour, Paul (BE) - R. 102(1)  
Office de brevets H. Dellicour  
Avenue Rogier 19/13  
B-4000 Liège

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Corten, Maurice Jean F.M. (NL)  
Ammann Patentanwälte AG Bern  
Schwarztorstrasse 31  
CH-3001 Bern

Schubert Santana, Isabelle (CH)  
Sandoz Technologie AG  
Patent- und Markenabteilung  
CH-4002 Basel

Störzbach, Michael Andreas (DE)  
Ammann Patentanwälte AG Bern  
Schwarztorstrasse 31  
CH-3001 Bern

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Mirza, Akram Karim (DE) - cf. GB  
IBM Research Laboratory  
Intellectual Property Department  
Säumerstrasse 4  
CH-8803 Rüschlikon

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder der Instituts (EPI).

Anschrift:  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)207080  
Tx. 5/268  
FAX (+49-89)202548

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).

Address:  
EPI General Secretariat  
Erhardstrasse 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  
Erhardstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

**DE Deutschland/ Germany/ Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Andres, Angelika Maria (DE)  
Esselte Meto International GmbH  
Westerwaldstraße 3-13  
D-64646 Heppenheim

Bauer, Friedrich (DE)  
Patentanwalt F. Bauer  
Prinzregentenstraße 24  
D-83022 Rosenheim

Best, Michael (DE)  
Otto-Lederer-Weg 18  
D-81827 München

Bogsch, Adam Attila (DE)  
Viering, Jentschura & Partner  
Patentanwälte  
Steinsdorfstraße 6  
D-80538 München

Brüning, Rolf (DE)  
Braas GmbH  
Patentabteilung  
Rembrücker Straße 50  
D-63147 Heusenstamm

Burbaum, Christoph (DE)  
Robert Bosch GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart

Clauß, Johannes Martin (DE)  
Mercedes-Benz AG  
Patentstrategie  
Mercedesstraße 136  
D-70327 Stuttgart

Crawley, Karen Anne (GB)  
Knoll Pharmaceuticals  
c/o BASF Aktiengesellschaft  
Patents Department ZDX/G  
D-67056 Ludwigshafen

Farago, Peter Andreas (DE)  
Farago & Schieber  
Patentanwälte  
Baaderstraße 3  
D-80469 München

Fischer, Matthias (DE)  
Schroeter Fleuchaus Lehmann & Gallo  
Patentanwälte  
Wolfratshauser Straße 145  
D-81479 München

Fleischer, Holm Herbert (DE)  
Patentanwälte Dr. Michael Hann  
Dr. Hans-Günther Sternagel  
Dr. Hans Dörries  
Sander Aue 30  
D-51465 Bergisch Gladbach

Garkisch, Marcus (DE)  
Patentanwälte  
Henkel, Feiler, Hänzel & Partner  
Möhlstraße 37  
D-81675 München

Gosdin, Michael (DE)  
Battenfeld Service GmbH  
Scherl 10  
D-58540 Meinerzhagen

Haarmann, Helga (DE)  
Himmelgeister Landstraße 100  
D-40589 Düsseldorf

Habel, Ludwig (DE)  
Habel & Habel  
Patentanwälte  
Postfach 3429  
D-48019 Münster

Harlacher, Mechthild (DE)  
Ruhrgas AG  
Abteilung TATP  
D-45117 Essen

Heiland, Karsten (DE)  
Meissner, Bolte & Partner  
Anwaltssozietät  
Hollerallee 73  
D-28209 Bremen

Hertz, Oliver (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Hinz, Claus-Dieter (DE)  
Koblenzer Straße 37-39  
D-53173 Bonn

Hofstetter, Alfons J. (DE)  
Strasse, Vonnemann & Partner  
Balanstraße 55  
D-81541 München

Holzmüller, Reinhold (DE)  
Kohler Schmid & Partner  
Patentanwälte  
Ruppmannstraße 27  
D-70565 Stuttgart



- Imhof, Dietmar (DE)  
Linde AG  
Zentrale Patentabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14  
D-82049 Höllriegelskreuth
- Jany, Peter (DE)  
Dr. P. Jany Patentanwalt  
Merkurstraße 5  
D-76337 Waldbronn
- Kath, Gunther (DE)  
Dr.-Dieckmann-Straße 26  
D-08280 Aue
- Keil, Siegfried (DE)  
Siemens AG  
Abteilung: ZFE GR PA  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München
- Kitzhofer, Thomas (DE)  
Wettersteinstraße 5 a  
D-86453 Dasing
- Kleinschmidt, Michael (DE)  
Landsberger Straße 13  
D-80339 München
- Kohlmann, Kai (DE)  
Wallstraße 46  
D-52064 Aachen
- Ksoll, Peter (DE)  
Patentanwälte  
Bockermann, Ksoll & Partner  
Bergstraße 159  
D-44791 Bochum
- Läufer, Martina (DE)  
Koblenzer Straße 21  
D-30173 Hannover
- Lehle, Josef (DE)  
Artilleriestraße 21  
D-80636 München
- Leson, Thomas Johannes Alois (DE)  
Patentanwaltbüro  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Lindner, Michael (DE)  
Gleiss & Große  
Patentanwaltskanzlei  
Maybachstraße 6 A  
D-70469 Stuttgart
- Mahlbacher, Volker (DE)  
Boehringer Ingelheim GmbH  
A Patente  
Postfach 200  
D-55216 Ingelheim am Rhein
- Mai, Peter M. (DE)  
Patentanwalt Dr. Peter M. Mai  
Elisabeth-Langgässer-Straße 10  
D-55129 Mainz
- Matias, Bruno M. (DE)  
Ammerseestraße 100  
D-82131 Gauting
- Meyer, Enno (DE)  
Bereiteranger 15  
D-81541 München
- Möbus, Steffen (DE)  
Steubstraße 10  
D-82166 Gräfelfing
- Motsch, Andreas (DE)  
St.-Anna-Platz 4  
D-80538 München
- Müller, Wolfram Hubertus (DE)  
Patentanwälte  
Maikowski & Ninnemann  
Xantener Straße 10  
D-10707 Berlin
- Müller-Kappen, Thomas (DE)  
Diehl Glaeser Hiltl & Partner  
Flüggenstraße 13  
D-80639 München
- Oppermann, Mark (DE)  
Faistenlohestraße 41  
D-81247 München
- Pellkofer, Dieter (DE)  
Manitz, Finsterwald & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München
- Perrey, Ralf (DE)  
Nymphenburger Straße 147a  
D-80636 München
- Rausch, Gabriele (DE)  
Rüdisühli, Surhoff & Partner  
Charlottenstraße 29/31  
D-70182 Stuttgart
- Reichelt, Bettina (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München
- Reichert, Werner Franz (DE)  
Kodak Aktiengesellschaft  
Patentabteilung  
Hedelfinger Straße  
D-70327 Stuttgart
- Repkow, Ines (DE)  
Jannig & Repkow  
Patentanwälte  
Klausenberg 20  
D-86199 Augsburg
- Ricker, Mathias (DE)  
Alois-Gilg-Weg 8  
D-81373 München
- Roos, Peter (DE)  
Brucknerstraße 20  
D-40593 Düsseldorf

Roth, Klaus (DE)  
Eisele, Otten & Roth  
Patentanwälte  
Seestraße 42  
D-88214 Ravensburg

Simon, Elke Anna Maria (DE)  
Hoechst AG  
Patent- und Lizenzabteilung  
Gebäude K801  
D-65926 Frankfurt am Main

Reichert, Werner Franz (DE)  
Kodak Aktiengesellschaft  
Patentabteilung  
Hedelfinger Straße  
D-70327 Stuttgart

Stendel, Klaus (DE)  
Nokia (Deutschland) GmbH  
Östliche Karl-Friedrich-Straße 132  
D-75175 Pforzheim

Repkow, Ines (DE)  
Jannig & Repkow  
Patentanwälte  
Klausenberg 20  
D-86199 Augsburg

Sulzbach, Werner (DE)  
Prinz & Partner  
Manzingerweg 7  
D-81241 München

Ricker, Mathias (DE)  
Alois-Gilg-Weg 8  
D-81373 München

Tomerius, Isabel (DE)  
Zugspitzstraße 28 A  
D-82256 Fürstenfeldbruck

Roos, Peter (DE)  
Brucknerstraße 20  
D-40593 Düsseldorf

Walther, Robert (DE)  
Heimradstraße 2  
D-34130 Kassel

Roth, Klaus (DE)  
Eisele, Otten & Roth  
Patentanwälte  
Seestraße 42  
D-88214 Ravensburg

Wilhelm, Jürgen (DE)  
Strehl Schübel-Hopf  
Groening & Partner  
Maximilianstraße 54  
D-80538 München

Schaich, Axel (DE)  
Adam-Berg-Straße 103  
D-81735 München

Zahn, Christoph (DE)  
Linde AG  
Zentrale Patentabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14  
D-82049 Höllriegelskreuth

Schmidt, Frank-Michael (DE)  
Patentanwälte  
Zenz, Helber, Hosbach & Partner  
Huyssenallee 58-64  
D-45128 Essen

Zimmer, Franz-Josef (DE)  
c/o Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Schön, Christoph (DE)  
Patentanwälte  
Henkel, Feiler, Hänzler & Partner  
Möhlstraße 37  
D-81675 München

Zimmermann, Gerd Heinrich (DE)  
Diehl Glaeser Hiltl & Partner  
Patentanwälte  
Flüggenstraße 13  
D-80639 München

Schrell, Andreas (DE)  
Gleiss & Große  
Patentanwaltskanzlei  
Maybachstraße 6 A  
D-70469 Stuttgart

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Christophersen, Ruth (DE)  
Kaiserswerther Straße 74  
D-40878 Ratingen

Schüßler, Andrea (DE)  
Müller-Boré & Partner  
Grafinger Straße 2  
D-81671 München

Draudt, Axel Hermann Christian (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Fiebig, Wilfried (DE)  
Schnick & Fiebig  
Patentanwälte  
Schonenfahrerstraße 7  
D-18057 Rostock

Steil, Christian (DE)  
Witte, Weller, Gahlert & Otten  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart

Maiwald, Walter (DE)  
Maiwald & Partner  
Poccistraße 11  
D-80336 München

von Poswik, Alexander Ludwig (DE)  
Dürrbergstraße 9 a  
D-82335 Berg

Rauh, Hannelore (DE)  
Guttehoffnungsring 50  
D-57482 Wenden

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Joswig, Bernd (DE) - R. 102(1)  
Bahnhofstraße 7 b  
D-17440 Kröslin

Schnick, Achim (DE)  
Schnick & Fiebig  
Patentanwälte  
Schonenfahrerstraße 7  
D-18057 Rostock

Koch, Ingo (DE) - R. 102(1)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
D-20097 Hamburg

### DK Dänemark / Denmark / Danemark

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Hoest-Madsen, Knud (DK) - R. 102(1)  
c/o Lehmann & Ree A/S  
Grundtvigsvej 37  
DK-1864 Frederiksberg C

### ES Spanien / Spain / Espagne

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gonzalez Sanchez, German (ES)  
Gonzalez & Porta  
Plaza de las Salesas, 2  
E-28004 Madrid

### FR Frankreich / France

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Feray, Valérie (FR)  
SOSPI  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris

Le Cam, Stéphane Georges Elie (FR)  
Saint-Gobain Recherche  
39, quai Lucien Lefranc  
F-93300 Aubervilliers

Giraud, Françoise (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Myon, Gérard Jean-Pierre (FR)  
Cabinet Lavoix - Lyon  
142-150 Cours Lafayette  
F-69003 Lyon

Goldenberg, Virginie Isabelle (FR)  
Saint-Gobain Recherche  
39, quai Lucien Lefranc/B.P. 135  
F-93303 Aubervilliers Cedex

Neel, Henry (FR)  
Elf Atochem S.A.  
4, Cours Michelet  
Cedex 42  
F-92091 Paris La Défense 10

Le Bras, Hervé (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Pigasse, Daniel (FR)  
Pechiney  
Service Brevets  
28, rue de Bonnet  
F-69433 Lyon Cedex 03

Remy, Fabienne (FR)  
Cabinet Regimbeau  
26, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Simonnet, Christine (FR)  
Thomson-CSF/SCPI  
B.P. 329  
F-92402 Courbevoie Cedex

Remy, Vincent Noel Paul (FR)  
Cabinet Nony & Associés  
29, rue Cambacérés  
F-75008 Paris

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Berthaud, Madeleine Cécile (FR) - R. 102(1)  
2, avenue Marceau  
F-92400 Courbevoie

### GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bailey, David Martin (GB)  
Brookes & Martin  
High Holborn House  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1V 6SE

Charig, Raymond Julian (GB)  
Eric Potter Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Bailey, Richard Alan (GB)  
Marks & Clerk  
Alpha Tower  
Suffolk Street Queensway  
GB-Birmingham B1 1TT

Chave, Lynne Fiona (FR)  
Urquhart-Dykes & Lord  
New Priestgate House  
57 Priestgate  
GB-Peterborough, Cambridges. PE1 1JX

Baker, Karen Veronica (GB)  
Maguire & Co.  
5 Crown Street  
GB-St. Ives, Cambridgeshire PE17 4EB

Clayton, Anthony Nicholas (GB)  
Raychem Limited  
Intellectual Property Law Dept.  
Faraday Road  
Dorcan  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Barker, Brenda (GB)  
Jensen & Son  
70 Paul Street  
GB-London EC2A 4NA

Cornish, Kristina Victoria Joy (GB)  
Boult Wade Tennant  
27 Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ

Barnfather, Karl Jon (GB)  
Withers & Rogers  
60 Holly Walk  
GB-Leamington Spa, Warwicks. CV32 4JE

Crump, Julian Richard John (GB)  
F.J. Cleveland & Company  
40-43 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1JQ

Beck, Simon Antony (GB)  
Withers & Rogers  
40 Queen Square  
GB-Bristol BS1 4LE

Davies, Gregory Mark (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Alexandra House  
1 Alexandra Road  
Wales  
GB-Swansea, West Glamorgan SA1 5ED

Butcher, Ian James (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
Northumberland House  
303-306 High Holborn  
GB-London WC1V 7LE

Downing, Michael Philip (GB)  
Fry Heath & Spence  
The Old College  
53 High Street  
GB-Horley, Surrey RH6 7BN

Campbell, Patrick John Henry (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Draper, Martyn John (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH

- Finnie, Peter John (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH
- Funnell, Samantha Jane (GB)  
British Technology Group Ltd.  
Patents Department  
101 Newington Causeway  
GB-London SE1 6BU
- Gallafent, Antony Xavier (GB)  
Gallafent & Co.  
9 Staple Inn  
GB-London WC1V 7QH
- Garrett, Michael Cornelius (GB)  
Rhône-Poulenc Agriculture Limited  
Fyfield Road  
GB-Ongar, Essex CM50HW
- Geary, Stuart Lloyd (GB)  
Venner, Shipley & Co.  
20 Little Britain  
GB-London EC1A 7DH
- Gemmell, Peter Alan (GB)  
Dummett Copp  
25 The Square  
Martlesham Heath  
GB-Ipswich IP5 7SL
- Giles, Allen Frank (GB)  
Intellectual Property Department  
ZENECA Pharmaceuticals  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- Haley, Stephen (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH
- Hart, Richard Joseph (GB)  
Exxon Chemical Limited  
Exxon Chemical Technology Centre  
P.O. Box 1  
Milton Hill  
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB
- Hibbert, Juliet Jane Grace (GB)  
British Telecommunications plc  
Intellectual Property Department  
13th Floor  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA
- Hoarton, Lloyd Douglas Charles (GB)  
Forrester & Boehmert  
Forrester House  
52 Bounds Green Road  
GB-London N11 2EY
- Howe, Steven (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH
- Ilott, Elizabeth Anne (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
4 Freeschool Street  
GB-Northampton NN1 1ST
- Jackson, Robert Patrick (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Imperial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ
- Jacob, Reuben Ellis (GB)  
Edward Evans & Co.  
Chancery House  
53-64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1SD
- Jennings, Michael John (GB)  
IBM United Kingdom Limited  
Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN
- Kemp, Paul Geoffrey (GB)  
Batchellor, Kirk & Co.  
2 Pear Tree Court  
Farringdon Road  
GB-London EC1R 0DS
- Kiddle, Simon John (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP
- Killin, Stephen James (GB)  
Venner, Shipley & Co.  
20 Little Britain  
GB-London EC1A 7DH
- Lane, Graham Mark Mamilton (GB)  
Glaxo Wellcome plc  
Glaxo Wellcome House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

- Learoyd, Stephanie Anne (GB)  
British Technology Group Ltd.  
Patents Department  
101 Newington Causeway  
GB-London SE1 6BU
- Lewis, Pauline Therese (GB)  
Burmah Castrol Trading Limited  
Group Patents Department  
Burmah Castrol House  
Pipers Way  
GB-Swindon, Wiltshire SN3 1RE
- Lind, Robert (GB)  
Cruikshank & Fairweather  
19 Royal Exchange Square  
GB-Glasgow G1 3AE
- Ling, Christopher John (GB)  
IBM United Kingdom Limited  
Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN
- Mackenzie, Andrew Bryan (GB)  
Withers & Rogers  
4 Dyer's Buildings  
Holborn  
GB-London EC1N 2JT
- MacLean, Martin David (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co.  
Norman House  
105-108 Strand  
GB-London WC2ROAE
- Mirza, Akram Karim (DE)  
Schlumberger Cambridge Research Ltd  
High Cross  
Madingley Road  
GB-Cambridge CB3OEL
- Moreland, David (GB)  
Fitzpatricks  
4 West Regent Street  
GB-Glasgow G2 1RS
- Pettet, Nicholas Edward (GB)  
Pilkington Technology Centre  
Group Patent Department  
Hall Lane  
Lathom  
GB-Ormskirk, Lancashire L40 5UF
- Potter, Julian Mark (GB)  
Nokia Mobile Phones (UK) Ltd  
St Georges Court  
St Georges Road  
GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ
- Price, Vincent Andrew (GB)  
Graham Watt & Co.  
Riverhead  
GB-Sevenoaks, Kent TN13 2BN
- Reeves, Julie Frances (GB)  
SmithKline Beecham plc  
SB House  
Great West Road  
GB-Brentford, Middlesex TW8 9BD
- Revell, Christopher (GB)  
Solvay Intertox Limited  
Patent Department  
P.O. Box 51  
Moorfield Road  
GB-Widnes, Cheshire WA8 OFE
- Richardson, Kate (GB)  
Forrester & Boehmert  
Forrester House  
52 Bounds Green Road  
GB-London N11 2EY
- Robinson, Ian Michael (GB)  
Potts, Kerr & Co.  
15 Hamilton Square  
GB-Birkenhead, Merseyside L41 6BR
- Roques, Sarah Elizabeth (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co.  
Norman House  
105-109 Strand  
GB-London WC2ROAE
- Sarup, David Alexander (GB)  
Withers & Rogers  
40 Queen Square  
GB-Bristol BS1 4LE
- Spaargaren, Jerome (NL)  
R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ
- Suèr, Steven Johannes (NL)  
Ablett & Stebbing  
45 Lancaster Mews  
Lancaster Gate  
GB-London W23QQ
- Teuten, Andrew John (GB)  
Astra Patents Loughborough  
P.O. Box 86  
GB-Loughborough, Leics.LE11 0RJ
- Thornley, Rachel Mary (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

Vaughan, Christopher Tammo (GB)  
 Haseltine Lake & Co.  
 Hazlitt House  
 28 Southampton Buildings  
 Chancery Lane  
 GB-London WC2A 1AT

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Crowther, Terence Roger (GB)  
 European Patent Operations  
 Lilly Industries Limited  
 Erl Wood Manor  
 GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Hay, Martin Alexander (GB)  
 European Patent Operations  
 Lilly Industries Limited  
 Erl Wood Manor  
 GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Hudson, Christopher Mark (GB)  
 European Patent Operations  
 Lilly Industries Limited  
 Erl Wood Manor  
 GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Hurst, Richard Arthur Alexander (GB)  
 The Knell  
 Walwyn Road  
 Upper Colwall  
 GB-Nr. Malvern, Warwickshire WR13 6PR

Mohun, Stephen John (GB)  
 Reddie & Grose  
 16 Theobalds Road  
 GB-London WC1X 8PL

Osborne, David Ernest (GB)  
 British Telecommunications plc  
 Intellectual Property Department  
 151 Gower Street  
 GB-London WC1E 6BA

Rushton, Ronald (GB)  
 8 Winston Gardens  
 GB-Berkhamsted, Herts. HP43NS

Stanley, David William (GB)  
 The Innovation Centre  
 University Road  
 GB-Heslington, York YO1 5DG

Stringer, Peter George (GB)  
 European Patent Operations  
 Lilly Industries Limited  
 Erl Wood Manor  
 GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Tapping, Kenneth George (GB)  
 European Patent Operations  
 Lilly Industries Limited  
 Erl Wood Manor  
 GB-Windlesham, Surrey GU20 6PH

Thaker, Shalini (GB)  
 Huntleigh Technology plc  
 310-312 Dallow Road  
 GB-Luton, Bedfordshire LU1 1TD

Wilcox, Robert Appleton (GB)  
 Dale Cottage  
 Fradley Junction  
 Alrewas  
 GB-Burton-on-Trent, Stafford DE13 7DW

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Taylor, John Martin (GB) - R. 102(2)a  
 Abel & Imray  
 Northumberland House  
 303-306 High Holborn  
 GB-London WC1V 7LH

## IT Italien / Italy / Italie

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Gotra, Stefano (IT)  
 Bugnion S.p.A.  
 Via Garibaldi 22  
 1-43100 Parma

Luppi, Luigi (IT)  
 Gardipatent  
 Palazzo Prora  
 Via Giardini 605  
 1-41100 Modena

Pieraccioli, Daniele (IT)  
 Istituto Farmacologico Serono SpA  
 Via Casilina, 125  
 1-00176 Roma

**LU Luxemburg / Luxembourg****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Schmitt, Armand (LU)  
Office de brevets  
Ernest T. Freylinger  
321, route d'Arlon  
L-8001 Strassen

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Baele, Ingrid Albertina F.M. (BE)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Brookhuis, Hendrik Jan Arnold (NL)  
van Exter Polak & Charlouis B.V.  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Cohen, Julius Simon (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Dokter, Hendrik Daniel (NL)  
Octroobureau Dokter  
Loolaan 37  
P.O. Box 657  
NL-7300 AR Apeldoorn

Hutter, Jacobus Johannes (NL)  
Nederlandsch Octroobureau  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS Den Haag

Jessen, Leonardus Johannes Julius (NL)  
Vereenigde Octroobureaux  
Nieuwe Parklaan 97  
P.O. Box 87930  
NL-2508 DH Den Haag

Klein, Bart (NL)  
Gist-Brocades B.V.  
Patents & Trademarks Department  
P.O. Box 1  
NL-2600 MA Delft

Landolt, Gerrit Franciscus (NL)  
Nederlandsch Octroobureau  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS Den Haag

Mak, Theodorus Nicolaas (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Ogilvie-Emanuelson, Claudia Maria (NL)  
Patent Department Pharma  
N.V. Organon  
P.O. Box 20  
NL-5340 BH Oss

Rosen Jacobson, Frans Lucas M. (NL)  
Unilever N.V.  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL-3130 AC Vlaardingen

Schoenmaker, Maarten (NL)  
Octroobureau Zuid  
P.O. Box 2287  
NL-5600 CG Eindhoven

Syrier, Johannes Leopold Marie (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague

Taylor, Anne Janette (GB)  
Nederlandsch Octroobureau  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS Den Haag

Van de Sande, Jacobus (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
P.O. Box 101  
NL-5900 MA Venlo

Volmer, Johannes Cornelis (NL)  
van Exter Polak & Charlouis B.V.  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Akers, Noel James (GB)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague

Allen, Philippa Margaret (GB)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague



- Assendelft, Jacobus H.W. (NL)  
Hoogovens Groep B.V.  
Afd. Ind. Eigendom  
CS OEA INE 3H.16  
Postbus 10000  
NL-1970 CA Ijmuiden
- Bakhru, Anna (GB)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Boon-Dijkhuis, Anouk Hélène J. (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Breedveld, Peter Willem Hendrik (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Burger, Johannes Willebrordus (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Gaasbeek, Jeroen (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Hulsebos, Antoon (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Kortekaas, Marcellinus C. J. A. (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box  
NL-2501 CJ The Hague
- Kruk, Wiggert Johan (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Lavy, Uriel (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Loader, Peter Leslie (GB)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Matthezing, Robert Maarten (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Peereboom, Jan Hendrik Pieter Jacob (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Possel, Okko (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Spienburg, Jan (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- van Zutphen, Johannes Aart (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- van Rossem, Louis Johan (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Van Leeuwen-Torenstra, Reino (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague
- Zeestraten, Albertus W. J. (NL)  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ The Hague

**SE Schweden / Sweden / Suède****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aldenbäck, Ulla Christina (SE)  
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB  
P.O. Box 1344  
S-751 43 Uppsala

Giver, Sören Bo (DK)  
Awapatent AB  
P.O. Box 5117  
S-200 71 Malmö

Hedenström, John Allan (SE)  
Pharmacia AB (publ)  
Patent Department  
P.O. Box 941  
S-251 09 Helsingborg

Janson, Ronny (SE)  
Axel Ehrners Patentbyrå AB  
P.O. Box 10316  
S-100 55 Stockholm

Karlsson, Roger Mikael (SE)  
Siemens-Elema AB  
Patentbyrå Siemens  
S-171 95 Solna

**AUS DEN  
VERTRAGSSTAATEN****GB** *Vereinigtes Königreich***Europäische Patente (UK):  
Übersetzungen ins Englische**

Das Patentamt des Vereinigten Königreichs hat verlautbart, daß es nunmehr Übersetzungen europäischer Patente (UK) in die englische Sprache schon vor Bekanntwerden des Tags entgegennimmt, an dem der Hinweis auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt veröffentlicht werden soll. Die Übersetzung muß einen Vermerk des Übersetzers tragen, in dem dieser die Übereinstimmung mit dem Original bestätigt. Nähere Einzelheiten zum Verfahren sind dem beim Patentamt des Vereinigten Königreichs erhältlichen Patentformblatt 54/77 zu entnehmen, das zusammen mit der Übersetzung einzureichen ist.

**INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATES****GB** *United Kingdom***European patents (UK):  
English translations**

The UK Patent Office has announced that it will now accept English translations of European patents (UK) before the date of mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin is known. The translation must be verified by the translator as corresponding to the original text. Patents Form 54/77 available from the UK Patent Office should accompany the translation and gives full details of the procedure.

**INFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTS****GB** *Royaume-Uni***Brevets européens (UK):  
traductions en anglais**

L'Office des brevets du Royaume-Uni a annoncé qu'il acceptera dorénavant les traductions en anglais des brevets européens (UK) avant que la date de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets ne soit connue. Le traducteur devra vérifier que la traduction correspond au texte original. Le formulaire 54/77, que l'on peut se procurer auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni, devra être joint à la traduction et indiquer tous les détails de la procédure.

**INTERNATIONALE VERTRÄGE**  
**PCT**

**Beitritt Aserbaidshan (AZ)**

Inkrafttreten: 25. Dezember 1995

**Beitritt Türkei (TR)**

Inkrafttreten: 1. Januar 1996

**INTERNATIONAL TREATIES**  
**PCT**

**Accession by Azerbaijan (AZ)**

Entry into force: 25 December 1995

**Accession by Turkey (TR)**

Entry into force: 1 January 1996

**TRAITES INTERNATIONAUX**  
**PCT**

**Adhésion de l'Azerbaïdjan (AZ)**

Entrée en vigueur : 25 décembre 1995

**Adhésion de la Turquie (TR)**

Entrée en vigueur : 1<sup>er</sup> janvier 1996

**GEBÜHREN****EPIDOS-Preisliste**

Mit Wirkung vom 1. Januar 1996 wird die EPIDOS-Preisliste wie folgt geändert:

**1**

Amtsblatt des EPA

**1.3**

Jahrgänge 1978-1990 DEM 1 200

**15.5.4**

IPG INPADOC Patent Gazette

Preis pro Seite bei Übermittlung per Fax

in Europa	DEM 5
außerhalb Europas	DEM 8

Die neueste Preisliste unserer Produkte und Dienstleistungen einschließlich der CD-ROM-Preise erhalten Sie beim Referat Verkaufsförderung in Wien unter den folgenden Nummern:

Tel.: (+43-1) 52126-4051  
Fax: (+43-1) 52126-4192

---

**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1995, 660-673, in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in der PCT Gazette/Gazette du PCT Nr. 49/1995.

**FEES****EPIDOS price list**

The following are changes to the EPIDOS price list effective as from 1 January 1996:

**1**

Official Journal of the EPO

**1.3**

Collection 1978-1990 DEM 1 200

**15.5.4**

IPG INPADOC Patent Gazette

Price per page when delivered per telefax

in Europe	DEM 5
outside Europe	DEM 8

For a current price list of our products and services including CD-ROM prices, please contact the Marketing and Promotion Department in Vienna on the following numbers:

Tel.: (+43-1) 52126-4051  
Fax: (+43-1) 52126-4192

---

**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1995, 660-673, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in PCT Gazette No. 49/1995.

**TAXES****Liste des prix EPIDOS**

La liste des prix EPIDOS sera modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1996 comme suit:

**1**

Journal Officiel de l'OEB

**1.3**

Collection 1978-1990 DEM 1 200

**15.5.4**

IPG Bulletin des brevets de l'INPADOC

Prix par page en cas d'envoi par télécopie

pays européens	DEM 5
pays autres qu'européens	DEM 8

Si vous désirez obtenir la liste actuelle de nos produits et services, y compris des prix des CD-ROM, contactez le service du marketing et de la promotion à Vienne aux numéros suivants :

Tél.: (+43-1) 52126-4051  
Fax: (+43-1) 52126-4192

---

**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable ressort de la version qui a été publiée au JO OEB 1995, 660-673, en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT publiée dans la Gazette du PCT n° 49/1995.