

VERWALTUNGSRAT**Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation**

(Stand: März 1996)

Präsident - Chairman - Président

J. ÀLVAREZ ÀLVAREZ, Directeur général, Office de la Propriété industrielle (ES)

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

Berater - Adviser - Conseiller

Ms J. ALJARO MARTINEZ, General Technical Coordinator, Patent and Trademark Office (ES)

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:
O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
E. JAKADOFSKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:
L. VERJUS, Secrétaire général, Ministère des Affaires économiques
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
L. VAN BOXSTAEL, Directeur général de l'Administration du Commerce, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:
R. GROSSENBACHER, Directeur, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
P. MESSERLI, Vizedirektor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation**

(Situation: March 1996)

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:
E. NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz
N. HAUGG, Präsident, Deutsches Patentamt
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
R. DIESEM, Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:
M. KRING, Director General, Danish Patent Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:
D. A. CARRASCO PRADAS, Directeur, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
N.N.

FI: Finnland - Finland - Finlande

Vertreter/Representative/Représentant:
M. ENÄJÄRVI, Director General, National Board of Patents and Registration
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
P. LAUNIS, Deputy Director General, National Board of Patents and Registration

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets**

(Situation : mars 1996)

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:
D. HANGARD, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme A. CHAPARD, Secrétaire général, Institut National de la Propriété Industrielle

GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:
P. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
G. JENKINS, Superintending Examiner, Patent Office, Department of Trade

GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:
G. KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales, Organisation de la Propriété Industrielle

IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:
S. FITZPATRICK, Controller, Patents Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
G. BARRETT, Head of Patent Administration, Patents Office

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:
T. TROISE, Délégué pour les accords de la Propriété Intellectuelle, Ministère des Affaires étrangères
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:
D. OSPALT, stellv. Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:
S. ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement au Ministère de l'Economie, Chargé de la Direction de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
C. SAHL, Chef de secteur au Ministère de l'Economie

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:
J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme C. ANTÓN, Assistante, Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:
R.L.M. BERGER, Director-General, Netherlands Industrial Property Office (NIPO)
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:
J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:
C. A. IFVARSSON, Director General, Swedish Patent and Registration Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
L. BJÖRKLUND, Deputy Director General, Swedish Patent and Registration Office

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer
vom 27. November 1995
G 3/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Stichwort: Vorlage unzulässig

Artikel: 53 b), 112 (1) b) EPÜ

**Schlagwort: "Patentierbarkeit von
Pflanzensorten und Tierarten" -
"keine divergierenden Entschei-
dungen" - "Vorlage durch den
Präsidenten des EPA unzulässig"**

Leitsätze

I. In der Entscheidung T 356/93 (ABI.EPA 1995, 545) wurde festgestellt, daß ein auf genetisch veränderte Pflanzen mit einem unter-scheidbaren, beständigen, herbizid-resistenten genetischen Merkmal gerichteter Anspruch nach Artikel 53 b)EPÜ nicht gewährt ist, weil die beanspruchte genetische Veränderung selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine "Pflanzen-sorte" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ macht.

II. Diese Feststellung steht nicht in Widerspruch zu den Feststellungen in den Entscheidungen T 49/83 (ABI.EPA 1984, 112) und T 19/90 (ABI.EPA 1990, 476).

III. Demzufolge ist die Vorlage der Frage:

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

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal dated
27 November 1995
G 3/95
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Headword: Inadmissible referral

Article: 53(b), 112(1)(b) EPC

Keyword: "Patentability of plant and animal varieties" - "No conflicting decisions" - "Inadmissible referral by the President of the EPO"

Headnote

I. In decision T 356/93 (OJ EPO1995, 545) it was held that a claim defining genetically modified plants having a distinct, stable, herbicide-resistance genetic characteristic was not allowable under Article 53(b)EPC because the claimed genetic modification itself made the modified or transformed plant a "plant variety" within the meaning of Article 53(b) EPC.

II. This finding is not in conflict with the findings in either of decisions T 49/83 (OJ EPO1984, 112) or T 19/90 (OJEPO 1990, 476).

III. Consequently, the referral of the question:

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

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DEREOURS

**Avis de la Grande Chambre
de recours, en date
du 27 novembre 1995
G 3/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : G.D. Paterson
J.-C. De Preter
G. Gall
F. Gumbel
J.-C. Saisset
P. van den Berg

Référence : Saisine irrecevable

Article : 53b), 112(1)b) CBE

Mot-clé : "Brevetabilité des variétés végétales et des races animales" - "Décisions non divergentes" - "Irrecevabilité de la saisine par le Président de l'OEB"

Sommaire

I. Dans la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), il a été estimé qu'une revendication définissant des plantes génétiquement modifiées, qui possèdent le caractère génétique distinct et stable de la résistance aux herbicides, n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE, au motif que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une "variété végétale" au sens de l'article 53b) CBE.

II. Cette conclusion ne contredit pas celles énoncées dans les décisions T 49/83 (JO OEB 1984, 112) ou T 19/90 (JO OEB 1990, 476).

III. En conséquence, est irrecevable en vertu de l'article 112(1)b) CBE la question que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre de recours et qui s'énonce comme suit :

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

an die Große Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ unzulässig.

to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Am 28. Juli 1995 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Frage vor:

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

Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ ist für diese Frage relevant und lautet wie folgt:

"Europäische Patente werden nicht erteilt für: ... Pflanzensorten oder Tierarten ..."

II. In der Begründung zu dieser Vorlage erklärte der Präsident, seiner Auffassung nach hätten verschiedene Beschwerdekammern über die vorgelegte Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen; insbesondere stehe die Entscheidung T 356/93 (ABI. EPA 1995, 545) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 21. Februar 1995 in bezug auf die Rechtsfrage, die Gegenstand der Vorlage sei, in Widerspruch zu der Entscheidung T 49/83 (ABI. EPA 1984, 112) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. Juli 1983 und der Entscheidung T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 3. Oktober 1990.

III. In der Entscheidung T 49/83 geht es um eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, die eine Anmeldung unter Berufung auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ zurückgewiesen hatte. Die der Anmeldung zugrunde liegende Erfindung betraf die chemische Behandlung von Vermehrungsgut (zum Beispiel Saatgut) für Pflanzen mit dem Zweck, die Pflanzen gegen Agrarchemikalien wie beispielsweise Herbizide widerstandsfähig zu machen. Die Anmeldung enthielt unter anderem zwei Erzeugnisansprüche, in denen mit einer chemischen Verbindung gemäß einer bestimmten Formel behandeltes "Vermehrungsgut von Kulturpflanzen" definiert wurde. Die beiden Ansprüche lauten wie folgt:

Summary of the procedure

I. On 28 July 1995 the President of the EPO referred the following question to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 112(1)(b) EPC:

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

The first half-sentence of Article 53(b) EPC is relevant to this question, and reads as follows:

"European patents shall not be granted in respect of ... plant or animal varieties ..."

II. In the reasons which accompanied this referral, the President explained that he considered that different boards of appeal had given different decisions on the referred question: in particular, he considered that decision T 356/93 (OJ EPO 1995, 545), which was issued by Technical Board of Appeal 3.3.4 on 21 February 1995, was in conflict with decision T 49/83 (OJ EPO 1984, 112), issued by Technical Board of Appeal 3.3.1 on 26 July 1983, and with decision T 19/90 (OJ EPO 1990, 476), issued by Technical Board of Appeal 3.3.2 on 3 October 1990, in relation to the point of law which is the subject of the referred question.

III. Decision T 49/83 concerns an appeal from a decision of an examining division which rejected an application under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The invention which was the subject of the application related to the chemical treatment of propagating material (for example, seeds) for plants in order to make the plants resistant to agricultural chemicals such as herbicides. The application contained inter alia two product claims, which defined "Propagating material for cultivated plants" treated with a chemical compound in accordance with a particular formula. The two claims read as follows:

Rappel de la procédure

I. Conformément à l'article 112(1)b) CBE, le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, le 28 juillet 1995, la question suivante:

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

Le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE est pertinent en l'espèce. Il s'énonce comme suit:

"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour ... les variétés végétales ou les races animales ..."

II. Dans les motifs de la saisine, le Président a exposé que selon lui, des chambres de recours différentes avaient rendu des décisions divergentes sur la question soumise. Il a notamment estimé qu'en ce qui concerne la question de droit faisant l'objet de la saisine, la décision T 356/93 (JO OEB 1995, 545), rendue le 21 février 1995 par la chambre de recours technique 3.3.14, était contraire à la décision T 49/83 (JO OEB 1984, 112), rendue le 26 juillet 1983 par la chambre de recours technique 3.3.1, ainsi qu'à la décision T 19/90 (JO OEB 1990, 476), rendue le 3 octobre 1990 par la chambre de recours technique 3.3.2.

III. La décision T 49/83 concernait un recours dirigé contre une décision d'une division d'examen rejetant la demande conformément à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. L'invention qui faisait l'objet de la demande portait sur le traitement chimique du matériel de reproduction (par ex. la semence) de végétaux, en vue de les rendre résistants aux produits chimiques utilisés en agriculture, tels que les herbicides. La demande comportait notamment deux revendications de produit, qui définissaient du "matériel de reproduction de plantes cultivées", traité avec un composé chimique conformément à une formule définie. Les deux revendications s'énonçaient comme suit:

"13. Vermehrungsgut von Kulturpflanzen, behandelt mit einem Oximderivat der Formel I des Anspruchs 1.

14. Vermehrungsgut gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um Saatgut handelt."

Die Beschreibung enthielt Beispiele für eine solche an bestimmten bekannten Pflanzensorten durchgeführte chemische Behandlung, aus denen deutlich hervorging, daß sich die beiden Ansprüche auf das Vermehrungsgut von **beliebigen** Kulturpflanzen, d. h. auch von bekannten Zuchtsorten, bezogen, die erfindungsgemäß chemisch behandelt worden waren. Die Prüfungsabteilung vertrat folglich die Auffassung, der Gegenstand dieser beiden Ansprüche sei nach Artikel 53 b) EPÜ, der sowohl auf neue als auch auf bekannte Pflanzensorten Anwendung finde, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 gab der Beschwerde jedoch mit der Begründung statt, durch Artikel 53 b) EPÜ sollten nur neue Pflanzensorten in ihrer Individualität von der Patentierbarkeit ausgenommen werden. Die Beschwerdekammer war der Meinung, daß zwar das Vermehrungsgut für alle Arten von Kulturpflanzen und Zuchtsorten, die die definierte chemische Behandlung erfahren hätten, **vom Umfang** der beiden Ansprüche **erfaßt** sei, daß aber der Gegenstand der Ansprüche dennoch keine individuelle Pflanzensorte sei und somit kein Verstoß gegen Artikel 53 b) EPÜ vorliege.

IV. In der Entscheidung T 19/90 geht es ebenfalls um eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, die eine Anmeldung unter anderem unter Berufung auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ zurückgewiesen hatte. Die dieser Anmeldung zugrunde liegende Erfindung betraf eine bestimmte genetische Behandlung von Tieren für die Zwecke der Krebsforschung, und die Anmeldung beinhaltete Ansprüche, die auf in dieser Weise behandelte Tiere gerichtet waren. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß dem Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ zufolge zwar "Tierarten" von der Patentierbarkeit ausgenommen seien, daß es dem Gesetzgeber aber um ein generelles Patentierungsverbot für Tiere gegangen sei. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 war allerdings der Ansicht, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung zu Unrecht mit der Begründung zurück-

"13. Propagating material for cultivated plants, treated with an oxime derivative according to formula I in Claim 1.

14. Propagating material according to Claim 13, characterised in that it consists of seed."

The description included examples of such chemical treatment carried out on certain known plant varieties, which made it clear that the two claims related to the propagating material of **any** cultivated plants which had been chemically treated in accordance with the invention: that is, including known cultivated plant varieties which had been so chemically treated. The examining division consequently held that the subject-matter of these two claims was excluded from patentability under Article 53(b) EPC, which was regarded as applicable both to new and to known plant varieties. However, Technical Board of Appeal 3.3.1 allowed the appeal, on the basis that Article 53(b) EPC was intended only to exclude new individual plant varieties from patentability. The board of appeal held that even though the two claims **included within their scope** the propagating material for all kinds of cultivated plants and plant varieties which had received the defined chemical treatment, nevertheless, the subject-matter of the claims is not an individual variety, and there was therefore no contravention of Article 53(b) EPC.

IV. Decision T 19/90 also concerns an appeal from a decision of an examining division which had rejected an application inter alia under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The invention which was the subject of this application related to a specific genetic treatment of animals for the purpose of cancer research, and the application included claims to animals which had been so treated. The examining division held that although the wording of Article 53(b) EPC excluded "animal varieties" from patentability, the intention of the legislator had been to exclude animals in general from patentability. However, Technical Board of Appeal 3.3.1 held that the examining division was wrong to reject the application on the basis that animals as such were excluded from patentability, and that the proper issue to be decided was whether or not the subject-matter of the application is an "animal variety".

"Revendication 13 : Matériel de reproduction de plantes cultivées, traité avec un dérivé d'oxime de formule I de la revendication 1.

Revendication 14 : Matériel de reproduction selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il s'agit d'une semence".

La description comportait des exemples de ce traitement chimique appliqué à certaines variétés végétales connues, ce qui montrait clairement que les deux revendications portaient sur le matériel de reproduction de **n'importe** quelle plante cultivée à laquelle avait été appliqué le traitement chimique selon l'invention, y compris donc des variétés végétales connues et cultivées ayant reçu ce traitement chimique. Aussi la division d'examen a-t-elle considéré que l'objet de ces deux revendications était exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, cet article s'appliquant selon elle tant aux variétés végétales nouvelles qu'aux variétés connues. Toutefois, la chambre de recours technique 3.3.1 a fait droit au recours, au motif que l'article 53b) CBE visait uniquement à exclure de la brevetabilité les nouvelles variétés végétales prises dans leur individualité. Elle a estimé que même si les deux revendications **couvraient** le matériel de reproduction de tout type de plantes et de variétés végétales cultivées, auxquelles le traitement chimique défini a été appliqué, il n'en demeurerait pas moins que l'objet des revendications n'était pas une variété prise individuellement et que les dispositions de l'article 53b) CBE n'étaient donc pas transgressées.

IV. La décision T 19/90 concernait également un recours dirigé contre une décision d'une division d'examen rejetant la demande au titre notamment de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. L'invention qui faisait l'objet de cette demande portait sur un traitement génétique spécifique appliqué à des animaux aux fins de la recherche sur le cancer, et la demande revendiquait, entre autres, des animaux ainsi traités. De l'avis de la division d'examen, bien que le libellé de l'article 53b) CBE exclût de la brevetabilité les "races animales", l'intention des auteurs de la Convention était d'exclure de la brevetabilité les animaux en général. Toutefois, la chambre de recours technique 3.3.1 a estimé que la division d'examen avait rejeté à tort la demande au motif que les animaux étaient exclus en tant que tels de la brevetabilité, et que le véritable problème à trancher

gewiesen, Tiere als solche seien vom Patentschutz ausgeschlossen; die Frage müsse richtig lauten, ob der Gegenstand der Anmeldung eine "Tierart" sei oder nicht. Die Sache wurde an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung und mit der Auflage, auch diese Frage zu prüfen, zurückverwiesen.

V. In der Entscheidung T 356/93 geht es um eine Beschwerde in einem Einspruchsverfahren. Diedem angefochtenen Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft die gentechnische Veränderung von Pflanzen. Erfindungsgemäß werden die Gene einer Pflanze auf eine bestimmte Weise verändert, um die Pflanze gegen ein Herbizid widerstandsfähig zu machen.

Das Patent enthält eine Reihe unabhängiger Ansprüche einschließlich des Anspruchs 21, der auf eine "Pflanze" gerichtet ist, die anspruchsgemäß genetisch verändert und somit transformiert wurde. Anspruch 21 lautet wie folgt:

"Nichtbiologisch transformierte Pflanze mit einer stabil in das Genom ihrer Zellen integrierten fremden DNA-Nucleotidsequenz, die für ein Protein codiert, dessen nichtsortenspezifische enzymatische Wirkung einen Glutamin-Synthetase-Inhibitor neutralisieren oder inaktivieren kann, wobei die Expression des Proteins unter der Steuerung eines von den Polymerasen der Pflanzenzellen erkannten Promotors erfolgt."

Die Beschreibung des Patents enthält eine Reihe von Ausführungsbeispielen für die genetische Transformation bekannter Tabakpflanzensorten gemäß Anspruch 21 der Erfindung. Es wird nachgewiesen, daß die auf diese Weise transformierten Pflanzen normal fortpflanzungsfähig und die Samen der zweiten Generation in bezug auf das Resistenzgen homozygot sind.

Der Einsprechende erhob gegen das Patent eine Reihe von Einwänden und stützte sich unter anderem auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück und hielt das Patent in der erteilten Fassung aufrecht (die Entscheidung ist in IIC 1993, 618 veröffentlicht).

In ihrer Entscheidung im anschließenden Beschwerdeverfahren wies die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 unter Hinweis auf den Begriff

The case was remitted to the examining division for further prosecution, including consideration of this issue.

V. Decision T 356/93 concerns an appeal in opposition proceedings. The invention which is the subject of the opposed patent relates to the genetic engineering of plants. According to this invention, the genes of a plant are modified in a particular way so as to make the plant resistant to a herbicide.

The patent contains a number of independent claims, including claim 21, which defines a "plant" which has been genetically modified, and thus transformed, as set out in the claim. Claim 21 reads as follows:

"Plant, non biologically transformed, which possesses, stably integrated in the genome of its cells, a foreign DNA nucleotide sequence encoding a protein having a non-variety-specific enzymatic activity capable of neutralizing or inactivating a glutamine synthetase inhibitor under the control of a promoter recognized by the polymerases of said cells."

The description of the patent includes a number of working examples, in all of which known varieties of tobacco plants are genetically transformed in accordance with the invention as defined in claim 21. It is shown that the plants which are transformed in this way display normal fertility, and that the second generation seedlings are homozygous for the resistance gene.

A number of objections were raised against the patent by the opponent, including objections under the first half-sentence of Article 53(b) EPC. The opposition division rejected the opposition, and maintained the patent with text as granted (the decision is published in 1993 IIC 618).

In its decision in the subsequent appeal proceedings, with reference to the concept of "plant varieties" in the first half-sentence of Article 53(b)

était de savoir si l'objet de la demande était ou non une "race animale". L'affaire a été renvoyée à la division d'examen pour suite à donner, et notamment afin qu'elle examine cette question.

V. La décision T 356/93 concernait un recours sur opposition. L'invention qui faisait l'objet du brevet opposé portait sur le génie génétique dans le domaine des plantes. Elle consistait à modifier les gènes d'une plante de façon à la rendre résistante à un herbicide.

Le brevet comportait un certain nombre de revendications indépendantes, y compris la revendication 21, qui définissait une "plante" génétiquement modifiée et donc transformée, comme exposé dans la revendication. La revendication 21 s'énonçait comme suit :

"Plante non biologiquement transformée qui comporte, intégrée de façon stable dans le génome de ses cellules, une séquence étrangère de nucléotides d'ADN codant pour une protéine ayant une activité enzymatique non spécifique de variété, capable de neutraliser ou d'inactiver un inhibiteur de la glutamine synthétase sous le contrôle d'un promoteur reconnu par les polymérase des dites cellules."

La description du brevet comportait des exemples de mise en oeuvre, dans lesquels des variétés connues de tabac étaient transformées par génie génétique conformément à l'invention, telle que définie dans la revendication 21. Ces exemples montraient que les plantes transformées de cette façon avaient une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération étaient homozygotes pour le gène de résistance.

L'opposant a formulé un certain nombre d'objections à l'encontre du brevet, y compris au titre de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. La division d'opposition a rejeté l'opposition et a maintenu le brevet tel que délivré (décision publiée dans IIC 1993, 618).

Dans la décision qu'elle a ensuite rendue lors de la procédure de recours subséquente, la chambre de recours technique 3.3.4 a tout

der "Pflanzensorten" in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU zunächst darauf hin, daß es sowohl in der Entscheidung T 49/83 als auch in der Entscheidung T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) um diese Ausnahme von der Patentierbarkeit gegangen sei und daß die Bedeutung dieses Begriffs jeweils unter Bezugnahme auf das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen aus dem Jahr 1961 (nachstehend "UPOV-Übereinkommen" genannt) ausgelegt worden sei. Auf die Aussagen in diesen beiden Entscheidungen hin interpretierte die Beschwerdekammer unter Nummer 23 ihrer Entscheidung den in Artikel 53 b) EPU verwendeten Begriff "Pflanzensorte"; er beziehe sich auf "eine **pflanzliche Gesamtheit** innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob sie nach dem UPOV-Übereinkommen schutzfähig wäre, durch **mindestens ein übertragbares Merkmal, das sie** von anderen pflanzlichen Gesamtheiten **unterscheidet** gekennzeichnet und in ihren maßgebenden Merkmalen hinreichend homogen und **beständig** ist" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer kam dann unter Nummer 24 zu folgendem Ergebnis: "Ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" im soeben ... definierten Sinne **umfaßt**, ist nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU nicht patentierbar ..." (Hervorhebung durch die Kammer).

Anschließend prüfte die Kammer unter Nummer 40.3 ff. der Entscheidung, ob Anspruch 21 unter Berücksichtigung dieser Definition im Hinblick auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPU gewährt ist. Unter Nummer 40.4 heißt es eingangs wie folgt: "Der Gegenstand des Anspruchs 21 **unterscheidet sich** insofern **grundsätzlich** von dem in den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 erörterten Gegenstand ..., als er genetisch veränderte Pflanzen betrifft, die in ihrem (ihren) veränderten Merkmal(en) gleichbleiben. Das angegebene kennzeichnende Merkmal der beanspruchten Pflanze wird in den Pflanzen und Samen tatsächlich beständig von einer Generation zur nächsten weitergegeben ..." (Hervorhebung durch die Kammer). Die Kammer stellte fest, in den Ausführungsbeispielen des Patents würden aus bekannten Pflanzensorten transformierte Pflanzen erzeugt, und es werde nachgewiesen, "daß die auf diese Weise transformierten Pflanzen normal fortpflanzungsfähig und die Samen der zweiten Generation in bezug auf das Resistenzgen homozygot sind"; sie kam dann zu folgen-

EPC, Technical Board of Appeal 3.3.4 began by noting that both decision T 49/83 and decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) had been concerned with this exclusion from patentability, and had interpreted the meaning of this concept with reference to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1961 (hereafter referred to as the "UPOV Convention"). Following what was stated in these two decisions, the board of appeal set out in paragraph 23 of its decision an interpretation of the concept of plant varieties under Article 53(b) EPC, as referring to "any **plant grouping** within a single botanical taxon of the lowest known rank which, irrespective of whether it would be eligible for protection under the UPOV Convention, is characterised by **at least one single transmissible characteristic distinguishing it** from the other plant groupings and which is sufficiently homogeneous and **stable** in its relevant characteristics" (emphasis added). The board then stated its conclusion in paragraph 24 that "A product claim which **embraces** within its subject-matter "plant varieties" as just defined ... is not patentable under Article 53(b) EPC, first half-sentence ..." (emphasis added).

The board went on to consider the allowability of claim 21 having regard to the first half-sentence of Article 53(b) EPC, in the light of this definition, in paragraphs 40.3 et seq. of the decision. It stated at the beginning of paragraph 40.4 that "The subject-matter of claim 21 **differs decisively** from the subject-matter dealt with in decisions T 49/83 and T 320/87 ... in that it relates to genetically modified plants which remain stable in their modified characteristic(s). The stated characterising feature of the claimed plant is, in fact, transmitted in a stable manner in the plants and seeds throughout succeeding generations ..." (emphasis added). It noted that the working examples of the patent relate to the production of transformed plants from known varieties and show that "the plants transformed in this way display normal fertility and that the second generation seedlings are homozygous for the resistance gene", and concluded that "Thus, the transformed plants or seeds of the working examples, irrespective of whether they would meet the conditions for the grant of a breeder's right, are plant

d'abord noté, à propos de la notion de "variétés végétales" selon l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, que les décisions T 49/83 et T 320/87 (JO OEB 1990, 71) portaient toutes deux sur l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et que cette notion avait été interprétée sur la base de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1961 (ci-après dénommée "Convention de l'UPOV"). Suivant ces deux décisions, la chambre a interprété, au point 23 de sa décision, la notion de variétés végétales visée à l'article 53b) CBE en ce sens qu'elle fait référence à tout **ensemble végétal** d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu'il réponde ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit de protection en vertu de la Convention de l'UPOV, **au moins un caractère transmissible distinguant** d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et **stable** dans ses caractères importants (c'est la Chambre qui souligne). La chambre a ensuite conclu au point 24 qu'"une revendication de produit qui **couvre** des "variétés végétales" telles que définies ... n'est pas brevetable en vertu de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase ... (c'est la Chambre qui souligne).

Puis, aux points 40.3 et suivants de la décision, la chambre a examiné, à la lumière de cette définition, l'admissibilité de la revendication 21 au regard de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase. Au début du point 40.4, elle a déclaré que "l'objet de la revendication 21 **diffère de façon décisive** de celui examiné dans les décisions T 49/83 et T 320/87 ... en ce qu'il porte sur des plantes génétiquement modifiées, qui restent stables dans leur(s) caractère(s) modifié(s). Le caractère indiqué de la plante revendiquée est en fait transmis de façon stable aux plantes et aux semences de génération en génération" (c'est la Chambre qui souligne). Elle a noté que les exemples de mise en oeuvre donnés dans le brevet portent sur la production de plantes transformées à partir de variétés connues et montrent que "les plantes transformées de cette façon ont une fécondité normale et que les jeunes plantes de la deuxième génération sont homozygotes pour le gène de résistance". Elle a donc conclu que les plantes ou les semences transformées dans les exemples de mise en oeuvre,

dem Ergebnis: "Somit handelt es sich bei den transformierten Pflanzen oder Samen der Ausführungsbeispiele unabhängig davon, ob sie den Voraussetzungen für die Erteilung eines Züchterrechts genügen würden, um Pflanzensorten, weil sie der vorstehenden Definition dieses Begriffs (s. Nrn. 21 - 23) entsprechen, nämlich unterscheidbar und in ihren maßgebenden Merkmalen einheitlich und beständig sind." Ferner könnten die Sorten in den Ausführungsbeispielen als "im wesentlichen abgeleitete Sorten" ausgelegt werden; vgl. Artikel 14 (5) c) des 1991 in Genf revidierten UPOV-Übereinkommens.

Unter Nummer 40.5 erklärte die Kammer dann, daß Anspruch 21 Pflanzen definiere, die sich von allen anderen Pflanzen durch das angegebene spezielle Merkmal unterscheiden, das sie beständig an ihre Nachkommen weitergäben. Während Anspruch 21, so die Kammer weiter, das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal aller unter diesen Anspruch fallenden Pflanzen definiere, zeigten die Ausführungsbeispiele praktische Ausführungsformen der Erfindung gemäß Anspruch 21, bei denen es sich um "genetisch transformierte" Pflanzensorten handle.

Die Kammer war der Meinung, infolgedessen umfasse "der Gegenstand des Anspruchs 21 genetisch transformierte Pflanzensorten mit dem betreffenden Unterscheidungsmerkmal ..."; Anspruch 21 sei folglich "nur dann gewährbar, wenn das in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ enthaltene Patentierungsverbot für Pflanzensorten keine Anwendung findet, weil der Anspruchsgegenstand als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens zu werten ist" (Nr. 40.8). Unter den Nummern 40.9 bis 40.11 vertrat die Kammer die Auffassung, die beanspruchten Pflanzen seien keine Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens und Anspruch 21 sei mithin nicht gewährbar.

VI. In seiner Begründung für die Vorlage der vorstehend genannten Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer führte der Präsident aus, mit ihrer Schlußfolgerung unter Nummer 24 der Entscheidung T 356/93 ("Ein Erzeugnisanspruch, dessen Gegenstand "Pflanzensorten" im soeben ... definierten Sinne umfaßt, ist nach Artikel 53 b) ... EPÜ nicht patentierbar ...") stelle die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 einen allgemeinen Rechtssatz auf,

varieties as they comply with the definition of the concept of "plant varieties" (cf. points 21 to 23 supra) being distinguishable, uniform and stable in their relevant characteristics". Furthermore, such exemplified varieties could be construed as "essentially derived varieties", see Article 14(5)(c) of the UPOV Convention as revised in Geneva in 1991.

In paragraph 40.5 the board went on to state that claim 21 defines plants which are distinguished from all other plants by the stated specific characteristic which is transmitted in a stable manner to the progeny. It pointed out that while claim 21 defines the distinctive feature common to all plants within the claim, the working examples show practical forms of realisation of the invention according to claim 21, which are "genetically transformed" plant varieties.

Consequently it held that "the subject-matter of claim 21 encompasses genetically transformed plant varieties showing said single distinctive feature ..."; and that claim 21 was therefore "only allowable, if the exception to patentability under Article 53(b) EPC, first half-sentence, concerning plant varieties does not apply, because the subject-matter of this claim is to be regarded as the product of a microbiological process" (paragraph 40.8). In paragraphs 40.9 to 40.11 the board held that the claimed plants were not products of a microbiological process, and that claim 21 was therefore not allowable.

VI. In his statement of reasons for referring the above question of law to the Enlarged Board of Appeal, the President has regarded the conclusion of Technical Board of Appeal 3.3.4 in paragraph 24 of decision T 356/93 (ie "A product claim which embraces within its subject-matter "plant varieties" as just defined ... is not patentable under Article 53(b) EPC ...") as a general statement of legal principle which is in contradiction to what was held in decision

qu'elles répondent ou non aux conditions en vue de l'octroi d'un droit d'obtenteur, sont des variétés végétales, étant donné qu'elles sont conformes à la définition d'une "variété végétale" (cf. points 21 à 23 supra), à savoir qu'elles se distinguent d'autres ensembles végétaux et qu'elles sont stables et homogènes dans leurs caractères essentiels. En outre, les variétés produites dans ces exemples peuvent être interprétées comme étant des "variétés essentiellement dérivées" (cf. article 14(5), et en particulier la lettre c) de la Convention de l'UPOV dans sa version révisée, Genève 1991).

La chambre a poursuivi au point 40.5 en déclarant que la revendication 21 définit des plantes qui se distinguent de toutes les autres plantes par le caractère spécifique indiqué, qui est transmis d'une façon stable à la descendance. Elle a fait observer que tandis que la revendication 21 définit le caractère distinctif commun à toutes les plantes couvertes par la revendication, les exemples de mise en oeuvre montrent que dans la pratique, la réalisation de l'invention conformément à la revendication 21 aboutit à l'obtention de variétés végétales "génétiquement transformées".

Elle a donc estimé que l'objet de la revendication 21 "englobait des variétés végétales génétiquement transformées, qui possèdent l'unique caractère distinctif en question ..." et qu'en conséquence, la revendication 21 n'était "admissible que si l'exception à la brevetabilité relative aux variétés végétales, qui est visée à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, ne s'applique pas, parce que l'objet de cette revendication doit être considéré comme un produit obtenu par un procédé microbiologique (point 40.8). Aux points 40.9 à 40.11, la chambre a déclaré que les plantes revendiquées n'étaient pas des produits obtenus par un procédé microbiologique et que la revendication 21 n'était donc pas admissible.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours, le Président a notamment considéré que la conclusion de la chambre de recours 3.3.4 au point 24 de la décision T 356/93 ("une revendication de produit qui couvre des "variétés végétales" telles que définies ... n'est pas brevetable en vertu de l'article 53b) CBE ...") énonçait un principe juridique général, qui était contraire aux conclusions des décisions T 49/83 (points 2

der im Widerspruch zu der in den Entscheidungen T 49/83 (Nrn. 2 bis 2.5 seiner Begründung) und T 19/90 (Nr. 2.6) vertretenen Auffassung stehe. Der Präsident war insbesondere der Meinung, daß gemäß der vorstehenden Feststellung in der Entscheidung T 356/93 ein Anspruch, der eine erfindungsgemäß behandelte Pflanze definiert und dessen Schutzzumfang so behandelte bekannte Pflanzensorten umfasse, nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährtbar sei. Demzufolge sprach er sich dafür aus, Artikel 53 b) EPÜ in Übereinstimmung mit der Entscheidung T 49/83 dahin auszulegen, daß durch Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ nur ein Anspruch von der Patentierbarkeit ausgenommen werden solle, der bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität definiert.

VII. Nach Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wurden im Rahmen dieses Verfahrens die folgenden schriftlichen Stellungnahmen zu der vorgelegten Rechtsfrage eingereicht:

Greenpeace (Schreiben vom 6. September 1995)
Compassion in World Farming (25. September 1995)
UNICE (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) (7. November 1995, aktualisierte Fassung vom 20. November 1995)
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8. November 1995)
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9. November 1995)
Greenpeace (9. November 1995)
The Chartered Institute of Patent Agents (9. November 1995)
The British Society of Plant Breeders Ltd. (10. November 1995)
Sandoz Technology Ltd. (16. November 1995)
EPI (Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter) (16. November 1995)

Begründung der Stellungnahme

1. Im Zusammenhang mit der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfrage und eingedenk der Tatsache, daß der Präsident nach Artikel 112 (1) b) EPÜ "der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen (kann), wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben", geht es bei der ersten von der Großen Beschwerdekammer zu prüfenden Frage um Art und Umfang des

T 49/83 (paragraphs 2 to 2.5 of his statement) and in decision T 19/90 (paragraph 2.6). In particular, the President has considered that according to the above-quoted statement in decision T 356/93, a claim which defines a plant which has been treated in accordance with the invention, and which embraces known plant varieties which have been so treated within its scope, is not allowable under Article 53(b) EPC. Accordingly, he has argued in favour of an interpretation of Article 53(b) EPC in accordance with decision T 49/83, to the effect that the first half-sentence of Article 53(b) EPC is only intended to exclude from patentability a claim which defines specific plant varieties individually.

VII. In the course of these proceedings, the following written statements concerning the referred question of law were sent to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 11(b) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal:

Greenpeace, (letter dated 6 September 1995).
Compassion in World Farming (25 September 1995).
UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) (7 November 1995, updated version 20 November 1995).
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8 November 1995).
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9 November 1995).
Greenpeace (9 November 1995).
The Chartered Institute of Patent Agents (9 November 1995).
The British Society of Plant Breeders Ltd (10 November 1995).
Sandoz Technology Ltd (16 November 1995).
EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) (16 November 1995).

Reasons for the opinion

1. The first question which the Enlarged Board of Appeal has to consider is the actual nature and extent of the conflict between decisions T 49/83 and T 19/90 on the one hand, and decision T 356/93 on the other hand, in relation to the question of law which has been referred to the Enlarged Board, bearing in mind that according to Article 112(1)(b) EPC the President "may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two boards

à 2.5 du mémoire) et T 19/90 (point 2.6). Il a en particulier estimé que d'après la conclusion susmentionnée de la décision T 356/93, une revendication définissant une plante traitée conformément à l'invention et couvrant des variétés végétales connues ainsi traitées, n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE. Il a donc plaidé en faveur d'une interprétation de l'article 53b) CBE conformément à la décision T 49/83, à savoir que le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE vise uniquement à exclure de la brevetabilité une revendication définissant dans leur individualité des variétés végétales données.

VII. Au cours de cette procédure, des observations écrites relatives à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours ont été adressées à cette dernière, conformément à l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, par les tiers suivants :

Greenpeace (lettre en date du 6 septembre 1995).
Compassion in World Farming (25 septembre 1995).
UNICE (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) (7 novembre 1995, version mise à jour en date du 20 novembre 1995).
Ian Armitage, Mewburn Ellis (8 novembre 1995).
Büro der Kampagne "Kein Patent auf Leben!" (9 novembre 1995).
Greenpeace (9 novembre 1995).
The Chartered Institute of Patent Agents (9 novembre 1995).
The British Society of Plant Breeders Ltd (10 novembre 1995).
Sandoz Technology Ltd (16 novembre 1995).
EPI (Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets) (16 novembre 1995).

Motifs de l'avis

1. La Grande Chambre de recours doit tout d'abord examiner la nature et l'ampleur réelles de la divergence entre les décisions T 49/83 et T 19/90, d'une part, et la décision T 356/93, d'autre part, quant à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, tout en gardant à l'esprit que conformément à l'article 112(1)(b) CBE, le Président "peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu

Widerspruchs zwischen den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90 auf der einen Seite und der Entscheidung T 356/93 auf der anderen Seite.

2. Die Entscheidung T 49/83 ist unter Nummer III zusammengefaßt. Die Prüfungsabteilung hatte in diesem Fall die Auffassung vertreten, die beiden in Frage stehenden Erzeugnisansprüche seien schon allein deshalb nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen, weil **der Schutzbereich** dieser Ansprüche "Vermehrungsgut" sowohl für Pflanzen **umfasse**, bei denen es sich um (bekannte) Pflanzensorten handle, als auch für Pflanzen, die keine Sorten seien, welche die beanspruchte chemische Behandlung erfahren hätten. Mit anderen Worten: Weil diese Ansprüche unter anderem bekannten Pflanzensorten, die die beanspruchte chemische Behandlung erfahren hätten, **Schutz verliehen**, finde Artikel 53 b) EPÜ auf solche Ansprüche Anwendung, obwohl die beanspruchte Erfindung auf die in den Ansprüchen genannte **bestimmte chemische Behandlung** gerichtet sei und darin bestehe. Die Beschwerdekammer setzte sich jedoch in diesem Fall über die Entscheidung der Prüfungsabteilung hinweg und vertrat die Auffassung, daß Artikel 53 b) EPÜ nur auf Ansprüche anwendbar sei, die neue, von anderen Sorten unterscheidbare individuelle Pflanzensorten definierten, deren Züchtung im Rahmen des UPOV-Übereinkommens geschützt werden könne. Die Beschwerdekammer bemerkte insbesondere: "Artikel 53 b) EPÜ schließt ... nur die Patentierung von Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte aus."

Die Entscheidung T 49/83 macht deutlich, daß die beanspruchte chemische Behandlung, um die es bei der "beanspruchten Neuerung" geht, "nicht auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung (liegt), die sich mit der genetischen Veränderung von Pflanzen befaßt". Eine solche chemische Behandlung bewirkt natürlich keine genetische Veränderung der behandelten Pflanzen, und die Wirkung einer solchen Behandlung kann auch nicht an künftige Generationen weitergegeben werden.

3. Wie unter Nummer IV zusammengefaßt, vertrat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 in der Entscheidung T 19/90 lediglich die Auffassung, mit dem Begriff "Tierarten" in Artikel 53 b) EPÜ würden nicht "Tiere als solche" vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Sache wurde an

of appeal have given different decisions on that question".

2. Decision T 49/83 is summarised in paragraph III above. The examining division in that case had held that the exclusion from patentability under the first half-sentence of Article 53(b) EPC applied to the two product claims in question simply because these claims **included within their scope** "propagating material" both for plants which were (known) plant varieties and for plants which were not varieties, which had received the claimed chemical treatment. In other words, because these claims **conferred protection** inter alia upon known plant varieties which had received the claimed chemical treatment, Article 53(b) EPC was applicable to such claims, even though the claimed invention was directed to and lay in the **particular chemical treatment** which was specified in the claims. However, the board of appeal in this case overruled the examining division and held that Article 53(b) EPC was only applicable to claims which defined new individual plant varieties which were distinguishable from other varieties, the breeding of which could be protected under the UPOV Convention. The board of appeal stated in particular that "Article 53(b) EPC prohibits only the patenting of plants or their propagating material in the genetically fixed form of the plant variety".

Decision T 49/83 makes it plain that the claimed chemical treatment, which was "the innovation claimed", "does not lie within the sphere of plant breeding, which is concerned with the genetic modification of plants". Such chemical treatment of course did not cause genetic modification of the treated plants, nor was the effect of such treatment transmissible to future generations.

3. As summarised in paragraph IV above, in decision T 19/90 Technical Board of Appeal 3.3.2 simply held that the term "animal varieties" in Article 53(b) EPC did not have the effect of excluding "animals as such" from patentability. The case was remitted to the department of first

des décisions divergentes sur cette question".

2. La décision T 49/83 est résumée au point III ci-dessus. La division d'examen a estimé dans ce cas que l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 53b) CBE, premier membre de phrase s'appliquait aux deux revendications de produit en question, pour la simple raison qu'elles **couvraient** du "matériel de reproduction" de plantes qui étaient des variétés végétales (connues) ainsi que de plantes qui n'en étaient pas, et auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué. En d'autres termes, comme ces revendications **conféraient une protection** à, entre autres, des variétés végétales connues, auxquelles le traitement chimique revendiqué avait été appliqué, l'article 53b) CBE s'appliquait à ces revendications, même si l'invention revendiquée concernait et avait pour objet **le traitement chimique particulier** spécifié dans les revendications. Toutefois, la chambre de recours saisie de l'affaire a annulé la décision de la division d'examen et estimé que l'article 53b) CBE s'appliquait uniquement aux revendications définissant de nouvelles variétés végétales dans leur individualité, qui se distinguent d'autres variétés et dont l'obtention peut être protégée en vertu de la Convention de l'UPOV. Elle a notamment déclaré que "l'article 53b) CBE exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale".

Dans la décision T 49/83, la chambre a dit clairement que le traitement chimique revendiqué, qui constituait "l'invention revendiquée", "n'appartenait pas au domaine des obtentions végétales, qui relève de la modification génétique des végétaux". Ce traitement chimique ne donnait bien entendu lieu à aucune modification génétique chez les plantes auxquelles il était appliqué et l'effet qu'il produisait ne pouvait pas être transmis aux générations suivantes.

3. Comme résumé au point IV ci-dessus, la chambre de recours technique 3.3.2 a simplement estimé dans la décision T 19/90 que l'expression "races animales" figurant à l'article 53b) CBE n'avait pas pour effet d'exclure de la brevetabilité "les animaux en tant que tels". L'affaire a été

die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, die Prüfungsabteilung solle entscheiden, ob die beanspruchten gentechnisch veränderten Säuger in dem Begriff "Tierarten" mit eingeschlossen seien.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann den Ausführungen der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in der Entscheidung T 19/90 zu der Frage, welche Bedeutung der Begriff "Tierart" ("animal variety", "race animale") in Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ eigentlich habe, nichts anderes entnommen werden, als daß durch diese Bestimmung "Tiere als solche" von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen sind.

4. Für die Klärung der Frage, ob die Entscheidung T 356/93 eine in bezug auf die vorgelegte Rechtsfrage von der Entscheidung T 49/83 oder T 19/90 "abweichende Entscheidung" ist, muß geprüft werden, welche Einwände der Einsprechende unter Berufung auf Artikel 53 b) EPÜ in dem Einspruch, der Gegenstand der Entscheidung T 356/93 ist, überhaupt geltend gemacht hat.

Aus der Akte geht hervor, daß der Einsprechende seinen auf Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ gestützten Einwand gegen Anspruch 21 auf zweierlei unterschiedliche Weise vorgebracht hat:

1) Anspruch 21 umfasse **bekannte** Pflanzensorten, die genetisch verändert worden seien, um sie herbizidresistent zu machen; siehe die Ausführungsbeispiele in der Beschreibung des Patents. Weil der Anspruch solche bekannten Pflanzensorten umfasse und ihnen mithin Schutz verleihe, sei er nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar.

2) Anspruch 21 definiere Pflanzen (unabhängig davon, ob es sich vor ihrer genetischen Transformation um "Pflanzensorten" im Sinne des UPOV-Übereinkommens handle), die genetisch verändert worden seien, um sie herbizidresistent zu machen. Diese genetische Herbizidresistenz sei ein unterscheidbares und von einer Pflanzengeneration zur nächsten beständiges Merkmal. **Die beanspruchte genetische Veränderung selbst** mache mithin aus den Pflanzen "Pflanzensorten" im Sinne des 1991 revidierten UPOV-Übereinkommens, und folglich sei Anspruch 21 auf einen im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ nicht patentierbaren Gegenstand gerichtet.

instance in order that the examining division should decide whether or not the claimed genetically engineered mammalian animals were within the meaning of the term "animal varieties".

In the Enlarged Board's view, nothing can properly be implied from what was said by Technical Board of Appeal 3.3.2 in decision T 19/90 in relation to the first half-sentence of Article 53(b) EPC as to the true meaning of the term "animal variety" ("race animale", "Tierart"), other than that "animals as such" are not excluded from patentability by this provision.

4. In order to determine whether decision T 356/93 is a "different decision" from either of decisions T 49/83 and T 19/90 with respect to the referred question of law, it is relevant to consider the objections which were actually raised by the opponent under Article 53(b) EPC, in the opposition which is the subject of decision T 356/93.

The file record of the case shows that the objection to claim 21 under Article 53(b), first half-sentence, EPC was put by the opponent in two different ways:

(1) Claim 21 includes within its scope known plant varieties which have been genetically modified so as to be herbicide-resistant - see the working examples in the description of the patent. Because the claim embraces and thus confers protection upon such known plant varieties, it is not allowable under Article 53(b) EPC.

(2) Claim 21 defines plants (whether or not they are "plant varieties" in the sense of the UPOV Convention before they are genetically transformed) which have been genetically modified so that they are herbicide-resistant. This characteristic of genetic herbicide-resistance is distinctive and stable in succeeding generations of the plants. Thus **the claimed genetic modification itself** makes the plants "plant varieties" in the sense of the revised UPOV Convention, 1991, and for this reason claim 21 defines unpatentable subject-matter within the meaning of Article 53(b) EPC.

renvoyée à la première instance, afin que la division d'examen se prononce sur la question de savoir si les mammifères revendiqués qui ont subi des manipulations génétiques sont couverts par l'expression "races animales".

De l'avis de la Grande Chambre de recours, l'avis émis par la chambre de recours technique 3.3.2 dans la décision T 19/90 en ce qui concerne le premier membre de phrase de l'article 53b) CBE ne permet pas vraiment de tirer de conclusion sur la véritable signification de l'expression "race animale" ("animal variety", "Tierart"), si ce n'est que cette disposition n'exclut pas les "animaux en tant que tels" de la brevetabilité.

4. Afin de déterminer si la décision T 356/93 "diffère" de l'une des décisions T 49/83 et T 19/90 sur la question de droit soumise, il convient d'examiner les objections qui ont été effectivement soulevées par l'opposant au titre de l'article 53b) CBE dans le cadre de l'opposition qui faisait l'objet de la décision T 356/93.

Il ressort du dossier que l'opposant a présenté de deux manières différentes l'objection qu'il a formulée au titre de l'article 53b) CBE, premier membre de phrase, à l'encontre de la revendication 21 :

1) La revendication 21 couvre des variétés végétales **connues**, qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides - cf. les exemples de mise en oeuvre dans la description du brevet. Comme la revendication couvre des variétés végétales connues et que de ce fait elle leur confère une protection, elle n'est pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE.

2) La revendication 21 définit des plantes (qu'elles constituent ou non des "variétés végétales" au sens de la Convention de l'UPOV, avant de subir une transformation génétique) qui ont été génétiquement modifiées de façon à les rendre résistantes aux herbicides. Ce caractère de résistance génétique aux herbicides est distinct et stable dans les générations suivantes. Aussi les plantes deviennent-elles, du fait même de la **modification génétique revendiquée**, des "variétés végétales" au sens de la Convention de l'UPOV, dans sa version révisée de 1991. En conséquence, la revendication 21 définit un objet non brevetable au sens de l'article 53b) CBE.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung befaßt sich in erster Linie mit dem Einwand 1 (s. Nrn. 10 und 13 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" und Nrn. 4.1 bis 4.3 der "Entscheidungsgründe"). Im Beschwerdeverfahren erlangte jedoch der Einwand 2 größere Bedeutung als der Einwand 1. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 bezog sich deshalb in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung nur auf den Einwand 2 und wies darauf hin, daß sich der Sachverhalt, der zu diesem Einwand Anlaß gebe, von dem in den Entscheidungen T 49/83 und T 320/87 untersuchten Sachverhalt unterscheidet. Unter Nummer IX d) des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" der Entscheidung T 356/93 werden die Ausführungen des Einsprechenden mit den Worten zusammengefaßt, es "bezögen sich diese Ansprüche [einschließlich des Anspruchs 21] auf eine sehr eng umrissene Gruppe von Pflanzen mit einem bestimmten Merkmal (Herbizidresistenz), das beständig von einer Folgegeneration zur nächsten weitergegeben werde ... und das Teil der genetischen Veränderung der betreffenden Pflanzen sein solle. Damit sei faktisch die Definition einer Pflanzensorte im Sinne des [UPOV-Übereinkommens] erfüllt. Deshalb seien die Ansprüche nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar. Wenn ein Anspruch etwas nicht Patentierbares enthalte, so sei er nämlich als Ganzes zu verwerfen".

5. Die maßgebenden Teile der "Entscheidungsgründe" in der Entscheidung T 356/93 sind unter Nummer V zusammengefaßt. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer entspricht die in dieser Entscheidung getroffene Feststellung, Anspruch 21 sei nach Artikel 53 b) EPÜ nicht gewährbar, in den wesentlichen Zügen dem, was vorstehend als Einwand 2 zusammengefaßt ist. Bei sorgfältiger Lektüre der Nummern 20 bis 24 und 40.3 bis 40.5 der Entscheidung T 356/93 in ihrem jeweiligen Zusammenhang ist mithin ersichtlich, daß die Beschwerdekammer der Auffassung war, Anspruch 21 verstöße gegen Artikel 53 b) EPÜ nicht etwa deshalb, weil der Anspruch bekannte Pflanzensorten umfasse (Einwand 1), sondern weil die beanspruchte genetische Veränderung einer Pflanze selbst aus der veränderten oder transformierten Pflanze eine neue "Pflanzensorte" im Sinne des 1991 revidierten UPOV-Übereinkommens und des Artikels 53 b) EPÜ mache (Einwand 2).

Diese Auslegung der Entscheidung T 356/93 wird dadurch erhärtet, daß

The decision of the opposition division deals primarily with objection (1) (see paragraphs 10 and 13 of the "Facts and Submissions", and paragraphs 4.1 to 4.3 of the "Reasons for the Decision"). During the appeal proceedings, objection (2) became more prominent than objection (1), however. Thus in its communication which accompanied the summons to oral proceedings, Technical Board of Appeal 3.3.4 only referred to objection (2), and pointed out that the circumstances which give rise to this objection are different from the circumstances which were considered in decisions T 49/83 and T 320/87. Paragraph IX(d) of the "Summary of Facts and Submissions" of decision T 356/93 states, in summary of the opponent's submissions, that "the said claims [including claim 21] related to a very narrow group of plants with a particular characteristic (herbicide-resistance) which was transmitted in a stable manner down the generations which was intended to be part of the genetic modification of the relevant plants. This corresponded de facto to the definition of a plant variety, as defined by the [UPOV Convention]. Thus, the claims were not allowable under Article 53(b) EPC. In fact, when a claim covered something which was unpatentable, the whole claim was bad."

5. The relevant parts of the "Reasons for the Decision" in decision T 356/93 are summarised in paragraph V above. In the view of the Enlarged Board of Appeal, the essential basis for the finding in this decision that claim 21 is not allowable under Article 53(b) EPC corresponds to what is summarised above as objection (2). Thus it is clear from a careful reading of paragraphs 20 to 24 and 40.3 to 40.5 of decision T 356/93 in their context that claim 21 was held to be contrary to Article 53(b) EPC, not because the claim embraces known plant varieties (objection (1)), but because the claimed genetic modification of a plant itself makes the modified or transformed plant a new "plant variety" within the meaning of the revised UPOV Convention, 1991, and Article 53(b) EPC (ie objection (2)).

This interpretation of decision T 356/93 is supported by the fact that

La décision de la division d'opposition porte essentiellement sur l'objection 1 (cf. points 10 à 13 de l'Exposé des faits et conclusions, ainsi que les points 4.1 à 4.3 des Motifs de la décision). Toutefois, au cours de la procédure de recours, l'objection 2 a pris le pas sur l'objection 1. Par conséquent, dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, la chambre de recours technique 3.3.4 a uniquement mentionné l'objection 2 et a fait observer que les circonstances qui avaient donné lieu à cette objection différaient de celles examinées dans les décisions T 49/83 et T 320/87. Il est précisé au point IXd) de l'Exposé des faits et conclusions, pour résumer les conclusions de l'opposant, que ces revendications [y compris la revendication 21, portent sur un groupe très limité de plantes comportant un caractère particulier (résistance aux herbicides) qui est transmis de façon stable aux générations suivantes et qui est censé faire partie de la modification génétique des plantes concernées. Cela correspond de facto à la définition d'une variété végétale, telle qu'on la trouve dans la Convention de l'UPOV. Les revendications ne sont donc pas admissibles en vertu de l'article 53b) CBE. En effet, lorsqu'une revendication couvre un objet non brevetable, elle n'est pas valable dans son ensemble.

5. Les parties pertinentes des "Motifs" de la décision T 356/93 sont résumées au point V ci-dessus. De l'avis de la Grande Chambre de recours, la conclusion énoncée dans cette décision, selon laquelle la revendication 21 n'est pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE, se fonde essentiellement sur l'objection 2 résumée ci-dessus. Il ressort donc clairement d'une lecture attentive des points 20 à 24 et 40.3 à 40.5 de la décision T 356/93 dans leur contexte que la revendication 21 a été jugée contraire à l'article 53b) CBE, non pas parce que la revendication couvre des variétés végétales connues (objection 1), mais parce que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une nouvelle "variété végétale" au sens de la Convention de l'UPOV, dans sa version révisée de 1991, ainsi que de l'article 53b) CBE (objection 2).

Cette interprétation de la décision T 356/93 est corroborée par le point

es unter Nummer 40.4 der Entscheidung heißt, der Gegenstand des Anspruchs 21 "unterscheide sich grundsätzlich" von dem in der Entscheidung T 49/83 erörterten Gegenstand; siehe Nummer V.

6. Unter Nummer 40.6 wird ausgeführt, der Patentinhaber räume ein, "daß die besagten Ausführungsbeispiele an vorhandenen Sorten durchgeführt wurden", und bestreite nicht, "daß Anspruch 21 auch Pflanzensorten umfaßt". Weiter heißt es, da der Patentinhaber "keine Möglichkeit für die Aufnahme eines geeigneten Disclaimers" sehe, mache er geltend, die beanspruchte "bestimmte Pflanzensorte" (worunter die Große Beschwerdekammer eine Bezugnahme auf die beanspruchte genetische Veränderung versteht) solle als eine Art "Auswählerfindung" betrachtet werden. Die Kammer 3.3.4 schloß sich dem nicht an, da eine solche Erfindung, wie schon unter Nummer 40.5 ausgeführt, eine "Pflanzensorte" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ sei, und zwar unabhängig davon, ob sie eine "Auswählerfindung" verkörpere. Die Aussagen unter Nummer 40.6 stehen daher mit der Feststellung unter Nummer 40.5 in Einklang und erhärten sie.

Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ist den Ausführungen unter Nummer 40.6 der Entscheidung T 356/93 nirgendwo zu entnehmen, Anspruch 21 sei im Sinne des Einwands 1 nicht patentierbar.

7. Wie unter Nummer VI angegeben, machte der Präsident des EPA in seiner Begründung für die Vorlage der Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer geltend, die Aussage unter Nummer 24 der Entscheidung T 356/93 stehe im Widerspruch zu den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90. Betrachtet man Nummer 24 in ihrem Zusammenhang, d. h. in Verbindung mit den Nummern 40.3 bis 40.8, so ist die eigentliche Bedeutung von Nummer 24 in den Augen der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen identisch mit der Aussage in den ersten drei Zeilen von Nummer 40.8, nämlich daß Anspruch 21 nicht gewährbar ist, wenn er (wie dies der Fall ist) eine Pflanzensorte gemäß der Definition unter Nummer 23, beispielsweise die in Anspruch 21 definierten genetisch transformierten Pflanzen, umfaßt ("vom Umfang her erfaßt").

8. Die Feststellung in der Entscheidung T 356/93, die unter Nummer 5 genannt ist und dem Einwand 2 entspricht, betrifft zweifellos eine Rechtsfrage von grundsätzlicher

paragraph 40.4 of the decision states that the subject-matter of claim 21 "differs decisively" from the subject-matter dealt with in decision T 49/83 - see paragraph V above.

6. Paragraph 40.6 states that the patent proprietor admitted "that the said working examples were carried out on existing varieties", and did not deny "that claim 21 encompasses also plant varieties". This paragraph goes on to state that since the proprietor could not see "any possibility of introducing an appropriate disclaimer", he submitted that the claimed "specific plant variety" (which the Enlarged Board understands as referring to the claimed genetic modification) should be considered as a kind of "selection invention". Board 3.3.4 did not accept this submission because, as already held in paragraph 40.5, such an invention is a "plant variety" within the meaning of Article 53(b) EPC whether or not it is a "selection invention". Thus the contents of paragraph 40.6 are consistent with and support the finding in paragraph 40.5.

The Enlarged Board does not understand anything that is said in paragraph 40.6 of decision T 356/93 as constituting a finding to the effect that claim 21 is not patentable in the sense of objection (1).

7. As stated in paragraph VI above, in his statement of reasons for referring the question of law to the Enlarged Board, the President of the EPO has relied upon the statement in paragraph 24 of decision T 356/93 as being in conflict with what was decided in decisions T 49/83 and T 19/90. In the Enlarged Board's view, when paragraph 24 is read in its context, which is in conjunction with paragraphs 40.3 to 40.8, the true meaning of paragraph 24 is essentially the same as what is said in the first three lines of paragraph 40.8: namely that claim 21 is not allowable if (as it does) it encompasses ("embraces", "includes within its scope") a "plant variety" as defined in paragraph 23, such as the genetically transformed plants which are defined in claim 21.

8. The finding in decision T 356/93 as set out in paragraph 5 above, corresponding to objection (2) above, clearly concerns an important point of law, but this point of law is not the

40.4 de la décision, selon lequel l'objet de la revendication 21 "diffère de façon décisive" de celui examiné dans la décision T 49/83 (cf. point V supra).

6. Il est précisé au point 40.6 que le titulaire du brevet a admis que "ces exemples de mise en oeuvre ont été réalisés sur des variétés existantes" et qu'il n'a pas méconnu que "la revendication 21 englobait également des variétés végétales". Puis il est ajouté que comme le titulaire du brevet ne voyait "aucune possibilité d'introduire un disclaimer approprié", il a allégué que la "variété végétale spécifique" qui est revendiquée (ce que la Grande Chambre de recours comprend comme se référant à la modification génétique revendiquée) devait être considérée comme une sorte d'"invention de sélection". La chambre 3.3.4 n'a pu accepter cet argument, parce que, comme indiqué au point 40.5, une telle invention est une "variété végétale" au sens de l'article 53b) CBE, qu'il s'agisse ou non d'une "invention de sélection". Le point 40.6 est donc conforme à la conclusion énoncée au point 40.5 et la corrobore.

La Grande Chambre de recours estime que le point 40.6 de la décision T 356/93 ne contient rien qui permette de conclure que la revendication 21 n'est pas brevetable au sens de l'objection 1.

7. Comme indiqué au point VI ci-dessus, le Président de l'OEB s'est fondé, dans son mémoire exposant les motifs de la saisine de la Grande Chambre, sur la divergence qui existe selon lui entre la conclusion figurant au point 24 de la décision T 356/93 et celles des décisions T 49/83 et T 19/90. De l'avis de la Grande Chambre, lorsque le point 24 est lu dans son contexte, c'est-à-dire en liaison avec les points 40.3 à 40.8, il a essentiellement la même signification que les trois premières lignes du point 40.8, à savoir que la revendication 21 n'est pas admissible, si (comme c'est le cas) elle englobe ("comprend", "couvre") une "variété végétale" telle que définie au point 23, par exemple la plante transformée génétiquement selon la revendication 21.

8. La conclusion de la décision T 356/93, telle qu'énoncée au point 5 ci-dessus et correspondant à l'objection 2 ci-dessus, concerne clairement une question de droit d'importance

Bedeutung, aber diese Rechtsfrage ist nicht Gegenstand der Vorlage des Präsidenten an die Große Beschwerdekammer. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht zwischen dieser Feststellung und den Feststellungen in den Entscheidungen T 49/83 und T 19/90 kein Widerspruch, weil es (wie aus den Nummern III, IV, 2 und 3 hervorgeht) weder in der Entscheidung T 49/83 noch in der Entscheidung T 19/90 um die Rechtsfrage ging, die Gegenstand der Entscheidung T 356/93 war. Mit anderen Worten: Die beiden Beschwerdekammern haben über die Rechtsfrage, die der Präsident der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ vorgelegt hat, keine voneinander abweichenden (d. h. sich widersprechenden) Entscheidungen getroffen.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Vorlage der unter Nummer I genannten Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA ist nach Artikel 112 (1) b EPÜ unzulässig.

subject of the question which the President has referred to the Enlarged Board. In the Enlarged Board's judgment there is no conflict between this finding and what was decided in decisions T 49/83 and T 19/90, because (as is apparent from paragraphs III, IV, 2 and 3 above) neither of decisions T 49/83 and T 19/90 were concerned with the point of law which was decided in decision T 356/93. In other words, two boards of appeal have not given different (ie conflicting) decisions on the question of law which the President has referred to the Enlarged Board of Appeal, as required by Article 112(1)(b) EPC.

Conclusion

For these reasons it is decided that:

The referral of the question of law set out in paragraph I above to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

fondamentale, qui ne fait toutefois pas l'objet de la saisine de la Grande Chambre par le Président. De l'avis de la Grande Chambre, cette conclusion n'est pas contraire aux décisions T 49/83 et T 19/90, étant donné que (comme il ressort des points III, IV, 2 et 3 supra) aucune de ces deux décisions ne portait sur la question de droit sur laquelle il a été statué dans la décision T 356/93. En d'autres termes, les chambres de recours n'ont pas rendu de décisions divergentes (c'est-à-dire contraires) sur la question de droit que le Président a soumise à la Grande Chambre de recours, comme requis par l'article 112(1)(b) CBE.

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question de droit qui est énoncée au point I ci-dessus et que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre de recours est irrecevable en vertu de l'article 112(1)(b) CBE.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
24. Juli 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
B. Schachenmann

Anmelder: -

**Stichwort: Zuerkennung eines
Anmeldetags**

Artikel: 80 d), 90, 92, 93 (2) 2 EPÜ

**Artikel: 11 (1) (iii) (e) und (3) PCT
Patent Law Treaty**

**Schlagwort: "Anforderungen an das
Vorliegen eines Anspruchs für die
Zuerkennung eines Anmeldetags"**

Leitsätze:

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen
vorgelegt:*

*1. Ist es für die Begründung eines
Anmeldetags einer europäischen
Patentanmeldung erforderlich, daß
die eingereichte Anmeldung neben
einer Beschreibung zumindest einen
Patentanspruch enthält, der geson-
dert von der Beschreibung formuliert
und als solcher erkennbar ist?*

2. Wenn die Frage zu 1 verneint wird:

*Genügt es für die Begründung des
Anmeldetags im Sinne des Artikels
80 EPÜ, daß zumindest ein Patentan-
spruch zwar nicht ausdrücklichfor-
muliert, aber aus der beschriebenen
Erfindung herleitbar ist?*

3. Wenn die Frage zu 2 bejaht wird:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
24 July 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: R.E. Teschemacher
B. Schachenmann

Applicant: -

**Headword: According of a filing
date**

**Article: 80(d), 90, 92, 93(2), second
sentence, EPC**

**Article: 11(1) (iii) (e) and (3) PCT
Patent Law Treaty**

**Keyword: "Requirements regarding
the existence of a claim for
according a filing date"**

Headnote:

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

*1. For a filing date to be established
in respect of a European patent
application it is necessary for the
filed application to contain, in
addition to a description, at least one
claim which is formulated separately
from the description and is
recognisable as such?*

2. If the answer to question 1 is no:

*For a filing date to be established
within the meaning of Article 80 EPC,
is it sufficient if there is at least one
claim which, although not expressly
formulated as such, is derivable from
the invention as described?*

3. If the answer to question 2 is yes:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique, en date
du 24 juillet 1995
J 20/94 - 3.1.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : R.E. Teschemacher
B. Schachenmann

Demandeur : -

**Référence : Attribution d'une date de
dépôt**

**Articles: 80 d), 90, 92, 93 (2), 2*
phrase CBE**

**Article: 11 (1) (iii)(e) et (3) PCT
Traité sur le droit des brevets**

**Mot-clé: "Conditions exigées pour
qu'il puisse être considéré aux fins
de l'attribution d'une date de dépôt
que la demande comporte bien une
revendication"**

Sommaire

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

*1. Est-il nécessaire, pour pouvoir
attribuer une date de dépôt à une
demande de brevet européen, que la
demande telle que déposée contienne,
en plus d'une description, au moins
une revendication reconnaissable en
tant que telle, se distinguant par sa
formulation de ladite description ?*

*2. S'il est répondu par la négative à
la question 1 :*

*Aux fins de l'attribution d'une date
de dépôt au sens de l'article 80 CBE,
suffit-il qu'au moins une revendica-
tion puisse se déduire de la descrip-
tion de l'invention, même si cette
revendication n'est pas formulée de
façon explicite?*

*3. S'il est répondu par l'affirmative à
la question 2 :*

In der Sache J 20/94 wurde die Anmeldung zurückgenommen; die Große Beschwerdekammer wird daher keine Sachentscheidung treffen. Da die Anmeldung vor ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wurde, werden die Passagen der Entscheidung, die sich auf technische Details der Erfindung beziehen, nicht veröffentlicht. Kopien der ungekürzten Entscheidung sind nicht erhältlich.

* In J 20/94 the application was withdrawn. The Enlarged Board of Appeal will not therefore be issuing a ruling on the merits of the case. Since the application was withdrawn prior to publication, passages in the decision relating to the technical details of the invention will not be published. Copies of the unabridged decision are not available.

Dans l'affaire J 20/94, la demande a été retirée. La Grande Chambre de recours ne rendra donc pas de décision sur le fond. La demande ayant été retirée avant d'être publiée, les passages de la décision se rapportant aux détails techniques de l'invention ne seront pas publiés. Il n'est pas possible de se procurer des exemplaires de la décision dans sa version non abrégée.

Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Istes erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) istes ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung ... betreffend eine Sicherheitstorflagge für den Skirennsport wurde unter Beanspruchung der österreichischen Priorität vom 26. August 1992 am 24. August 1993 eingereicht. Die an diesem Tag eingegangenen Unterlagen bestehen aus dem Erteilungsantrag (Form 1001), einer mit Ausnahme des Deckblatts handgeschriebenen Beschreibung und 5 Figuren. Die vorbereitete Empfangsbescheinigung (Blatt 5 des Erteilungsantrags) enthält in Feld 46 in der Zeile "A.2 Patentansprüche" den Hinweis "werden nachgereicht".

II. Mit Bescheid der Eingangsstelle vom 30. September 1993 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht genüge, da sie keinen Patentanspruch enthalte. Mit Eingabe vom 5. Oktober 1993, eingegangen am 11. Oktober 1993, reichte der Anmelder eine Reinschrift der ursprünglich eingereichten Beschreibung und zusätzlich 9 Patentansprüche ein. Mit Telefax vom 29. Oktober 1993 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß der Anmeldetag abgeändert werden müsse und die Priorität nicht mehr beansprucht werden könne, da der Tag der beanspruchten Priorität mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liege.

III. Mit seiner Eingabe vom 2. November 1993 erwiderte der Anmelder, die ursprüngliche Beschreibung enthalte bereits einen Patentanspruch in der folgenden Passage:

"Besonders festhalten möchte ich noch, daß in den beiden Figuren 4 und 5 die Öffnung 36 in Figur 4 sowie die Öffnung 45 in Figur 5 einen besonderen Patentanspruch erhalten sollen ..."

To what extent must a claim which is not expressly formulated as such be derivable:

(a) Is it necessary for at least one claim to be directly and clearly recognisable from the text of the description, or

(b) Is it sufficient for the description to disclose an invention in such a way that it is possible to recognise subject-matter to be protected for which a claim could be formulated?

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. ... relating to a safety-gate flag for ski racing was filed on 24 August 1993 claiming Austrian priority of 26 August 1992. The documents filed on that date comprise the Request for grant form (Form 1001), a handwritten description (with the exception of the cover sheet) and five figures. Line "A.2 Claims" of Section 46 of the pre-printed Receipt for documents form (page 5 of the Request for grant form) contains the note "werden nachgereicht" ("will be filed later").

II. In a communication from the Receiving Section dated 30 September 1993 the applicant was informed that the application did not meet the requirements for according a filing date since it contained no patent claims. On 5 October 1993 (received on 11 October 1993) the applicant filed a clean copy of the originally filed description together with nine claims. In a telefax dated 29 October 1993 the applicant was informed that the filing date would have to be changed and the priority could no longer be claimed since the priority date claimed preceded the filing date by more than one year.

III. On 2 November 1993 the applicant replied that the original description already contained a claim in the following passage:

"One further point I should like to stress in particular is that in figures 4 and 5 the opening 36 in figure 4 and the opening 45 in figure 5 are to have a special patent claim..."

A quelles conditions est-il possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement:

(a) doit-on pouvoir reconnaître directement et sans ambiguïté l'existence d'au moins une revendication dans le texte de la description ?

(b) ou bien suffit-il que l'exposé de l'invention dans la description permette de reconnaître l'existence d'un objet à protéger pour lequel il serait possible de formuler une revendication ?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen ..., qui porte sur un drapeau de sécurité pour les piquets de porte utilisés dans les compétitions de ski et qui revendique la priorité d'une demande autrichienne en date du 26 août 1992, a été déposée le 24 août 1993. Les pièces reçues le 24 août 1993 se composent de la requête en délivrance (Form 1001), d'une description manuscrite, mis à part la page de garde, et de 5 figures. Dans l'accusé de réception préétabli (feuille 5 de la requête en délivrance) figure, à la rubrique 46, en regard de "A.2 Revendications", la mention "seront déposées ultérieurement".

II. Par notification de la section de dépôt en date du 30 septembre 1993, il a été signalé au demandeur que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt, car elle ne contenait aucune revendication. Par lettre en date du 5 octobre 1993, reçue le 11 octobre 1993, le demandeur a envoyé une copie au propre du texte de la description déposée initialement, ainsi que neuf revendications. Un téléfax en date du 29 octobre 1993 a été envoyé au demandeur pour lui annoncer que la date de dépôt devait être modifiée et que la priorité de la demande autrichienne ne pouvait plus être revendiquée, cette demande ayant été déposée plus d'un an avant la demande de brevet européen.

III. Dans sa lettre du 2 novembre 1993, le demandeur a répondu que la description initiale renfermait déjà une revendication, dans le passage suivant :

"Je tiens également à signaler que l'ouverture 36 représentée à la figure 4 et l'ouverture 45 représentée à la figure 5 feront l'objet d'une revendication spéciale ..."

Nach Rücksprache mit dem Recherchenprüfer konnte die Eingangsstelle in der genannten Passage nicht die Formulierung eines Patentanspruchs sehen und machte den Anmelder darauf aufmerksam, daß die Figur 5 kein Bezugszeichen 45 enthalte und daß der tatsächlich eingereichte Hauptanspruch in keinster Weise auf die in dem angegebenen Text genannten Öffnungen gerichtet sei. Mit Bescheid nach Regel 39 EPÜ vom 14. Februar 1994 teilte sie dem Anmelder mit, daß der Anmeldetag auf den 11. Oktober 1993 festgesetzt worden sei.

IV. Mit Bescheid vom 16. Februar 1994 teilte sie ihm nach Regel 41 (3) EPÜ mit, daß der in Anspruch genomene Prioritätstag mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liege und daß die Angabe innerhalb eines Monats berichtigt werden könne; werde der Mangel nicht beseitigt, so bestehe kein Prioritätsanspruch. In seiner Erwiderung vom 21. Februar 1994 vertrat der Anmelder weiterhin die Auffassung, daß die ursprünglichen Unterlagen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügen; er beantragte, die beanspruchte Priorität anzuerkennen.

V. Mit Entscheidung vom 5. Juli 1994 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Anerkennung der beanspruchten Priorität und des Anmeldetags des Eingangs der ursprünglichen Unterlagen zurück. Nach ihrer Auffassung enthält die ursprüngliche Beschreibung zwar einen Hinweis auf einen Patentanspruch, aber keine ausreichenden technischen Merkmale. Eine Recherche wäre deshalb aufgrund der ursprünglichen Unterlagen nicht möglich gewesen, wie eine Rückfrage beim Recherchenprüfer ergeben habe.

VI. Mit Schreiben vom 28. Juli 1994, eingegangen am 30. Juli 1994, legte der Anmelder Beschwerde ein, begründete diese und entrichtete die Beschwerdegebühr.

VII. Er trug vor, aus der zitierten Passage habe sich unter anderem folgender Patentanspruch formulieren lassen:

"Flagge für den Skisport ..., dadurch gekennzeichnet, daß... "

After consulting the search examiner the Receiving Section was unable to detect the wording of a claim in the passage cited and drew the applicant's attention to the fact that figure 5 contained no reference number 45 and that the main claim actually filed was in no way directed towards the openings mentioned in the text. In a communication under Rule 39 EPC dated 14 February 1994 the Receiving Section informed the applicant that the filing date had been fixed as 11 October 1993.

IV. In a communication dated 16 February 1994 the Receiving Section informed the applicant in accordance with Rule 41(3) EPC that the priority date claimed preceded the filing date by more than one year and that this deficiency could be corrected within one month; failure to do so would mean that no priority could be claimed. In his reply dated 21 February 1994 the applicant re-stated his view that the original documentation was sufficient for according a filing date and requested that the priority date be accorded as claimed.

V. In a decision dated 5 July 1994 the Receiving Section refused the request that the priority date be accorded as claimed and that the filing date accorded to the application be that on which documents were received. While the original description did contain a reference to a claim, it lacked sufficient technical features. A search would therefore not have been possible on the basis of the original documentation, as had been confirmed by the search examiner.

VI. In a letter dated 28 July 1994 (received on 30 July 1994) the applicant lodged an appeal, filing a statement of grounds and paying the appeal fee.

VII. The applicant argued that, from the passage cited, the following claim could, among others, have been formulated:

"Flag for use in ski racing in which ... "

Après consultation de l'examinateur chargé de la recherche, la section de dépôt a constaté qu'il n'avait pas été formulé de revendication dans le passage cité par le demandeur; elle a fait observer au demandeur que la figure 5 ne comportait pas de signe de référence 45, et que la revendication principale qui avait effectivement été déposée ne portait nullement sur les ouvertures mentionnées dans le passage qui avait été cité. Par notification en date du 14 février 1994, établie en application de la règle 39 CBE, la section de dépôt a fait savoir au demandeur que la date de dépôt attribuée à la demande était le 11 octobre 1993.

IV. Par notification en date du 16 février 1994, la section de dépôt a signalé au demandeur, conformément à la règle 41(3) CBE, que la date de priorité qui avait été revendiquée remontait à plus d'un an avant la date de dépôt, et que l'indication de la priorité pouvait être rectifiée dans un délai d'un mois; s'il n'était pas remédié à cette irrégularité, il ne pourrait plus être revendiqué de priorité. Dans sa réponse du 21 février 1994, le demandeur a réaffirmé que les pièces initiales de la demande suffisaient pour permettre l'attribution d'une date de dépôt; il a demandé à l'OEB de reconnaître la priorité qu'il avait revendiquée.

V. Par décision en date du 5 juillet 1994, la section de dépôt a refusé de reconnaître la priorité qui avait été revendiquée et d'attribuer à la demande une date de dépôt correspondant à la date de réception des pièces initiales. Selon elle, la description initiale faisait bien allusion à une revendication, mais les caractéristiques techniques qu'elle indiquait n'étaient pas suffisantes. Il n'aurait donc pas été possible de procéder à une recherche sur la base des pièces initiales, comme l'avait au demeurant confirmé l'examinateur chargé de la recherche.

VI. Par lettre en date du 28 juillet 1994 reçue le 30 juillet 1994, le demandeur a formé un recours, en joignant un mémoire exposant les motifs du recours et en acquittant la taxe de recours.

VII. Le demandeur a fait valoir que le passage qu'il avait cité permettait entre autres de formuler la revendication suivante:

"Drapeau pour les compétitions de ski comprenant ..., caractérisé en ce que ... "

Danach hätte der Recherchenprüfer ohne weiteres recherchieren können. Im übrigen sei es dem Recherchenprüfer nicht verwehrt gewesen, nach dem vor Beginn der Recherche nachgereichten Ansprüchen zu recherchieren. Die hier einschlägigen Formvorschriften des EPÜ seien eng auszulegen, da sie keinerlei Sinngehalt erkennen ließen. Auf einen Bescheid der Kammer ergänzte der Beschwerdeführer sein Vorbringen dahin, daß mit dem Satz in der Beschreibung "Besonders festhalten möchte ich noch, daß in Figur 4 die Öffnung 36 einen besonderen Patentanspruch erhalten soll" folgender Patentanspruch eingereicht worden sei:

"Torflagge, wie in Figur 4 dargestellt, mit einer Öffnung (36) nach Figur 4."

Selbst wenn ein solcher Patentanspruch Mängel enthalte, könnten diese im Lauf des Erteilungsverfahrens bereinigt werden. Hier gehe es nur um die Frage, ob ursprünglich irgendein Patentanspruch offenbart worden sei.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte, der Anmeldung die Priorität vom 26. August 1992 zuzuerkennen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 80 d) EPÜ ist es für die Zuerkennung eines Anmeldetags erforderlich, daß die eingereichten Unterlagen zumindest einen Patentanspruch enthalten. Da im vorliegenden Fall die ursprünglich eingereichten Unterlagen keinen Bestandteil enthalten, der als Anspruch bezeichnet ist, ist das Erfordernis von Artikel 80 d) EPÜ nur dann erfüllt, wenn in einem anderen Bestandteil dieser Unterlagen zugleich ein Patentanspruch gesehen werden kann. Hier von gehen auch die Vorinstanz und der Beschwerdeführer aus (dahingestellt in J 20/85, ABI. EPA 1987, 102, Punkt 7 der Gründe).

2. Zutreffend weist der Beschwerdeführer darauf hin, daß die ursprünglichen Unterlagen nicht den Formvorschriften der Anmeldebestimmungen (Regel 26 f. EPÜ) genügen müssen (Artikel 80 d) zweiter Halbsatz EPÜ). Dementsprechend hält es die Praxis für ausreichend, wenn ein Schriftstück vorhanden ist, das offenbar einen oder mehrere Patentansprüche enthält (Richtlinien für die Prüfung

The search examiner would have been able to perform a search on the basis of such a claim without difficulty. Moreover, there was nothing to prevent him carrying out a search on the basis of the claims that followed before the search commenced. The relevant formal requirements of the EPC were to be interpreted narrowly since they appeared to be devoid of meaning. In response to a communication from the Board, the appellant added that with the sentence in the description "One further point I should like to stress in particular is that the opening 36 in figure 4 is to have a special patent claim..." the following claim had been filed:

"Gate flag, as shown in Figure 4, with an opening (36) according to figure 4."

Even assuming such a claim contained deficiencies, these could be corrected during the grant procedure. The sole matter at issue here was whether a claim of any kind had originally been disclosed.

VIII. The appellant requested that the application be accorded a priority date of 26 August 1992 and that the appeal fee be refunded.

Reasons for the decision

1. Under Article 80(d) EPC for an application to be accorded a filing date the documents filed must contain at least one claim. Since, in the case in point, the documents originally filed do not contain any element described as a claim, the requirement of Article 80(d) EPC can only be said to have been complied with if another part of these documents can be viewed as being a claim. This is the assumption of both the department of first instance and the appellant (left undecided in J 20/85, OJ EPO 1987, 102, reasons, 7).

2. The appellant rightly points out that the original documents do not have to comply with the formal requirements of the provisions governing the application (Rule 26 ff EPC) (Article 80(d), second half-sentence, EPC). Accordingly, in practice it is held to be sufficient for a document to be identified which appears to include one or more patent claims (Guidelines for Exami-

Une telle revendication aurait permis à l'examineur chargé de la recherche d'effectuer sans difficulté une recherche, sans l'empêcher pour autant de travailler sur la base des revendications produites après le dépôt des pièces initiales, mais avant le début de la recherche. Les dispositions de forme de la CBE en la matière devaient être interprétées de manière restrictive, car il n'était pas possible d'en dégager la signification. En réponse à une notification de la Chambre, le requérant a également fait valoir que la phrase de la description "Je tiens également à signaler que l'ouverture 36 représentée à la figure 4 fera l'objet d'une revendication spéciale" équivalait au dépôt de la revendication suivante :

"Drapeau de piquet de porte tel que représenté à la figure 4, comprenant une ouverture (36) telle que représentée à la figure 4."

Même si une telle revendication présentait des irrégularités, celles-ci pouvaient être corrigées au cours de la procédure de délivrance. En l'espèce, il s'agissait uniquement de savoir s'il avait été formulé initialement une quelconque revendication.

VIII. Le requérant a demandé que la demande bénéficie de la priorité du 26 août 1992 et que la taxe de recours soit remboursée.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 80 d) CBE, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée à une demande, il faut que les documents produits contiennent au moins une revendication. Comme en l'espèce les documents produits initialement ne comportent aucun passage intitulé "Revendication", les conditions requises à l'article 80 d) CBE ne seront remplies que s'il peut être considéré qu'un autre passage desdits documents constitue en même temps une revendication. C'est ce qu'ont admis la première instance ainsi que le requérant (cette question avait été laissée sans réponse dans la décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, point 7 des motifs).

2. Le requérant a fait observer avec juste raison que d'après l'article 80 d) CBE, deuxième membre de phrase, les pièces produites initialement ne doivent pas obligatoirement satisfaire aux conditions de forme en matière de dépôt énoncées à la règle 26 s. CBE. Ainsi, l'on considère dans la pratique qu'il suffit que l'on puisse identifier une ou plusieurs pièces paraissant comporter une ou plu-

im EPA, A-II, 4.5). Ist allerdings kein Schriftstück vorhanden, das mit Anspruch oder Ansprüchen bezeichnet ist, so muß irgendein Anhaltspunkt ersichtlich sein, daß es sich bei einem anderen, bestimmten Bestandteil der Unterlagen um einen Anspruch handeln soll. Es scheint auch nicht von vornherein ausgeschlossen, daß ein Bestandteil der Beschreibung als Anspruch angesehen werden kann. Allerdings dienen diese beiden Anmeldungsteile verschiedenen Zwecken, die in Artikel 83 und 84 EPÜ definiert sind. Während die Beschreibung der Ort ist, wo eine ausführbare Erfindung zu offenbaren ist, ist in den Ansprüchen zu definieren, was unter Schutz gestellt werden soll. Daher kann nicht willkürlich aus der Beschreibung ein Teil herausgegriffen und als Anspruch umgedeutet werden. Vielmehr muß am Anmeldetag ein Gegenstand in den Anmeldungsunterlagen erkennbar sein, für den Schutz begehrt wird.

3. Hierfür ist im vorliegenden Fall ein Anhaltspunkt gegeben. Aus der vom Anmelder zitierten Passage wird deutlich, daß die Öffnung 36 in Figur 4 unter Schutz gestellt werden soll. Es fehlt jedoch an dieser Stelle eine unzweideutige Definition dieser Öffnung. Der Wortlaut der Passage ("erhalten soll") ist in die Zukunft gerichtet und deutet darauf hin, daß die Definition des zu schützenden Gegenstands erst noch erfolgen wird. Dies steht in Einklang mit dem Hinweis des Anmelders in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung, daß die Ansprüche nachgereicht werden. Jedenfalls scheint die Passage allein nicht für eine Definition des zu schützenden Gegenstands geeignet und bestimmt. Zum einen bleibt offen, wie die Öffnung gestaltet ist. Wenngleich der Leser aus der Figur 4 und ihrer Beschreibung eine Vorstellung über die Ausgestaltung der Öffnung hat, besteht doch eine Vielzahl von Möglichkeiten, sie zu definieren.

Der Beschwerdeführer hat zuletzt vorgetragen, der genannte Text enthalte einen Anspruch, in dem die Torflagge mit ihrer Öffnung durch eine bloße Bezugnahme auf die Figur definiert sei. Eine solche Definition ist dem zitierten Text aber nicht unmittelbar zu entnehmen. Sie liegt auch nicht auf der Hand, weil es sich im Hinblick auf Regel 29 (6) EPÜ sicher nicht um eine übliche Anspruchsformulierung handelt. Weiter läßt der Text offen, ob die Öffnung allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen beansprucht werden soll. Für letzteres könnte die

nation in the EPO, A-II, 4.5). If no document designated as a claim or claims can be identified however, there must be some indication that some other part of the documentation is intended to be a claim. Nor does it appear to be ruled out a priori that a part of the description can be viewed as a claim, although these two parts of the application serve different purposes which are defined in Articles 83 and 84 EPC. While the description is the place for disclosing a reproducible invention, the claims serve to define the subject-matter for which protection is sought. A part cannot therefore be taken arbitrarily from the description and be reinterpreted as a claim. On the contrary, on the date they are filed the application documents must contain information which can be recognised as a subject-matter for which protection is sought.

3. There is some indication of this in the case in point. It becomes clear from the passage cited by the applicant that protection is to be sought for the opening 36 in figure 4, although the passage in question fails to define this opening unequivocally. The wording of the passage ("is to have") refers to the future, indicating that the definition of the subject-matter for which protection is to be sought will follow. This is borne out by the applicant's stating in the pre-printed Receipt for documents form that the claims will follow. At all events, this passage alone does not appear to be suitable for or intended as defining the subject-matter for which protection is sought. For one thing, the form the opening takes is unclear. While the reader has an idea of the form of opening from figure 4 and the description, there are a number of possibilities for defining it.

Finally, the appellant argued that the text in question contained a claim in which the gate flag with its opening was defined by a single reference to the figure. Such a definition is not however immediately derivable from the text cited. Nor is it obvious, because it is clearly not a standard formulation of the claim within the meaning of Rule 29(6) EPC. The text also fails to indicate whether the opening is to be claimed in isolation or in conjunction with other features. The latter could be viewed as being indicated by the second half of the sentence, which the appellant did

sieurs revendications (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-II, 4.5). Toutefois, s'il n'y a aucune pièce intitulée "Revendication(s)", l'on doit pouvoir reconnaître à certains indices qu'un passage donné des pièces de la demande constitue une revendication. Il ne semble pas non plus exclu d'emblée qu'une partie de la description puisse être assimilée à une revendication. Toutefois, ces deux parties de la demande (description et revendication) poursuivent des objectifs différents, définis aux articles 83 et 84 CBE. Tandis que la description sert à exposer une invention de manière à ce qu'elle puisse être exécutée, les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Il n'est donc pas possible d'isoler arbitrairement une partie de la description pour en faire une revendication : il faut au contraire qu'à la date du dépôt, l'on puisse identifier dans les pièces de la demande un objet pour lequel il est demandé une protection.

3. En l'espèce, l'on peut trouver dans la demande des indices de l'existence d'un tel objet. Il ressort clairement du passage cité par le demandeur que l'ouverture 36 dans la figure 4 est à protéger. Ce même passage ne comporte cependant pas de définition sans équivoque de ladite ouverture. L'expression utilisée ("feront l'objet"), qui vise le futur, laisse entendre que l'objet à protéger sera défini ultérieurement, ce qui est en accord avec la remarque ajoutée par le demandeur dans l'accusé de réception préétabli, à savoir que les revendications seraient déposées ultérieurement. De toute façon, il ne semble pas que ce passage de la description permette à lui seul de définir l'objet à protéger, ni qu'il vise à donner une telle définition. En effet, il reste à déterminer la forme de l'ouverture. Bien que le lecteur puisse se représenter la forme de l'ouverture en consultant la figure 4 et sa description, une multitude de définitions restent possibles.

Le requérant a fait valoir finalement que le passage cité comporte une revendication qui définit par simple référence à la figure le drapeau de porte avec son ouverture. Toutefois, cette définition ne ressort pas clairement du passage en question. Elle ne va pas non plus de soi, car elle égard à la règle 29 (6) CBE, il ne s'agit assurément pas d'une formulation habituelle pour une revendication. En outre, il n'est pas précisé dans ledit passage si l'ouverture doit être revendiquée séparément, ou en combinaison avec d'autres caractéristiques, comme semblerait le sug-

vom Beschwerdeführer nicht herangezogene zweite Satzhälfte

not cite,

gérer la deuxième partie de la phrase, non citée par le requérant, qui laisse entendre que les ouvertures concourent avec d'autres caractéristiques au fonctionnement de l'invention :

"... , denn ohne diese Öffnungen wäre eine Funktion ..., gar nicht möglich."

"..., since without these openings a function ..., would quite simply not be possible."

"..., car sans ces ouvertures, ... ne pourrait fonctionner."

sprechen, die auf ein Zusammenwirken der Öffnungen mit noch anderen Merkmalen hindeutet. Der Beschwerdeführer hat mehrere Fassungen eines Patentanspruchs vorgelegt, der in der ursprünglichen Beschreibung enthalten sein soll. Die Tatsache, daß er aus derselben Passage mehrere, inhaltlich durchaus verschiedene Anspruchsformulierungen ableitet, deutet wohl darauf hin, daß die eindeutige Formulierung eines Anspruchs aus dem Text der Beschreibung nicht sofort erkennbar ist.

which hints at an interaction between the openings and other features. The appellant submitted several versions of a claim which he contends was contained in the original description. The fact that he derives widely differing wordings for the claims from one and the same passage would appear to indicate that the clear wording of a claim is not immediately apparent from the text in the description.

Le requérant a présenté plusieurs versions d'une revendication qui était selon lui contenue dans la description initiale. Le fait qu'il ait déduit d'un seul et même passage plusieurs libellés de revendications tout à fait différents du point de vue du fond tendrait à montrer qu'il n'est pas possible d'identifier d'emblée dans le texte de la description une revendication formulée sans équivoque.

4. Zudem würde der Leser nach dem gesamten Inhalt der Beschreibung kaum einen einzigen Patentanspruch erwarten, der auf das vom Beschwerdeführer herausgegriffene konstruktive Detail einer von fünf Figuren gerichtet ist. Das Schwergewicht der Offenbarung liegt auf den Merkmalen für ... Dies wird durch die nachgereichten Ansprüche nur bestätigt. Ein dem gesamten Offenbarungsgehalt entsprechender Anspruch läßt sich daher nicht aus dem vom Beschwerdeführer herangezogenen Detail einer Figurenbeschreibung herleiten. Er wäre vielmehr in dem allgemeinen Teil der Beschreibung (dort S. 1) zu suchen, wonach (Beschreibungseinleitung und letzter Absatz) folgender Anspruch denkbar wäre:

4. Furthermore, from a reading of the description as a whole, the reader would hardly expect a single claim directed towards the design detail, highlighted by the appellant, of one of five figures. The disclosure focuses on the features of a ... The subsequently filed claims merely confirm this reading. A claim corresponding to the entire disclosed content cannot therefore be derived from the detail of a description of a figure cited by the appellant. A more likely place to look for one would be in the general part of the description (page 1), according to which (introduction and final paragraph) the following claim would be conceivable:

4. D'autre part, au vu de l'ensemble du contenu de la description, le lecteur ne s'attendrait guère à trouver une revendication unique portant sur le détail de construction que le requérant avait extrait de la description de l'une des cinq figures. L'exposé de l'invention a trait essentiellement aux caractéristiques d'un ..., ce que les revendications déposées ultérieurement ne font que confirmer. Il n'est donc pas possible de déduire du détail que le requérant a extrait de la description d'une figure une revendication qui couvrirait l'ensemble de l'objet divulgué dans la description. C'est bien plutôt dans la partie générale de la description (en l'occurrence p. 1) qu'il faudrait chercher une telle revendication, le préambule de la description et le dernier paragraphe pouvant en effet suggérer la revendication suivante :

"Sicherheitstorflagge für den Skirennsport, die ..."

"Safety-gate flag for use in ski racing, ..."

"Drapeau de sécurité pour les piquets de porte utilisés dans les compétitions de ski, qui ..."

5. Auch hierin kann aber letztlich nur eine von verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten gesehen werden. Struktur und Text der Beschreibung erlauben keinen sicheren Schluß, daß die genannten Passagen als Anspruch zu verstehen sind. Aus alledem folgt, daß die ursprüngliche Beschreibung keinen Textbestandteil enthielt, der unmittelbar als Patentanspruch erkennbar war.

5. This again, however, can only be regarded as one of a number of possibilities. Neither the structure nor the text of the description shows conclusively that the said passages are to be understood as representing a claim. From the foregoing, therefore, it must be concluded that the description as filed contained no passage of text that was immediately recognisable as a patent claim.

5. Mais là encore, ce n'est qu'une possibilité parmi bien d'autres. La structure et le libellé de la description ne permettent pas de conclure avec certitude que les passages en question sont assimilables à des revendications. Par conséquent, la description initiale ne comprend aucun passage pouvant d'emblée être considéré comme une revendication.

6. Die Entscheidung des Falles hängt daher nicht nur von der in J 20/85 (a.a.O.) dahingestellten Frage ab, ob eine Passage der Beschreibung

6. The decision in this case is not therefore dependent solely on the issue left undecided in J 20/85 (see above) as to whether a passage in

6. En l'occurrence, il ne s'agit donc pas seulement de décider (question restée sans réponse dans la décision J 20/85 (loc. cit.)) si un passage de la

zugleich als Anspruch angesehen werden kann. Vielmehr könnte die Kammer der Beschwerde nur stattgeben, wenn sie es für das Erfordernis des Artikel 80 (d) EPÜ bereits als ausreichend ansehen würde, daß aus der Beschreibung ein Anspruch hergeleitet werden kann. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, die hier einschlägigen Vorschriften seien als reine Formvorschriften eng auszulegen, überdies entbehren sie jeden Sinngehalts.

7. Dem kann sich die Kammer allerdings nicht anschließen. Für einen Auslegungsgrundsatz, daß Formvorschriften generell eng auszulegen sind, sieht die Kammer keine vertretbare Grundlage. Die Vorschriften des Übereinkommens sind in erster Linie nach ihrem Sinn und Zweck auszulegen (vgl. etwa G 1/94, ABI. EPA 1994, 787, insbes. Punkt 7 der Gründe). Daher ist bei Zweifeln über die Auslegung einer Formvorschrift zu prüfen, welche Auslegung mit den Zielen der Vorschrift in Einklang steht. Dabei dürfte sicherlich zu berücksichtigen sein, daß Formvorschriften den anzuerkennenden Zweck haben können, der Rechtssicherheit oder einer effektiven Gestaltung des Verfahrens zu dienen.

8. Das Erfordernis der Einreichung eines Anspruchs bereits am Anmeldetag dient ersichtlich der zügigen Durchführung der Recherche. Der Recherchenbericht ist nach Artikel 92 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (1) EPÜ auf der Grundlage der ursprünglichen Patentansprüche zu erstellen und soll mit der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht werden (Artikel 93 (2) EPÜ). Europäische Nachanmeldungen werden meist - wie auch im vorliegenden Fall - am Ende des Prioritätsjahrs eingereicht. Dies bedeutet, daß für Eingangs- und Formalprüfung, Recherche und Veröffentlichung im Regelfall insgesamt nur etwa sechs Monate zur Verfügung stehen. Da die Formalprüfung (Artikel 91 EPÜ) parallel zur Recherche durchgeführt wird, bleibt für die Recherche der Zeitraum zwischen Abschluß der Eingangsprüfung (Artikel 90 EPÜ) und dem Beginn der Drucklegung (vgl. Artikel 92 EPÜ). Der verfügbare Zeitraum kann erheblich eingeschränkt sein, wenn eine Übersetzung der Anmeldeunterlagen nach Artikel 14 (2), Regel 6 (1) EPÜ einzureichen ist, die in Artikel 90 (3) EPÜ genannten Gebühren erst innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden oder nach Regel 46 (1) EPÜ zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren aufzufordern

the description can also be considered as constituting a claim. The Board could only allow the appeal if it were to consider it sufficient for the purposes of satisfying Article 80(d) EPC that a claim could be derived from the description. In the appellant's view the relevant provisions in this case should be interpreted narrowly, not only because they are purely formal requirements, but also because they are devoid of any meaning.

7. The Board cannot agree with this. It sees no support for the argument that formal provisions should in principle be interpreted narrowly. The provisions of the Convention are to be interpreted primarily in the light of their object and purpose (see, for example, G 1/94, OJ EPO 1994, 787, in particular reasons, 7). Hence, in cases of doubt when interpreting a formal provision, the issue is which interpretation is in line with the objectives of the provision. Here it would certainly have to be borne in mind that formal provisions can have the recognisable aim of ensuring legal certainty or that proceedings can be conducted effectively.

8. The requirement that a claim be filed on the filing date clearly serves to speed up the search process. Under Article 92(1) EPC in conjunction with Rule 86(1) EPC, the search report must be drawn up on the basis of the original claims and should be published together with the European patent application (Article 93(2) EPC). European applications filed subsequent to national applications are generally filed at the end of the priority year - as in the present case. This means that as a rule only some six months are available for preliminary and formalities examination, search and publication. As formalities examination is carried out parallel to the search (Article 91 EPC), the time remaining for the search is the period between completion of preliminary examination (Article 90 EPC) and commencement of printing (see Article 92 EPC). The time available can be considerably reduced if a translation of the application documents has to be filed under Article 14(2) and Rule 6(1) EPC, if the fees mentioned in Article 90(3) EPC are only paid during the period of grace under Rule 85a EPC, or if further search fees are payable under Rule 46(1) EPC. Such eventualities can in themselves, and irrespective of the workload in the search divisions, lead to the search report

description peut aussi faire office de revendication. En fait, la Chambre ne pourrait faire droit au recours que si elle considérait qu'il suffit qu'une revendication puisse se déduire de la description pour qu'il soit satisfait aux conditions requises à l'article 80 (d) CBE. De l'avis du requérant, les dispositions en question doivent être interprétées de manière restrictive, car il s'agit de simples dispositions de forme, dont on ne peut par ailleurs dégager la signification.

7. La Chambre ne peut toutefois se ranger à l'avis du requérant. Le principe selon lequel les dispositions de forme devraient être interprétées de manière restrictive ne repose sur aucune base sérieuse. Les dispositions de la Convention doivent être interprétées avant tout du point de vue de leur sens et de leur finalité (cf. G 1/94, JO OEB 1994, 787, notamment le point 7 des motifs). Par conséquent, lorsque l'interprétation d'une disposition de forme pose problème, il convient de voir quelle interprétation est en accord avec la finalité de ladite disposition. Ce faisant, il est certainement bon de se souvenir que les dispositions de forme peuvent viser à renforcer la sécurité juridique ou à accroître l'efficacité de la procédure.

8. Si le dépôt d'une revendication est exigé dès la date de dépôt, c'est manifestement pour que la recherche puisse être exécutée dans les plus brefs délais. En vertu de l'article 92 (1) ensemble la règle 86 (1) CBE, le rapport de recherche doit être établi sur la base des revendications initiales et être publié en même temps que la demande de brevet européen (article 93 (2) CBE). Les demandes européennes ultérieures sont la plupart du temps - c'est le cas en l'espèce - déposées à la fin de l'année de priorité. Il s'ensuit que l'on ne dispose généralement que de six mois au total pour l'examen lors du dépôt, l'examen quant à certaines irrégularités, la recherche et la publication. Comme l'examen quant à certaines irrégularités (article 91 CBE) a lieu parallèlement à la recherche, celle-ci doit s'effectuer entre l'examen lors du dépôt (article 90 CBE) et le début des préparatifs d'impression (cf. article 92 CBE). Ce laps de temps peut se voir considérablement abrégé dans le cas où une traduction des pièces de la demande doit être produite en vertu de l'article 14 (2) CBE ou de la règle 6 (1) CBE, ou si les taxes visées à l'article 90 (3) CBE nesont acquittées que pendant le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, ou bien encore lorsqu'il peut être exigé le paiement

ist. Schon derartige Umstände allein können, unabhängig von der Belastung der Recherchenabteilungen, dazu führen, daß der Recherchenbericht nicht rechtzeitig für die Veröffentlichung der Anmeldung erstellt werden kann. Für ein zusätzliches Mängelbeanstandungsverfahren entsprechend Artikel 91, Regel 40 EPÜ für die Nachreichung von Ansprüchen unter Gewährung der üblichen Fristen (Regel 84 f. EPÜ) bliebe in diesem engen zeitlichen Rahmen kein Raum, ohne eine weitere Ursache für die verspätete Erstellung von Recherchenberichten zu setzen.

9. Dem Gesetzgeber war die frühzeitige Information der Öffentlichkeit über noch nicht geprüfte Anmeldungen ein besonderes Anliegen. Da der Recherchenbericht Rückschlüsse auf die Erfolgsaussichten einer Anmeldung erlaubt, ist er für die Information des Anmelders und seiner Wettbewerber von erheblicher Bedeutung. Zugleich war der Gesetzgeber bestrebt, die an die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts geknüpfte Prüfungsantragsfrist auf ein Minimum zu beschränken (van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdn. 370). Wenngleich der Gesetzgeber die Möglichkeit der späteren, gesonderten Veröffentlichung des Recherchenberichts vorgesehen hat (Artikel 93 (2) Satz 2 EPÜ), war ihm aus den genannten Gründen daran gelegen, daß der Recherchenbericht zugleich mit der Anmeldung veröffentlicht wird, und er ging davon aus, daß dies nach Möglichkeit geschieht (Denkschrift zum EPÜ, Anmerkung zu Artikel 93, veröffentlicht in Begründung zum Entwurf des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen, Bundestagsdrucksache 7/3712, S. 416). Die getroffenen Regelungen, die Artikel 11 (1)iii)e) und (3) PCT entsprechen, dienen dem Ziel, Verzögerungen bei der Erstellung des Recherchenberichts möglichst zu vermeiden. Die Einwände des Beschwerdeführers gegen den Sinngehalt von Artikel 80 d), 90 (2) EPÜ können daher nicht überzeugen.

10. Allerdings steht der Beschwerdeführer mit seiner Forderung nach einer einschränkenden Auslegung von Artikel 80 d) EPÜ nicht allein. Bossung vertritt die Auffassung, der zu Anfang des Verfahrens geforderte Patentanspruch sei rechtlich bedeu-

not being completed in time for publication. Given these constraints, there would be no time to complete further rectifying of deficiencies under Article 91 and Rule 40 EPC to allow an applicant to file claims subsequently within the usual time limits (Rule 84 ff EPC) without this causing further delay in the drawing up of the search report.

9. The drafters of the Convention attached particular importance to the public being informed of as yet unexamined applications at an early stage. Since the search report allows conclusions to be drawn about the prospects of an application's success, it is of considerable importance as a source of information both for applicants and for their competitors. At the same time, great stress was also placed on keeping the time limit for requesting examination, which is linked to the publication of the European search report, to a minimum (see *van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden, 1975, point 370). It is true that the legislator did provide for subsequent, separate publication of the search report (Article 93(2), second sentence, EPC), but, for the reasons outlined above, the intention was for the search report to be published simultaneously with the application, the assumption being that this would where possible be the case (Memorandum to the EPC, note on Article 93, published in "Begründung zum Entwurf des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen", Bundestagsdrucksache 7/3712, p. 416). The provisions adopted, which correspond to Article 11(1)(iii)(e) and (3) PCT, are intended to prevent delays in completing the search report wherever possible. The Board, therefore, is not convinced by the appellant's arguments that Articles 80(d) and 90(2) EPC are devoid of meaning.

10. The appellant is not however alone in insisting on a restrictive interpretation of Article 80(d) EPC. Bossung argues that the patent claim required at the outset of proceedings is legally meaningless. A reasonable interpretation of the text could lead

de nouvelles taxes de recherche, en application de la règle 46 (1) CBE. Ceci peut déjà suffire, quelle que soit la charge de travail des divisions de recherche, pour que le rapport de recherche ne puisse être établi à temps pour la publication de la demande. En effet, dans un laps de temps aussi court, il ne serait pas possible, sans retarder encore par là-même l'établissement du rapport de recherche, d'inviter le demandeur, conformément à l'article 91 et à la règle 40 CBE, à remédier dans les délais fixés habituellement (règle 84 s. CBE) à cette nouvelle irrégularité que constitue le dépôt a posteriori des revendications.

9. Les auteurs de la Convention ont tenu à ce que le public soit informé très tôt de l'existence des demandes, avant même qu'elles aient été examinées. Parcequ'il permet d'apprécier les chances de succès d'une demande, le rapport de recherche revêt une importance considérable pour l'information du demandeur et de ses concurrents. En même temps, les auteurs de la Convention ont voulu limiter le plus possible le délai de présentation de la requête en examen qui court à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne (van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, point 370). Même si les auteurs de la Convention ont prévu que le rapport de recherche pouvait faire l'objet d'une publication ultérieure séparée (article 93 (2), deuxième phrase CBE), ils ont tenu, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, à faire en sorte que le rapport de recherche soit publié en même temps que la demande et ont considéré que ce serait vraisemblablement le cas le plus fréquent (cf. Denkschrift zum EPÜ, remarque concernant l'article 93, publiée dans l'exposé des motifs du projet de loi sur les traités internationaux en matière de brevets, Bundestagsdrucksache 7/3712, p. 416). Les dispositions adoptées, qui correspondent à l'article 11(1)iii) e) et (3) PCT, visent à empêcher dans toute la mesure du possible que des retards se produisent dans l'établissement du rapport de recherche. La Chambre n'est donc pas convaincue par les objections soulevées par le requérant au sujet de la signification des articles 80 d) et 90 (2) CBE.

10. Toutefois, le requérant n'est pas le seul à réclamer que l'article 80 d) CBE soit interprété stricto sensu. Selon Bossung, la revendication qui doit être déposée au début de la procédure n'a aucune signification juridique. Si l'on interprète correcte-

tungslos. Nach einer sinnvollen Textinterpretation könnten nur ursprüngliche Unterlagen mit einem Text verlangt werden, der dem Anschein nach die Offenbarung einer Erfindung enthält (Münchener Gemeinschaftskommentar, 8. Lfg. 1986, Art. 80 EPÜ, Rdn. 99 - 101). Den vorstehend skizzierten Gesetzeszweck sieht er nicht als ausreichenden Grund für die Versagung des Anmeldetags an, da die Einreichung eines nur formalen Anspruchs zwar für Artikel 80 d) EPÜ genüge, für die Recherche aber untauglich sei, wenn der Anspruch die Erfindung schlecht kennzeichne (a.a.O., Rdn. 97).

Richtig ist, daß bei einer Recherche aufgrund der ursprünglichen Patentansprüche keine Gewähr dafür besteht, daß die Ansprüche für die Recherche zweckmäßig abgefaßt sind. Artikel 92 (1) EPÜ sieht deshalb vor, daß die Recherche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen erstellt wird. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, daß für die Erstellung einer vorschriftsgemäßen Recherche als Grundlage für die Beurteilung von Neuheit und erfindnerischer Tätigkeit (Regel 44 (1) EPÜ) auf Patentansprüche ganz verzichtet werden könnte.

11. Auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, daß die rechtzeitige Erstellung der Recherche in der Praxis des europäischen Patenterteilungsverfahrens nicht in dem Maß verwirklicht wird, wie es sich der Gesetzgeber vorgestellt hat. So sind etwa im Jahr 1994 knapp ein Drittel der Anmeldungen ohne Recherchenbericht veröffentlicht worden (Europäisches Patentamt, Jahresbericht 1994, S. 37). Dies kann Zweifel daran wecken, ob die einschneidende Rechtsfolge aus Artikel 80 d), 90 (2) Satz 2 EPÜ ein geeignetes und angemessenes Mittel ist, um die frühzeitige Erstellung des europäischen Recherchenberichts sicherzustellen.

12. Die Kammer möchte in diesem Zusammenhang auch auf Artikel 8 (2) und Regel 7 (2) des Entwurfs eines Patent Law Treaty hinweisen, der den Vertragsparteien den in Artikel 80 d), 90 (2) Satz 2 EPÜ vorgesehenen Mechanismus nicht erlauben würde. Das Fehlen der Ansprüche in den ursprünglichen Unterlagen würde nach diesem Entwurf die Sanktion der Versagung des Anmeldetags erst dann gestatten, wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Beseitigung des Mangels, ggf. unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr,

to only original documents with a text which appears to contain the disclosure of an invention being required (Münchener Gemeinschaftskommentar, issue 8, 1986, Art. 80 EPC, points 99-101). In his view, the legislative purpose outlined above is not a sufficient reason for refusing to accord a filing date, since the filing of a purely formal claim, while sufficient to satisfy Article 80(d) EPC, is ill-suited for the search if the claim poorly characterises the invention (ibid., note 97).

It is true that where a search is conducted on the basis of the original claims there is no guarantee that the claims will have been formulated in a way that is best suited to the search. Under Article 92(1) EPC, therefore, the search must be conducted with due regard to the description and any drawings. This does not, however, mean that for the purposes of a properly conducted search serving as a basis for an assessment of novelty and inventive step claims can be dispensed with entirely (Rule 44(1) EPC).

11. On the other hand, there is no denying that in practice European patent searches are not completed in good time to the degree envisaged by the legislator. Thus in 1994, for example, some one-third of all applications were published without a search report (European Patent Office, Annual Report 1994, p. 37). This gives cause to question whether the drastic legal consequence arising from failure to comply with Articles 80(d) and 90(2), second sentence, EPC is a suitable and appropriate means for ensuring early completion of the European search report.

12. In this connection the Board would like to draw attention also to Article 8(2) and Rule 7(2) of the draft of a Patent Law Treaty, which would not allow the contracting parties the mechanism provided for in Articles 80(d) and 90(2), second sentence, EPC. Under this draft the only justification for sanctioning failure to file claims with the original documents by refusing to accord a filing date would be if the applicant failed to comply with an invitation to rectify the deficiency and where appropriate pay a surcharge (Records of the

ment le texte de cet article, la seule chose que l'on puisse exiger, c'est que le texte des pièces initiales paraisse divulguer une invention (Münchener Gemeinschaftskommentar, 8. livr., 1986, art. 80 CBE, points 99 à 101). D'après Bossung, l'intention des auteurs de la Convention, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, n'est pas une raison suffisante pour refuser d'attribuer la date de dépôt demandée : en effet, le dépôt d'une revendication de pure forme suffit aux fins de l'article 80 d) CBE, mais il n'est d'aucune utilité pour la recherche lorsque la revendication caractérise mal l'invention (op. cit., point 97).

De fait, dans une recherche effectuée sur la base des revendications initiales, rien ne garantit que telles qu'elles ont été rédigées, ces revendications se prêtent à la recherche. C'est pourquoi l'article 92 (1) CBE prévoit que la division de la recherche établit le rapport de recherche en tenant dûment compte de la description et des dessins, mais ceci ne permet pas de conclure pour autant que l'on peut fort bien, en se passant totalement des revendications, établir conformément aux prescriptions un rapport de recherche qui pourra servir de base pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (règle 44 (1) CBE).

11. D'un autre côté, il faut reconnaître que dans la pratique de la procédure européenne de délivrance des brevets, il n'est pas aussi fréquent que l'avaient pensé les auteurs de la Convention que le rapport de recherche soit établi dans les délais. C'est ainsi qu'en 1994 près d'un tiers des demandes ont été publiées sans rapport de recherche (Office européen des brevets, rapport annuel 1994, page 37). L'on peut dès lors se demander si l'effet juridique radical produit par les articles 80 d) et 90 (2), deuxième phrase CBE est vraiment le moyen qui convient pour assurer l'établissement rapide du rapport de recherche européenne.

12. A cet égard, la Chambre voudrait signaler que l'article 8 (2) et la règle 7 (2) du projet de traité sur le droit des brevets ne permettent pas aux parties signataires de faire jouer le mécanisme prévu aux articles 80 d) et 90 (2), deuxième phrase CBE. D'après ce projet de traité, l'absence de revendications dans les pièces initiales ne pourrait être sanctionnée par le refus d'attribuer une date de dépôt que si le demandeur n'a pas rectifié l'irrégularité, en acquittant éventuellement une surtaxe, après que cela lui a été demandé (Actes de

nicht nachgekommen ist (Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents Are Concerned, Volume I: First Part of the Diplomatic Conference The Hague, 1991, WIPO Geneva 1991, Basic Proposal, S. 18-20, S. 50 f.; ebenso der Vorschlag der schweizerischen Delegation in Dok. PLT/DC/56, a.a.O. S. 154 f.; zu den Erörterungen im Hauptausschuß I siehe a.a.O. S. 294-321).

Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned, Volume 1: First Part of the Diplomatic Conference, The Hague, 1991, WIPO, Geneva, 1991, Basic Proposal, pp. 18-20, p. 50 ff; see also the proposal by the Swiss delegation in PLT/DC/56, *ibid.*, p. 154 ff; for the discussions of Main Committee I, see *ibid.*, pp. 294-321).

la conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets ; volume I : première partie de la conférence diplomatique, La Haye, 1991, OMPI Genève 1991, Proposition de base, p. 18 à 20, p. 50 et suivantes; cf. aussi la proposition de la délégation suisse figurant dans le doc. PLT/DC/56, *op. cit.* p. 154 et suivantes; pour les discussions de la commission principale I, cf. également *op. cit.* p. 294 à 321).

13. Die Zuerkennung eines Anmelde-tags gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen im Patenterteilungsverfahren, weil sowohl die Begründung einer Priorität als auch die Wahrung des Prioritätsjahrs von der Einhaltung der vorgeschriebenen Voraussetzungen abhängen. Angesichts der dargestellten Zweifelsfragen und Auffassungsunterschiede und wegen des drohenden, endgültigen Rechtsverlusts für den betroffenen europäischen Patentanmelder hält die Kammer gemäß Artikel 112 (1)a) EPÜ eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der Frage für erforderlich, unter welchen Voraussetzungen ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, wenn ausdrücklich formulierte Patentansprüche fehlen.

13. The according of a filing date is a fundamental element in the patent grant procedure, since both the establishment of a priority right and the safeguarding of a priority year are dependent on the prescribed requirements being satisfied. Given the doubts raised and the differences in opinion, as well as the threat of final loss of rights for the European applicant concerned, the Board feels that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required under Article 112(1)(a) EPC as to the conditions under which a filing date can be accorded if expressly formulated claims have not been filed.

13. L'attribution d'une date de dépôt est d'une importance essentielle dans la procédure de délivrance des brevets, car c'est du respect des conditions exigées pour l'attribution d'une date de dépôt que dépendent le bien-fondé des priorités revendiquées et le respect du délai de priorité conventionnelle. Vu les points douteux et les divergences d'opinion qui subsistent à cet égard, et eu égard aussi à la perte de droit définitive dont est menacé le demandeur européen s'il n'est pas attribué de date de dépôt, la Chambre estime, conformément à l'article 112(1)a) CBE, qu'il conviendrait que la Grande Chambre de recours décide dans quelles conditions il peut être attribué une date de dépôt lorsqu'il n'existe pas de revendications formulées de façon explicite.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist es für die Begründung eines Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist?

2. Wenn die Frage zu 1 verneint wird:

Genügt es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist?

3. Wenn die Frage zu 2 bejaht wird:

Order

For these reasons it is decided that:

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

1. For a filing date to be established in respect of a European patent application is it necessary for the filed application to contain, in addition to a description, at least one claim which is formulated separately from the description and is recognisable as such?

2. If the answer to question 1 is no:

For a filing date to be established within the meaning of Article 80 EPC, is it sufficient if there is at least one claim which, although not expressly formulated as such, is derivable from the invention as described?

3. If the answer to question 2 is yes:

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

1. Est-il nécessaire, pour pouvoir attribuer une date de dépôt à une demande de brevet européen, que la demande telle que déposée contienne, en plus d'une description, au moins une revendication reconnaissable en tant que telle, se distinguant par sa formulation de ladite description ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1:

Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt au sens de l'article 80 CBE, suffit-il qu'au moins une revendication puisse se déduire de la description de l'invention, même si cette revendication n'est pas formulée de façon explicite ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 2 :

Welche Anforderungen sind an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen:

a) Ist es erforderlich, daß aus dem Text der Beschreibung unmittelbar und eindeutig zumindest ein Anspruch erkennbar ist, oder

b) ist es ausreichend, wenn die Beschreibung eine Erfindung so offenbart, daß ein zu schützender Gegenstand erkennbar ist, für den ein Anspruch formuliert werden könnte?

To what extent must a claim which is not expressly formulated as such be derivable:

(a) Is it necessary for at least one claim to be directly and clearly recognisable from the text of the description, or

(b) Is it sufficient for the description to disclose an invention in such a way that it is possible to recognise subject-matter to be protected for which a claim could be formulated?

A quelles conditions est-il possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement :

la) doit-on pouvoir reconnaître directement et sans ambiguïté l'existence d'au moins une revendication dans le texte de la description ?

(b) ou bien suffit-il que l'exposé de l'invention dans la description permette de reconnaître l'existence d'un objet à protéger pour lequel il serait possible de formuler une revendication ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hitachi, Ltd.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH**

**Stichwort: Ionenstrahl-Bearbeitung/
HITACHI LTD.**

Artikel: 56, 104, 133 EPÜ

Regel: 63, 71 EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "mündliche Verhandlung aufgrund von Hilfsanträgen beider Beteiligten" - "keine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK" - "Beschwerdeführer trotz Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen" - "Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners" - "fester Betrag angeordnet" - "angemessene Höhe der Kosten"

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 May 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Patent proprietor/Respondent:
Hitachi, Ltd.**

Opponent/Appellant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

**Headword: Ion beam processing/
HITACHI LTD.**

Article: 56, 104, 133 EPC

Rule: 63, 71 EPC

Keyword: "Inventive step (yes)" - "Oral proceedings appointed following auxiliary requests by both parties" - "No communication under Article 11(2) RPBA" - "Appellant failed to appear at oral proceedings as summoned" - "Apportionment of costs in favour of respondent" - "Fixed amount ordered" - "Reasonable" level of costs"

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 mai 1995
T 930/92 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: G. D. Paterson
Membres: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

**Titulaire du brevet/intimé:
Hitachi, Ltd.**

Opposant/requérant: ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH

Référence: Traitement utilisant un faisceau d'ions/HITACHI LTD.

Article: 56, 104, 133 CBE

Règle : 63, 71 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (oui)" - "Procédure orale convoquée à la suite des requêtes subsidiaires présentées par les deux parties" - "Aucune notification en vertu de l'article 11(2) RPCR" - "Non-comparution du requérant absent à la procédure orale à laquelle il a été cité" - "Répartition des frais en faveur de l'intimé" - "Montant fixe prescrit" - "Niveau "raisonnable" des frais"

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

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

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

Leitsätze:

I. Jeder Beteiligte, der zu einer mündlichen Verhandlung geladen ist, ist aus Gründen der Billigkeit verpflichtet, das EPA zu benachrichtigen, sobald er weiß, daß er zur Verhandlung nicht erscheinen wird. Dies gilt unabhängig davon, ob er selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat und ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt war.

II. Bleibt ein Beteiligter einer mündlichen Verhandlung fern, zu der er geladen ist, ohne das EPA im voraus davon zu benachrichtigen, so kann eine Kostenverteilung zugunsten des anderen Beteiligten, der der Ladung gefolgt ist, angeordnet werden, wenn und soweit dies nach Artikel 104(1) EPÜ der Billigkeit entspricht.

III. Bei der Festsetzung des Betrags der einem Beteiligten zu erstattenden Kosten können nach Regel 63(1) EPÜ zusätzlich zur Vergütung für dessen zugelassenen Vertreter die Ausgaben berücksichtigt werden, die einem Angestellten dieses Beteiligten für die Unterweisung des zugelassenen Vertreters vor und während der mündlichen Verhandlung erwachsen, sofern diese Unterweisung "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig" war.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 075 949 wurde dem Beschwerdegegner auf der Grundlage von 11 Ansprüchen erteilt.

Anspruch 1 dieses Patents lautet:

...

II. Der Beschwerdeführer legte gegen das obengenannte europäische Patent Einspruch ein, wobei er folgende Dokumente heranzog:

...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch im wesentlichen mit folgender Begründung zurück:

...

Anspruch 1 weist demnach erfinderische Tätigkeit auf; dasselbe gilt aus denselben Gründen auch für Anspruch 11.

IV. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsab-

Headnote

I. There is an equitable obligation upon every party which is summoned to oral proceedings to inform the EPO as soon as it knows that it will not attend as summoned. This is the case whether or not that party has itself requested oral proceedings, and whether or not a communication has accompanied the summons to oral proceedings.

II. If a party which has been summoned to oral proceedings fails to attend as summoned without notifying the EPO in advance that it will not attend, an apportionment of costs in favour of another party which has attended as summoned may be justified for reasons of equity in accordance with Article 104(1) EPC.

III. When fixing the amount of costs to be paid to a party, in addition to the remuneration of the professional representative of that party, the expenses incurred by an employee of that party in order to instruct the professional representative before and during oral proceedings may be taken into consideration under Rule 63(1) EPC, if such instruction was "necessary to assure proper protection of the rights involved".

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 075 949 comprising eleven claims was granted to the respondent.

Claim 1 of this patent reads:

...

II. The appellant filed an opposition against the above European patent, citing the documents

...

III. The opposition division rejected the opposition, grounding its decision in substance as follows:

...

Therefore, claim 1 involves an inventive step and, for the same reasons, so does claim 11.

IV. The opponent lodged an appeal against the decision of the opposi-

Sommaire

I. Dès qu'une partie sait qu'elle ne comparaitra pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, elle est tenue, en vertu des principes de l'équité, d'en informer l'OEB, qu'elle ait ou non requis une procédure orale, et que la citation à la procédure orale ait ou non été accompagnée d'une notification.

II. Si une partie ne comparait pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, sans prévenir l'OEB à l'avance, il peut être justifié, dans la mesure où l'équité l'exige, de répartir les frais en faveur d'une autre partie ayant comparu, conformément à l'article 104(1) CBE.

III. Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des frais à payer à une partie, outre la rémunération du mandataire agréé de cette dernière, il est possible de tenir compte, en application de la règle 63(1) CBE, des dépenses exposées par un employé de cette partie afin de donner des instructions au mandataire agréé avant et durant la procédure orale, si de telles instructions sont "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause".

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen No 0 075 949, comprenant onze revendications, a été délivré à l'intimé.

La revendication 1 de ce brevet s'énonce comme suit:

...

II. Le requérant a fait opposition au brevet européen précité, sur la base des documents suivants:

...

III. La division d'opposition a décidé de rejeter l'opposition, en se fondant essentiellement sur les motifs suivants:

...

En conséquence, la revendication 1 et, pour les mêmes raisons, la revendication 11 impliquent une activité inventive.

IV. L'opposant a formé un recours contre la décision de la division

teilung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung, den Widerruf des europäischen Patents und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, falls die Kammer beabsichtige, die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten.

Zur Stützung dieser Anträge brachte der Beschwerdeführer in der Sache folgende Argumente vor:

...

V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, die Aufrechterhaltung des Streitpatents und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Argumente des Beschwerdegegners lassen sich wie folgt zusammenfassen, sofern sie nicht die der Einspruchsabteilung wiederholen:

...

VI. Die Kammer lud die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 1994, ohne eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK beizufügen.

VII. Der Vertreter des Beschwerdegegners erschien zu dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin in Begleitung von zwei Angestellten der Firma des Beschwerdegegners, von denen der eine ein Erfinder und der andere ein Mitglied der Patentabteilung des Beschwerdegegners war.

Der Vertreter des Beschwerdeführers erschien nicht, sondern erklärte dem Geschäftsstellenbeamten gegenüber, der vor Beginn der Verhandlung bei ihm angerufen hatte, er werde an der Verhandlung nicht teilnehmen.

Der Vorsitzende eröffnete die mündliche Verhandlung und gab bekannt, daß die Kammer beabsichtige, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten; weiteres Vorbringen der Beteiligten zur Frage der Patentierbarkeit sei nicht zulässig.

Der Vertreter des Beschwerdegegners erklärte, daß ein Antrag auf Kostenverteilung schriftlich eingereicht werde.

Der Vorsitzende verkündete, daß das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Kostenverteilung schriftlich fortgesetzt werde, und schloß die mündliche Verhandlung.

tion division, requesting that said decision be set aside, that the European patent be revoked and, subsidiarily, that oral proceedings be scheduled if the board intended to uphold the impugned decision.

In support of these requests, the appellant argued in substance as follows:

...

V. The respondent (proprietor of the patent) requested that the appeal be dismissed, that the patent in suit be maintained as granted and, subsidiarily, that oral proceedings be held.

The respondent's arguments, in so far as they do not repeat those of the opposition division, may be summarised as follows:

...

VI. The board summoned the parties to oral proceedings to be held on 19 October 1994, without issuing a communication pursuant to Article 11(2) RPBA.

VII. The respondent's representative appeared at the date and time fixed for the oral proceedings, accompanied by two employees of the respondent company, one being an inventor, and the other being a member of the respondent's patent department.

The appellant's representative did not appear and, in a telephone call made by the registrar of the board before the proceedings began, he stated that he would not attend the proceedings.

The Chairman opened the oral proceedings and stated that the board intended to dismiss the appeal and to maintain the patent as granted, and that no further submissions from either party concerning the substantive issue of patentability would be admissible.

The respondent's representative stated that a request for apportionment of costs would be filed in writing.

The Chairman stated that the appeal proceedings would be continued in writing with respect to the apportionment of costs, and closed the oral proceedings.

d'opposition. Il a demandé l'annulation de cette décision, la révocation du brevet européen et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre envisagerait de confirmer la décision entreprise.

A l'appui de ces requêtes, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants:

...

V. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours, le maintien du brevet litigieux tel que délivré et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

Les arguments que l'intimé a invoqués en plus de ceux de la division d'opposition peuvent se résumer comme suit:

...

VI. La Chambre a cité les parties à une procédure orale pour le 19 octobre 1994, sans émettre de notification en vertu de l'article 11(2) RPCR.

VII. Le mandataire de l'intimé a comparu à la date et à l'heure fixées pour la procédure orale, accompagné de deux employés de la société intimée: un inventeur et un membre du département brevets.

Le mandataire du requérant n'a pas comparu et a déclaré au greffe de la Chambre, lorsque celui-ci lui téléphona avant le début de la procédure, qu'il n'y assisterait pas.

Le président a ouvert la procédure et déclaré que la Chambre avait l'intention de rejeter le recours et de maintenir le brevet tel que délivré. En outre, elle n'admettrait aucun autre moyen que l'une ou l'autre des parties présenterait quant à la question de fond de la brevetabilité.

Le mandataire de l'intimé a déclaré qu'une requête en répartition des frais serait présentée par écrit.

Le président a déclaré qu'en ce qui concerne la répartition des frais, la procédure de recours serait poursuivie par écrit, et il a clos la procédure orale.

VIII. Der Beschwerdegegner stellte am 21. November 1994 schriftlich einen Antrag auf Kostenverteilung; danach sollten die folgenden ihm entstandenen Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt werden:

Flugtickets für die beiden Angestellten der Firma des Beschwerdegegners, Tokyo - München - Tokyo (Kopien beigelegt): 20 927,20 DEM

Hotelkosten für die beiden Angestellten (Kopie der Rechnung beigelegt) 2 812,20 DEM

Reisekosten für die beiden Angestellten Yokohama - Tokyo - Yokohama (geschätzt) 300,- DEM

Zusätzliche Verpflegungskosten für die beiden Angestellten während ihres Aufenthalts (geschätzt) 1 400,- DEM

Öffentliche Verkehrsmittel für die beiden Angestellten in München und Hin- und Rückfahrt zum Flughafen (geschätzt) 50,- DEM

Anmietung einer Videoausrüstung 57,50 DEM

Vergütung des zugelassenen Vertreters (1 Anwalt, 3 1/2 Tage) 8 750,- DEM

Insgesamt: 34 296,90 DEM

Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdegegner im wesentlichen folgendes vor:

Da die Kammer anhand der Schriftsätze zu der vorläufigen Auffassung gelangt sei, daß die Beschwerde zurückgewiesen werden solle, sei seitens des Beschwerdegegners keine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen. Ein Beteiligter sei verpflichtet, die anderen Beteiligten und die Kammer zu benachrichtigen, wenn er nicht zu erscheinen beabsichtige, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Dem Beschwerdeführer sei mit Schreiben vom 29. Juli 1994 im Zusammenhang mit der Festsetzung des Termins für die mündliche Verhandlung mitgeteilt worden, daß Vertreter der Firma des Patentinhabers zur mündlichen Verhandlung erscheinen würden; in seiner Antwort an den Beschwerdegegner (aber nicht an die Kammer) habe er darauf hingewiesen, daß er den Verhandlungstermin voraussichtlich

VIII. The respondent's written request for apportionment of costs was filed on 21 November 1994, and contains a request that the following costs which were incurred by the respondent should be awarded against the appellant:

Flight tickets for the two employees of the respondent company, Tokyo - Munich - Tokyo, (copies were enclosed): DEM 20 927.20

Hotel expenses for the above two employees (a copy of the bill was enclosed) DEM 2 812.20

Travel expenses for the above two employees Yokohama-Tokyo-Yokohama (estimated) DEM 300

Extra expenses for the above two employees for food during their stay (estimated) DEM 1 400

Public transport for the above two employees within Munich and to and from the airport (estimated) DEM 50

Renting video equipment DEM 57.50

Remuneration of the professional representative (1 attorney, 3 1/2 days) DEM 8 750

Total: DEM 34 296.90

In support of the above request, the respondent submitted essentially as follows:

Since the board came to a preliminary opinion on the written submissions that the appeal should be dismissed, no oral proceedings were necessary from the respondent's side. It is the duty of a party to inform the other party and the board if it does not intend to appear as summoned, in order to avoid unnecessary costs being incurred.

The appellant was informed by letter dated 29 July 1994 which was written in connection with fixing the date for oral proceedings that representatives of the patent proprietor's company would attend the oral proceedings, and it indicated in reply to the respondent (but not to the board) that the appellant might not attend the oral proceedings. However, such an indication was clearly too uncertain for the respondent to cease

VIII. Le 21 novembre 1994, l'intimé a déposé la requête écrite en répartition des frais, tendant à faire supporter au requérant les frais suivants, exposés par l'intimé :

Billets d'avion pour les deux employés de la société intimée Tokyo - Munich - Tokyo (copies jointes) 20 927,20 DEM

Frais d'hôtel des deux employés (une copie de la facture était jointe) 2 812,20 DEM

Frais de voyage des deux employés Yokohama - Tokyo - Yokohama (estimation) 300 DEM

Dépenses supplémentaires de nourriture par les deux employés au cours de leur séjour (estimation) 1 400 DEM

Frais de déplacement (par transport public) des deux employés à Munich et aller et retour à l'aéroport (estimation) 50 DEM

Location d'un équipement vidéo 57,60 DEM

Rémunération du mandataire agréé (un conseil en brevets, 3,5 jours) 8 750 DEM

Total: 34 296,90 DEM

A l'appui de cette requête, l'intimé a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Etant donné que la Chambre avait émis un avis préliminaire sur les conclusions écrites, à savoir qu'il convenait de rejeter le recours, aucune procédure orale n'était nécessaire pour l'intimé. Toute partie ayant l'intention de ne pas comparaître à une procédure à laquelle elle a été citée est tenue d'en informer l'autre partie, ainsi que la Chambre, afin de ne pas occasionner de frais inutiles.

Le requérant a été informé par lettre, rédigée le 29 juillet 1994 au sujet de la date de la procédure orale, que les mandataires de la société titulaire du brevet comparaitraient à la procédure orale. Il a également indiqué, en réponse à l'intimé (mais pas à la Chambre), qu'il n'assisterait peut-être pas à la procédure orale. Toutefois, une telle indication était bien évidemment trop incertaine pour que l'intimé cessât ses préparatifs en

nicht wahrnehmen werde. Diese Angabe sei aber natürlich zu unsicher gewesen, als daß der Beschwerdegegner daraufhin die Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung hätte einstellen können.

Dem Beschwerdeführer sei also bekannt gewesen, daß die Vorbereitungen des Beschwerdegegners für die mündliche Verhandlung im Oktober 1994 hohe Kosten verursachen würden, und er habe ausreichend Zeit gehabt, sich zu entscheiden, ob er zu dieser Verhandlung erscheinen werde, und den Beschwerdegegner und die Kammer rechtzeitig vor dem 19. Oktober 1994 zu benachrichtigen, falls er dies nicht zu tun gedenke.

IX. Die Kammer forderte den Beschwerdeführer auf, innerhalb von zwei Monaten zu diesem Kostenantrag Stellung zu nehmen. Seine Antwort ging am 26. Januar 1995 ein.

(1) Der Beschwerdeführer brachte vor, daß der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenfestsetzung im wesentlichen aus den folgenden Gründen zurückgewiesen werden sollte:

a) Nach Artikel 104 (1) EPÜ trage im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht aus Gründen der Billigkeit eine andere Kostenverteilung angeordnet werde. Derartige Gründe seien hier aber nicht gegeben.

Grundsätzlich stehe es im Einspruchsverfahren einem Beteiligten frei zu entscheiden, ob er an der mündlichen Verhandlung teilnehmen wolle, die von einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer anberaumt worden sei; dies gelte jedoch nicht für die folgenden Ausnahmefälle:

1. Die erste Ausnahme liege vor, wenn die Beteiligten erkennen könnten, daß die mündliche Verhandlung als Folge eines Hilfsantrags nur einer Partei anberaumt worden sei. In diesem Fall sei der Beteiligte, auf dessen Antrag hin die mündliche Verhandlung anberaumt worden sei, verpflichtet, entweder an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen oder dem EPA im voraus mitzuteilen, daß er nicht teilnehmen werde.

Dies treffe auf den vorliegenden Fall nicht zu, da hier beide Beteiligte hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt hätten, so daß die mündliche Verhandlung nicht

preparation for the oral proceedings.

The appellant therefore knew that the respondent's preparations for the oral proceedings in October 1994 would incur high costs, and had plenty of time to make up its mind whether or not to attend such proceedings, and if not, to inform the respondent and the board in good time in advance of 19 October 1994.

IX. The board invited the appellant to respond to this request for costs within two months. The appellant's reply was filed on 26 January 1995.

(1) The appellant submitted that the respondent's request for an award of costs should be rejected, essentially for the following reasons:

(a) According to Article 104(1) EPC, each party to opposition proceedings should bear its own costs, unless a different apportionment is ordered for reasons of equity. There are no reasons of equity in the present case to justify a different apportionment of costs.

In principle a party to opposition proceedings is free to choose whether or not to attend oral proceedings which have been arranged by an opposition division or a board of appeal, subject to the following exceptions:

(1) The first exception is when the parties can see that the oral proceedings have been arranged as a consequence of an auxiliary request of only one party. In such a case the party at whose request the oral proceedings have been arranged is obliged either to attend the oral proceedings or to notify the EPO in advance that it will not attend.

The present case is not such a case, because both parties had made an auxiliary request for oral proceedings so the oral proceedings had not been arranged specifically for either one

vue de la procédure orale.

Le requérant savait donc que les préparatifs de l'intimé en vue de la procédure orale d'octobre 1994 occasionneraient des frais élevés, et il avait largement le temps de décider s'il allait ou non assister à cette procédure, et, dans la négative, d'informer l'intimé et la chambre en temps utile avant le 19 octobre 1994.

IX. La Chambre a invité le requérant à répondre à cette requête en répartition des frais dans un délai de deux mois. Le requérant a déposé sa réponse le 26 janvier 1995.

1) Le requérant a allégué que la requête en répartition des frais, présentée par l'intimé, devait être rejetée, essentiellement pour les raisons suivantes:

a) Conformément à l'article 104(1) CBE, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins qu'une répartition différente des frais ne soit prescrite, dans la mesure où l'équité l'exige. L'équité n'exige aucunement, dans la présente affaire, une répartition différente des frais.

En principe, une partie à une procédure d'opposition est libre de choisir de comparaître ou non à une procédure orale convoquée par une division d'opposition ou une chambre de recours, sous réserve des cas suivants:

1) La première exception se présente lorsque les parties savent que la procédure orale a été organisée suite à une requête subsidiaire présentée par une seule partie. Dans ce cas, la partie à la requête de laquelle la procédure orale a été convoquée est tenue, soit de comparaître à la procédure orale, soit de prévenir à l'avance l'OEB qu'elle n'y assistera pas.

La présente espèce ne concerne pas une telle situation, car les deux parties avaient présenté, à titre subsidiaire, une requête en procédure orale, si bien que celle-ci n'avait pas

speziell für einen von ihnen anberaumt worden sei. Aus der Sicht des Beschwerdeführers sei die mündliche Verhandlung nicht speziell aufgrund seines Hilfsantrags angesetzt worden.

2. Die zweite Ausnahme liege vor, wenn die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt habe, die eine Zwischenverfügung zu Ungunsten eines bestimmten Beteiligten enthalte. In einem solchen Fall sei dieser Beteiligte ebenfalls verpflichtet, rechtzeitig vor dem Termin mitzuteilen, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen wolle.

Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer keine solche Mitteilung versandt.

Darüber hinaus sei folgendes angemerkt:

3. Seit etwa Juli 1993 werde den Ladungen des EPA zur mündlichen Verhandlung ein Formblatt mit dem Titel "Wichtige Hinweise zur mündlichen Verhandlung" (Form 2043.2.07.93) beigefügt, in dem u. a. darauf hingewiesen werde, daß ein Beteiligter, der zum anberaumten Verhandlungstermin nicht erscheinen wolle, gebeten werde, das Amt unverzüglich davon zu benachrichtigen und in dringenden Fällen auch die anderen Verfahrensbeteiligten zu unterrichten. In diesem Formblatt werde weiter darauf hingewiesen, daß die den anderen Beteiligten verursachten Kosten einem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden könnten, der eine nicht rechtzeitige oder unterbliebene Benachrichtigung der anderen Parteien zu verantworten habe.

Im vorliegenden Fall sei der Ladung zur mündlichen Verhandlung kein solches Formblatt beigefügt worden.

b) Der Beschwerdeführer focht auch die Höhe der vom Beschwerdegegner geltend gemachten Kosten an, da sie aus folgenden Gründen nicht gerechtfertigt seien:

1. Der in Japan ansässige Beschwerdegegner werde durch einen Patentanwalt vertreten, der seinen Geschäftssitz in München habe und zu der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung allein erschienen sei. Es habe für den Patentinhaber keine Veranlassung bestanden, zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zusätzlich zu dem Patentanwalt auch

of them. From the appellant's point of view the oral proceedings had not been arranged specifically following its auxiliary request.

(2) A second exception is when the opposition division or board of appeal has issued a communication accompanying the invitation to oral proceedings, which indicated a preliminary view against a particular party. In such a case that party is also obliged to notify its intention not to attend the oral proceedings in good time in advance of the appointed day.

In the present case no such communication was issued by the board of appeal.

Furthermore:

(3) Since about July 1993 invitations to oral proceedings from the EPO have been accompanied by a form entitled "Important information concerning oral proceedings" (Form 2043.2.07.93) which states inter alia that a party which does not wish to attend oral proceedings on the date appointed is requested to notify the EPO immediately, and in urgent cases to notify other parties as well. This form also states that costs incurred by other parties may be charged to a party which either fails to notify such parties of its non-attendance, or does not notify them in good time.

In the present case no such form was sent with the invitation to oral proceedings.

(b) The appellant also contested the extent of the costs claimed by the respondent, as not being justified in equity, for the following reasons:

(1) The Japan-based respondent is represented by a patent attorney based in Munich, who appeared alone at the oral proceedings before the opposition division. The patent proprietor had no proper reason to send its employees to the oral proceedings before the board of appeal in addition to the patent attorney, and it would be unfair to award costs in respect of the attendance of the

été spécialement organisée pour l'une des parties. De l'avis du requérant, la procédure orale n'avait pas été spécialement convoquée à la suite de sa requête subsidiaire.

2) Une deuxième exception se présente lorsque la division d'opposition ou la chambre de recours accompagne la citation à la procédure orale d'une notification, dans laquelle elle émet un avis préliminaire défavorable à une partie. Dans ce cas, cette partie est également tenue de signaler en temps utile, avant la date fixée pour la procédure orale, son intention de ne pas assister.

Dans la présente affaire, la Chambre de recours n'avait pas émis une telle notification.

En outre:

3) Depuis juillet 1993 environ, les citations aux procédures orales émises par l'OEB sont accompagnées d'un formulaire intitulé "Très important - Procédure orale" (formulaire 2043.2.07.93), dans lequel il est notamment énoncé qu'une partie ne souhaitant pas se présenter à une procédure orale à la date fixée est tenue d'en faire avis sans retard à l'OEB, et, dans les cas urgents, aux autres parties également. Ce formulaire précise également que les frais causés aux autres parties par une partie qui est responsable de l'omission d'un tel avis ou de ce que cet avis n'a pas été fait en temps utile, peuvent être mis à la charge de cette partie.

Dans la présente affaire, la citation à la procédure orale n'a pas été accompagnée d'un tel formulaire.

b) Le requérant a également contesté l'ampleur des frais dont l'intimé réclame le remboursement, comme n'étant pas justifiés par l'équité, et ce pour les raisons suivantes:

1) L'intimé, domicilié au Japon, est représenté par un mandataire domicilié à Munich, lequel s'est présenté seul à la procédure orale devant la division d'opposition. Le titulaire du brevet n'avait aucune raison valable d'envoyer ses employés, en plus du mandataire, à la procédure orale devant la chambre de recours, et il serait injuste de faire supporter au requérant les frais exposés par les

Firmenvertreter zu entsenden; es entspräche nicht der Billigkeit, die Kosten für die Anwesenheit von zwei Firmenvertretern aus Japan dem anderen Beteiligten aufzuerlegen.

2. Außerdem überstiegen die Flugkosten von zwei Firmenvertretern aus Japan den in Artikel 104 EPÜ vorgesehenen Rahmen.

3. Ferner übersteige die Aufenthaltsdauer der beiden Firmenvertreter in München bei weitem das zur Verhandlungsvorbereitung erforderliche Maß.

4. Auch die dreieinhalbtägigen Vorbereitungen des Patentanwalts seien viel zu lang.

X. Der Beschwerdegegner antwortete auf diese Behauptungen mit Schreiben vom 21. Februar 1995.

Entscheidungsgründe

1. Erfinderische Tätigkeit

...

1.4 Das Vorbringen des Beschwerdeführers entkräftet somit nicht die Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung, denen sich die Kammer anschließt.

2. Infolgedessen stehen die in Artikel 100 a) EPÜ aufgeführten Gründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der dem Beschwerdegegner erteilten Fassung nicht entgegen. Die Beschwerde wird daher zurückgewiesen.

3. Kostenverteilung: Grundsätze

3.1 Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, daß eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer nach Maßgabe der Ausführungsordnung über eine Verteilung der Kosten entscheiden kann, **"wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht"**.

3.2 In Artikel 116 (1) EPÜ heißt es: "Eine mündliche Verhandlung findet ... auf Antrag eines Beteiligten statt"; Regel 71 (1) EPÜ besagt, daß "zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ ... die Beteiligten ... geladen" werden. Eine Ladung ist eine verbindliche Aufforderung, zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort zu einem konkreten Zweck, nämlich einer mündlichen Verhandlung, zu erscheinen. Durch eine solche Ladung verpflichtet sich die Beschwerdekammer selbst, zu dem bestimmten Zeitpunkt und an dem bestimmten Ort eine mündliche

two employees from Japan.

(2) Furthermore the costs of two employees travelling from Japan goes beyond the scale envisaged under Article 104 EPC.

(3) The length of the two employees' stay in Munich was also excessive for the preparation for oral proceedings.

(4) The preparations during three and a half days by the patent attorney were also excessively long.

X. The respondent replied to these contentions in a letter filed on 21 February 1995.

Reasons for the decision

1. Inventive step

...

1.4 The appellant's submissions thus do not invalidate the conclusions of the opposition division, which are adopted by the board.

2. The grounds mentioned in Article 100(a) EPC consequently do not prejudice the maintenance of the patent in suit as granted to the respondent. The appeal is therefore dismissed.

3. Apportionment of costs: principles

3.1 Article 104(1) EPC provides that an opposition division or a board of appeal may order an apportionment of costs incurred in oral proceedings, in accordance with the Implementing Regulations, and **"for reasons of equity"**.

3.2 Article 116(1) EPC states that "Oral proceedings shall take place... at the request of any party to the proceedings...", and Rule 71(1) EPC states that "The parties shall be summoned to oral proceedings provided for in Article 116 EPC". A summons is an authoritative call to attend at a specified time and place for a specific purpose, namely for holding the oral proceedings. By issuing such a summons, a board of appeal commits itself to holding oral proceedings at the specified time and place, as part of the related appeal proceedings. As a party to the appeal

deux employés venus du Japon.

2) En outre, les frais exposés par les deux employés venus du Japon dépassent le cadre prévu à l'article 104 CBE.

3) Leséjour à Munich des deux employés avait par ailleurs été trop long pour préparer la procédure orale.

4) La préparation de la procédure, par le conseil en brevets, avait également été d'une durée excessive (trois jours et demi).

X. L'intimé a répondu à ces arguments par lettre déposée le 21 février 1995.

Motifs de la décision

1. Activité inventive

...

1.4 Les moyens présentés par le requérant n'invalident donc pas les conclusions de la division d'opposition, lesquelles sont adoptées par la Chambre.

2. Par conséquent, les motifs visés à l'article 100a) CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet litigieux tel qu'il a été délivré à l'intimé. Le recours est donc rejeté.

3. Répartition des frais: principes

3.1 L'article 104(1) CBE dispose qu'une division d'opposition ou une chambre de recours peut prescrire une répartition des frais occasionnés par une procédure orale, conformément au règlement d'exécution et **"dans la mesure où l'équité l'exige"**.

3.2 L'article 116(1) CBE dispose qu'"il est recouru à la procédure orale... sur requête d'une partie à la procédure..." et la règle 71(1) CBE que "la citation des parties à une procédure orale est faite conformément à l'article 116 CBE". La citation est une invitation, à caractère obligatoire, à se présenter à une date et à un lieu donnés, à une fin précise, en l'occurrence une procédure orale. En émettant une telle citation, une chambre de recours s'engage à tenir une procédure orale à la date et à l'endroit fixés dans le cadre de la procédure de recours concernée. En sa qualité

Verhandlung als Teil des diesbezüglichen Beschwerdeverfahrens abzuhalten. Als Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist eine Partei, die eine solche Ladung erhält (unabhängig davon, ob sie die mündliche Verhandlung nach Art. 116EPÜ beantragt hat) aus Gründen der Billigkeit verpflichtet, entweder zu dem bestimmten Zeitpunkt und an dem bestimmten Ort an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen oder die Kammer zu benachrichtigen, sobald ihr bekannt ist, daß sie dieser mündlichen Verhandlung fernbleiben wird. Dies gilt unabhängig davon, ob der Beteiligte selbst die mündliche Verhandlung beantragt hat und ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt war.

Weiß ein Beteiligter erst kurz vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin, daß er nicht daran teilnehmen wird, so erstreckt sich diese Verpflichtung auch auf die Unterrichtung aller übrigen Beteiligten am Beschwerdeverfahren. Aber auch dann muß ein Beteiligter, der erst in so einer späten Phase beschließt, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, mit einer Kostenverteilung rechnen, weil er den anderen Beteiligten unnötige Kosten verursacht hat.

Die Kammer kann daher aus grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen das unter Nummer IX dargelegte Vorbringen des Beschwerdeführers nicht gelten lassen, wonach es einem Beteiligten abgesehen von den dort beschriebenen Ausnahmen freistehe, zu der mündlichen Verhandlung, zu der er geladen sei, zu erscheinen, und er die Kammer und die anderen Beteiligten nicht zu benachrichtigen brauche, wenn er nicht zu erscheinen beabsichtige. Wie vorstehend dargelegt, besteht im Gegenteil für jeden zu einer mündlichen Verhandlung Geladenen die Verpflichtung, zumindest die Kammer zu benachrichtigen, sobald er weiß, daß er der Ladung nicht Folge leisten wird, damit die Kammer dann über den jeweils angemessenen weiteren Verfahrensablauf entscheiden kann.

Die Kammer akzeptiert auch nicht die Behauptung des Beschwerdeführers, ein Beteiligter sei nur dann verpflichtet, die Kammer über sein Nichterscheinen zur mündlichen Verhandlung zu unterrichten, wenn er dem Verfahrensablauf entnehmen könne, daß die mündliche Verhandlung aufgrund seines eigenen Antrags anberaumt worden sei. Die Führung des Beschwerdeverfahrens liegt bei der Beschwerdekammer, nicht bei den

proceedings, a party which receives such a summons (whether or not it has requested oral proceedings pursuant to Article 116EPC) has an equitable obligation either to appear at the oral proceedings at the specified time and place, or to notify the board as soon as it knows that it is not going to appear at such oral proceedings. This is the case whether or not that party has itself requested oral proceedings, and whether or not a communication has accompanied the summons to oral proceedings.

If a party only knows shortly before the specified time for the oral proceedings that it is not going to attend, such equitable obligation extends also to informing any other parties to the appeal proceedings of such non-attendance. Even then, a party which only decides at such a late stage not to attend oral proceedings runs the risk of an apportionment of costs to compensate for the unnecessary incurring of costs by other parties.

Thus as a matter of legal principle, the board does not accept the submissions of the appellant set out in paragraph IX above, to the effect that a party is in general free to choose whether or not to attend oral proceedings to which it has been summoned, without giving notice to the board and other parties if it chooses not to attend, subject only to the particular exceptions which are there set out. On the contrary, as explained above, there is a general equitable obligation upon every party which is summoned to oral proceedings to inform at least the board as soon as it knows that it will not attend as summoned, in order that the board can then decide the proper future procedural course of the proceedings.

Furthermore, the board does not accept the appellant's contentions to the effect that a party is only obliged to notify the board of its non-appearance at oral proceedings if it can see from the course of the proceedings that such oral proceedings have been arranged as a result of its request for such proceedings. The control of the appeal procedure lies with the board of appeal, not with the parties to the proceedings. Con-

de partie à la procédure de recours, une partie qui reçoit une telle citation (qu'elle ait requis ou non une procédure orale conformément à l'article 116CBE) est tenue, en vertu des principes de l'équité, soit de comparaître à la procédure orale à la date et à l'endroit fixés, soit de prévenir la chambre de sa non-comparution dès qu'elle sait qu'elle ne s'y présentera pas, et ce, qu'elle ait requis ou non une procédure orale, et que la citation à la procédure orale ait ou non été accompagnée d'une notification.

Si une partie sait seulement peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale qu'elle n'y assistera pas, les principes de l'équité exigent également qu'elle en informe toute autre partie à la procédure de recours. Toutefois, une partie qui décide seulement à un stade si tardif de ne pas comparaître à la procédure orale, risque quand même d'être affectée par une répartition des frais, afin de dédommager les autres parties des frais inutiles qu'elles ont exposés.

Aussi, par principe juridique, la Chambre n'accepte-t-elle pas les conclusions présentées par le requérant au point IX supra, selon lesquelles une partie est en général libre de choisir d'assister ou non à la procédure orale à laquelle elle a été citée et, si elle choisit de ne pas comparaître, de ne prévenir ni la chambre ni les autres parties, sous réserve uniquement des cas exceptionnels énoncés au paragraphe susmentionné. Bien au contraire, comme expliqué plus haut, dès qu'une partie sait qu'elle ne comparaitra pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, elle est d'une manière générale tenue, en vertu des principes de l'équité, d'en informer au minimum la chambre, afin de lui permettre de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure.

En outre, la Chambre n'accepte pas les arguments du requérant selon lesquels une partie n'est tenue de signaler à la chambre qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, que s'il ressort du cours de la procédure que la procédure orale a été convoquée sur requête de cette partie. C'est à la chambre de recours, et non aux parties à la procédure, qu'il incombe de conduire la procédure de recours. Par conséquent, la chambre devrait

Verfahrensbeteiligten. Daher sollte die Beschwerdekammer immer unterrichtet werden, wenn ein Beteiligter nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen beabsichtigt.

3.3 Benachrichtigt ein Beteiligter die Kammer ordnungsgemäß, daß er der Ladung zur mündlichen Verhandlung nicht folgen werde, so hat dies verschiedene verfahrensrechtliche Folgen, die insbesondere davon abhängen, welcher Verfahrensbeteiligte die mündliche Verhandlung nach Artikel 116EPÜ beantragt hat und wie der Einzelfall gelagert ist.

In einem Fall wie dem vorliegenden, nämlich einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit zwei Beteiligten, dem Patentinhaber (Beschwerdegegner) und dem Einsprechenden (Beschwerdeführer), bei dem beide Beteiligte hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt haben, liegt es auf der Hand, daß die Kammer den Fall nicht zugunsten eines Beteiligten entscheiden kann, ohne vorher eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Wenn die Kammer in einem solchen Fall gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 1983, 7) eine Ladung zur mündlichen Verhandlung ergehen läßt, kann sie dieser eine Mitteilung beifügen (oder auch nicht) und nach Artikel 12 VOBK ihre Ansicht über die Beurteilung der in dem betreffenden Fall aufgetretenen sachlichen oder rechtlichen Fragen in diese Mitteilung aufnehmen.

Unabhängig davon, ob eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK ergangen ist, gilt folgendes: Zieht einer der Beteiligten anschließend (aber noch vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin) seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück (oder erklärt er, daß er zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde, was in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung angesehen wird, s. Entscheidung T 3/90, ABI. EPA 1992, 737), so ist es aus der Sicht der Beschwerdekammer dann verfahrensrechtlich angemessen, die Verfahrenslage zu überprüfen und zu entscheiden, ob die mündliche Verhandlung noch durchgeführt werden soll. Beabsichtigt die Kammer in dieser Verfahrensphase und zu diesem Zeitpunkt, den Fall aufgrund der Schriftsätze der beiden Beteiligten zugunsten desjenigen Beteiligten zu entscheiden, der seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, so muß die mündliche Verhandlung dennoch durchgeführt werden, weil ja der Hilfsantrag des

sequently, the board of appeal should always be informed if a party does not intend to appear at oral proceedings.

3.3 If a party duly notifies the board that it will not attend oral proceedings in accordance with a summons, the procedural consequences will vary, depending in particular upon which parties to the appeal proceedings have requested oral proceedings under Article 116EPC, and also depending upon the particular circumstances of the case.

In a case such as the present, namely opposition appeal proceedings involving two parties, the patent proprietor (respondent) and the opponent (appellant), in which both parties have requested oral proceedings on an auxiliary basis, clearly the board cannot decide the case in favour of either party without first appointing oral proceedings. When issuing the summons to oral proceedings in such a case in accordance with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7) the board may (or may not) send a communication accompanying the summons, and it may or may not, in accordance with Article 12RPBA, include in such a communication a possible appreciation of substantive or legal matters which arise in the case.

Whether or not a communication under Article 11(2)RPBA has been issued, if one of the parties subsequently (but in advance of the day appointed for the oral proceedings) withdraws its request for oral proceedings (or states that it will not attend the oral proceedings, which is normally considered as equivalent to a withdrawal of the request for oral proceedings, see decision T 3/90, OJ EPO 1992, 737), from the point of view of the board of appeal it then becomes procedurally appropriate to review the procedural situation and to decide whether or not the oral proceedings should still take place. If, at that stage in the procedure and at that point in time, having regard to the written submissions of both parties on file, the board intends to decide the case in favour of the party which has withdrawn its request for oral proceedings, it is then still necessary to hold the oral proceedings having regard to the outstanding auxiliary request of the other party. On the other hand, if at that point in time, the board intends to decide the

toujours être informée de la décision d'une partie de ne pas comparaître à une procédure orale.

3.3 Si une partie notifie dûment à la chambre qu'elle n'assistera pas à la procédure orale à laquelle elle a été citée, les conséquences procédurales varieront, selon notamment que les parties à la procédure de recours ont requis une procédure orale conformément à l'article 116CBE, et en fonction des circonstances particulières de l'espèce.

Dans une affaire telle que la présente espèce, à savoir une procédure de recours sur opposition intéressant deux parties, le titulaire du brevet (intimé) et l'opposant (requérant), lesquels ont tous deux requis à titre subsidiaire une procédure orale, il est bien évident qu'une chambre ne peut trancher l'affaire en faveur de l'une des parties, sans convoquer auparavant une procédure orale. Lorsque dans ce cas, la chambre cite les parties à une procédure orale, elle peut (ou non) accompagner la citation d'une notification, conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7). De plus, en vertu de l'article 12RPCR, elle peut inclure dans cette notification la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit qui se posent dans l'affaire.

Qu'une notification ait ou non été établie en application de l'article 11(2)RPCR, si une partie retire ensuite (mais avant la date fixée pour la procédure orale) sa requête en procédure orale (ou déclare qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, ce qui est normalement considéré comme un retrait de la requête en procédure orale, cf. décision T 3/90, JO OEB 1992, 737), la chambre de recours doit dans ce cas revoir l'état de la procédure et prendre une décision quant à l'opportunité de maintenir la procédure orale. Si, à ce stade de la procédure et à cette date, eu égard aux conclusions écrites des deux parties, telles que versées au dossier, la chambre envisage de statuer en faveur de la partie ayant retiré sa requête en procédure orale, il y a encore lieu de tenir la procédure orale, en raison de la requête subsidiaire en suspens formulée par l'autre partie. En revanche, si à cette date, la chambre envisage de trancher l'affaire en faveur de la partie dont la requête subsidiaire en procédure orale est encore en suspens, le

anderen Beteiligten noch vorliegt. Beabsichtigt die Kammer hingegen zu diesem Zeitpunkt, den Fall zugunsten desjenigen Beteiligten zu entscheiden, dessen Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung noch besteht, so wäre es aus verfahrensrechtlicher Sicht angemessen, wenn die Kammer zugunsten dieses Beteiligten entscheidet, ohne eine mündliche Verhandlung abzuhalten.

3.4 Im vorliegenden Fall, in dem der Beschwerdeführer die Kammer nicht rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin davon benachrichtigt hat, daß er der Verhandlung fernbleiben werde, könnte die Kammer keine solche Überprüfung der Verfahrenslage vornehmen. Hätte der Beschwerdeführer die Kammer rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin davon benachrichtigt, daß er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme, so hätte die Kammer den Fall unter Berücksichtigung der veränderten Verfahrenslage überprüfen können und wäre dann zu dem Schluß gelangt, den sie letztlich in der mündlichen Verhandlung gezogen hat, nämlich, dem Antrag des Beschwerdegegners stattzugeben und die Zurückweisung der Beschwerde zu beschließen. Da der Beschwerdegegner eine mündliche Verhandlung nur für den Fall beantragt hatte, daß die Beschwerde nicht aufgrund der Schriftsätze der Beteiligten zurückgewiesen werden könne, wäre die Kammer dann in der Lage gewesen, die mündliche Verhandlung abzusagen.

Dadurch, daß der Beschwerdeführer die Kammer nicht rechtzeitig vor der Verhandlung über sein Nichterscheinen informiert hat, war er unmittelbar dafür verantwortlich, daß dem Beschwerdegegner für die Vorbereitung und Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung unnötige Kosten entstanden sind.

Die Kammer hält es in Anbetracht der Sachlage gemäß Artikel 104 (1) EPÜ für billig, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners anzuordnen.

3.5 Dadurch, daß der Beschwerdeführer nicht alle Betroffenen über sein beabsichtigtes Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung informiert hat, sind nicht nur dem Beschwerdegegner unnötige Kosten, sondern auch der Kammer Unannehmlichkeiten und ein Zeitverlust entstanden. Erscheint ein ordnungsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladener Beteiligter nicht und ist keine rechtzeitige Benachrichtigung

case in favour of the party whose auxiliary request for oral proceedings is still outstanding, the proper procedural course would then be for the board to issue a decision in favour of that party without holding any oral proceedings.

3.4 In the circumstances of the present case, in which the appellant failed to notify the board in advance of the time appointed for oral proceedings that it would not attend such proceedings, the board was unable to carry out such a review of the procedural situation. If the appellant had notified the board in good time before the day appointed for the oral proceedings that it would not attend such oral proceedings, the board would have been able to review the case having regard to the changed procedural situation, and would then have reached the conclusion that it in fact reached at the oral hearing, namely that it intended to decide the case in accordance with the respondent's request to dismiss the appeal. Since the respondent had requested oral proceedings only in case a decision to dismiss the appeal could not be made having regard to the written submissions of the parties, the board would then have been able to cancel the oral proceedings.

It follows that by failing to notify the board in advance of the hearing that it would not attend the hearing, the appellant was directly responsible for the unnecessary incurring of costs by the respondent in preparing for and attending the oral hearing.

In the board's judgment, therefore, for reasons of equity and in accordance with Article 104(1)EPC, in the circumstances of the present case an apportionment of costs in favour of the respondent will be ordered.

3.5 Apart from the fact that the appellant's failure to inform anybody of its intention not to appear at the oral proceedings caused unnecessary costs to be incurred by the respondent, the board would also draw attention to the inconvenience and waste of time caused to the board. If a party which has been duly summoned to oral proceedings fails to appear as summoned, in the absence of any prior notification,

cours normal de la procédure serait que la chambre rende une décision en faveur de cette partie, sans convoquer de procédure orale.

3.4 Dans les circonstances de la présente espèce, à savoir que le requérant n'a pas avisé la Chambre avant la date fixée pour la tenue de la procédure orale, qu'il n'y comparaitrait pas, la Chambre a été dans l'impossibilité de revoir l'état de la procédure. Si la Chambre avait été prévenue en temps utile, avant la date de la procédure orale, de la non-comparution du requérant, elle aurait pu revoir l'affaire au regard de la nouvelle situation qui se présentait au niveau de la procédure, et serait alors parvenue à la conclusion qu'elle a en fait tirée lors de la procédure orale, à savoir qu'elle envisageait de trancher l'affaire conformément à la requête de l'intimé tendant au rejet du recours. L'intimé n'ayant demandé la tenue d'une procédure orale que dans le cas où il ne serait pas possible, eu égard aux conclusions écrites des parties, de rendre une décision portant rejet du recours, la Chambre aurait été en mesure d'annuler la procédure orale.

En ne prévenant pas la Chambre de sa non-comparution à la procédure orale, le requérant était donc directement responsable des frais inutilement exposés par l'intimé pour préparer la procédure orale et y assister.

En conséquence, vu les circonstances de la présente espèce, une répartition des frais sera ordonnée en faveur de l'intimé, dans la mesure où l'équité l'exige et conformément à l'article 104(1) CBE.

3.5 Outre les frais inutilement supportés par l'intimé, du fait que le requérant n'avait prévenu personne de son intention de ne pas assister à la procédure orale, la Chambre souligne également les désagréments et la perte de temps qu'elle a subis. Lorsqu'une partie ne comparait pas à la procédure orale à laquelle elle a été dûment citée, sans en aviser qui que ce soit avant le début de la procédure orale à la date et à l'heure

tigung erfolgt, so wird sich eine Kammer in der Regel moralisch verpflichtet fühlen, vor Eröffnung der Verhandlung telefonisch nachzufragen, ob der nicht erschienene Beteiligte unterwegs ist und möglicherweise aufgehalten worden ist. Im vorliegenden Fall wurden solche Nachforschungen angestellt.

3.6 Für die Beurteilung der Frage, ob angesichts der vorstehend dargelegten Grundsätze der Billigkeit eine Kostenverteilung angeordnet werden sollte, ist es nach Auffassung der Kammer unerheblich, ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein Formblatt wie Form 2043.2.07.93 beigefügt war (s. Nr. IX a) (3)). Diese Grundsätze sind unabhängig davon anwendbar, ob ein solches Formblatt versandt worden ist oder nicht. Das Versenden eines solchen Formblatts ist eine reine "Serviceleistung", die im EPÜ nicht vorgeschrieben ist.

3.7 Diese Rechtsgrundsätze sind zwar hier im Rahmen des Beschwerdeverfahrens herangezogen worden, finden jedoch selbstverständlich auch auf Verfahren vor den Einspruchsabteilungen entsprechend Anwendung.

4. Kostenverteilung: Festsetzung des Betrags

4.1 Obwohl Artikel 104 (2) EPÜ vorsieht, daß "die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung auf Antrag den Betrag der Kosten festsetzt ...", ist diese Regelung nach Auffassung der Kammer in einem Fall wie dem vorliegenden eindeutig nicht angemessen.

Regel 63(1) EPÜ sieht vor, daß bei einer Kostenverteilung "nur die Kosten berücksichtigt werden [können], die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren." Ferner "gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten" zu den Kosten.

4.2 In Nummer 22 einer Mitteilung mit dem Titel "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417), die vom EPA im Zusammenhang mit Verfahren vor den Einspruchsabteilungen erlassen wurde, wird folgendes festgestellt: "Findet die mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten statt und erscheint dieser ohne ausreichende Entschuldigung nicht, so werden ihm die den anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit diese den Umständen nach angemessen waren." Die Kammer bestätigt die Gültigkeit dieser Feststellung auch

before commencing oral proceedings at the appointed time, a board will normally feel equitably and morally obliged to make enquiries by telephone to check whether the non-appearing party is known to be on its way and may have been delayed while travelling. Such enquiries were carried out in the present case.

3.6 In the board's view, the sending or otherwise by the EPO of a form such as Form 2043.2.07.93 accompanying the summons to oral proceedings (see paragraph IX(a)(3) above) is irrelevant to the question whether an apportionment of costs should be ordered having regard to the relevant equitable principles as set out above. Such principles are applicable whether or not such a form is sent. The sending of such a form is a mere "courtesy service", not required by the EPC.

3.7 Although the legal principles discussed above have been considered in the context of appeal proceedings, it will be apparent that such principles are equally applicable *mutatis mutandis* in proceedings before the opposition divisions.

4. Apportionment of costs: fixing the amount

4.1 Although Article 104(2) EPC provides that "On request, the registry of the opposition division shall fix the amount of the costs to be paid ...", in the board's view this procedural option is clearly inappropriate in a case such as the present.

Rule 63(1) EPC provides that an apportionment of costs "shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved". Furthermore, the costs "shall include the remuneration of the representatives of the parties".

4.2 In paragraph 22 of a notice entitled "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), which was issued by the EPO in connection with proceedings before the opposition divisions, it is stated that "If a party fails to appear, without adequate excuse, at oral proceedings arranged at his request, he bears the full costs incurred by the other party, provided these are reasonable in the circumstances". The board endorses this statement in the context of appeal proceedings, and considers that the principles underlying this statement are applicable in a case such as the

fixées, la Chambre se sentira moralement obligée, en vertu des principes de l'équité, de se renseigner par téléphone, pour vérifier si la partie absente est en route et si elle a éventuellement subi des retards durant le voyage. Dans la présente affaire, ces renseignements ont bien été pris.

3.6 De l'avis de la Chambre, la question de savoir si une répartition des frais doit être ordonnée au regard des principes pertinents de l'équité, tels qu'énoncés ci-dessus, ne dépend aucunement du fait que l'OEB expédie d'une manière ou d'une autre un formulaire, tel que le formulaire 2043.2.07.93 accompagnant la citation à la procédure orale (cf. point IXa)3) ci-dessus). Ces principes s'appliquent, que ce formulaire soit émis ou non. L'émission de ce formulaire est un simple "service fourni par l'OEB de sa propre initiative", qui n'est pas exigé par la CBE.

3.7 Bien que les principes juridiques discutés ci-dessus aient été examinés dans le contexte d'une procédure de recours, il est évident qu'ils s'appliquent également, par analogie, à la procédure devant la division d'opposition.

4. Répartition des frais: détermination du montant

4.1 Bien que l'article 104(2) CBE dispose que "Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser...", il est clair, de l'avis de la Chambre, que cette option de procédure est inappropriée dans une affaire telle que la présente espèce.

La règle 63(1) CBE dispose qu'une répartition des frais "ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause". En outre, les frais "incluent la rémunération des représentants des parties".

4.2 Au point 22 du Communiqué intitulé "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), que l'OEB a publié au sujet de la procédure devant les divisions d'opposition, il est dit: "si la procédure orale a lieu sur requête de l'une des parties et si celle-ci ne comparait pas sans raison valable, cette partie doit supporter le total des frais exposés par l'autre partie, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables compte tenu des circonstances". La Chambre reprend à son compte cette déclaration pour la procédure de recours et estime que les principes qui y sont énoncés

für das Beschwerdeverfahren und vertritt die Auffassung, daß die ihr zugrunde liegenden Prinzipien auf einen Fall wie den vorliegenden zutreffen, in dem die mündliche Verhandlung auf Antrag beider Beteiligter anberaumt worden ist, aber nicht erforderlich gewesen wäre, wenn der letztlich nicht erschienene Beteiligte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin zurückgezogen hätte.

4.3 Des weiteren ist von der Kammer daher die Frage zu prüfen, ob die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Ausgaben "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig" und den Umständen nach angemessen waren. Zur Unterstützung dieser Forderung hat der Beschwerdegegner dargelegt, warum der streitige Gegenstand für ihn eine beträchtliche kommerzielle Bedeutung hat. Dies wird vom Beschwerdeführer auch nicht in Zweifel gezogen, obwohl er behauptet, daß die Forderungen des Beschwerdegegners übertrieben hoch seien.

Da die Firma des Beschwerdegegners weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist sie nach Artikel 133(2) EPÜ verpflichtet, in Verfahren nach dem EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu sein.

Nach Auffassung der Kammer waren die Kosten für die Vergütung des zugelassenen Vertreters des Beschwerdegegners für die Vorbereitung und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung während dreieinhalb Tagen, nämlich 8 750 DEM, zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte eindeutig erforderlich und angesichts der Art des streitigen Gegenstands auch angemessen.

Darüber hinaus war es nach Auffassung der Kammer zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte des Beschwerdegegners auch notwendig, daß während der Vorbereitung und der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zumindest ein Vertreter der Firma des Beschwerdegegners anwesend war, um dem zugelassenen Vertreter sowohl vor als auch während der mündlichen Verhandlung Anweisungen zu geben. Dementsprechend waren nach Ansicht der Kammer die für die Reise von Yokohama nach München und zurück geltend gemachten Kosten für eine Person unter diesen Umständen auch angemessen (d. h.

present, where oral proceedings were arranged as a result of requests by both parties, but would not have been necessary if the party which in fact failed to appear had withdrawn its request for oral proceedings in good time before the day appointed for such proceedings.

4.3 The further question to be considered by the board is thus whether the expenses which have been claimed by the respondent were "necessary to assure proper protection of the rights involved", and were reasonable in the circumstances of the case. In support of this claim, the respondent has explained why the subject-matter of the case is of considerable commercial importance to him. This is not contested by the appellant, although it has submitted that the respondent's claim is excessively high.

Having regard to Article 133(2)EPC, since the respondent company does not have either its residence or its principal place of business within one of the contracting states, it is obliged to be represented in proceedings under the EPC by a professional representative.

In the board's view, the costs of remuneration of the respondent's professional representative in preparing for and attending the oral proceedings during three and a half days were clearly necessary to assure proper protection of the rights involved, and are reasonable, having regard to the nature of the subject-matter of the case (ie DEM 8 750).

Furthermore, during such preparation and attendance at the oral proceedings, in the board's view it was also necessary to assure proper protection of the respondent's rights for at least one member of the respondent company to be present for the purpose of instructing the professional representative both before and during the oral proceedings. Accordingly, in the board's view the claimed costs for one person travelling from Yokohama to Munich and back were also reasonable in the circumstances (ie DEM 10 500). Similarly, the claimed costs of one person staying in a hotel in Munich (DEM 1 400), and some minor inci-

s'appliquent à la présente espèce, où l'on aurait pu se passer de la procédure orale, convoquée sur requête des deux parties, si la partie qui n'a pas comparu avait retiré sa requête en procédure orale en temps voulu, avant la date fixée pour la tenue de cette procédure.

4.3 La Chambre doit également examiner la question de savoir si les frais, dont l'intimé réclame le remboursement, étaient "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause" et s'ils étaient raisonnables dans les circonstances de l'espèce. A l'appui de cette demande, l'intimé a expliqué pour quelles raisons l'objet de l'affaire revêtait pour lui une importance commerciale considérable. Le requérant n'a pas contesté les dires de l'intimé, mais a estimé que sa demande était excessive.

Conformément à l'article 133(2)CBE, la société intimée doit être représentée par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la CBE, étant donné qu'elle n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants.

De l'avis de la Chambre, il est clair que les honoraires (soit 8750 DEM) versés au mandataire agréé de l'intimé, pour préparer la procédure orale pendant trois jours et demi et y comparaître, étaient nécessaires afin d'assurer une défense adéquate des droits en cause, et raisonnables, eu égard à la nature de l'objet de l'affaire.

En outre, pour assurer une défense adéquate des droits de l'intimé, la préparation de la procédure orale et la comparution à cette procédure exigeaient également, selon la Chambre, la présence d'au moins un employé de la société intimée, afin de donner des instructions au mandataire agréé avant et pendant la procédure orale. En conséquence, les frais de voyage aller et retour Yokohama - Munich (soit 10 500 DEM), exposés par une personne et dont le remboursement est demandé sont également raisonnables dans ces circonstances. Il en va de même pour les frais d'hôtel à Munich exposés par une personne (1 400 DEM),

10 500 DEM). Ebenso waren die für eine Person beanspruchten Hotelkosten in München (1 400 DEM) und einige Nebenausgaben (100 DEM) angemessen.

Die Kammer ist allerdings nicht der Ansicht, daß auch die übrigen geltend gemachten Kosten "zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren."

4.4 Regel 63 (2) EPÜ letzter Satz lautet wie folgt: "Zur Festsetzung der Kosten genügt es, daß sie glaubhaft gemacht werden." Die Kammer erkennt die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Kosten als glaubhaft an. Die Kosten wurden durch entsprechende Belege nachgewiesen. Der Beschwerdegegner hat bestätigt, daß während der dreieinhalb Tage, die Gegenstand der Forderung sind, nur dieser Fall mit dem zugelassenen Vertreter erörtert wurde.

Nach Auffassung der Kammer hat der Beschwerdeführer daher aus Gründen der Billigkeit an den Beschwerdegegner im Wege der Kostenfestsetzung den Betrag von (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100) = 20 750 DEM zu zahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer zahlt an den Beschwerdegegner im Wege der Kostenverteilung den Betrag von 20 750 DEM.

dental expenses are also reasonable (DEM 100).

The board does not consider that the other costs claimed were "necessary to assure proper protection of the rights involved".

4.4 According to Rule 63(2), final sentence EPC, "Costs may be fixed once their credibility is established". The board accepts the credibility of the costs claimed by the respondent. The costs which have been claimed have been supported by appropriate evidence. The respondent has confirmed that during the three and a half days which are the subject of the claim, this was the only case discussed with the representative.

In the board's judgment, therefore, for reasons of equity the appellant shall pay the respondent by way of apportionment of costs the sum of DEM (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100), ie DEM 20 750.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant shall pay the respondent the sum of DEM 20 750 by way of apportionment of costs.

ainsi que pour les autres dépenses accessoires mineures (100 DEM).

La Chambre estime que les autres frais, dont le remboursement est demandé, n'étaient pas "nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause".

4.4 La règle 63(2), dernière phrase CBE dispose que "Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie". La Chambre estime que tel est le cas pour les frais dont l'intimé demande le remboursement. Ces frais ont été prouvés par des pièces justificatives adéquates. L'intimé a confirmé que les trois jours et demi, qui font l'objet de la requête, ont été consacrés à l'examen, avec le mandataire, de cette seule affaire.

En conséquence, la Chambre estime que le requérant est tenu, en vertu des principes de l'équité, de verser à l'intimé la somme de 20 750 DEM (8 750 + 10 500 + 1 400 + 100), au titre de la répartition des frais.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.
2. Le requérant devra verser à l'intimé la somme de 20 750 DEM, au titre de la répartition des frais.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 19. Juli 1995
T 803/93 - 3.4.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: R. K. Shukla
 Y. van Henden

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Bogasky, John J.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Sensormatic Electronics Corp.

Stichwort: Vertretung/
BOGASKY

Artikel: 112, 117, 133, 134 EPÜ

Schlagwort: "mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung" - "Vortrag des vollständigen Falls des Einsprechenden durch eine nicht nach Artikel 134 EPÜ berechnigte Person" - "vom Patentinhaber geltend gemachter wesentlicher Verfahrensmangel" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsätze

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

I. 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?

II. 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

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 19 July 1995
T 803/93 - 3.4.1*
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
 Members: R. K. Shukla
 Y. van Henden

Patent proprietor/Appellant:
Bogasky, John J.

Opponent/Respondent: Sensormatic Electronics Corp.

Headword: Representation/
BOGASKY

Article: 112, 117, 133, 134 EPC

Keyword: "Oral proceedings before opposition division" - "Presentation of opponent's entire case by person unqualified in accordance with Article 134 EPC" - "Objection of substantial procedural violation by proprietor" - "Referral of questions to Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. 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?

II. 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

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 19 juillet 1995
T 803/93 - 3.4.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: G.D. Paterson
 Membres: R.K. Shukla
 Y. van Henden

Titulaire du brevet/requérant:
Bogasky, John J.

Opposant/intimé: Sensormatic Electronics Corp.

Référence: Représentation/
BOGASKY

Article: 112, 117, 133, 134 CBE

Mot-clé: "Procédure orale devant la division d'opposition" - "Présentation de l'ensemble de la cause de l'opposant par une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE" - "Vice substantiel de procédure invoqué par le titulaire" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours

I. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire ?

II. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à repré-

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

* The case is pending under Ref. No. G4/95.

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

Ieder 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?

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, otherwise than by giving evidence orally in accordance with the provisions of Article 117(3) EPC?

senter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3) CBE ?

III. Die folgenden Zusatzfragen beziehen sich sowohl auf die Rechtsfrage I als auch II:

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

III. A propos de chacune des questions (I) et (II), considérées séparément :

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?

(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?

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit développer oralement de tels arguments pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement?

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

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

b) Sice n'est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à développer oralement de tels arguments, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

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

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

c) Ya-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE?

Sachverhalt und Anträge

Summary of facts and submissions

Exposé des faits et conclusions

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 169 649 wurde Einspruch nach Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie nach Artikel 100 b) EPÜ eingelegt. Der Gegenstand des Patents betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verminderung von Diebstählen aus einem Warenhaus.

I. European patent No. 0169 649 was opposed under Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty and inventive step, and under Article 100(b) EPC. Its subject-matter is concerned with an apparatus and a method for reducing theft in a store.

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 169 649 pour les motifs visés à l'article 100a) (absence de nouveauté et d'activité inventive) et 100b) CBE. Le brevet a pour objet un appareil et une méthode pour réduire les vols dans les grands magasins.

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung fand am 20. Juli 1993 eine mündliche Verhandlung statt. Laut Niederschrift über die mündliche Verhandlung waren Herr Skone James (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung von Frau Payne auf seiten des Patentinhabers und Herr Hafner (bevollmächtigter zugelassener Vertreter) in Begleitung der Herren Blecker und Engdahl auf seiten des Einsprechenden anwesend.

II. During the proceedings before the opposition division, oral proceedings were held on 20 July 1993. The minutes of the oral proceedings state that Mr Skone James, accompanied by Ms Payne, were present for the proprietor (Mr Skone James being an authorised professional representative), and that Mr Hafner, accompanied by Mr Blecker and Mr Engdahl, were present for the opponent (Mr Hafner being an authorised professional representative).

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, une procédure orale s'est tenue le 20 juillet 1993. Il ressort du procès-verbal que M. Skone James, mandataire agréé, assisté par Mme Payne, représentait le titulaire, et que l'opposant était représenté par M. Hafner, mandataire agréé, assisté par MM. Blecker et Engdahl.

In der Niederschrift heißt es auch, daß Herr Hafner nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung "den Widerruf des Patents sowohl in der erteilten Fassung als auch in der durch den Hilfsantrag des Patentinhabers geänderten Fassung beantragte" und "die Bitte vorzutragen, Herrn Herbert Blecker aus New York (USA), einen Sachverständigen für Sicherheit in Ladengeschäften, die technischen Gesichtspunkte des Falles vorzutragen zu lassen". Herrn Bleckers Geschäftskarte liegt der Niederschrift bei und weist ihn als Angehörigen der Firma Robin, Blecker, Daley and Driscoll, Madison Avenue, New York, aus.

Aus der Niederschrift geht hervor, daß im Anschluß daran im wesentlichen der vollständige Fall des Einsprechenden von Herrn Blecker, der des Patentinhabers hingegen von Herrn Skone James vorgetragen wurde. Kurz bevor sich die Einspruchsabteilung zur Beratung zurückzog, bekräftigte Herr Hafner laut Niederschrift den Antrag des Einsprechenden, das Patent zu widerrufen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen werde.

In einer schriftlichen Entscheidung vom 2. August 1993 wurde im einzelnen begründet, warum dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und dem Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit zugebilligt werden könne.

III. Laut einer in der Akte befindlichen Notiz über ein Telefongespräch zwischen Herrn Skone James und einem Prüfer, der nicht Mitglied der Einspruchsabteilung war, habe Herr Skone James am 3. August 1993 Fragen in bezug auf Herrn Bleckers Anwesenheit sowie sein Auftreten in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 gestellt. Der Notiz zufolge erteilte der Prüfer Herrn Skone James unter Bezugnahme auf die Richtlinien für die Prüfung sowie auf ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Einspruchsabteilung folgende Auskunft:

"Europäische Patentvertreter können sich von einem technischen Sachverständigen begleiten lassen, der die technischen Argumente vorträgt; sie machen von dieser Möglichkeit auch häufig Gebrauch.

The minutes also state that after the oral proceedings were opened, Mr Hafner "requested revocation of the patent both as granted and also as amended by the Patentee's auxiliary request", and "asked that Mr Herbert Blecker from New York US, who is an expert in shop security, presents the technical aspects of the case". Mr Blecker's business card is attached to the minutes, and indicates that Mr Blecker is a member of a firm Robin, Blecker, Daley and Driscoll, of Madison Avenue, New York.

It appears from the minutes that thereafter, essentially the entire case of the opponent was presented by Mr Blecker, while that of the proprietor was presented by Mr Skone James. Just before the adjournment for deliberation by the opposition division, the minutes record that Mr Hafner confirmed the opponent's request for revocation.

At the end of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked on the ground of lack of inventive step.

A written decision was issued on 2 August 1993, setting out the reasons why claim 1 as granted and claim 1 of the auxiliary request were considered not to involve an inventive step.

III. On 3 August 1993, according to a note in the file recording a telephone consultation between Mr Skone James and an examiner who had not been a member of the opposition division, Mr Skone James questioned the presence of Mr Blecker as well as his performance during the oral proceedings held on 20 July 1993. According to this note, the examiner informed Mr Skone James, on the basis of the Guidelines and a conversation with the Chairman of the opposition division, that:

"A European patent attorney can, and often does, have a technical expert who presents the technical argumentation.

Il ressort également du procès-verbal qu'à l'ouverture de la procédure orale, M. Hafner a "requis la révocation du brevet tel que délivré ainsi que du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire du titulaire" et a "demandé que M. Herbert Blecker, résidant à New York, Etats-Unis, expert en matière de sécurité dans les grands magasins, puisse faire un exposé sur les aspects techniques de l'affaire". Il est indiqué sur la carte de visite de M. Blecker annexée au procès-verbal que M. Blecker est un associé du cabinet Robin, Blecker, Daley et Driscoll, Madison Avenue, New York.

Il ressort du procès-verbal que M. Blecker a ensuite présenté pratiquement l'ensemble de la cause de l'opposant, alors que la cause du titulaire était défendue par M. Skone James. D'après le procès-verbal, juste avant que la division d'opposition ait interrompu la procédure afin de délibérer, M. Hafner a confirmé que l'opposant demandait la révocation du brevet.

A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a pris la décision de révoquer le brevet pour défaut d'activité inventive.

Dans sa décision, rendue par écrit le 2 août 1993, la division d'opposition expliquait pour quels motifs elle avait considéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré et la revendication 1 de la requête subsidiaire n'impliquaient pas d'activité inventive.

III. Il ressort d'une note figurant dans le dossier que M. Skone James avait eu le 3 août 1993 un entretien téléphonique avec un examinateur qui n'avait pas fait partie de la division d'opposition. Lors de cet entretien téléphonique, M. Skone James avait critiqué la présence et le rôle joué par M. Blecker lors de la procédure orale du 20 juillet 1993. D'après cette note, l'examineur avait donné l'information suivante à M. Skone James, en se référant aux Directives et à l'entretien qu'il avait eu avec le président de la division d'opposition:

"Il est autorisé et il arrive souvent qu'un mandataire européen se fasse assister par un expert pour l'exposé des arguments d'ordre technique.

Theoretisch kann sich der Vortrag des Sachverständigen auf alle oder nur auf einige der technischen Gesichtspunkte erstrecken.

Die patentrechtlichen Fragen, z. B. das Einbringen von Anträgen, ... sollten dem europäischen Patentvertreter vorbehalten sein.

Ob der "Sachverständige" Patentvertreter ist, hat keine Bedeutung, denn er hat sich auf technische Fragen zu beschränken und trägt nicht die "patentrechtlichen" Gesichtspunkte vor.

Die Entscheidung bleibt bestehen. Fühlt sich ein Beteiligter beschwert, so bleibt ihm nur die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen."

IV. Der Patentinhaber legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte er die Aufhebung der Entscheidung, die Ansprüche 1 bis 12 in der erteilten Fassung zurückzuweisen. In der Beschwerdebegründung wurde im wesentlichen folgendes vorgetragen:

1. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 20. Juli 1993 habe aus den folgenden Gründen ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

a) Herr Dr. Hafner und Herr Blecker hätten den Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertreten. Der Einsprechende habe seinen Wohn- und Geschäftssitz in den USA, aber keinen Sitz in einem der Vertragsstaaten. Herr Blecker sei US-Patentvertreter, aber kein europäischer Patentvertreter. Nach Artikel 133 und 134 EPÜ sei er nicht berechtigt gewesen, als Vertreter des Einsprechenden das Wort zu ergreifen. Insbesondere heiße es in Artikel 133(2) EPÜ wie folgt: "Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch" das EPÜ "geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen ... durch ihn vornehmen ..." Artikel 134(1) EPÜ laute wie folgt: "Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen ... kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden ..." und Artikel 134(7) EPÜ stelle fest: "Die Vertretung ... kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist ... wahrgenommen werden ..." usw. Herr Blecker erfülle keine dieser Bedingungen.

"The expert can in theory present some or all of the technical aspects.

"The patent matters eg entering the pleas, ... should be done by the European attorney.

"Whether the "expert" is a patent attorney does not matter, he has to confine his part to technical matters and does not present the "patent" aspects.

The decision stands. If a party feels aggrieved then his only recourse is an appeal".

IV. The proprietor duly filed an appeal. The notice of appeal requested cancellation of the decision to reject claims 1 to 12 as granted. The statement of grounds of appeal contains submissions essentially as follows:-

(1) There was a substantial procedural violation at the oral proceedings before the opposition division which were held on 20 July 1993, for the following reasons:

(a) Dr Hafner and Mr Blecker represented the opponent at the oral proceedings. The opponent has its place of residence and business in the USA and has no principal place of business within the contracting states. Mr Blecker is a United States patent attorney, and is not a European patent attorney. Mr Blecker was not eligible to speak as representative of the opponent having regard to the provisions of Articles 133 and 134 EPC. In particular, Article 133(2) EPC states that "natural or legal persons not having either a residence or their principal place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings ..." under the EPC. Article 134(1) EPC states that "Professional representation of natural or legal persons ... may only be undertaken by professional representatives. Article 134(7) EPC states that "Professional representation ... may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States ..." etc. Mr Blecker fulfils neither of these conditions.

Cet expert peut théoriquement exposer soit l'ensemble, soit une partie seulement des aspects techniques.

En revanche, c'est le mandataire européen qui devrait exposer tout ce qui concerne le brevet, par exemple présenter les conclusions de son client.

Que l'"expert" soit ou non conseil en brevets, il doit se borner à exposer les aspects techniques et s'interdire de présenter les aspects ayant trait au brevet.

La décision reste applicable. Si une partie a le sentiment que cette décision ne fait pas droit à ses prétentions, le seul moyen pour elle de s'y opposer est de former un recours".

IV. Le titulaire a dûment formé recours. Dans son acte de recours, il a demandé l'annulation de la décision rejetant les revendications 1 à 12 du brevet tel que délivré. Les arguments qu'il a invoqués dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit :

1) La procédure orale tenue le 20 juillet 1993 devant la division d'opposition était entachée d'un vice substantiel, ceci pour les raisons suivantes :

a) L'opposant, qui a son domicile et son siège aux Etats-Unis et n'a pas de siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, était représenté lors de la procédure orale par MM. Hafner et Blecker. M. Blecker est un mandataire américain et non un mandataire européen. Vu les articles 133 et 134 CBE, M. Blecker n'était pas habilité à plaider en qualité de mandataire de l'opposant. En effet, il est précisé entre autres à l'article 133(2) CBE : "Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée" par la CBE ; l'article 134(1) quant à lui prévoit : "La représentation de personnes physiques ou morales (...) ne peut être assurée que par des mandataires agréés", et l'article 134(7) CBE stipule : "la représentation au même titre qu'un mandataire agréé (...) peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants (...)". Or, M. Blecker ne remplit aucune de ces conditions.

Die Entscheidung T 80/84 (ABI. EPA 1985,269) sei für diesen Fall unmittelbar rechtserheblich.

Ferner sei Herr Blecker gar kein "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften". Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zwar auf der Grundlage von Erklärungen und Argumenten zustande gekommen, die von Herrn Blecker vorgetragen worden seien, aber da dieser weder bevollmächtigter Vertreter noch technischer Sachverständiger sei, könne man in seine Aussagen kein Vertrauen setzen.

b) Auch wenn man Herrn Blecker - entgegen dem vorstehend Gesagten - als technischen Sachverständigen betrachten wolle, so seien die Erfordernisse der Regel 72 EPÜ bezüglich der Vernehmung von Sachverständigen nicht erfüllt worden. Der Patentinhaber sei nämlich vom Einsprechenden nicht davon unterrichtet worden, daß ein Sachverständiger als Zeuge aussagen werde.

Ferner habe Herr Blecker nicht einfach die Entgegenhaltungen in technischer Hinsicht beurteilt, sondern den **vollständigen Fall** des Einsprechenden vorgetragen.

2. In Anbetracht der vorstehend genannten wesentlichen Verfahrensmängel, die vor der Einspruchsabteilung zutage getreten seien, solle für den Fall, daß das Patent nicht auf der Grundlage des derzeitigen Hauptantrags des Patentinhabers aufrechterhalten werden könne, die Sache an die Einspruchsabteilung zur erneuten Verhandlung in neuer Besetzung zurückverwiesen und die vorherige Entscheidung aufgehoben werden.

In jedem Fall sollten die dem Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung am 20. Juli 1993 entstandenen Kosten vom Einsprechenden getragen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden.

V. In seiner Erwiderung behauptete der Einsprechende unter anderem, aus den nachstehenden Gründen habe in der mündlichen Verhandlung kein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen:

1. Die Einspruchsabteilung habe auf Anfrage zugestimmt, daß Herr Blecker das Wort ergreifen dürfe. Der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

2. Herr Blecker sei US-Patentvertreter und als solcher seit mehr als 20 Jahren für den Einsprechenden tätig;

Decision T 80/84 (OJEPO 1985,269) is directly relevant to the present case.

Furthermore, Mr Blecker is not in fact an "expert in shop security". The decision of the opposition division was reached on the basis of statements and arguments made by Mr Blecker, but since he is neither an authorised representative nor a technical expert, no reliance can be placed on what he said.

(b) If, contrary to the above, Mr Blecker can be considered to be a technical expert, the requirements of Rule 72 EPC concerning the taking of oral evidence of experts were not met. No notification was given by the opponent to the proprietor that an expert would give evidence.

Furthermore, Mr Blecker did not simply give a technical assessment of the cited documents, but effectively presented the **entire case** of the opponent.

(2) In view of the above substantial procedural violations which occurred before the opposition division, if the patent cannot be maintained in accordance with the proprietor's current main request, the case should be remitted to the opposition division for a re-hearing before a newly composed opposition division, the previous decision being annulled.

In any event, the costs incurred by the proprietor in the oral proceedings held on 20 July 1993 should be paid by the opponent, and the appeal fee should be refunded.

V. In reply, the opponent contended inter alia that there had been no substantial procedural violation at the oral proceedings, for the following reasons:-

(1) The opposition division was asked for and gave permission for Mr Blecker to speak. The proprietor did not object.

(2) Mr Blecker is a United States patent attorney, and has acted for the opponent for more than 20 years,

La décision T 80/84 (JO OEB 1985, 269) présente un intérêt particulier dans la présente affaire.

Par ailleurs, M. Blecker n'est pas en réalité un "spécialiste de la sécurité dans les magasins". La décision de la division d'opposition a été rendue sur la base des déclarations et arguments de M. Blecker, mais comme celui-ci n'est ni mandataire agréé ni expert, on ne peut ajouter foi à ses déclarations.

b) Si M. Blecker était néanmoins considéré comme expert, les conditions requises par la règle 72 CBE pour l'audition des experts ne seraient pas remplies. L'opposant n'a en effet pas avisé le titulaire de son intention de faire entendre un expert.

En outre, M. Blecker ne s'est pas contenté de donner l'avis du technicien sur les documents cités, il a en fait présenté **l'ensemble de la cause** de l'opposant.

(2) Si, vu ces vices substantiels dont est entachée la procédure devant la division d'opposition, le brevet ne peut être maintenu conformément à la requête principale actuelle du titulaire, la décision devrait être annulée et l'affaire renvoyée devant une division d'opposition ayant une composition différente.

En tout état de cause, l'opposant devrait rembourser au titulaire les coûts occasionnés à celui-ci par la procédure orale tenue le 20 juillet 1993. Le titulaire devrait également obtenir le remboursement de la taxe de recours.

V. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé notamment que la procédure orale qui s'était tenue n'était pas entachée d'un vice substantiel ; il a fait valoir à ce propos les arguments suivants :

(1) Il avait été demandé à la division d'opposition d'autoriser M. Blecker à prendre la parole. Le titulaire n'a pas soulevé d'objections lorsque cette autorisation a été accordée.

(2) M. Blecker est conseil en brevets aux Etats Unis et représente l'opposant depuis plus de vingt ans. Il est

deshalb sei er mit Systemen zur Diebstahlschreckung sehr vertraut. In dieser Eigenschaft sei er der Einspruchsabteilung vorgestellt worden.

3. Die Entscheidung T 80/84 sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Insbesondere habe die Einspruchsabteilung Herrn Blecker gestattet, das Wort zu ergreifen, und der Patentinhaber habe keine Einwände dagegen erhoben.

VI. In einer Erwiderung vom 15. September 1994 erklärte der Patentinhaber unter anderem folgendes:

1. Der Patentinhaber habe keine Gelegenheit gehabt, Einwände zu erheben. Falls die Einspruchsabteilung ihm die Gelegenheit hätte geben müssen, Einwände zu erheben, liege schon aus diesem Grund ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

2. Der Patentinhaber könne sich nicht daran erinnern, daß Herr Blecker der Einspruchsabteilung als US-Patentvertreter des Einsprechenden vorgestellt worden sei. Aus der Niederschrift gehe hervor, daß er lediglich als "Sachverständiger für Sicherheit in Ladengeschäften" vorgestellt worden sei.

Ferner "hänge es von der korrekten Auslegung der Artikel 133, 134 und 117 EPÜ ab, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe". Abgesehen von der bereits genannten Entscheidung T 80/84 seien auch die Entscheidungen T 598/91 vom 3. Juni 1993, T 227/92 vom 1. Juli 1993 und T 451/89 vom 1. April 1993 von Belang. Hinsichtlich der richtigen Verfahrensweise gingen die Meinungen auseinander; als Beispiele hierfür seien die Entscheidung T 80/84, in der ein relativ strenger Maßstab angelegt worden sei, und die Entscheidung T 598/91 angeführt, der ein sehr liberaler Maßstab zugrunde gelegt worden sei. In anderen Entscheidungen habe man eine Art Mittelweg gefunden.

Der Patentinhaber brachte folgendes vor:

a) Herr Blecker sei nicht vertretungsberechtigt, da er keines der Erfordernisse des Artikels 134 EPÜ erfülle.

b) Herr Blecker sei nach den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 117 EPÜ auch nicht berechtigt gewesen, als Zeuge auszusagen, da er weder Beteiligter noch Tatzeu-

and is therefore very familiar with theft deterrent systems. He was introduced to the opposition division in such capacity.

(3) Decision T 80/84 is not applicable to the present case. In particular, in the present case the opposition division allowed Mr Blecker to speak, and the proprietor did not object.

VI. In a reply filed on 15 September 1994, the proprietor stated inter alia as follows:

(1) The proprietor was given no opportunity to object. If the opposition division should have given such an opportunity to object, there was a substantial procedural violation for this reason also.

(2) The proprietor has no recollection that Mr Blecker was introduced to the opposition division as the opponent's United States patent attorney. As the minutes show, he was introduced only as an "expert in shop security".

Furthermore, "whether or not there has been a substantial procedural violation depends upon a proper interpretation of Articles 133, 134 and 117 EPC". In addition to decision T 80/84 previously referred to, decisions T 598/91 dated 3 June 1993, T 227/92 dated 1 July 1993, and T 451/89 dated 1 April 1993 are also relevant. There is a divergence of view as to the proper practice, as exemplified by decision T 80/84 which adopted a relatively strict approach and decision T 598/91 which adopted a very liberal approach. Other decisions adopted some form of intermediate approach.

The proprietor submitted:

(a) Mr Blecker is not entitled to act as a representative because he does not meet any of the requirements of Article 134 EPC.

(b) Mr Blecker was also not entitled to give evidence under the relevant provisions of Article 117 EPC, because he was neither a party, a witness of fact, nor an expert in the

donc grand spécialiste des systèmes de détection de vol et il a été présenté à la division d'opposition en cette qualité.

3) Il n'est pas possible en l'occurrence de suivre la décision T 80/84, notamment parce que dans la présente affaire, la division d'opposition a autorisé M. Blecker à plaider et que le titulaire ne s'y est pas opposé.

VI. Dans sa réponse parvenue à l'Office le 15 septembre 1994, le titulaire a fait notamment les déclarations suivantes :

1) Le titulaire n'a pas eu la possibilité de présenter ses objections, ce qui constitue un autre vice substantiel de procédure, si l'on considère que la division d'opposition était tenue de lui donner la possibilité de présenter ses objections.

2) Le titulaire ne se souvient pas que M. Blecker ait été présenté à la division d'opposition comme étant le conseil en brevets de l'opposant aux Etats Unis. Il ressort du procès-verbal qu'il avait été présenté simplement comme "expert en matière de sécurité dans les magasins".

En outre, " pour pouvoir déterminer s'il existe ou non un vice substantiel de procédure, il convient d'interpréter correctement les articles 133, 134 et 117 CBE". Outre la décision T 80/84 qui a déjà été mentionnée, il y a lieu également de citer les décisions T 598/91 du 3 juin 1993, T 227/92 du 1^{er} juillet 1993 et T 451/89 du 1^{er} avril 1993. Les avis divergent sur la position qu'il convient d'adopter dans la pratique, comme en témoignent par exemple la décision T 80/84, dans laquelle l'approche adoptée est relativement stricte, et la décision T 598/91, qui a suivi une approche très libérale. Dans d'autres décisions, les chambres ont opté en quelque sorte pour un moyen terme.

Le titulaire a conclu :

a) M. Blecker n'est pas habilité à agir en tant que mandataire car il ne remplit aucune des conditions requises à l'article 134 CBE.

b) M. Blecker n'était pas non plus habilité à déposer conformément aux dispositions de l'article 117 CBE, car il n'était ni partie, ni témoin, ni expert dans le domaine technique en

ge sei, und auch kein Sachverständiger auf dem einschlägigen Gebiet der Technik.

Herrn Bleckers Ausführungen in der mündlichen Verhandlung sollten gestrichen und die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen werden.

Sollte in der Tat entschieden werden, daß es Ermessenssache sei, jemanden wie Herrn Blecker anzuhören, so sei bei der Ausübung dieses Ermessens zwischen den Interessen der Beteiligten einerseits und der Absicht des EPÜ andererseits abzuwägen, wobei das Ermessen in diesem Fall unter anderem aus den folgenden Gründen nicht zugunsten Herrn Bleckers ausgeübt werden dürfte:

a) Einem nicht zugelassenen Vertreter würde das uneingeschränkte Recht eingeräumt, als Vertreter und nicht als Sachverständiger aufzutreten. Ein solches Recht bestehe vermutlich in keinem anderen Land der Welt.

b) Der Einsprechende habe Herrn Bleckers Stellung und/oder Fachkenntnis in unzutreffender Weise dargestellt.

c) Dem Patentinhaber sei keine Gelegenheit gegeben worden, Einwände gegen die Darlegung des Falls aus der Sicht des Einsprechenden durch Herrn Blecker zu erheben.

Schließlich beantragte der Patentinhaber für den Fall, daß die Beschwerdekammer diese Angelegenheit nicht entscheiden könne, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Steht es im Einklang mit den Artikeln 133 und 134 EPÜ, wenn einer Person, die die Bedingungen des Artikels 134 EPÜ nicht erfüllt, gestattet wird, in einer mündlichen Verhandlung vor einer Einspruchsabteilung oder in schriftlicher Form rechtliche Argumente vorzutragen und rechtliche Ausführungen zu machen?"

VII. In seiner Erwiderung machte der Einsprechende geltend, daß ein Verfahrensmangel unter anderem deshalb nicht vorgelegen habe, weil allen bei der Verhandlung Anwesenden Herrn Bleckers Stellung und Erfahrung bekannt gewesen sei und es dem Patentinhaber freigestanden habe, jederzeit während der Verhandlung Einwände zu erheben.

relevant art.

Mr Blecker's contribution at the oral hearing should be struck out and the case remitted for re-hearing.

If it is decided that there is a discretion to hear somebody like Mr Blecker, such discretion should be exercised to balance the interests of the parties and the intention of the EPC, and should not be exercised in favour of Mr Blecker in this case inter alia because:

(a) The effect would be to give full rights of audience to a non-qualified attorney to act as an attorney and not as an expert. It is believed that such a right does not exist in any other country in the world.

(b) The opponent misrepresented the status and/or expertise of Mr Blecker.

(c) The proprietor was not given an opportunity to object to Mr Blecker presenting the opponent's case.

Finally, the proprietor requested that if the board of appeal cannot resolve this matter, a question should be referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

"Is it in accordance with Articles 133 and 134 EPC that a person not meeting the requirements of Article 134 EPC be permitted to present legal argument and make legal submissions in oral proceedings before an opposition division or in written documents?"

VII. In reply the opponent asserted that there had been no procedural violation, inter alia because Mr Blecker's position and experience had been known by everyone at the hearing, and the proprietor could have objected at any time during the hearing if he had wished to.

question.

L'exposé de M. Blecker lors de la procédure orale ne devrait pas être pris en considération et l'affaire devrait être renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de tenir une nouvelle procédure orale.

Au cas où il serait décidé que la division d'opposition pouvait décider discrétionnairement d'entendre ou non une personne comme M. Blecker, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé de manière à ce qu'il soit établi un juste équilibre entre les intérêts des parties et l'intention des auteurs de la CBE ; il ne convient pas de favoriser M. Blecker, car :

a) cela conduirait à donner à une personne qui n'était pas habilitée à agir comme mandataire le droit d'être entendue comme mandataire et non pas simplement comme expert. Un tel droit n'existe semble-t-il dans aucun pays du monde.

b) l'opposant n'avait pas présenté correctement le statut et/ou les compétences techniques de M. Blecker.

c) le titulaire n'avait pas eu la possibilité de s'opposer à ce que M. Blecker plaide la cause de l'opposant.

Enfin, le titulaire a demandé que dans le cas où la Chambre ne pourrait résoudre ce problème, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :

"Est-il conforme aux articles 133 et 134 CBE qu'une personne ne répondant pas aux conditions requises à l'article 134 CBE soit autorisée à développer une argumentation juridique et à soumettre des conclusions juridiques, que ce soit dans des mémoires écrits ou dans le cadre d'une procédure orale devant une division d'opposition ?"

VII. Dans sa réponse, l'opposant a affirmé qu'il n'y avait pas vice de procédure, du fait notamment que toutes les personnes présentes lors de la procédure orale connaissaient la profession et l'expérience de M. Blecker et que lors de cette procédure le titulaire aurait pu à tout moment soulever des objections s'il en avait eu l'intention.

VIII. Der Patentinhaber reichte am 1. Juni 1995 Abschriften seiner Stellungnahme ein, die er - in diesem Fall als Stellungnahme eines Dritten - zu der Sache G 2/94 an die Große Beschwerdekammer gerichtet hatte, und äußerte die Vermutung, daß die in der Sache G 2/94 aufgeworfenen Fragen unmittelbar von Belang seien für die Fragen im vorliegenden Fall. Er beantragte, weitere Maßnahmen im vorliegenden Fall bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/94 zurückzustellen.

Entscheidungsgründe

1. In der Entscheidung J 11/94 (ABI. EPA 1995, 596) ging es um die Frage, ob in einer mündlichen Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer nach Artikel 116 EPÜ ein ehemaliges Mitglied der Beschwerdekammern, das den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, ohne selbst nach Artikel 134 EPÜ zur Vertretung von Verfahrensbeteiligten zugelassen zu sein, - d. h. eine "nicht zugelassene Begleitperson" - für den am Beschwerdeverfahren Beteiligten mündliche Ausführungen zu den Rechtsfragen des Falls machen darf. In der schriftlichen Entscheidung wird auf die in den Entscheidungen T 80/84 (ABI. EPA 1985, 269) und T 598/91 (ABI. EPA 1994, 912) geäußerten unterschiedlichen Ansichten zu dieser Frage wie auch auf die Aussage in der Entscheidung T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818) verwiesen. In ihrer Entscheidung legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

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

2. Wird die Frage zu 1 bejaht:

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

b) Gelten Besonderheiten für ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern?"

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G2/94 anhängig.

VIII. On 1 June 1995 the proprietor filed copies of the observations which he had forwarded to the Enlarged Board of Appeal in case G 2/94, as a third party statement in that case, and stated the belief that the issues raised in case G 2/94 are directly relevant to the issues in the present case. The proprietor requested that further action in the present case be deferred pending issue of the decision of the Enlarged Board in case G 2/94.

Reasons for the decision

1. In decision J 11/94 OJ EPO 1995, 596, the question arose whether, during oral proceedings before the Legal Board of Appeal under Article 116 EPC, a former member of the boards of appeal, accompanying the professional representative of a party but not himself being qualified to represent parties under Article 134 EPC - ie an "accompanying unqualified person", may make oral submissions on behalf of the party to the appeal proceedings concerning the legal issues in the case. The written decision refers to the different views on this question which were expressed in decisions T 80/84 (OJ EPO 1985, 269) and T 598/91 (OJ EPO 1994, 912), and also refers to what was stated in decision T 843/91 (OJ EPO 1994, 818). In its decision, the Legal Board of Appeal referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

(2) If the answer to question 1 is "yes":

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

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

The case is pending as G 2/94.

VIII. Le titulaire a déposé le 1^{er} juin 1995 des copies des observations qu'il avait fait parvenir en qualité de tiers à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/94, et il a fait savoir qu'il estimait que les questions soulevées dans l'affaire G 2/94 étaient en relation directe avec celles qui se posaient dans la présente affaire. Le titulaire a demandé de ne pas poursuivre la procédure tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas statué sur l'affaire G 2/94.

Motifs de la décision

1. Dans la décision J 11/94 (publiée dans le JO OEB 1995, 596), se posait la question de savoir si lors d'une procédure orale tenue devant la chambre de recours juridique conformément à l'article 116 CBE, un ancien membre des chambres de recours accompagnant le mandataire agréé d'une partie, mais n'étant pas lui-même habilité à représenter des parties conformément à l'article 134 CBE, c'est-à-dire un "assistant non habilité à agir", était autorisé à développer oralement, au nom de la partie à la procédure de recours, des arguments relatifs aux aspects juridiques de l'affaire. La décision écrite évoque les divergences existant à cet égard entre les décisions T 80/84 (JO OEB 1985, 269) et T 598/91 (JO OEB, 1994, 912) et fait également allusion aux constatations faites dans la décision T 843/91 (JO OEB 1994, 818). Dans la décision J 11/94, la chambre de recours juridique avait soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

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

2. Dans l'affirmative :

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

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

L'affaire est en instance sous le n° G 2/94.

Die Frage 1 weist offensichtliche inhaltliche Ähnlichkeiten mit der Frage auf, die im vorliegenden Fall auf Vorschlag des Patentinhabers der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden soll; siehe vorstehende Nummer VI,

Bei der Entscheidung J 11/94 handelt es sich zwar um einen Fall, in dem nur über Rechtsfragen zu befinden ist, aber die obige Frage 1 ist so umfassend formuliert, daß sie auch auf einen Fall wie den vorliegenden zutrifft, in dem eine "nicht zugelassene Begleitperson" mündliche Ausführungen sowohl zu rechtlichen wie auch zu technischen Fragen macht, die sich im Rahmen dieses Falls stellen. Somit findet die obige Frage 1 auch auf den vorliegenden Fall Anwendung.

2. In diesem Beschwerdeverfahren wird das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen. Im Zusammenhang mit diesen Einspruchsgründen stellen sich sowohl rechtliche als auch technische Fragen. In der unter Nummer VI genannten Frage, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden soll, geht es nur um "rechtliche Ausführungen". In den Ausführungen, die im vorliegenden Fall seitens des Patentinhabers gemacht wurden und die unter den Nummern IV und VI zusammengefaßt sind, wird jedoch nicht nur in Frage gestellt, ob eine "nicht zugelassene Begleitperson" in einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA rechtliche Ausführungen machen darf, sondern auch, ob eine solche Person in einer solchen Verhandlung technische Ausführungen mündlich vortragen darf. In diesem Zusammenhang ist auf die Erfordernisse des Artikels 117 EPÜ bezüglich der "Beweisaufnahme" in Verfahren vor dem EPA verwiesen worden.

In den unter Nummer VI zusammengefaßten Ausführungen des Patentinhabers kommt implizit die Auffassung zum Ausdruck, daß eine "nicht zugelassene Begleitperson" (die nicht als Vertreter handeln dürfe) nur dann berechtigt sei, nach Artikel 117 EPÜ als Zeuge auszusagen, wenn der Betreffende Beteiligter, Tatzeuge oder Sachverständiger sei; sei er weder das eine noch das andere, so sei er nicht berechtigt, mündliche Ausführungen zu machen, und zwar weder zu rechtlichen noch zu technischen Fragen.

Clearly question (1) above is similar in content to the question which was proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal by the proprietor in the present case - see paragraph VI above.

In fact, although decision J 11/94 is concerned with a case in which only legal issues arise, question (1) above is broad enough to cover a case, such as the present, where an "accompanying unqualified person" makes oral submissions on both legal and technical issues which arise in the case. Thus question (1) above is also applicable to the present case.

2. In the present appeal proceedings, the grounds of lack of novelty and lack of inventive step are raised against the patent in suit. Both legal and technical issues arise in the context of these grounds of opposition. The question which is set out in paragraph VI above and which was proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal is only concerned with "legal submissions". However, the submissions which have been made in the present case on behalf of the proprietor, and which are summarised in paragraphs IV and VI above, do not only put in question whether an "accompanying unqualified person" can make legal submissions during oral proceedings before the EPO, but also put in question whether such a person can make oral technical submissions during such proceedings. In this context, reference has been made to the requirements of Article 117 EPC concerning the "taking of evidence" in proceedings before the EPO.

Implicit in the submissions of the proprietor which are summarised in paragraph VI above is the idea that an "accompanying unqualified person" (not being qualified to act as a representative) is only entitled to give oral evidence in accordance with Article 117 EPC if he is a party, a witness of fact or an expert, and if he is none of these things he is not entitled to make oral submissions either on legal or on technical matters.

De toute évidence, la question 1 est pour le fond semblable à celle que le titulaire du brevet a proposé dans la présente affaire de soumettre à la Grande Chambre de recours (voir ci-dessus point VI).

En fait, bien que les questions qui se posaient dans la décision J 11/94 soient uniquement des questions d'ordre juridique, la question 1 reproduite ci-dessus est suffisamment large pour pouvoir également s'appliquer dans une affaire telle que la présente, dans laquelle "un assistant non habilité" développe oralement des arguments d'ordre à la fois juridique et technique concernant les points soulevés en cours d'instance. Par conséquent, la question 1 figurant ci-dessus est une question qui se pose également dans la présente affaire.

2) Dans la présente procédure de recours, il est objecté que l'objet du brevet attaqué est dénué de nouveauté et n'implique pas d'activité inventive. Ces motifs d'opposition soulèvent des questions d'ordre à la fois juridique et technique. La question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours (voir ci-dessus au point VI) a trait uniquement à la possibilité de "développer une argumentation juridique". Toutefois, dans l'argumentation qui a été développée en l'espèce pour le compte du titulaire du brevet et qui est résumée ci-dessus aux points IV et VI, ce qui est mis en question, c'est la possibilité pour un "assistant non habilité à agir" de développer dans le cadre d'une procédure orale devant l'OEB des arguments d'ordre non seulement juridique mais également technique, et il a été fait référence à cet égard aux conditions requises par l'article 117 CBE pour ce qui est des dépositions pouvant être faites au cours des procédures devant l'OEB.

L'argumentation du titulaire résumée au point VI ci-dessus part implicitement de l'idée qu'un assistant non habilité" (c'est-à-dire qui n'est pas habilité à agir comme mandataire) n'est habilité à déposer oralement conformément à l'article 117 CBE que s'il est partie, témoin ou expert, faute de quoi il ne peut développer oralement des arguments d'ordre juridique ou technique.

Mithin stellt sich im vorliegenden Fall speziell die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen eine "nicht zugelassene Begleitperson" im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren auch außerhalb des Rahmens von Artikel 117 EPÜ mündliche Ausführungen zu technischen Fragen machen darf. Diese Frage geht somit über den der Entscheidung J 11/94 zugrunde liegenden Sachverhalt hinaus, bei der es in einem einseitigen Verfahren nur um Rechtsfragen ging.

Im vorliegenden Fall wird vom Patentinhaber des weiteren die Frage aufgeworfen, ob insbesondere im Hinblick auf die Artikel 133 und 134 EPÜ eine nicht nach Artikel 134 EPÜ berechnete Person, bei der es sich aber um einen in einem Nichtvertragsstaat des EPÜ zugelassenen Patentvertreter handelt, den Fall eines Beteiligten teilweise oder vollständig so vortragen könne, als ob sie nach Artikel 134 EPÜ berechnete wäre.

3. Da der Patentinhaber im vorliegenden Fall, wie unter Nummer VIII ausgeführt, nach Artikel 11 b) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer eine "Stellungnahme eines Dritten" bei der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 2/94 eingereicht hat, erscheint es sinnvoll, die nachstehenden Rechtsfragen im Zusammenhang mit diesem Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, damit sich beide an diesem Verfahren Beteiligte unmittelbar vor der Großen Beschwerdekammer äußern können.

Nach Auffassung der Kammer ist es wünschenswert, daß Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung von der Großen Beschwerdekammer nach Möglichkeit stets im Zusammenhang mit einem Verfahren geprüft werden, an dem Parteien mit gegensätzlichen Interessen in bezug auf diese Rechtsfragen beteiligt sind, damit die Große Beschwerdekammer Argumente zum Für und Wider der Fragen hören kann, bevor sie über sie entscheidet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ

Thus in the present case the question specifically arises as to whether, and if so in what circumstances, during opposition or opposition appeal proceedings an "accompanying unqualified person" may make oral submissions on technical matters, other than in accordance with the provisions of Article 117 EPC. This question thus goes beyond the circumstances of decision J 11/94, where the case is concerned with *ex parte* proceedings involving only legal issues.

A further question is raised by the proprietor in the present case as to whether, having regard in particular to the provisions of Articles 133 and 134 EPC, a person who is not qualified in accordance with Article 134 EPC but is a qualified patent lawyer in a country which is not a contracting state to the EPC may present some or all of a party's case as if he was qualified under Article 134 EPC.

3. Since, as set out in paragraph VIII above, the proprietor in the present case has presented a "third party statement" to the Enlarged Board of Appeal in case G 2/94, pursuant to Article 11(b) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, it seems sensible that questions of law as set out below should be referred to the Enlarged Board of Appeal in the context of the present case, in order that both parties to the present case will have an opportunity to present their comments directly to the Enlarged Board.

In the board's view, it is desirable that whenever possible, important questions of law should be considered by the Enlarged Board of Appeal in the context of proceedings involving parties having opposing interests in relation to the questions of law, so that the Enlarged Board can hear arguments in favour of both sides of the questions before deciding them.

Order

For these reasons it is decided that:

The following important questions of law shall be referred to the Enlarged

Par conséquent, la question spécifique qui se pose en l'occurrence est de savoir si "un assistant non habilité à agir" peut être autorisé à développer oralement, au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, des arguments d'ordre technique, et cela en dehors du cadre prévu par les dispositions de l'article 117 CBE, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. Cette question va donc au-delà de celle qui avait été soulevée dans l'affaire J 11/94, dans laquelle les circonstances étaient autres puisqu'il s'agissait d'une procédure *ex parte*, dans laquelle il ne se posait que des problèmes d'ordre juridique.

L'autre question soulevée en l'espèce par le titulaire est celle de savoir si, en vertu notamment des articles 133 et 134 CBE, une personne qui, bien qu'habilitée à exercer en tant que conseil en brevets dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, n'est pas habilitée à agir au sens de l'article 134 CBE, peut être autorisée à présenter tous les aspects ou certains aspects seulement de la cause d'une partie, comme si elle était habilitée au sens de l'article 134 CBE.

3. Etant donné que comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus au point VIII, le titulaire du brevet en cause a, dans l'affaire G 2/94, adressé à la Grande Chambre de recours des "observations en qualité de tiers", conformément à l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, il semble logique en l'occurrence de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit énoncées ci-dessous afin que les deux parties à la présente affaire aient l'une et l'autre la possibilité d'adresser directement leurs observations à la Grande Chambre de recours.

La Chambre estime que la Grande Chambre de recours devrait autant que possible examiner des questions de droit d'importance fondamentale dans le cadre des procédures mettant en présence des parties ayant à cet égard des intérêts opposés, de manière à ne statuer sur ces questions de droit qu'après avoir entendu le pour et le contre.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Conformément à l'article 112(1)a) CBE, il est soumis à la Grande

folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

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 I als auch II:

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?

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

Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

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, otherwise 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?

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

Chambre de recours les questions de droit suivantes, qui sont d'une importance fondamentale :

1. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard à l'article 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions juridiques qui se posent dans cette affaire ?

2. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue devant l'OEB dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, une personne non habilitée au regard de l'article 134 CBE à représenter une partie à une procédure devant l'OEB, mais qui est accompagnée par une personne qui est à la fois habilitée et mandatée pour représenter une partie à une procédure, peut-elle être autorisée, eu égard aux articles 117 et 133 CBE, à développer oralement pour le compte de cette partie des arguments relatifs aux questions d'ordre technique qui se posent dans cette affaire, sans se borner à déposer oralement conformément à l'article 117(3) CBE ?

3. A propos de chacune des questions (I) et (II), considérées séparément :

a) S'il est répondu à la question par l'affirmative, doit-il être considéré qu'une personne peut de plein droit développer oralement de tels arguments pour le compte d'une partie, ou qu'elle ne peut le faire qu'avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement ?

b) Si ce n'est que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que l'OEB peut autoriser une personne à développer oralement de tels arguments, quels critères doit-il appliquer lorsqu'il exerce ce pouvoir ?

c) Y a-t-il lieu d'appliquer des critères spéciaux dans le cas des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE ?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 25. April 1995
T 986/93 - 3.2.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: S. Crane
B. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Eaton Corporation**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
WABCO Standard GmbH**

Stichwort: zentrale Reifenfüllungseinrichtung/EATON CORPORATION

Artikel: 56, 100 c), 111 (1), 114 (2) EPÜ
Schlagwort: "verspätet vorgebrachter Einspruchsgrund - geprüft" - "Einspruchsgründe - Erweiterung (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Leitsatz

Einer Beschwerdekammer steht es frei, einen verspätet vorgebrachten, von der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigten Einspruchsgrund zu prüfen, wenn sie der Auffassung ist, daß die Einspruchsabteilung ihr diesbezügliches Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat (s. Nr. 2.1 bis 2.5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 297 837 wurde am 16. Oktober 1991 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 88 305 884.4 erteilt.

Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Zentrale Reifenfüllungseinrichtung (10) zum Ermitteln und Aufrechterhalten vorgegebener Luftdrücke in Reifenkammern (74) der Reifenanordnungen (12 oder 14), die an den entgegengesetzten Enden mindestens einer Achsanordnung drehbar angebracht sind, auf der das Fahrgestell eines von einem Bediener gesteuerten Fahrzeugs aufliegt, bestehend aus

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 25 April 1995
T 986/93 - 3.2.1*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel
Members: S. Crane
B. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:
Eaton Corporation**

Opponent/Appellant: WABCO Standard GmbH

Headword: Central tire inflation system/EATON CORPORATION

Article: 56, 100(c), 111(1), 114(2) EPC
Keyword: "Late-submitted ground of opposition - considered" - "Opposition grounds - extension of subject-matter (yes)" - "Inventive step (yes)"

Headnote

A board of appeal is not barred from considering a belatedly submitted ground of opposition which had been disregarded by the opposition division pursuant to Article 114(2) EPC if the board is of the opinion that the opposition division exercised its discretion in this respect wrongly, see points 2.1 to 2.5 of the reasons.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 297 837 was granted on 16 October 1991 on the basis of European patent application No. 88 305 884.4.

Claim 1 as granted reads as follows:

"A central tire inflation system (10) for sensing and maintaining selected air pressures in tire chambers (74) of tire assemblies (12 or 14) mounted for rotation at opposite ends of at least one axle assembly supporting a chassis of a vehicle controlled by an operator; the system comprising:

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 25 avril 1995
T 986/93 - 3.2.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : S. Crane
B. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé:
Eaton Corporation**

Opposant/requérant : WABCO Standard GmbH

Référence : "Système central de gonflage des pneus/EATON CORPORATION"

Article : 56, 100c), 111(1), 114(2) CBE
Mot-clé : "Motif d'opposition présenté tardivement - pris en considération" - "Motifs d'opposition - extension de l'objet de l'invention (oui)" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

Il n'est pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui a été présenté tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération en vertu de l'article 114(2) CBE lorsqu'elle estime que la division d'opposition a en l'occurrence exercé à tort son pouvoir d'appréciation (cf. points 2.1 à 2.5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 297 837 a été délivré le 16 octobre 1991 sur la base de la demande de brevet européen n° 88 305 884.4.

La revendication 1 du brevet délivré s'énonce comme suit :

"Système central (10) de gonflage des pneus pour détecter et maintenir des pressions d'air choisies dans les chambres (74) des ensembles constituant les pneus (12 ou 14) montés, pour être entraînés en rotation, aux extrémités opposées d'au moins un ensemble formant essieu supportant un châssis d'un véhicule commandé par un opérateur ; le système comportant :

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

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

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

einer Luftquelle (138) zur Bereitstellung von Druckluft mit einem Druck, der mindestens dem üblichen maximalen Reifenkammerdruck entspricht;

einem ausgewählten Mittel (222) einschließlich Mitteln (226, 228, 230), die vom Bediener einzeln aktiviert werden können, um aus mehreren möglichen Reifenkammerdrücken einen vorab auszuwählen;

einem Steuerkreis mit Mitteln (237), die automatisch mehrmals pro Stunde den Modus "Luftdruck überprüfen" aktivieren, bei dem das von einem Sensor (186) übermittelte Luftdrucksignal mit dem vorher ausgewählten Luftdruck verglichen wird, und automatisch den Modus "Füllen" bzw. "Aufrechterhalten" aktivieren, je nachdem, ob der ermittelte Reifendruck unter den oder innerhalb der festgelegten Grenzen des vorab ausgewählten Reifendrucks liegt;

einem Luftkreis, der die Luftquelle (138) mit den einzelnen Reifenkammern (74) verbindet und drehbare Abdichtungen (28,30) umfaßt, die die nicht drehbar angebrachten Teile des Luftkreises mit den drehbar angebrachten Teilen strömungsmechanisch verbinden;

an den einzelnen Reifenanordnungen befestigten Steuerventilen (58), die jeweils eine erste, mit einem der drehbar befestigten Teile des Luftkreises verbundene Öffnung (66) eine zweite, mit der Reifenkammer (74) der entsprechenden Reifenanordnung verbundene Öffnung (72) und Ventilmittel (90) aufweisen, die in eine Position gebracht werden können, in der sie die Luftverbindung zwischen den Öffnungen (66, 72) blockieren, wenn der Luftkreis in die Atmosphäre entlüftet wird, bzw. in eine Position bewegt werden können, in der sie die Luftverbindung zwischen den Öffnungen (66, 72) wiederherstellen, wenn der Luftkreis unter Druck gesetzt wird;

Ventilmitteln (174, 154), die bei automatischer Aktivierung des Modus "Aufrechterhalten" durch das Steuerkreismittel (237) den Luftkreis in die Atmosphäre entlüften, so daß die Ventilmittel (90) der Steuerventile (58) in die Blockierposition bewegt werden, Ventilmitteln (174, 154), die bei Aktivierung des Modus "Überprüfen" die Luftquelle (138)

an air source (138) for providing pressurized air at pressure at least equal to normally maximum tire chamber air pressure;

selected means (222) including means (226, 228, 230) selectively activatable by the operator for preselecting one of several desired tire chamber air pressures;

a control circuit including means (237) automatically operative several times per hour to activate a pressure check mode to compare tire pressure signal from a sensing means (186) with the preselected tire pressure, and automatically operative to activate inflation and steady-state modes respectively in response to the sensed tire pressure being less than or within predetermined limits of the preselected tire pressure;

an air circuit for connecting the air source (138) to each tire chamber (74), the air circuit including rotary seal means (28, 30) for fluidly connecting non-rotatably mounted parts of the air circuit with rotatably mounted parts of the air circuit;

a control valve (58) secured to each tire assembly, each control valve having a first port (66) connected to one of the rotatably mounted parts of the air circuit, a second port (72) connected to the tire chamber (74) of the associated tire assembly, and valving means (90) movable to a position blocking air communication between the ports (66, 72) in response to the air circuit being vented to atmosphere and movable to a position unblocking the air communication between the ports (66, 72) in response to pressurization of the air circuit;

valve means (174, 154) operative in response to the automatic activation of the steady-state mode by the control circuit means (237) to vent the air circuit to atmosphere for moving the valving means (90) of the control valves (58) to the blocking positions, the valve means (174, 154) operative in response to activation of the check mode to momentarily connect the air

une source d'air (138) pour fournir de l'air sous pression à une pression au moins égale à la pression normalement maximale de l'air dans la chambre du pneu ;

des moyens à sélectionner (222), incluant des moyens (226, 228, 230) que l'opérateur peut activer sélectivement pour présélectionner l'une de plusieurs pressions d'air désirées dans la chambre du pneu ;

un circuit de commande incluant des moyens (237) opérant automatiquement plusieurs fois par heure pour activer un mode "vérification de la pression" pour comparer un signal donnant la pression dans le pneu et fourni par un moyen de détection (186) avec la pression présélectionnée pour le pneu, et opérant automatiquement pour activer le mode "gonflage" et le mode "régime permanent", respectivement, en réponse au fait que la pression détectée du pneu est inférieure à la pression présélectionnée du pneu, ou bien à l'intérieur de limites prédéterminées ;

un circuit pneumatique pour relier la source d'air (138) à chaque chambre de pneu (74), le circuit pneumatique comportant des moyens (28, 30) formant garniture d'étanchéité rotative pour relier, au point de vue fluïdique, les pièces du circuit pneumatique montées sans liberté de rotation avec les pièces du circuit pneumatique montées avec liberté de rotation ;

un robinet à soupape de commande (58) fixé sur chaque ensemble constituant un pneu, chaque robinet à soupape de commande présentant un premier orifice (66) relié à l'une des pièces du circuit pneumatique montées avec liberté de rotation, un second orifice (72) relié à la chambre (74) de l'ensemble constituant le pneu associé, et des moyens d'obturation (90) qui peuvent passer à une position de fermeture de la communication de l'air entre les orifices (66, 72) en réponse au fait que le circuit pneumatique est mis à l'atmosphère et qui peuvent passer à une position d'ouverture de la communication de l'air entre les orifices (66, 72) en réponse à la mise sous pression du circuit pneumatique ;

des moyens formant valves (174, 154) qui, en réponse au fait que le moyen formant circuit de commande (237) a fait passer automatiquement en mode "régime permanent", fonctionnent pour mettre à l'atmosphère le circuit pneumatique pour amener les moyens d'obturation (90) des robinets à soupape de commande (58) aux positions de fermeture, les

kurzzeitig mit dem Luftkreis verbinden, damit dieser unter Druck gesetzt und die Ventilmittel (90) der Steuerventile (58) in die Freigabeposition bewegt werden und damit im Luftkreis an den Sensoren (186) ein Luftdruck hergestellt wird, der dem Reifendruck entspricht, und Ventilmitteln (174, 154), die bei automatischer Aktivierung des Modus "Füllen" (237) die Luftquelle wieder mit dem Luftkreis verbinden, um den Reifendruck zu erhöhen, gekennzeichnet durch

source (138) to the air circuit to pressurize the air circuit and move the valving means (90) of the control valves (58) to the unblocking positions for establishing air pressure in the air circuit at the sensing means (186) representative of the tire pressure, and the valve means (174, 154) operative in response to automatic activation of the inflation mode by the control circuit means (237) to again connect the air source to the air circuit for increasing the tire pressure; characterized by:

moyens formant valves (174, 154) fonctionnant, en réponse au passage en mode "vérification", pour relier momentanément la source d'air comprimé (138) au circuit pneumatique pour mettre sous pression le circuit pneumatique et amener les moyens d'obturation (90) des robinets à soupape de commande (58) aux positions d'ouverture pour établir la pression d'air dans les circuits pneumatiques aux moyens de détection (186) représentatifs de la pression des pneus, et les moyens formant valves (174, 154), en réponse au fait que le moyen formant circuit de commande (237) a fait passer automatiquement en mode "gonflage" fonctionnant pour relier à nouveau la source d'air comprimé au circuit pneumatique pour augmenter la pression du pneu; système caractérisé par :

ein Schaltmittel (234), das vom Bediener beim Betrieb des Fahrzeugs in Gefahrenzonen selektiv und manuell betätigt wird, so daß das Steuerkreismittel (237) häufiger den Modus "Überprüfen" aktiviert, damit ein etwaiger niedriger Reifendruck automatisch rascher ermittelt werden kann, und automatisch häufiger den Modus "Füllen" aktiviert, damit platte Reifen im Rahmen der Luftkapazität der Luftversorgung verhindert werden."

switch means (234) selectively and manually activated by the operator during vehicle operation in hazard zones for automatically increasing the frequency of activating the check modes by the control circuit means (237), for automatically more quickly detecting low tire pressure conditions, and for automatically more quickly activating the inflation modes to prevent flat tire conditions within the air capacity of the air supply."

un moyen de commutation (234), activé sélectivement et manuellement par l'opérateur lorsque le véhicule opère en zones à risques, pour augmenter automatiquement la fréquence d'activation des modes "vérification" par le moyen formant circuit de commande (237), pour détecter automatiquement plus rapidement une condition de basse pression d'un pneu, et pour activer automatiquement plus rapidement le mode "gonflage" pour empêcher l'apparition d'un pneu à plat, dans la limite de la capacité en air de l'alimentation en air."

Der abhängige Anspruch 2 bezieht sich auf eine bevorzugte Ausführungsart des Systems nach Anspruch 1.

Dependent claim 2 relates to a preferred embodiment of the system according to claim 1.

La revendication dépendante 2 porte sur un mode préféré de réalisation du système selon la revendication 1.

II. Der Beschwerdeführer legte Einspruch gegen das Patent ein. Gemäß der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ wurde der Einspruch damit begründet, daß der Gegenstand des Patents gegenüber dem Stand der Technik weder neu noch erfinderisch (Art. 100 a) EPÜ) sei und daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei (Art. 100 b) EPÜ).

II. The patent was opposed by the appellants. The grounds of opposition, according to the statement under Rule 55(c) EPC, were that the subject-matter of the patent lacked novelty or inventive step with respect to the state of the art (Article 100(a) EPC) and that the invention was insufficiently disclosed (Article 100(b) EPC).

II. Le requérant a fait opposition au brevet. Les motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE étaient le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'objet du brevet par rapport à l'état de la technique (article 100a) CBE), et l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 100b) CBE).

Als Stand der Technik führte der Beschwerdeführer das Dokument

As state of the art the appellants referred to

L'état de la technique auquel le requérant s'est référé était constitué par le document

DE-A-3 308 080 (D2)

DE-A-3 308 080 (D2).

DE-A-3 308 080 (D2).

III. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 22. September 1993 verfolgte der Beschwerdeführer die Einwände der fehlenden Neuheit und der unzureichenden Offenbarung nicht weiter, sondern führte einen neuen Einspruchsgrund ein, wonach der Gegenstand des Patents über die

III. At oral proceedings held before the opposition division on 22 September 1993 the appellants no longer pursued the objections of lack of novelty and insufficiency of disclosure. They introduced however the new ground of opposition that the subject-matter of the patent extended beyond the original disclosure

III. Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'opposition le 22 septembre 1993, le requérant a renoncé à ses objections de défaut de nouveauté et d'insuffisance de l'exposé de l'invention. Il a par contre présenté un nouveau motif d'opposition, à savoir que l'objet du brevet s'étendait au-delà

ursprüngliche Offenbarung hinausgehe (Art. 100 c) EPÜ). Nachdem die Einspruchsabteilung die Beteiligten längere Zeit zur Sache angehört hatte, beschloß sie, den vom Beschwerdeführer vorgebrachten neuen Einspruchsgrund nach Artikel 114(2) EPÜ nicht zu berücksichtigen (vgl. Nummer 5 des Protokolls).

In der Frage der erfinderischen Tätigkeit berief sich der Beschwerdeführer im wesentlichen auf die Entgegenhaltung US-A-4 640 331 (D1), die in der Beschreibung des Patents als nächstliegender Stand der Technik genannt wird.

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, den Einspruch zurückzuweisen. Die Entscheidung wurde am 26. Oktober 1993 schriftlich ausgefertigt.

IV. Am 20. November 1993 wurde unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. Januar 1994 eingereicht.

Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

V. Mit einem am 27. März 1995 eingegangenen Schreiben reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) geänderte Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 ein.

VI. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 25. April 1995 statt.

In der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdegegner als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde und als Hilfsantrag die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage der am 27. März 1995 als Hilfsantrag 2 eingereichten Ansprüche sowie der Beschreibung und der Zeichnungen in der erteilten Fassung.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung des Patents, in den am Ende des Oberbegriffs folgendes Merkmal aufgenommen wurde:

"sowie

Mitteln (122, 124, 136), die feststellen, daß der Luftdruck in einem Reifen unter einen Mindestwert

(Article 100(c) EPC). After hearing the parties for some time on the matter the opposition division ruled, see point 5 of the minutes, that according to Article 114(2) EPC it intended to disregard the submissions of the appellants with respect to the new ground of opposition.

With regard to the question of inventive step the appellants relied essentially on the state of the art according to US-A-4 640 331 (D1) which is referred to in the description of the patent as constituting the most relevant state of the art.

At the end of the oral proceedings the opposition division announced its decision to reject the opposition. The decision was issued in writing on 26 October 1993.

IV. An appeal against this decision was filed on 20 November 1993, with the appeal fee being paid at the same time. The statement of grounds of appeal was filed on 28 January 1994.

The appellants requested that the contested decision be set aside and the patent revoked in its entirety.

V. With a letter received on 27 March 1995 the respondents (proprietors of the patent) filed amended claims corresponding to conditional submissions 1 to 5.

VI. Oral proceedings before the board were held on 25 April 1995.

At the oral proceedings the respondents made a main request for dismissal of the appeal and an auxiliary request for maintenance of the patent in amended form on the basis of the claims corresponding to conditional submission 2 filed on 27 March 1995 and the description and drawings as granted.

Claim 1 according to the auxiliary request corresponds to granted claim 1 with the addition of the following feature at the end of its preamble:

"and;

means (122, 124, 136) for sensing that the pressure in a tire has fallen below a minimum value and in

de la divulgation initiale (article 100c) CBE). Après avoir entendu les parties, la division d'opposition a décidé (cf. point 5 du procès-verbal), en vertu de l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte des arguments avancés par le requérant au soutien du nouveau motif d'opposition.

En ce qui concerne l'activité inventive, le requérant s'est essentiellement appuyé sur l'état de la technique tel qu'il ressort du document US-A-4 640 331 (D1), lequel est considéré dans la description du brevet comme constituant l'état de la technique le plus pertinent.

Au terme de la procédure orale, la division d'opposition a annoncé qu'elle rejetait l'opposition. La décision a été rendue par écrit le 26 octobre 1993.

IV. Un recours a été formé contre cette décision le 20 novembre 1993, et la taxe correspondante acquittée simultanément. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 janvier 1994.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué dans son ensemble.

V. Dans une lettre reçue le 27 mars 1995, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé des revendications modifiées correspondant aux requêtes subsidiaires 1 à 5.

VI. Une procédure orale a eu lieu devant la Chambre le 25 avril 1995.

Lors de cette procédure orale, l'intimé a demandé, à titre principal, le rejet du recours et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base des revendications correspondant à la requête subsidiaire 2 déposée le 27 mars 1995 ainsi que de la description et des dessins figurant dans le brevet tel que délivré.

La revendication 1 présentée à titre subsidiaire correspond à la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré, complétée, à la fin de son préambule, par la caractéristique suivante :

"et;

des moyens (122, 124, 136) pour détecter que la pression dans un pneu est tombée au-dessous d'une

gesunken ist, und daraufhin eine Isolierung dieses Reifens veranlassen."

Der Anspruch 2 entspricht dem Anspruch 2 in der erteilten Fassung.

VII. Der Beschwerdeführer brachte im wesentlichen die nachstehenden Argumente vor:

Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht beschlossen, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Im erteilten Anspruch 1 seien zwei im ursprünglichen Anspruch 1 enthaltene Merkmale betreffend die Isolierung eines stark beschädigten Reifens sowie die häufigere Aktivierung des Modus "Überprüfen" in Gefahrenzonen weggelassen worden, die für die Lösung der dargestellten technischen Aufgabe eindeutig erforderlich seien. In der ursprünglich eingereichten Anmeldung sei kein System offenbart worden, das diese Merkmale nicht aufgewiesen hätte. Bei einem Vergleich zwischen der Anmeldung und dem erteilten Patent werde diese Abweichung sofort deutlich. Es bestünden daher prima facie gute Gründe für die Annahme, daß der Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegenstehen könnte.

Zur erfinderischen Tätigkeit ...

VIII. Darauf erwiderte der Beschwerdegegner im wesentlich folgendes:

Der Einwand der Erweiterung des Gegenstands stelle einen neuen Einspruchsgrund dar, den die Kammer entsprechend der Stellungnahme G 10/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1993, 420) nicht berücksichtigen dürfe. Nach dieser Stellungnahme sei unter einem "neuen" Einspruchsgrund ein Grund zu verstehen, der in der Einspruchschrift nicht angeführt worden sei. Aber selbst wenn diese Annahme nicht zutrefte und in das Einspruchsverfahren verspätet eingeführte Einspruchsgründe für das Beschwerdeverfahren nicht unbedingt als "neue" Gründe anzusehen seien, könne dies nur für einen Einspruchsgrund gelten, den die Einspruchsabteilung eingehend erörtert habe, nicht aber für einen, den sie nach Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt habe. Habe die Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht, den neuen Grund nicht zu berücksichti-

response thereto causing that tire to be isolated;"

Claim 2 corresponds to granted claim 2.

VII. The arguments presented by the appellants were substantially as follows:

The opposition division had erred in deciding to disregard the ground of opposition under Article 100(c)EPC.

Granted claim 1 omitted two features contained in the original claim 1 concerning the isolation of a badly damaged tyre and the enhanced frequency of activating the check mode in a hazard zone which were clearly essential to the solution of the technical problem as presented. There was no disclosure of a system without these features in the originally filed application. This discrepancy was plainly evident from a comparison of the application and the granted patent. There were therefore prima facie good reasons for believing that the ground of opposition could prejudice the maintenance of the patent unamended.

As for inventive step ...

VIII. In reply the respondents made essentially the following submissions:

The allegation of extension of subject-matter was a fresh ground of opposition which according to opinion G 10/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1993, 420) could not be considered by the board. Within the context of that decision a "fresh" ground was one that had not been mentioned in the notice of opposition. Even if that assumption were not correct and grounds of opposition belatedly submitted in the opposition proceedings were not necessarily to be considered as "fresh" grounds as far as the appeal proceedings were concerned then that could only apply to a ground of opposition which had been fully argued before the opposition division and not one which the opposition division had disregarded under Article 114(2) EPC. Once the opposition division had used its discretion to disregard the new ground the board of appeal was not empowered

valeur minimale et, en réponse à cela, faire en sorte que ce pneu soit isolé ;"

La revendication 2 correspond à la revendication 2 contenue dans le brevet délivré.

VII. Le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :

C'est à tort que la division d'opposition a décidé de ne pas tenir compte du motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE.

La revendication 1 du brevet délivré avait omis deux caractéristiques de la revendication 1 initiale concernant l'isolement d'un pneu gravement endommagé et l'augmentation de la fréquence d'activation du mode "vérification" en zone à risques, lesquelles étaient manifestement essentielles à la solution du problème technique présenté. La demande initiale ne divulguait pas de système dépourvu de ces caractéristiques. Cette différence apparaît de façon évidente lorsque l'on compare la demande et le brevet délivré. Par conséquent, il existait de prime abord de bonnes raisons de croire que le motif d'opposition était susceptible de s'opposer au maintien du brevet non modifié.

En ce qui concerne l'activité inventive ...

VIII. L'intimé a répliqué en développant essentiellement les arguments suivants :

L'allégation selon laquelle il y a extension de l'objet du brevet constitue un nouveau motif d'opposition, qui, selon l'avis G 10/91 donné par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 420), ne peut être pris en considération par la Chambre. Dans le contexte de cette décision, le "nouveau" motif d'opposition était un motif n'ayant pas été mentionné dans l'acte d'opposition. Même si cette thèse n'était pas correcte et si des motifs d'opposition présentés tardivement au cours d'une procédure d'opposition ne devaient pas forcément être considérés comme "nouveaux" aux fins de la procédure de recours, cela ne pourrait s'appliquer qu'à un motif d'opposition qui a été invoqué en détail devant la division d'opposition, et non à un motif dont la division d'opposition n'a pas tenu compte en vertu de l'article 114(2) CBE. Dès lors que la division d'opposition a exercé son pouvoir

gen, so sei die Beschwerdekammer nicht befugt, ihn zu prüfen. Andernfalls würde der beabsichtigte Zweck des Artikels 114 (2) EPÜ untergraben und dem Beschwerdegegner darüber hinaus die Möglichkeit genommen, seine Sache vor zwei Instanzen ausführlich zu vertreten.

Der Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ sei in jedem Falle unbegründet. Die beiden vom Beschwerdeführer angeführten Merkmale seien keineswegs für die Ausführung der Erfindung wesentlich, was für den Fachmann bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offensichtlich sei. Insbesondere sei die Isolierung eines stark beschädigten Reifens ein aus der Entgegenhaltung D1 bekanntes Merkmal, das mit der vorliegenden erfinderischen Idee nichts zu tun habe, die sich mit dem Befasse, was vor dieser Isolierung geschehe. Darüber hinaus liege es auf der Hand, daß die durch die höhere Überprüfungsfrequenz erzielten Vorteile der Erfindung nicht davon abhängig seien, daß diese Frequenz dem im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 angegebenen konkreten Wert entspreche.

Die Argumente des Beschwerdeführers hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit ...

Entscheidungsgründe

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

2. Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ

2.1 Der Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ wurde erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht, die in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ beschloß, diesen Einwand nicht zu berücksichtigen.

Somit stellt sich die Frage, ob die Kammer diesen Einspruchsgrund - wie der Beschwerdegegner argumentiert - in Anbetracht der Feststellungen in G 10/91 (s. o.) nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers prüfen darf.

2.2 Nach Nummer 3 der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 dürfen neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

to consider the issue. To proceed otherwise would effectively enfeeble the intended purpose of Article 114(2) EPC and moreover deprive the respondents of the possibility to argue their case fully before two instances.

The objection under Article 100(c) EPC was in any case without merit. The two features identified by the appellants were in no way essential to the performance of the invention and this would have been evident to the skilled person on reading the application as originally filed. More specifically, isolation of a badly damaged tyre was a feature known from document D1 and had nothing to do with the present inventive idea which was concerned with what happened before isolation took place. Furthermore, it was evident that the advantages of the invention obtained by having an enhanced checking frequency were not dependent on that frequency being of the particular value stated in the originally filed claim 1.

The arguments of the appellants with respect to inventive step ...

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. It is therefore admissible.

2. Objection under Article 100(c) EPC

2.1 The objection under Article 100(c) EPC was raised first in the oral proceedings before the opposition division, which making use of the discretion given to it by Article 114(2) EPC decided to disregard that objection.

The question therefore arises whether, as argued by the respondents, the board having regard to what has been established in G 10/91 (supra) is barred from considering this ground of opposition without the approval of the patentee.

2.2 According to point 3 of the opinion of the the Enlarged Board of Appeal in case G 10/91 fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

d'appréciation pour ne pas tenir compte du nouveau motif, la Chambre de recours n'a pas compétence pour examiner la question. Sinon, la finalité de l'article 114(2) CBE s'en trouverait en fait affaiblie et, de surcroît, l'intimé ne pourrait plus plaider sa cause en détail devant deux instances.

L'objection au titre de l'article 100(c) CBE est de toute façon non fondée. Les deux caractéristiques mentionnées par le requérant ne sont nullement essentielles à la réalisation de l'invention, ce qui, à la lecture de la demande telle que déposée initialement, aurait été évident pour l'homme du métier. En effet, l'isolement d'un pneu gravement endommagé est une caractéristique connue par le document D1 et n'a rien à voir avec le présent concept inventif, qui concerne ce qui précède l'isolement du pneu. En outre, il est évident que les avantages de l'invention apportés par l'augmentation de la fréquence de vérification n'impliquent pas que cette fréquence doive avoir la valeur particulière indiquée dans la revendication 1 telle que déposée initialement.

Les arguments avancés par le requérant au sujet de l'activité inventive ...

Motifs de la décision

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

2. Objection au titre de l'article 100(c) CBE

2.1 L'objection au titre de l'article 100(c) CBE a pour la première fois été soulevée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, qui, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 (2) CBE, a décidé de ne pas en tenir compte.

La question se pose dès lors de savoir si, comme le soutient l'intimé, il est interdit à la Chambre, vu la jurisprudence établie par l'avis G 10/91 (cf. supra), de tenir compte de ce motif d'opposition sans le consentement du titulaire du brevet.

2.2 Conformément au point 3 de la conclusion de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/91, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

2.3 Die Behauptung des Beschwerdegegners geht dahin, daß zu den in G 10/91, Nummer 3 angeführten "neuen" Gründen alle in der Erklärung nach Regel 55 c) EPU nicht enthaltenen Einspruchsgründe zählten. In Nummer 18 der Entscheidungsgründe, die die rechtliche Begründung zu Nummer 3 der Stellungnahme enthält, heißt es aber wie folgt:

"Vor allem neue Einspruchsgründe dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ... in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden."

Daraus geht eindeutig hervor, daß die Große Beschwerdekammer den in Nummer 3 ihrer Entscheidung verwendeten Begriff "neue Einspruchsgründe" nicht so weit gefaßt sehen wollte, wie der Beschwerdegegner dies behauptet, sondern dabei an einen Einspruchsgrund dachte, der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wird.

Diese Sichtweise wird durch den ersten Satz der Nummer 18 der Entscheidungsgründe in der Sache G 10/91 bestätigt, der wie folgt lautet:

"Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten."

Auf dieser Grundlage kann ein Patentinhaber zwar eine Entscheidung, mit der sein Patent infolge eines verspätet in das Einspruchsverfahren eingeführten Einspruchsgrundes widerrufen wird, sachlich anfechten, nicht aber eine Aufhebung dieser Entscheidung erreichen - was paradoxerweise geschehen könnte, wenn der Beschwerdegegner mit seiner Behauptung recht hätte -, indem er einfach eine Beschwerde einreicht und dann der Kammer die Befugnis abspricht, diesen "neuen" Einspruchsgrund zu prüfen.

Eine ähnliche Auffassung von der Verpflichtung der Beschwerdekammer zur Prüfung verspätet in das Einspruchsverfahren eingeführter Einspruchsgründe wurde in der Entscheidung T 931/91 vom 20. April 1993 (unveröffentlicht) unter Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe vertreten.

2.4 Alternativ zu seiner oben erwähnten ersten, allgemein gefaßten Behauptung argumentiert der Beschwerdegegner, daß als "neuer" Einspruchsgrund im Sinne der

2.3 The first contention of the respondents is that the "fresh" grounds referred to in point 3 of G 10/91 comprise any ground of opposition not covered by the statement under Rule 55(c) EPC. However, in point 18 of the reasons, which contains the legal arguments justifying point 3 of the opinion, it is stated that

"In particular with regard to fresh grounds for opposition ... the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage."

From that statement it seems clear that the Enlarged Board did not intend the term "fresh ground" as used in point 3 of its opinion to be given the wide meaning contended by the respondent but was concerned instead with a ground of opposition relied upon for the first time during the appeal proceedings.

That view is confirmed by the first sentence of point 18 of the reasons in case G 10/91 where it is stated that

"The purpose of the appeal procedure inter partes is mainly to give the losing party a possibility to challenge the decision of the opposition division on its merits."

Thus on that basis a patentee can challenge the merits of a decision to revoke his patent on the basis of a ground of opposition which was belatedly introduced into the opposition proceedings but cannot, which would be the paradoxical effect if the respondents' contention were correct, have that decision set aside simply by the expedient of filing an appeal and then denying the board's competence to consider that "fresh" ground of opposition.

A similar view on the obligation of a board of appeal to consider a ground of opposition belatedly introduced into the opposition proceedings was reached in decision T 931/91 of 20 April 1993, see point 2.1 of the reasons (decision not published in OJ EPO).

2.4 In the alternative to their broad first contention dealt with above the respondents argue that "fresh" grounds of opposition within the meaning of point 3 of the opinion of

2.3 L'intimé a tout d'abord fait observer que les "nouveaux" motifs auxquels il est fait référence au point 3 de l'avis G 10/91 comprennent tout motif d'opposition non couvert par la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Toutefois, au point 18 des motifs, qui expose les arguments de droit à l'appui du point 3 de la conclusion, il est dit:

"En ce qui concerne en particulier des motifs d'opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours."

Il semble en ressortir clairement que la Grande Chambre n'entendait pas donner à l'expression "nouveaux motifs" utilisée au point 3 de sa conclusion le sens large que revendique l'intimé, mais visait au contraire un motif d'opposition invoqué pour la première fois au cours de la procédure de recours.

Cette vue est confirmée par la première phrase du point 18 des motifs dans l'avis G 10/91, où il est dit:

"La finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition".

Sur cette base, le titulaire d'un brevet peut donc contester le bien-fondé d'une décision révoquant son brevet et prise sur le fondement d'un motif d'opposition présenté tardivement dans la procédure d'opposition, mais il ne peut pas - ce qui serait l'effet paradoxal qui résulterait si l'allégation de l'intimé était exacte - obtenir l'annulation de ladite décision simplement en formant un recours, puis en déniaut à la Chambre toute compétence pour examiner ce "nouveau" motif d'opposition.

Dans la décision T 931/91 en date du 20 avril 1993, au point 2.1 des motifs (décision non publiée au JO OEB), l'on trouve un avis similaire concernant l'obligation des chambres de recours de prendre en considération un motif d'opposition présenté tardivement dans la procédure d'opposition.

2.4 Subsidiäremment à la thèse globale qu'il a soutenue en premier lieu et qui est évoquée ci-dessus, l'intimé fait valoir que de "nouveaux" motifs d'opposition au sens du point 3 de la

Nummer 3 der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auch ein Grund anzusehen wäre, der von einem Einsprechenden im Einspruchsverfahren zwar angeführt, von der Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ aber nicht berücksichtigt wurde, so daß die Beschwerdekammer mit der Prüfung dieses Grundes diesen tatsächlich in der Beschwerdephase ins Verfahren einführen würde.

Auch für diese zweite, eingeschränkte Behauptung des Beschwerdeggers sieht die Kammer keine Grundlage in der in G 10/91 gegebenen Begründung. Zunächst einmal ändert auch die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, einen verspätet vorgebrachten neuen Einspruchsgrund nicht zu berücksichtigen, nichts an der Tatsache, daß der Grund im Einspruchsverfahren angezogen, d. h. eingeführt wurde. Zum anderen stellt die verfahrensrechtliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung, ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen, einen wesentlichen Bestandteil ihres Entscheidungsprozesses dar und ist als solcher einer der Punkte, die im Falle der sachlichen Anfechtung einer endgültigen Entscheidung der Einspruchsabteilung zu überprüfen sind.

2.5 Eine Beschwerdekammer greift zwar nur ungern in die Ermessensentscheidung einer Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ ein, wird dies aber tun, wenn es notwendig und angemessen ist, siehe beispielsweise die Entscheidung T 122/84, Nummer 13 der Entscheidungsgründe (ABl. EPA 1987, 177).

In Nummer 16 der Entscheidungsgründe in der Stellungnahme G 10/91 legte die Große Beschwerdekammer Wert auf die Feststellung, daß die Einspruchsabteilung nur dann über den eigentlichen Inhalt der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ hinausgehende Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstünden. Wie sich aus Artikel 111 (1) EPÜ ergibt, ist eine Beschwerdekammer, die zu prüfen hat, ob eine Einspruchsabteilung ihr Ermessen bei der Entscheidung, einen solchen Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen, pflichtgemäß ausgeübt hat, bei ihren Untersuchungen in derselben Weise eingeschränkt wie die Einspruchsabteilung. Die Besorgnis des Beschwerdeggers ist daher unbegründet, daß die Prüfung eines solchen

the Enlarged Board would include a ground which, although referred to by an opponent in the opposition proceedings, had been disregarded by the opposition division pursuant to Article 114(2) EPC so that if the board of appeal were to consider that ground it would effectively be introducing it at the appeal stage.

Again, the board can find no basis for that second, more limited, contention of the respondents in the reasoning contained in G 10/91. Firstly, if an opposition division chooses to disregard the belated submissions concerning a new ground of opposition, that cannot detract from the fact that the ground was relied upon, ie introduced, during the opposition proceedings. Secondly, the procedural decision of an opposition division to disregard submissions forms an essential element of its decision-making process and as such belongs to one of the issues subject to review when the final decision of the opposition division is challenged on its merits.

2.5 Although a board of appeal will reluctantly interfere with a discretionary decision of an opposition division pursuant to Article 114(2) EPC, it will do so where necessary and appropriate, see for example decision T 122/84, point 13 of the reasons (OJ EPO 1987, 177).

According to point 16 of the reasons given in opinion G 10/91 the Enlarged Board emphasised that the consideration of grounds not properly covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC should only take place before the opposition division in cases where, prima facie, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent. A board of appeal, in considering whether an opposition division exercised its discretion properly with respect to disregarding such a ground, is limited in the extent of its investigations in the same way as the opposition division, as follows from Article 111(1) EPC. The concern expressed by the respondents that the eventual consideration of such a ground in the appeal proceedings would mean that an opponent would be at liberty to make belated submissions in the opposition proceedings

conclusion de la Grande Chambre de recours comprendraient un motif qui, bien que mentionné par un opposant au cours de la procédure d'opposition, n'a pas été pris en compte par la division d'opposition, en vertu de l'article 114(2) CBE, de sorte que si la chambre de recours examinait ce motif, elle le présenterait en fait au stade du recours.

La Chambre ne trouve pas non plus, dans l'avis G 10/91, d'éléments susceptibles d'étayer cette deuxième thèse, plus limitée que la première, avancée par l'intimé. D'abord, si la division d'opposition décide de ne pas tenir compte de moyens produits tardivement au soutien d'un nouveau motif d'opposition, il n'en reste pas moins que le motif a été invoqué, c'est-à-dire présenté, au cours de la procédure d'opposition. Ensuite, la décision prise par une division d'opposition au cours de la procédure de ne pas tenir compte de certains moyens constitue un élément essentiel de son processus décisionnel et, en tant que telle, fait partie des questions sujettes à réexamen en cas de contestation du bien-fondé de la décision finale de la division d'opposition.

2.5 Même si elle est peu disposée à le faire, une chambre de recours reformera une décision rendue par une division d'opposition sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 114(2) CBE lorsque cela est nécessaire et approprié (cf. par exemple décision T 122/84, point 13 des motifs, JO OEB 1987, 177).

Au point 16 des motifs de l'avis G 10/91, la Grande Chambre souligne qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55(c) CBE que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen. Lorsqu'elle examine la question de savoir si une division d'opposition a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas tenir compte d'un tel motif, les investigations d'une chambre de recours sont enserrées dans les mêmes limites que celles de la division d'opposition, comme il découle de l'article 111(1) CBE. En conséquence, les craintes exprimées par l'intimé sont injustifiées, selon lequel la prise en compte éventuelle d'un tel motif pendant la procédure

Einspruchsgrundes im Beschwerdeverfahren dazu führen könnte, daß ein Einsprechender Argumente im Einspruchsverfahren verspätet vorbringt in der Gewißheit, daß sie in jedem Falle von der Beschwerdekammer geprüft werden, auch wenn sie von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurden.

2.6 Im vorliegenden Fall wird bei einem Vergleich des Anspruchs 1 in der erteilten und in der ursprünglich eingereichten Fassung sofort deutlich, daß die Merkmale bezüglich der Isolierung eines stark beschädigten Reifens und der häufigeren Aktivierung des Modus "Überprüfen" in Gefahrenzonen im erteilten Anspruch weggelassen worden sind. Diese Weglassung allein stellt natürlich noch keine unzulässige Erweiterung des Gegenstands dar. Aus dem einführenden Teil der Beschreibung des Patents, der mit dem der ursprünglichen Anmeldung identisch ist, wird aber sofort deutlich, daß die Erfindung als Abwandlung des aus der Entgegenhaltung D1 bekannten Systems dargestellt wird, das Mittel zur Isolierung eines stark beschädigten Reifens umfaßt und - siehe Spalte 2, Zeilen 32 bis 39 - durch häufige Meßvorgänge einen solchen Reifen rasch ausmachen sollte, damit er mit ausreichend Luft versorgt und so eine Isolierung hinausgeschoben oder vermieden werden konnte. Somit bestehen nach Auffassung der Kammer prima facie gute Gründe für die Annahme, daß die oben angeführten und im erteilten Anspruch weggelassenen Merkmale für die ursprünglich offenbarte Erfindung wesentlich waren, so daß der erteilte Anspruch durchaus Gegenstände umfassen könnte, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen. Die Kammer gelangt daher zu der Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung zu Unrecht gemäß Artikel 114 (2) EPÜ beschlossen hat, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Angesichts dieser Sachlage muß geprüft werden, ob die oben angeführten, prima facie vorliegenden Gründe auch einer eingehenden Untersuchung standhalten können.

Nach Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung wird der Reifendruck im Modus "Reifen platt?" "mindestens mehrmals pro Minute" überprüft. Im erteilten Anspruch 1 hingegen heißt es, daß der Reifendruck bei normalem Betrieb "mehrmals pro Stunde" gemessen und im

in the safe knowledge that even if the opposition division chose to disregard them they would in any case be taken into account by the board of appeal is accordingly not justified.

2.6 In the present case it is readily apparent from a comparison of claim 1 as granted and as originally filed that in the former the features relating to the isolation of a badly damaged tyre and the enhanced frequency of activating the check mode in a hazard zone had been omitted. Such an omission does not of course in itself constitute an inadmissible extension of subject-matter. However, when account is taken of the introductory description of the patent, which is identical with that of the original application, it can readily be seen that here the invention is presented as being a modification of the system known from document D1, which included means for isolating a badly damaged tyre, and was intended, see column 2, lines 32 to 39, to enable by frequent sensing the quick identification of such a tyre so that it could be supplied with sufficient air to delay or avoid the tyre from being isolated. Thus it does indeed appear to the board that there are strong prima facie reasons for believing that the features mentioned above which had been omitted from granted claim 1 were essential features of the invention as originally disclosed so that the granted claim could well effectively disclose matter extending beyond the content of the original application. Thus the board comes to the conclusion that the opposition division erred in deciding to disregard, under Article 114(2) EPC, the ground of opposition according to Article 100(c) EPC.

In these circumstances it is necessary to consider whether the prima facie reasons identified above are indeed supported by a detailed investigation of the original disclosure.

According to claim 1 as originally filed it is stated that the run flat mode selector causes monitoring of tyre pressure "at least several times a minute". In granted claim 1 on the other hand it is stated that in normal operation the tyre pressure is checked "several times per hour" and

de recours signifierait qu'il serait loisible à un opposant de produire tardivement des moyens au cours de la procédure d'opposition, sachant certainement que même si la division d'opposition décidait de ne pas en tenir compte, ils seront en tout état de cause pris en considération par la chambre de recours.

2.6 En l'espèce, il ressort aisément d'une comparaison de la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré et telle que déposée initialement que les caractéristiques concernant l'isolement d'un pneu gravement endommagé et l'augmentation de la fréquence d'activation du mode de vérification en zone à risques ne figurent plus dans la revendication 1 du brevet délivré. Il va sans dire qu'une telle omission ne constitue pas en soi une extension inadmissible de l'objet de l'invention. Cependant, si l'on tient compte de la partie introductive de la description du brevet, qui est identique à celle de la demande initiale, il apparaît clairement que l'invention est ici présentée comme étant une modification du système connu par le document D1, qui comprenait des moyens pour isoler un pneu gravement endommagé et devait permettre (cf. colonne 2, lignes 32 à 39), par des détections fréquentes, d'identifier rapidement un tel pneu afin de pouvoir y insuffler suffisamment d'air pour retarder ou éviter son isolement. La Chambre estime donc qu'il existe, de prime abord, de bonnes raisons de croire que les caractéristiques précitées, omises dans la revendication 1 du brevet délivré, étaient essentielles à l'invention telle que divulguée à l'origine, si bien que la revendication du brevet délivré peut en effet divulguer des éléments allant au-delà du contenu de la demande initiale. Par conséquent, la Chambre conclut que c'est à tort que la division d'opposition a décidé, en vertu de l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte du motif d'opposition présenté visé à l'article 100c) CBE.

Dans ces circonstances, il faut voir si les raisons de prime abord mentionnées ci-dessus sont effectivement confirmées par un examen détaillé de la divulgation initiale.

Aux termes de la revendication 1 telle que déposée initialement, le sélecteur du mode "crevaison" entraîne une vérification de la pression du pneu "au moins plusieurs fois par minute". En revanche, selon la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré, lors du

Kampfgebiet die Meßfolge gezielt erhöht wird, "damit ein niedriger Reifendruck rascher automatisch entdeckt und der Modus "Füllen" automatisch rascher aktiviert werden kann, so daß platte Reifen verhindert werden". Nach Auffassung der Kammer bedeutet diese funktionelle Angabe im erteilten Anspruch 1 - insbesondere in Verbindung mit der Beschreibung, in der klar zum Ausdruck gebracht wird, daß ein beschädigter Reifen möglichst rasch entdeckt werden muß -, daß im höheren Modus wesentlich häufiger Überprüfungen vorgenommen werden als beim normalen Betrieb. Die in der ursprünglichen Anmeldung verwendete, ohnehin recht vage Angabe "mehrmals pro Minute" ist als Beispiel für eine solche erhöhte Meßfolge und nicht als feste Vorgabe zu sehen. Die Kammer gelangt daher zu der Schlußfolgerung, daß die Weglassung dieses Merkmals keine unzulässige Erweiterung darstellt.

Bei den Mitteln zur Isolierung eines stark beschädigten Reifens hingegen stellt sich die Sachlage anders dar. Bei Durchsicht der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes wird nämlich deutlich, daß diese Mittel durchweg als wesentlicher Bestandteil des ursprünglich offenbarten Systems dargestellt werden. Es gibt nichts, was dem Fachmann nahelegen würde, daß diese Mittel entfallen könnten oder daß ein System ohne diese Mittel funktionsfähig wäre. Damit enthält der erteilte Anspruch 1 Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, so daß der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ hier greift.

Die Kammer verwahrt sich aber gegen die Behauptung, sie habe dem Beschwerdegegner in unverantwortlicher Weise die Möglichkeit vorenthalten, seine Sache vor zwei Rechtsinstanzen zu vertreten. Wie aus Nummer 3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eindeutig hervorgeht, hatte der Beschwerdegegner dort durchaus Gelegenheit, seine Argumente zumindest so weit vorzutragen, als nötig gewesen wäre, um die Einspruchsabteilung von der Richtigkeit seines Vorbringens zu überzeugen.

Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist somit zurückzuweisen.

that in a combat zone the frequency of checking is selectively increased "for automatically more quickly detecting low tire pressure conditions, and for automatically more quickly activating the inflation modes to prevent flat tire conditions". In the opinion of the board that functional statement in granted claim 1, particularly when read in conjunction with the description from which it is clear that very rapid detection of a damaged tyre is required, implies a checking frequency in the enhanced mode which is significantly higher than that in normal operation. In the context of the original application the reference to a frequency of several times a minute, which term is in any case of rather imprecise ambit, can be seen as being exemplary of such a higher frequency and not definitive. Thus the board comes to the conclusion that the omission of this feature does not constitute an objectionable addition of subject-matter.

The situation with respect to the means for isolating a badly damaged tyre is however different. From a reading of the original application as a whole it is apparent that these means are consistently presented throughout as an essential component of the system as originally disclosed. There is nothing there which could suggest to the skilled person that these means could be omitted or that a system without such means would be properly functional. Thus granted claim 1 includes subject-matter extending beyond the content of the application as filed and the ground of opposition under Article 100(c) EPC holds good.

In coming to that conclusion the board cannot accept that it has unwarrantedly curtailed the possibility of the respondents to argue their case before two levels of jurisdiction. As is clear from point 3 of the minutes of the oral proceedings before the opposition division the respondents indeed had the opportunity there to argue the matter at least to the extent necessary to convince the opposition division of the rightness of their case.

The main request of the respondents must therefore be refused.

fonctionnement normal, la pression du pneu est vérifiée "plusieurs fois par heure" et, en une zone de combat, la fréquence de vérification est augmentée sélectivement "pour détecter automatiquement plus rapidement une condition de basse pression d'un pneu, et pour activer automatiquement plus rapidement le mode "gonflage" pour empêcher l'apparition d'un pneu à plat". De l'avis de la Chambre, cette indication relative au fonctionnement, donnée dans la revendication 1 du brevet délivré, surtout si elle est lue en parallèle avec la description, d'où il ressort qu'il est nécessaire de détecter rapidement un pneu endommagé, implique que la fréquence de vérification en mode suractivé soit nettement plus élevée que la fréquence en fonctionnement normal. La fréquence de plusieurs fois par minute indiquée dans la demande initiale, qui est de toute façon plutôt imprécise, peut être interprétée comme étant un exemple de fréquence plus élevée et non pas une valeur définitive. Par conséquent, la Chambre estime que l'omission de cette caractéristique ne constitue pas une extension opposable de l'objet de l'invention.

Il en va toutefois différemment des moyens pour isoler un pneu gravement endommagé. A la lecture de la demande initiale dans son ensemble, il apparaît que ces moyens sont présentés d'une manière constante comme une composante essentielle du système tel que divulgué à l'origine. Rien ne suggère à l'homme du métier que ces moyens pourraient être omis ou qu'un système pourrait fonctionner convenablement sans eux. Par conséquent, la revendication 1 du brevet délivré comporte des éléments allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE reste valable.

En arrivant à cette conclusion, la Chambre conteste avoir réduit de façon injustifiée le droit de l'intimé de plaider sa cause devant deux instances. Comme il ressort du point 3 du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant la division d'opposition, l'intimé a effectivement eu l'occasion d'y présenter ses arguments, à tout le moins suffisamment pour convaincre la division d'opposition du bien-fondé de sa cause.

La requête principale de l'intimé doit donc être rejetée.

Im Zusammenhang mit seinem Hilfsantrag ist festzustellen, daß das Merkmal bezüglich des Isolierungsmittels in Anspruch 1 etwas allgemeiner formuliert ist als in der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1. Diese Verallgemeinerung ist jedoch im Hinblick auf die Ausführungen in Spalte 5, Zeilen 3 bis 13 der Beschreibung zulässig. Somit genügt die vorgenommene Änderung, um den Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ auszuräumen.

With regard to their auxiliary request it is to be noted that the feature relating to the isolation means included in claim 1 is in somewhat more general terms than that included in claim 1 as originally filed. That generalisation is however admissible having regard to what is said in column 5, lines 3 to 13, of the description. Thus the amendment made is sufficient to dispose of the objection under Article 100(c) EPC.

En ce qui concerne sa requête subsidiaire, l'on notera que la caractéristique relative aux moyens pour isoler le pneu figurant dans la revendication 1 est définie en termes quelque peu plus généraux que celle qui figurait dans la revendication 1 telle que déposée initialement. Une telle généralisation est cependant admissible compte tenu de ce qui est dit à la colonne 5, lignes 3 à 13 de la description. Par conséquent, la modification apportée suffit à balayer l'objection soulevée au titre de l'article 100c) CBE.

3. Neuheit

...

4. Erfinderische Tätigkeit

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Maßgabe zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 und 2 entsprechend dem am 27. März 1995 eingereichten Hilfsantrag 2 und mit der Beschreibung und den Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

3. Novelty

...

4. Inventive step

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The main request of the respondent is rejected.
3. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 and 2 according to conditional submission 2 filed on 27 March 1995 together with the description and drawings as granted.

3. Nouveauté

...

4. Activité inventive

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale de l'intimé est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour maintien du brevet sur la base des revendications 1 et 2 selon la requête subsidiaire 2 introduite le 27 mars 1995 en combinaison avec la description et les dessins du brevet tel que délivré.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Hinweis auf neue Nutzungs- möglichkeiten des EPIDOS Informationsregisters-Online des Europäischen Patentamts

1. Neue Online-Dienste des Europäischen Patentamts

Anlässlich des letztjährigen EPIDOS User Meeting in Stockholm konnte der Öffentlichkeit ein neuer Online-Dienst des EPA vorgestellt werden, der einen verbesserten Zugriff auf die Datenbestände des EPIDOS Informationsregisters-Online ermöglicht.

Gegenüber dem früheren System bietet der neue Online-Dienst eine wesentlich erweiterte Möglichkeit des Registerzugriffs. In Zukunft können mit Hilfe folgender Begriffe Informationen aus den beiden Datenbanken (europäisches Patentregister gemäß Regel 92 EPÜ und EPIDOS Informationsregister) abgerufen werden:

- Europäische und internationale Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer (es werden alle Daten, die unter der entsprechenden Nummer gespeichert sind, angegeben)
- Name des Anmelders (es werden sämtliche veröffentlichte Patentanmeldungen dieser Person aufgelistet)
- Internationale Patentklassifikation (es werden alle europäischen Patentanmeldungen angegeben, die unter der eingegebenen Patentklassifikation veröffentlicht worden sind)
- Prioritätsnummer (es wird die dazugehörige europäische Patentanmeldung mit ihrer Patentklassifikation angegeben)

Ferner besteht für Nutzer des neuen Online-Dienstes die Möglichkeit, gezielt den Verfahrensfortgang hinsichtlich einer Patentanmeldung oder eines Patents während der letzten zwei Monate festzustellen.

Die Benutzungsgebühr für die neuen Online-Dienste bleibt trotz des verbesserten Angebots unverändert (DEM 2,50 je Anfrage, unabhängig von der Anzahl der erhaltenen Informationen).

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

More information now available from the European Patent Office's EPIDOS Information Register on-line

1. New on-line services from the European Patent Office

At last year's EPIDOS user meeting in Stockholm, a new on-line service from the EPO was presented to the public. This new service provides improved access to the databases of the EPIDOS Information Register on-line.

Compared with the old system, the new on-line service gives users access to much more information on the Register. Information from the two databases - the Register of European Patents (Rule 92 EPC) and the EPIDOS Information Register - can now be retrieved using the following criteria:

- European or international application or publication number (gives all data stored under the corresponding number)
- Name of applicant (lists all published patent applications from this applicant)
- International Patent Classification (gives all European patent applications published under the patent classification entered)
- Priority number (identifies the associated European patent application and its patent classification).

In addition, users are able to trace the progress of a patent application or patent over the preceding two months.

Notwithstanding the new improvements, the fee for using these new on-line services remains unchanged, at DEM 2.50 per transaction, irrespective of the quantity of data received.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Avis relatif aux nouvelles possibilités d'utilisation du registre d'information en ligne EPIDOS de l'Office euro- péen des brevets

1. Nouveaux services en ligne de l'Office européen des brevets

Lors de la réunion d'utilisateurs EPIDOS qui s'est tenue l'année dernière à Stockholm, un nouveau service en ligne de l'OEB, permettant un meilleur accès aux données du registre d'information en ligne EPIDOS, a été présenté au public.

Par rapport au système antérieur, le nouveau service en ligne offre des possibilités sensiblement élargies d'accès au registre. A l'avenir, il sera possible de rechercher des informations dans les deux banques de données (le Registre européen des brevets, visé à la règle 92 CBE, et le registre d'information EPIDOS), à l'aide des critères suivants :

- numéro de la demande de brevet européen, numéro de publication, ou numéro de la demande internationale (toutes les données stockées sous le numéro correspondant seront indiquées)
- nom du demandeur (toutes les demandes de brevet publiées, déposées par cette personne, seront répertoriées)
- classification internationale des brevets (toutes les demandes de brevet européen qui auront été publiées selon la classification de brevets interrogée, seront indiquées)
- numéro de priorité (permettra de rechercher la demande de brevet européen y afférente avec sa classification brevets).

Les utilisateurs du nouveau service en ligne pourront également constater avec précision l'évolution de la procédure concernant une demande de brevet ou un brevet au cours des deux derniers mois.

Malgré ces améliorations, la taxe d'utilisation des nouveaux services en ligne restera inchangée (2,50 DEM par consultation, quel que soit le nombre d'informations obtenues).

Das neue EPIDOS Informationsregister-Online wird ab 1. Juni 1996 den Benutzern zur Verfügung stehen.

2. Trainingskurse für die Benutzung des EPIDOS Informationsregisters-Online

In Zusammenarbeit mit einigen nationalen Patentbehörden wird das Europäische Patentamt Trainingskurse für die Benutzung des neuen On-line-Dienstes anbieten. Diese Kurse sind für alle Interessenten gedacht, die mit elektronischen Recherchemitteln online den Datenbestand des europäischen Patentregisters und des EPIDOS Informationsregisters nutzen wollen.

Die nächsten Kurse finden am

25.4.1996; 26.4.1996 in London (British Library)
13.5.1996; 20.5.1996; 17.6.1996 in Wien (EPA)
21.5.1996; 22.5.1996 in München (EPA-Isar) statt.

Bei entsprechendem Interesse werden weitere Kurse abgehalten. Nähere Informationen hierüber sind vom Europäischen Patentamt, Dienststelle Wien

Tel.: (+43 1) 521 26307,
Fax.: (+43 1) 521 263292 oder
INTERNET: sereix@epo.e-mail.com.
zu erhalten.

The new EPIDOS Information Register on-line will be available to users as of 1 June 1996.

2. Training courses for users of the EPIDOS Information Register on-line

In co-operation with a number of national patent offices the European Patent Office will be offering training courses for users of the new on-line service. These courses are designed for those wishing to access the database of the Register of European Patents and the EPIDOS Information Register on-line using electronic search tools.

The following courses have so far been planned for 1996:

London (British Library): 25 April, 26 April
Vienna (EPO): 13 May, 20 May, 17 June
Munich (EPO, Isar building): 21 May, 22 May.

Further training courses may be offered subject to demand. For further information please contact the EPO's Vienna sub-office on:

Tel.: (+43 1) 521 26307
Fax: (+43 1) 521 263292 or
INTERNET: sereix@epo.e-mail.com.

Le nouveau registre d'information en ligne EPIDOS sera à la disposition des utilisateurs à partir du 1^{er} juin 1996.

2. Cours de formation portant sur l'utilisation du registre d'information en ligne EPIDOS

L'Office européen des brevets va proposer, en coopération avec quelques offices de brevets nationaux, des cours de formation portant sur l'utilisation du nouveau service en ligne. Ces cours s'adressent à toutes les personnes désireuses d'utiliser avec des moyens de recherche électroniques en ligne le stock de données du Registre européen des brevets et du registre d'information EPIDOS.

Les prochains cours seront organisés les:

25.4.1996 et 26.4.1996 à Londres (British Library)
13.5.1996, 20.5.1996 et 17.6.1996 à Vienne (OEB)
21.5.1996 et 22.5.1996 à Munich (bâtiment ISAR de l'OEB).

Si besoin est, des cours supplémentaires pourront être organisés. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office européen des brevets, Agence de Vienne

tél. : +43 1 521 26307,
fax : +43 1 521 263292 ou
INTERNET : sereix@epo.e-mail.com.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

REPRESENTATION

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen
des brevets***

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Babeluk, Michael (AT)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Mag. Michael Babeluk
Mariahilfer Gürtel 39/17
A-1150 Wien

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

Harrison, Michael Charles (GB)
Albihns GmbH
Grasserstraße 10
D-80339 München

Lüdcke, Joachim Moritz (DE)
Patentanwälte
Dr. Hann, Dr. Sternagel,
Dr. Fleischer, Dr. Dörries
Sander Aue 30
D-51465 Bergisch Gladbach

Sparing, Rolf Klaus (DE, FR)
Glockenstraße 24
D-40476 Düsseldorf

Tröster, Jürgen (DE)
Akener Bogen 10
D-06124 Halle

Änderungen / Amendments / Modifications

Häckel, Stefan (DE)
Huysenallee 100
D-45128 Essen

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

Jany, Peter (DE)
Dr. H.-P. Pfeifer Dr. P. Jany
Patentanwälte
Beiertheimer Allee 19
D-76137 Karlsruhe

Lindner, Manfred Klaus (DE)
Patentanwälte
Walter Eggers Lindner
Aubinger Straße 81
D-81243 München

Pfeifer, Hans-Peter (DE)
Dr. H.-P. Pfeifer Dr. P. Jany
Patentanwälte
Beiertheimer Allee 19
D-76137 Karlsruhe

Roth, Wolfgang (DE)
Breitscheidstraße 103
D-07407 Rudolstadt

Shankland, Kathleen (GB) -
cf. Thul, Kathleen

Sommer, Peter (DE)
Renzstraße 3
D-68161 Mannheim

Stiller, Leonhard (DE)
Wertherstraße 136
D-33615 Bielefeld

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

Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+43-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

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

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

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).

Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Sturm, Hans Georg (DE)
 Patentanwalt
 Dr. Hans-Georg Sturm
 Franziskanerstraße 16/1305
 D-81669 München

Thul, Kathleen (GB)
 Schmid-Wildy-Weg 46
 D-81739 München

Vonnemann, Gerhard (DE)
 Dr. Vonnemann & Partner
 An der Alster 84
 D-20099 Hamburg

Wallinger, Michael (DE)
 Dr.-Ing. Michael Wallinger
 Patentanwalt
 Zweibrückenstraße 2
 D-80331 München

Walther, Robert (DE)
 Walther, Walther & Hinz
 Patentanwälte
 Postfach 41 01 45
 D-34063 Kassel

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Beck, Bernhard (DE) - R. 102(1)
 Hoechst AG
 Werk Kalle-Albert
 Zentrale Patentabteilung KA
 D-65174 Wiesbaden

Kath, Gunther (DE) -R. 102(1)
 Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße 26
 O-9400 Aue

Weigelt, Margit (DE) - R. 102(1)
 Lausitzer Bergbau-
 Verwaltungsgesellschaft mbH
 Franz-Mehring-Straße
 D-01968 Brieske

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Sundien, Gunnar (DK)
 Skodsborg Strandvej 258 B
 DK-2942 Skodsborg

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Aubertin, François (FR)
 Cabinet Bleger-Rhein
 10, rue Contades
 F-67300 Schiltigheim

Colombet, Alain André (FR)
 Cabinet Lavoix Lyon
 B.P. 3058
 F-69003 Lyon Cedex 03

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Hoisnard, Jean-Claude (FR) - R. 102(1)
 25, rue Albert Joly
 F-78300 Poissy

Taboureau, James (FR) - R. 102(1)
 Thomson-CSF-S.C.P.I.
 50, rue Jean-Pierre Timbaud
 F-92400 Courbevoie

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries/ Inscriptions

Barcock, Ruth Anita (GB)
 Rolls-Royce plc
 P.O. Box 31
 Moor Lane
 GB-Derby DE24 8BJ

Regan, Heather (GB)
 Black & Decker Europe
 European Group Headquarters
 210 Bath Road
 GB-Slough, Berkshire SL1 3YD

Snelgrove, Susan Elizabeth (CA)
 Eric Potter Clarkson
 St. Mary's Court
 St. Mary's Gate
 GB-Nottingham NG1 1LE

Tothill, John Paul (GB)
 Frank B. Dehn & Co.
 39 Old Steine
 GB-Brighton BN1 1NH

Walker, Andrew John (GB)
 The General Electric Company plc
 Patent Department
 Waterhouse Lane
 GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX

Änderungen / Amendments / Modifications

Arnold, Graham Donald (GB)
ICI Group Intellectual Property
9 Millbank
Wilton
GB-London SW1P 3JF

Davis, Anthony George Michael (GB)
Robins Roost
Midcross Lane
GB-Chalfont St. Peter, Bucks SL9 0LF

Teuten, Andrew John (GB)
Glaxo Wellcome plc
Intellectual Property Department
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bordonaro, Salvatore (IT)
Eniricerche S.p.A.
Via Maritano 26
I-20097 S. Donato Milanese (MI)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kruk, Wiggert Johan (NL)
Keur 29
NL-3471 AK Kamerik

van Weele, Paul Johannes Frits (NL)
Laan van Tolken 29
NL-5663 RW Geldrop

van der Burg, Louis (NL)
B.V. Optische Industrie
"De Oude Delft"
Postbus 72
NL-2600 MD Delft

SE Schweden / Sweden / Suède**Löschungen / Deletions / Radiations**

Harrison, Michael Charles (GB) - cf. DE
Albihn West AB
P.O. Box 142
S-401 22 Göteborg

CEIPI/EPI

Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. In dem Grundkurs werden dem Nachwuchs die **rechtlichen Grundlagen** sowie die **Praxis** des europäischen Patentrechts systematisch und umfassend vermittelt. CEIPI und EPI haben gemeinsam seit Jahren ein System der Grundausbildung im europäischen Patentrecht entwickelt, das sich in erster Linie an den künftigen vor dem EPA zugelassenen Vertreter wendet.

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden 28 Kurse für 291 Teilnehmer in folgenden Städten angeboten:

AT: Wien

BE: Antwerpen, Brüssel

CH: Basel, Lausanne, Zürich

DE: Berlin, Darmstadt, Hannover, Köln, Ludwigshafen, München, Stuttgart

DK: Kopenhagen

FI: Helsinki

FR: Lyon, Paris

GB: London, Manchester

IE: Dublin

IT: Mailand

NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen

SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Diese Grundausbildung, die Interessenten auch die Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung erleichtern soll, ist **berufsbegleitend** und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es jetzt, in die meisten Kurse auch nach dem 1. Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Selbstunterricht unter Anleitung und mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, besprechen an jährlich 20 Abenden je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium. Wesentlich für den Erfolg

CEIPI/EPI

Basic training in European patent law

1. The basic course provides a systematic and comprehensive introduction to the **law and practice** of the European patent system. Over the years, CEIPI and the EPI have together devised a basic training programme in European patent law designed primarily for prospective professional representatives before the EPO.

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law take two years, starting in the autumn of each year.

3. 28 courses able to accommodate a total of 291 students are currently available in the following cities:

AT: Vienna

BE: Antwerp, Brussels

CH: Basel, Lausanne, Zurich

DE: Berlin, Cologne, Darmstadt, Hanover, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart

DK: Copenhagen

FI: Helsinki

FR: Lyon, Paris

GB: London, Manchester

IE: Dublin

IT: Milan

NL: Eindhoven, Geleen, The Hague

SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. The basic training scheme, which is also intended to help candidates to prepare the European qualifying examination, lasts two years and is designed to **accompany the professional practice**, starting shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may now also be admitted to most courses after the first year.

5. The basic training courses will take the form of private study instructed and actively supported by local "tutors", all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study. The success of the "tutorial" depends on the **active co-operation** of the

CEIPI/EPI

Formation de base en droit européen des brevets

1. Le cours de base fournit aux futurs praticiens en brevets un enseignement systématique et complet sur **les fondements juridiques** ainsi que sur **la pratique** en matière de droit européen des brevets. Depuis de nombreuses années, le CEIPI et l'EPI élaborent conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets, qui s'adresse en premier lieu aux futurs mandataires agréés près l'OEB.

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dure deux ans et commence en automne.

3. Actuellement, 291 participants suivent 28 cours organisés dans les villes suivantes :

AT : Vienne

BE : Anvers, Bruxelles

CH : Bâle, Lausanne, Zurich

DE : Berlin, Darmstadt, Hanovre, Cologne, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart

DK : Copenhague

FI : Helsinki

FR : Lyon, Paris

GB : Londres, Manchester

IE : Dublin

IT : Milan

NL : La Haye, Eindhoven, Geleen

SE : Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Cette formation de base, aussi destinée à permettre de préparer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour **accompagner l'exercice de la profession** et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait appel à l'initiative des participants, placés sous la conduite et avec le soutien actif des "tuteurs" locaux. Les tuteurs, praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discutés, en même temps qu'il est

des "Tutorial" ist die **aktive Mitarbeit** der Teilnehmer durch vorbereitete Referate und Fallstudien.

trainees with their own presentations and case studies.

répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation. Le succès du "tutorial" dépend de la **coopération active** des candidats par leur propres contributions et études de la jurisprudence.

6. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Lehrplan, der sämtliche Gebiete des europäischen Patentrechts und der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Publikationen und sonstige Dokumente zur Verfügung gestellt. Die Tutoren erhalten regelmäßig Rundbriefe und weiteres Ausbildungsmaterial.

6. The list of topics to be covered will encompass the whole European patent law and qualifying examination syllabus and indicate the reference material to be used. Training material as well as publications and further documents will also be made available. The tutors regularly receive circular letters and further training material.

6. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par le droit européen et par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu de documents de travail ainsi que des publications et autres documents sont en outre mis à la disposition des participants. Les tuteurs reçoivent régulièrement des lettres circulaires et du matériel supplémentaire.

7. Auf jährlich stattfindenden zweitägigen **Tutorentreffen** an der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

7. **Tutors' meetings** take place two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

7. Lors de **réunions des tuteurs** annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les tuteurs échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

8. Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden besondere Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABI. EPA 1996, 109) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Examensvorbereitungsseminare "Europäisches Patentrecht" in Straßburg (Aufgabe D im Januar, Aufgaben A-C im März, Anzeige im ABI. EPA 9/1996) sowie verschiedene nationale Kurse.

8. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the European qualifying examination through private study. Special courses are available, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1996, 109) and the one-week CEIPI seminars on "European patent law" for the preparation of the examination, held in Strasbourg (Paper D in January, Papers A-C in March, see OJ EPO 9/1996) and a variety of national courses.

8. Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen européen de qualification. Sont proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1996, 109), les séminaires sur le "Droit européen des brevets" pour la préparation à l'examen, d'une durée d'une semaine, organisés à Strasbourg par le CEIPI (épreuve D en janvier, épreuves A-C en mars, cf. annonce publiée dans le JO OEB 9/1996) ainsi que divers cours organisés au niveau national.

9. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die **Grundausbildung nicht eine gezielte Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt**, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

9. Readers are reminded that the basic training course **does not dispense with the need for further intensive study for the qualifying examination**; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

9. Il est expressément rappelé que **la formation de base ne saurait remplacer une préparation complémentaire à l'examen de qualification** mais vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

10. Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 500 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 13 000 FRF.

10. It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the contracting states if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 500 per person per year (FRF 13 000 for the two-year course).

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des tuteurs qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 500 FRF, soit 13 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années.

11. Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juli 1996.

Das CEIPI-Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Mme Blott et Mme Witkowski
Centre d'Études Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

11. To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 July 1996 at the following address.

The CEIPI Office may give you any further information you need.

Mme Blott et Mme Witkowski
Centre d'Études Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tel.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

11. Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juillet 1996.

Le bureau du CEIPI est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez.

Mme Blott et Mme Witkowski
Centre d'Études Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg Cedex
Tél.: (+33-88) 14 45 92
Fax: (+33-88) 14 45 94

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens
(Stand: 1. März 1996)

I. UNIVERSELLE ABKOMMEN

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, in Den Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967

Ägypten, *Stockholm*
Albanien, *Stockholm*
Algerien, *Stockholm*
Argentinien, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
Armenien, *Stockholm*
Aserbaidschan, *Stockholm*
Australien, *Stockholm*
Bahamas, *Lissabon*¹
*Stockholm*²
Bangladesch, *Stockholm*
Barbados, *Stockholm*
Belarus (Weißrußland), *Stockholm*
Belgien, *Stockholm*
Benin, *Stockholm*
Bolivien, *Stockholm*
Bosnien-Herzegowina, *Stockholm*
Brasilien, *Stockholm*
Bulgarien, *Stockholm*
Burkina Faso, *Stockholm*
Burundi, *Stockholm*
Chile, *Stockholm*
China, *Stockholm*
Costa Rica, *Stockholm*
Côte d'Ivoire, *Stockholm*
Dänemark, *Stockholm*
Deutschland, *Stockholm*
Dominikanische Republik, *Den Haag*
El Salvador, *Stockholm*
Estland, *Stockholm*
Finnland, *Stockholm*
Frankreich, *Stockholm*
Gabun, *Stockholm*
Gambia, *Stockholm*
Georgien, *Stockholm*
Ghana, *Stockholm*
Griechenland, *Stockholm*
Guinea, *Stockholm*

* Weitere Angaben, insbesondere über den räumlichen Anwendungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft nach Artikel 24 der Übereinkunft, sind im Januarheft 1996 von Industrial Property and Copyright bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur enthalten.

¹ Artikel 1 bis 12.

² Artikel 13 bis 30.

INTERNATIONAL TREATIES

Synopsis of the territorial field of application of international patent treaties
(situation on 1 March 1996)

I. UNIVERSAL TREATIES

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of 20 March 1883, revised at Brussels on 14 December 1900, at Washington on 2 June 1911, at The Hague on 6 November 1925, at London on 2 June 1934, at Lisbon on 31 October 1958 and at Stockholm on 14 July 1967*

Albania, *Stockholm*
Algeria, *Stockholm*
Argentina, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
Armenia, *Stockholm*
Australia, *Stockholm*
Austria, *Stockholm*
Azerbaijan, *Stockholm*
Bahamas, *Lisbon*¹
*Stockholm*²
Bangladesh, *Stockholm*
Barbados, *Stockholm*
Belarus, *Stockholm*
Belgium, *Stockholm*
Benin, *Stockholm*
Bolivia, *Stockholm*
Bosnia and Herzegovina, *Stockholm*
Brazil, *Stockholm*
Bulgaria, *Stockholm*
Burkina Faso, *Stockholm*
Burundi, *Stockholm*
Cameroon, *Stockholm*
Canada, *London*¹
*Stockholm*²
Central African Republic, *Stockholm*
Chad, *Stockholm*
Chile, *Stockholm*
China, *Stockholm*
Congo, *Stockholm*
Costa Rica, *Stockholm*
Côte d'Ivoire, *Stockholm*
Croatia, *Stockholm*
Cuba, *Stockholm*
Cyprus, *Stockholm*
Czech Republic, *Stockholm*
Denmark, *Stockholm*
Dominican Republic, *The Hague*

* Additional information relating in particular to the territorial field of application of the Paris Convention pursuant to Article 24 of the Convention is given in the January 1996 issue of Industrial Property and Copyright.

¹ Articles 1 to 12.

² Articles 13 to 30.

TRAITES INTERNATIONAUX

Champ d'application territorial des traités internationaux en matière de brevets - Synopsis (Situation au 1^{er} mars 1996)

I. TRAITES UNIVERSELS

1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967*

Afrique du Sud, *Stockholm*
Albanie, *Stockholm*
Algérie, *Stockholm*
Allemagne, *Stockholm*
Argentine, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
Arménie, *Stockholm*
Australie, *Stockholm*
Autriche, *Stockholm*
Azerbaïdjan, *Stockholm*
Bahamas, *Lisbonne*¹
*Stockholm*²
Bangladesh, *Stockholm*
Barbade, *Stockholm*
Bélarus, *Stockholm*
Belgique, *Stockholm*
Bénin, *Stockholm*
Bolivie, *Stockholm*
Bosnie-Herzégovine, *Stockholm*
Brésil, *Stockholm*
Bulgarie, *Stockholm*
Burkina Faso, *Stockholm*
Burundi, *Stockholm*
Cameroun, *Stockholm*
Canada, *Londres*¹
*Stockholm*²
Chili, *Stockholm*
Chine, *Stockholm*
Chypre, *Stockholm*
Congo, *Stockholm*
Corée, République de, *Stockholm*
Corée, République populaire démocratique de, *Stockholm*
Costa Rica, *Stockholm*
Côte d'Ivoire, *Stockholm*
Croatie, *Stockholm*
Cuba, *Stockholm*
Danemark, *Stockholm*

* Des informations supplémentaires concernant notamment le champ d'application territorial de la Convention de Paris conformément à son article 24 figurent dans le numéro de janvier 1996 de La Propriété industrielle et le Droit d'auteur.

¹ Articles 1 à 12.

- Guinea-Bissau, *Stockholm*
 Guyana, *Stockholm*
 Haiti, *Stockholm*
 Honduras, *Stockholm*
 Indonesien, *London*¹
 *Stockholm*²
 Irak, *Stockholm*
 Iran (Islamische Republik), *Lissabon*
 Irland, *Stockholm*
 Island, *Stockholm*
 Israel, *Stockholm*
 Italien, *Stockholm*
 Japan, *Stockholm*
 Jordanien, *Stockholm*
 Jugoslawien, *Stockholm*
 Kamerun, *Stockholm*
 Kanada, *London*¹
 *Stockholm*²
 Kasachstan, *Stockholm*
 Kenia, *Stockholm*
 Kirgisistan, *Stockholm*
 Kongo, *Stockholm*
 Korea, Demokratische Volksrepublik,
 Stockholm
 Korea, Republik, *Stockholm*
 Kroatien, *Stockholm*
 Kuba, *Stockholm*
 Lesotho, *Stockholm*
 Lettland, *Stockholm*
 Libanon, *London*¹
 *Stockholm*²
 Liberia, *Stockholm*
 Libyen, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Litauen, *Stockholm*
 Luxemburg, *Stockholm*
 Madagaskar, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Malaysia, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malta, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Marokko, *Stockholm*
 Mauretanien, *Stockholm*
 Mauritius, *Stockholm*
 Mazedonien (die ehem.
 jugoslawische
 Republik), *Stockholm*
 Mexiko, *Stockholm*
 Moldau, Republik, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolei, *Stockholm*
 Neuseeland, *London*¹
 *Stockholm*²
 Niederlande, *Stockholm*
 Niger, *Stockholm*
 Nigeria, *Lissabon*
 Norwegen, *Stockholm*
 Österreich, *Stockholm*
 Paraguay, *Stockholm*
 Peru, *Stockholm*
 Philippinen, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Polen, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 Ruanda, *Stockholm*
 Rumänien, *Stockholm*
 Russische Föderation, *Stockholm*
 Sambia, *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 San Marino, *Stockholm*
- Egypt, *Stockholm*
 El Salvador, *Stockholm*
 Estonia, *Stockholm*
 Finland, *Stockholm*
 France, *Stockholm*
 Gabon, *Stockholm*
 Gambia, *Stockholm*
 Georgia, *Stockholm*
 Germany, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*
 Greece, *Stockholm*
 Guinea, *Stockholm*
 Guinea-Bissau, *Stockholm*
 Guyana, *Stockholm*
 Haiti, *Stockholm*
 Honduras, *Stockholm*
 Hungary, *Stockholm*
 Iceland, *Stockholm*
 Indonesia, *London*¹
 *Stockholm*²
 Iran (Islamic Republic of), *Lisbon*
 Iraq, *Stockholm*
 Ireland, *Stockholm*
 Israel, *Stockholm*
 Italy, *Stockholm*
 Japan, *Stockholm*
 Jordan, *Stockholm*
 Kazakhstan, *Stockholm*
 Kenya, *Stockholm*
 Korea, Democratic People's Republic
 of, *Stockholm*
 Korea, Republic of, *Stockholm*
 Kyrgyzstan, *Stockholm*
 Latvia, *Stockholm*
 Lebanon, *London*¹
 *Stockholm*²
 Lesotho, *Stockholm*
 Liberia, *Stockholm*
 Libya, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Lithuania, *Stockholm*
 Luxembourg, *Stockholm*
 Macedonia (the former Yugoslav
 Republic of), *Stockholm*
 Madagascar, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Malaysia, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malta, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Mauritania, *Stockholm*
 Mauritius, *Stockholm*
 Mexico, *Stockholm*
 Moldova, Republic of, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolia, *Stockholm*
 Morocco, *Stockholm*
 Netherlands, *Stockholm*
 New Zealand, *London*¹
 *Stockholm*²
 Niger, *Stockholm*
 Nigeria, *Lisbon*
 Norway, *Stockholm*
 Paraguay, *Stockholm*
 Peru, *Stockholm*
 Philippines, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Poland, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*
 Romania, *Stockholm*
 Russian Federation, *Stockholm*
- ² Articles 13 à 30.
 Egypte, *Stockholm*
 El Salvador, *Stockholm*
 Espagne, *Stockholm*
 Estonie, *Stockholm*
 Etats-Unis d'Amérique, *Stockholm*
 Fédération de Russie, *Stockholm*
 Finlande, *Stockholm*
 France, *Stockholm*
 Gabon, *Stockholm*
 Gambie, *Stockholm*
 Géorgie, *Stockholm*
 Ghana, *Stockholm*
 Grèce, *Stockholm*
 Guinée, *Stockholm*
 Guinée-Bissau, *Stockholm*
 Guyana, *Stockholm*
 Haïti, *Stockholm*
 Honduras, *Stockholm*
 Hongrie, *Stockholm*
 Indonésie, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Iran (Rép. islamique d'), *Lisbonne*
 Iraq, *Stockholm*
 Irlande, *Stockholm*
 Islande, *Stockholm*
 Israël, *Stockholm*
 Italie, *Stockholm*
 Japon, *Stockholm*
 Jordanie, *Stockholm*
 Kazakstan, *Stockholm*
 Kenya, *Stockholm*
 Kirghizistan, *Stockholm*
 Lesotho, *Stockholm*
 Lettonie, *Stockholm*
 Liban, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Libéria, *Stockholm*
 Libye, *Stockholm*
 Liechtenstein, *Stockholm*
 Lituanie, *Stockholm*
 Luxembourg, *Stockholm*
 Macédoine (ex-République
 yougoslave de),
 Stockholm
 Madagascar, *Stockholm*
 Malaisie, *Stockholm*
 Malawi, *Stockholm*
 Mali, *Stockholm*
 Malte, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Maroc, *Stockholm*
 Maurice (Ile), *Stockholm*
 Mauritanie, *Stockholm*
 Mexique, *Stockholm*
 Moldova, République de, *Stockholm*
 Monaco, *Stockholm*
 Mongolie, *Stockholm*
 Niger, *Stockholm*
 Nigéria, *Lisbonne*
 Norvège, *Stockholm*
 Nouvelle-Zélande, *Londres*¹
 *Stockholm*²
 Ouganda, *Stockholm*
 Ouzbékistan, *Stockholm*
 Paraguay, *Stockholm*
 Pays-Bas, *Stockholm*
 Pérou, *Stockholm*
 Philippines, *Lisbonne*¹
 *Stockholm*²
 Pologne, *Stockholm*
 Portugal, *Stockholm*

Schweden, *Stockholm*
 Schweiz, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Simbabwe, *Stockholm*
 Singapur, *Stockholm*
 Slowakei, *Stockholm*
 Slowenien, *Stockholm*
 Spanien, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 St. Kitts und Nevis, *Stockholm*
 St. Lucia, *Stockholm*
 St. Vincent und die Grenadinen,
 Stockholm
 Südafrika, *Stockholm*
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swasiland, *Stockholm*
 Syrien, *London*
 Tadschikistan, *Stockholm*
 Tansania, Vereinigte Republik,
 *Lissabon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad und Tobago, *Stockholm*
 Tschad, *Stockholm*
 Tschechische Republik, *Stockholm*
 Tunesien, *Stockholm*
 Türkei, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 Ungarn, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Usbekistan, *Stockholm*
 Vatikanstadt, *Stockholm*
 Venezuela, *Stockholm*
 Vereinigtes Königreich, *Stockholm*
 Vereinigte Staaten von Amerika,
 Stockholm
 Vietnam, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
 Zentralafrikanische Republik,
 Stockholm
 Zypern, *Stockholm*

(Insgesamt: 136 Staaten)

Rwanda, *Stockholm*
 Saint Kitts and Nevis, *Stockholm*
 Saint Lucia, *Stockholm*
 Saint Vincent and the Grenadines,
 Stockholm
 San Marino, *Stockholm*
 Senegal, *Stockholm*
 Singapore, *Stockholm*
 Slovakia, *Stockholm*
 Slovenia, *Stockholm*
 South Africa, *Stockholm*
 Spain, *Stockholm*
 Sri Lanka, *London*¹
 *Stockholm*²
 Sudan, *Stockholm*
 Suriname, *Stockholm*
 Swaziland, *Stockholm*
 Sweden, *Stockholm*
 Switzerland, *Stockholm*
 Syria, *London*
 Tajikistan, *Stockholm*
 Tanzania, United Republic of,
 *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Togo, *Stockholm*
 Trinidad and Tobago, *Stockholm*
 Tunisia, *Stockholm*
 Turkey, *Stockholm*
 Turkmenistan, *Stockholm*
 Uganda, *Stockholm*
 Ukraine, *Stockholm*
 United Kingdom, *Stockholm*
 United States of America, *Stockholm*
 Uruguay, *Stockholm*
 Uzbekistan, *Stockholm*
 Vatican, *Stockholm*
 Venezuela, *Stockholm*
 Viet Nam, *Stockholm*
 Yugoslavia, *Stockholm*
 Zaire, *Stockholm*
 Zambia, *Lisbon*¹
 *Stockholm*²
 Zimbabwe, *Stockholm*

(Total: 136 states)

2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 (PCT)

Albanien	(04.10.1995)*
Armenien ⁶	(25.12.1991)
Aserbaidschan	(25.12.1995)
Australien	(31.03.1980)
Barbados	(12.03.1985)
Belarus (Weißrußland) ⁶	(25.12.1991)
Belgien ^{1,2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brasilien	(09.04.1978)
Bulgarien	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
China	(01.01.1994)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Dänemark ¹	(01.12.1978)
Deutschland ¹	(24.01.1978)
Estland	(24.08.1994)
Finnland ^{1,5}	(01.10.1980)
Frankreich ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabun ³	(24.01.1978)
Georgien ⁶	(25.12.1991)
Griechenland ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Irland ^{1,2}	(01.08.1992)
Island	(23.03.1995)
Israel	(01.06.1996)
Italien ^{1,2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Kamerun ³	(24.01.1978)
Kanada	(02.01.1990)
Kasachstan ⁶	(25.12.1991)
Kenia ¹⁵	(08.06.1994)
Kirgisistan ⁶	(25.12.1991)
Kongo ³	(24.01.1978)
Korea, Demokratische Volksrepublik	(08.07.1980)
Korea, Republik	(10.08.1984)
Lesotho ¹⁵	(21.10.1995)
Lettland	(07.09.1993)
Liberia	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1,8}	(19.03.1980)
Litauen	(05.07.1994)
Luxemburg ¹	(30.04.1978)
Madagaskar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauretanien ³	(13.04.1983)
Mazedonien (die ehem. jugoslawische Republik)	(10.08.1995)
Mexiko	(01.01.1995)
Moldau, Republik ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolei	(27.05.1991)
Neuseeland	(01.12.1992)
Niederlande ^{1,2,9}	(10.07.1979)
Niger ³	(21.03.1993)
Norwegen ⁵	(01.01.1980)
Österreich ¹	(23.04.1979)
Polen ^{5,13}	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
Rumänien ⁶	(23.07.1979)
Russische Föderation ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Schweden ^{1,5}	(17.05.1978)
Schweiz ^{1,8}	(24.01.1978)
Senegal ³	(24.01.1978)

2. Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970 (PCT)

Albania	(04.10.1995)*
Armenia ⁶	(25.12.1991)
Australia	(31.03.1980)
Austria ¹	(23.04.1979)
Azerbaijan	(25.12.1995)
Barbados	(12.03.1985)
Belarus ⁶	(25.12.1991)
Belgium ^{1,2}	(14.12.1981)
Benin ³	(26.02.1987)
Brazil	(09.04.1978)
Bulgaria	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroon ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Central African Republic ³	(24.01.1978)
Chad ³	(24.01.1978)
China	(01.01.1994)
Congo ³	(24.01.1978)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark ¹	(01.12.1978)
Estonia	(24.08.1994)
Finland ^{1,5}	(01.10.1980)
France ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Georgia ⁶	(25.12.1991)
Germany ¹	(24.01.1978)
Greece ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinea ³	(27.05.1991)
Hungary ⁶	(27.06.1980)
Iceland	(23.03.1995)
Ireland ^{1,2}	(01.08.1992)
Israel	(01.06.1996)
Italy ^{1,2}	(28.03.1985)
Japan	(01.10.1978)
Kazakhstan ⁶	(25.12.1991)
Kenya ¹⁵	(08.06.1994)
Korea, Democratic People's Republic of	(08.07.1980)
Korea, Republic of	(10.08.1984)
Kyrgyzstan ⁶	(25.12.1991)
Latvia	(07.09.1993)
Lesotho ¹⁵	(21.10.1995)
Liberia	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1,8}	(19.03.1980)
Lithuania	(05.07.1994)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Macedonia (the former Yugoslav Republic of)	(10.08.1995)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritania ³	(13.04.1983)
Mexico	(01.01.1995)
Moldova, Republic of ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolia	(27.05.1991)
Netherlands ^{1,2,9}	(10.07.1979)
New Zealand	(01.12.1992)
Niger ³	(21.03.1993)
Norway ⁵	(01.01.1980)
Poland ^{5,13}	(25.12.1990)
Portugal ¹	(24.11.1992)
Romania ⁶	(23.07.1979)
Russian Federation ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Senegal ³	(24.01.1978)

2. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (PCT)

Albanie	(04.10.1995)*
Allemagne ¹	(24.01.1978)
Arménie ⁶	(25.12.1991)
Australie	(31.03.1980)
Autriche ¹	(23.04.1979)
Azerbaïdjan	(25.12.1995)
Barbade	(12.03.1985)
Bélarus ⁶	(25.12.1991)
Belgique ^{1,2}	(14.12.1981)
Bénin ³	(26.02.1987)
Brésil	(09.04.1978)
Bulgarie	(21.05.1984)
Burkina Faso ³	(21.03.1989)
Cameroun ³	(24.01.1978)
Canada	(02.01.1990)
Chine	(01.01.1994)
Congo ³	(24.01.1978)
Corée, République de	(10.08.1984)
Corée, République populaire démocratique de	(08.07.1980)
Côte d'Ivoire ³	(30.04.1991)
Danemark ¹	(01.12.1978)
Espagne ^{1,4}	(16.11.1989)
Estonie	(24.08.1994)
Etats-Unis d'Amérique ^{11,12}	(24.01.1978)
Fédération de Russie ⁶	(29.03.1978) ¹⁴
Finlande ^{1,5}	(01.10.1980)
France ^{1,2,6,7}	(25.02.1978)
Gabon ³	(24.01.1978)
Géorgie ⁶	(25.12.1991)
Grèce ^{1,2,4}	(09.10.1990)
Guinée ³	(27.05.1991)
Hongrie ⁶	(27.06.1980)
Irlande ^{1,2}	(01.08.1992)
Islande	(23.03.1995)
Israël	(01.06.1996)
Italie ^{1,2}	(28.03.1985)
Japon	(01.10.1978)
Kazakstan ⁶	(25.12.1991)
Kenya ¹⁵	(08.06.1994)
Kirghizistan ⁶	(25.12.1991)
Lesotho ¹⁵	(21.10.1995)
Lettonie	(07.09.1993)
Libéria	(27.08.1994)
Liechtenstein ^{1,8}	(19.03.1980)
Lituanie	(05.07.1994)
Luxembourg ¹	(30.04.1978)
Macédoine (ex-République yougoslave)	(10.08.1995)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi ¹⁵	(24.01.1978)
Mali ³	(19.10.1984)
Mauritanie ³	(13.04.1983)
Mexique	(01.01.1995)
Moldova, République de ⁶	(25.12.1991)
Monaco ^{1,2}	(22.06.1979)
Mongolie	(27.05.1991)
Niger ³	(21.03.1993)
Norvège ⁵	(01.01.1980)
Nouvelle-Zélande	(01.12.1992)
Ouganda ¹⁵	(09.02.1995)
Ouzbékistan ⁶	(25.12.1991)
Pays-Bas ^{1,2,9}	(10.07.1979)

Singapur	(23.02.1995)	Singapore	(23.02.1995)	Pologne ^{5,13}	(25.12.1990)
Slowakei	(01.01.1993)	Slovakia	(01.01.1993)	Portugal ¹	(24.11.1992)
Slowenien	(01.03.1994)	Slovenia	(01.03.1994)	République	
Spanien ^{1,4}	(16.11.1989)	Spain ^{1,4}	(16.11.1989)	centrafricaine ³	(24.01.1978)
Sri Lanka	(26.02.1982)	Sri Lanka	(26.02.1982)	République tchèque	(01.01.1993)
Sudan ¹⁵	(16.04.1984)	Sudan ¹⁵	(16.04.1984)	Roumanie ⁶	(23.07.1979)
Swasiland ^{2,15}	(20.09.1994)	Swaziland ^{2,15}	(20.09.1994)	Royaume-Uni ^{1,10}	(24.01.1978)
Tadschikistan ⁶	(25.12.1991)	Sweden ^{1,5}	(17.05.1978)	Sénégal ³	(24.01.1978)
Togo ³	(24.01.1978)	Switzerland ^{1,8}	(24.01.1978)	Singapour	(23.02.1995)
Trinidad und Tobago	(10.03.1994)	Tajikistan ⁶	(25.12.1991)	Slovaquie	(01.01.1993)
Tschad ³	(24.01.1978)	Togo ³	(24.01.1978)	Slovénie	(01.03.1994)
Tschechische Republik	(01.01.1993)	Trinidad and Tobago	(10.03.1994)	Soudan ¹⁵	(16.04.1984)
Türkei	(01.01.1996)	Turkey	(01.01.1996)	Sri Lanka	(26.02.1982)
Turkmenistan ⁶	(25.12.1991)	Turkmenistan ⁶	(25.12.1991)	Suède ^{1,5}	(17.05.1978)
Uganda ¹⁵	(09.02.1995)	Uganda ¹⁵	(09.02.1995)	Suisse ^{1,8}	(24.01.1978)
Ukraine ⁶	(25.12.1991)	Ukraine ⁶	(25.12.1991)	Swaziland ^{2,15}	(20.09.1994)
Ungarn ⁶	(27.06.1980)	United Kingdom ^{1,10}	(24.01.1978)	Tadjikistan ⁶	(25.12.1991)
Usbekistan ⁶	(25.12.1991)	United States		Tchad ³	(24.01.1978)
Vereinigtes		of America ^{11,12}	(24.01.1978)	Togo ³	(24.01.1978)
Königreich ^{1,10}	(24.01.1978)	Uzbekistan ⁶	(25.12.1991)	Trinité-et-Tobago	(10.03.1994)
Vereinigte Staaten		Viet Nam	(10.03.1993)	Turkménistan ⁶	(25.12.1991)
von Amerika ^{11,12}	(24.01.1978)			Turquie	(01.01.1996)
Vietnam	(10.03.1993)			Ukraine ⁶	(25.12.1991)
Zentralafrikanische				Viet Nam	(10.03.1993)
Republik ³	(24.01.1978)				

(Insgesamt: 84 Staaten)

(Total: 84 states)

(Total : 84 Etats)

Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

- 1 Der Staat ist auch Vertragsstaat des EPÜ.
- 2 Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent für diesen Staat zu erhalten (Art. 45 (2) PCT).
- 3 Der Staat ist auch Mitglied der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI). Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Bestimmung aller Mitgliedstaaten der OAPI, die auch Vertragsstaaten des PCT sind (Art. 45(2) PCT).
- 4 Für diesen Staat ist Kapitel II PCT nicht verbindlich.
- 5 Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (2) a) ii) PCT gemacht.
- 6 Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (5) PCT gemacht.
- 7 Einschließlich aller überseeischen Departements und Gebiete.
- 8 Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als gemeinsame Bestimmung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 45 (2) PCT i. V. mit Art. 3 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. EPA 1980, 407).
- 9 Ratifikation für das Königreich in Europa, die Niederländischen Antillen und Aruba.
- 10 Der Vertrag findet Anwendung auf Hongkong mit Wirkung vom 15. April 1981 und auf die Insel Man mit Wirkung vom 29. Oktober 1983.
- 11 Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (3) a) und 64 (4) a) PCT gemacht.
- 12 Der Vertrag findet auf alle Gebiete Anwendung, für die dieser Staat völkerrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt.
- 13 Die Erklärung gemäß Art. 64 (2) a) i) PCT wurde mit Wirkung vom 1. März 1994 zurückgenommen.
- 14 Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.
- 15 Der Staat ist auch Vertragsstaat der Afrikanischen Regionalen Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO).

The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

- 1 Is also a contracting state of the EPC.
- 2 Any designation of this state in an international application is treated in the same way as an indication of the wish to obtain a regional patent designating such state (Art. 45(2) PCT).
- 3 Is also a member state of the African Intellectual Property Organisation (OAPI). Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a designation of all the other member states of OAPI which are also parties to the PCT (Art. 45(2) PCT).
- 4 Is not bound by PCT Chapter II.
- 5 Has made the reservation provided for in Art. 64(2)(a)(ii) PCT.
- 6 Has made the reservation provided for in Art. 64(5) PCT.
- 7 Including all Overseas Departments and Territories.
- 8 Any designation of this state in an international application is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 45(2) PCT in conjunction with Art. 3 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein; see OJ EPO 1980, 407).
- 9 Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.
- 10 The Treaty extends to the territory of Hong Kong with effect from 15 April 1981 and to the Isle of Man with effect from 29 October 1983.
- 11 Has made the reservation provided for in Art. 64(3)(a) and 64(4)(a) PCT.
- 12 Extends to all areas for which the United States of America has international responsibility.
- 13 The declaration provided for in Art. 64(2)(a)(i) PCT was withdrawn with effect from 1 March 1994.
- 14 Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.
- 15 Is also a contracting state of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).

Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

- 1 L'Etat est également un Etat contractant de la CBE.
- 2 Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional pour ledit Etat (art. 45.2) du PCT).
- 3 L'Etat est également membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). En outre, la désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation de tous les autres Etats membres de l'OAPI qui sont également parties au PCT (art. 45.2) du PCT).
- 4 Etat non lié par le chapitre II du PCT.
- 5 L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2)a)ii) du PCT.
- 6 L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.5) du PCT.
- 7 Y compris les départements et territoires d'outre-mer.
- 8 Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 3 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).
- 9 Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
- 10 Le Traité s'applique au territoire de Hong-Kong à partir du 15 avril 1981 et à l'île de Man à partir du 29 octobre 1983.
- 11 L'Etat a fait les réserves prévues aux art. 64.3)a) et 64.4)a) du PCT.
- 12 Le Traité s'applique à toutes les régions pour lesquelles les Etats-Unis d'Amérique exercent des responsabilités internationales.
- 13 La déclaration selon l'art. 64.2)a)i) du PCT a été retirée avec effet au 1^{er} mars 1994.
- 14 Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.
- 15 L'Etat est également un Etat contractant de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO).

3. Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977

Australien	(07.07.1987)*
Belgien	(15.12.1983)
Bulgarien	(19.08.1980)
China	(01.07.1995)
Dänemark	(01.07.1985)
Deutschland	(20.01.1981)
Finnland	(01.09.1985)
Frankreich	(19.08.1980)
Griechenland	(30.10.1993)
Island	(23.03.1995)
Israel	(26.04.1996)
Italien	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Jugoslawien	(25.02.1994)
Korea, Republik	(28.03.1988)
Kuba	(19.02.1994)
Lettland	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldau, Republik	(25.12.1991)
Niederlande	(02.07.1987)
Norwegen	(01.01.1986)
Österreich	(26.04.1984)
Philippinen	(21.10.1981)
Polen	(22.09.1993)
Russische Föderation	(22.04.1981) ¹
Schweden	(01.10.1983)
Schweiz	(19.08.1981)
Singapur	(23.02.1995)
Slowakei	(01.01.1993)
Spanien	(19.03.1981)
Tadschikistan	(25.12.1991)
Trinidad und Tobago	(10.03.1994)
Tschechische Republik	(01.01.1993)
Ungarn	(19.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(19.12.1980)
Vereinigte Staaten von Amerika	(19.08.1980)

(Insgesamt: 36 Staaten)

3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977

Australia	(07.07.1987)*
Austria	(26.04.1984)
Belgium	(15.12.1983)
Bulgaria	(19.08.1980)
China	(01.07.1995)
Cuba	(19.02.1994)
Czech Republic	(01.01.1993)
Denmark	(01.07.1985)
Finland	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Germany	(20.01.1981)
Greece	(30.10.1993)
Hungary	(19.08.1980)
Iceland	(23.03.1995)
Israel	(26.04.1996)
Italy	(23.03.1986)
Japan	(19.08.1980)
Korea, Republic of	(28.03.1988)
Latvia	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldova, Republic of	(25.12.1991)
Netherlands	(02.07.1987)
Norway	(01.01.1986)
Philippines	(21.10.1981)
Poland	(22.09.1993)
Russian Federation	(22.04.1981) ¹
Singapore	(23.02.1995)
Slovakia	(01.01.1993)
Spain	(19.03.1981)
Sweden	(01.10.1983)
Switzerland	(19.08.1981)
Tajikistan	(25.12.1991)
Trinidad and Tobago	(10.03.1994)
United Kingdom	(19.12.1980)
United States of America	(19.08.1980)
Yugoslavia	(25.02.1994)

(Total: 36 states)

3. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977

Allemagne	(20.01.1981)*
Australie	(07.07.1987)
Autriche	(26.04.1984)
Belgique	(15.12.1983)
Bulgarie	(19.08.1980)
Chine	(01.07.1995)
Corée, République de	(28.03.1988)
Cuba	(19.02.1994)
Danemark	(01.07.1985)
Espagne	(19.03.1981)
Etats-Unis d'Amérique	(19.08.1980)
Fédération de Russie	(22.04.1981) ¹
Finlande	(01.09.1985)
France	(19.08.1980)
Grèce	(30.10.1993)
Hongrie	(19.08.1980)
Islande	(23.03.1995)
Israël	(26.04.1996)
Italie	(23.03.1986)
Japon	(19.08.1980)
Lettonie	(29.12.1994)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Moldova, République de	(25.12.1991)
Norvège	(01.01.1986)
Pays-Bas	(02.07.1987)
Philippines	(21.10.1981)
Pologne	(22.09.1993)
République tchèque	(01.01.1993)
Royaume-Uni	(29.12.1980)
Singapour	(23.02.1995)
Slovaquie	(01.01.1993)
Suède	(01.10.1983)
Suisse	(19.08.1981)
Tadjikistan	(25.12.1991)
Trinité-et-Tobago	(10.03.1994)
Yougoslavie	(25.02.1994)

(Total : 36 Etats)

3.1 Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Budapester Vertrags von zwischenstaatlichen Organisationen für gewerbliches Eigentum eingereichte Erklärungen²

Europäische Patentorganisation (26.11.1980)³

3.1 Declarations filed under Article 9(1)(a) of the Budapest Treaty by Intergovernmental Industrial Property Organisations²

European Patent Organisation (26.11.1980)³

3.1 Déclarations déposées conformément à l'article 9.1) a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propriété industrielle²

Organisation européenne des brevets (26.11.1980)³

* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

¹ Zeitpunkt der Ratifikation durch die Sowjetunion; Nachfolgestaat mit Wirkung vom 25. Dezember 1991: Russische Föderation.

² Gemäß der Erklärung erkennt die Organisation nach Artikel 3 (1) a) des Vertrags die Tatsache und den Zeitpunkt der Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle sowie die Tatsache an, daß die gelieferte Probe eine Probe des hinterlegten Mikroorganismus ist.

³ Zeitpunkt des Wirksamwerdens; vgl. ABI. EPA 1980, 380.

The date on which ratification or accession took effect is indicated for each state.

¹ Date of ratification of the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from 25 December 1991.

² In accordance with the declaration the Organisation recognises, pursuant to Article 3(1)(a) of the Treaty, the fact and date of the deposit of a micro-organism made with an international depository authority as well as the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

³ Date of effect; see OJ EPO 1980, 380.

Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

¹ Date de ratification par l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.

² Aux termes de la déclaration, l'Organisation reconnaît, conformément à l'article 3(1)a) du Traité, le fait et la date du dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale ainsi que le fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

³ Date d'effet: voir à ce sujet JO OEB 1980, 380.

**3.2
Internationale Hinterlegungsstellen
nach Artikel 7 des Budapester Vertrags**

Internationale Hinterlegungsstelle¹

**Agricultural Research Service Culture
Collection (NRRL)**

1815 North University Street
Peoria, Illinois 61604
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 188;
1983, 424, 1987, 396.

**All-Union Scientific Centre of
Antibiotics (VNIIA)**

Nagatinskaya Street 3-a
113105 Moscow
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421.
Industrial Property, 1992, 276.
La Propriété industrielle 1992, 297.

American Type Culture Collection (ATCC)

12301 Parklawn Drive
Rockville, Maryland 20852
United States of America
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 29, 187;
1989, 430; 1991, 415; 1992, 489.
Industrial Property and Copyright 1995, 204.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 214.

**Australian Government Analytical Labora-
tories (AGAL)**

New South Wales Regional Laboratory
1 Suakin Street
Pymble, NSW 2073
Australia
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1988, 467, 475.
Industrial Property, 1990, 99.
La Propriété industrielle 1990, 99.

**Belgian Coordinated Collections of
Microorganisms (BCCM)**

Prime Minister's Services
Science Policy Office
Rue de la Science 8
B-1040 Brussels
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 549.
Industrial Property, 1993, 214.
La Propriété industrielle 1993, 219.

**3.2
International Depository Authorities
under Article 7 of the Budapest Treaty**

International Depository Authority¹

**Centraalbureau voor Schimmelcultures
(CBS)**

Oosterstraat 1
Postbus 273
NL-3740 AG Baarn
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379, 400;
1984, 245; 1985, 258; 1992, 101.

**China Center for Type Culture Collection
(CCTCC)**

Wuhan University
Wuhan, 430072, China
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1995, 488
Industrial Property and Copyright 1995, 235.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 245.

**China General Microbiological Culture
Collection Center (CGMCC)**

China Committee for Culture Collection of
Microorganisms
P.O. Box 2714
Beijing, 100080, China
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1995, 488
Industrial Property and Copyright 1995, 233.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 243.

**Colectión Española de Cultivos Tipo
(CECT)**

Microbiology Department
Biological Science Faculty
University of Valencia
E-46100 Burjassot (Valencia)
Spain
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1992, 552.

**Collection Nationale de Cultures de Micro-
organismes (CNCM)**

Institut Pasteur
28, rue du Dr. Roux
F-75724 Paris Cédex 15
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 442, 447;
1989, 62; 1996, 247.
Industrial Property and Copyright 1996, 42.
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1996, 42.

**3.2
Autorités de dépôt internationales
selon l'article 7 du Traité de Budapest**

Autorité de dépôt internationale¹

**Culture Collection of Algae and
Protozoa (CCAP)**

1. Institute of Freshwater Ecology
Windermere Laboratory
Far Sawrey
Ambleside
GB-Cumbria LA22 0LP
2. Dunstaffnage Marine Laboratory
P.O. Box 3
Oban
GB-Argyll, Scotland PA34 4AD
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 403, 406;
1987, 88; 1991, 246.

Culture Collection of Yeasts (CCY)

Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
842 38 Bratislava
Slovakia
Industrial Property, 1992, 211; 1993, 214.
La Propriété industrielle 1992, 223; 1993,
218.

Czech Collection of Microorganisms (CCM)

Masaryk University
ul. Tvrdeho č. 14
602 00 Brno
Czech Republic
Industrial Property 1992, 211; 1993, 214;
1994, 167, 393.
La Propriété industrielle 1992, 223; 1993,
218; 1994, 177, 423.

**DSM-Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
(DSM)**

Mascheroder Weg 1b
D-38124 Braunschweig
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 379; 1991,
241; 1992, 554; 1994, 278.
Industrial Property, 1994, 68.
La Propriété industrielle 1994, 74.

¹ Informations concernant les types de micro-organismes, les droits de dépôt, les taxes ainsi que les exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest sont indiqués dans les numéros du JO OEB et de La Propriété industrielle mentionnés sous le nom de l'autorité.

Vgl. auch *Industrial Property and Copyright* 1996, 43 bzw. *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur* 1996, 43 und den *Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty*, veröffentlicht durch WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

¹ Information regarding kinds of micro-organisms accepted by the authority, fees as well as requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty is published in the issues of the OJ EPO and Industrial Property referred to under the Authority's name.

See also *Industrial Property and Copyright* 1996, 43 and *Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty*, published by WIPO, 34 chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

¹ Les informations relatives aux types de micro-organismes acceptés par l'autorité, aux taxes ainsi qu'aux exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest, sont publiées dans les numéros du JO OEB et de La Propriété industrielle mentionnés sous le nom de l'autorité.

Cf. également *La Propriété industrielle et le Droit d'auteur* 1996, 43, et le *Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest*, publié par l'OMPI, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

Internationale Hinterlegungsstelle¹**European Collection of Cell Structures (ECACC)**

Vaccine Research and Production Laboratory
Public Health Laboratory Service
Centre for Applied Microbiology and Research
Porton Down
GB-Salisbury, Wiltshire SP4 0JG
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 496, 533;
1985, 256, 376; 1987, 344; 1991, 247; 1996,
247.
Industrial Property and Copyright 1995, 425
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 452.

International Mycological Institute (IMI)

Bakeham Lane
Englefield Green
GB-Egham, Surrey TW20 9TY
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 146, 153;
1989, 270; 1990, 184; 1992, 488.

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF)

Cancer Research Institute
Seoul National University College of Medicine
28 Yungon-dong, Chongno-gu
Seoul, 110 - 799
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1993, 636;
Industrial Property, 1993, 212.
La Propriété industrielle 1993, 216.

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

52, Oun-dong
Yusong-Ku
Taejon 305-333
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454; 1991,
462; 1996, 247.
Industrial Property and Copyright 1995, 298
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 310.

Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)

College of Engineering
Yonsei University
Sodaemun gu,
Seoul 120 - 749
Republic of Korea
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 454.

International Depository Authority¹**National Bank for Industrial Micro-organisms and Cell Cultures (NBIMCC)**

125, Tsarigradskochoaussee Blvd., Block 2
1113 Sofia
Bulgaria
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 541.
Industrial Property, 1993, 167; 1995, 43.
La Propriété industrielle 1993, 171; 1995, 43.

National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms (NCAIM)

Department of Microbiology and
Biotechnology
University of Horticulture and the Food
Industry
Somló út 14-16
H-1118 Budapest
Hungary
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1986, 230; 1987,
90.
Industrial Property, 1993, 83.
La Propriété industrielle 1993, 87.

National Collection of Food Bacteria (NCFB)

AFRC Institute of Food Research
Reading Laboratory
Earley Gate
Whiteknights Road
GB-Reading RG6 2EF
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1990, 305.
Industrial Property, 1994, 203.
La Propriété industrielle 1994, 217.

National Collection of Type Cultures (NCTC)

Central Public Health Laboratory
61 Colindale Avenue
GB-London NW9 5HT
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 311.

National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

AFRC Institute of Food Research
Norwich Laboratory
Colney Lane
GB-Norwich NR4 7UA
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 20; 1988,
322; 1990, 185.

Autorité de dépôt internationale¹**National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB)**

23, St. Machar Drive
GB-Aberdeen AB2 1RY, Scotland
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 160; 1987,
89; 1988, 206, 416; 1990, 184; 1991, 370;
1995, 659.
Industrial Property and Copyright 1995, 204
La Propriété industrielle et le Droit d'auteur,
1995, 213.

National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBH)

Agency of Industrial Science and
Technology
Ministry of International Trade and Industry
1-3, Higashi 1-chome
Tsukuba-shi
Ibaraki-ken 305
Japan
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1981, 173; 1988,
118; 1989, 270.
Industrial Property, 1993, 27, 83; 1994, 67.
La Propriété industrielle 1993, 28; 1994, 73.

Russian Collection of Microorganisms (VKM)

Prospekt Naouki No. 5
142292 Puchino (Moscow Region)
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421; 1994,
977
Industrial Property, 1992, 276; 1994, 317.
La Propriété industrielle 1992, 297; 1994, 343

Russian National Collection of Industrial Microorganisms (VKPM)

GNII Genetika
Dorozhny proezd, 1
Moscow 113545
Russian Federation
ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1987, 421; 1994,
977
Industrial Property 1992, 276; 1994, 276.
La Propriété industrielle 1992, 297; 1994, 298.

**4. Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge vom 23. Mai 1969**

Folgende Vertragsstaaten des EPÜ
gehören derzeit auch dem Wiener
Übereinkommen über das Recht der
Verträge an:

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Griechenland
Italien
Liechtenstein
Niederlande
Österreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich

(Insgesamt: 13 Staaten)

**4. Vienna Convention on the Law of
Treaties of 23 May 1969**

The EPC contracting states also
parties to the Vienna Convention on
the Law of Treaties are thus now as
follows:

Austria
Belgium
Denmark
Finland
Germany
Greece
Italy
Liechtenstein
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

(Total: 13 states)

**4. Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969**

Les Etats suivants qui sont parties à
la CBE, sont à l'heure actuelle égale-
ment parties à la Convention de
Vienne sur le droit des traités :

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Italie
Liechtenstein
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

(Total: 13 Etats)

II. EUROPÄISCHE ÜBEREINKOMMEN

1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen)*

Belgien ¹	(07.10.1977)**
Dänemark ^{1, 6}	(01.01.1990)
Deutschland ¹	(07.10.1977)
Finnland ¹	(01.03.1996)
Frankreich ^{1,2}	(07.10.1977)
Griechenland ¹	(01.10.1986)
Irland ¹	(01.08.1992)
Italien ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxemburg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Niederlande ^{1,4}	(07.10.1977)
Österreich ¹	(01.05.1979)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Schweden ¹	(01.05.1978)
Schweiz ^{1,3}	(07.10.1977)
Spanien ¹	(01.10.1986)
Vereinigtes Königreich ^{1,5}	(07.10.1977)

(Insgesamt: 18 Staaten)

1.1 Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens / Erstreckungsvereinbarungen

Albanien ¹	(01.02.1996)***
Lettland ¹	(01.05.1995)
Litauen ¹	(05.07.1994)
Slowenien ¹	(01.03.1994)

(Insgesamt: 4 Staaten)

Ratifikationsurkunden zur Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ hinterlegt für:

Dänemark	(12.01.1993)
Deutschland	(25.06.1993)
Frankreich	(19.08.1994)
Griechenland	(27.06.1994)
Italien	(06.07.1995)
Liechtenstein	(27.07.1995)
Niederlande	(29.10.1992)
Österreich	(30.07.1993)
Portugal	(28.08.1995)
Schweden	(07.12.1992)
Schweiz	(04.07.1995)
Vereinigtes Königreich	(02.11.1992)

** Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

*** Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erstreckungsvereinbarungen.

- Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT.
- Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französischen Gebietskörperschaften von Mayotte und die Übersee-Territorien.
- Jede Benennung dieses Staates gilt als gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins (Art. 142 (1) EPÜ i. V. mit Art. 2 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABl. EPA 1980, 407).
- Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der Niederländischen Antillen/Aruba.
- Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man. Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, vgl. ABl. EPA 1992, 333.
- Auf Grönland und die Färöer Inseln ist das EPÜ nicht anwendbar.

II. EUROPEAN CONVENTIONS

1. Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention)*

Austria ¹	(01.05.1979)**
Belgium ¹	(07.10.1977)
Denmark ^{1,6}	(01.01.1990)
Finland ¹	(01.03.1996)
France ^{1,2}	(07.10.1977)
Germany ¹	(07.10.1977)
Greece ¹	(01.10.1986)
Ireland ¹	(01.08.1992)
Italy ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Netherlands ^{1,4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Spain ¹	(01.10.1986)
Sweden ¹	(01.05.1978)
Switzerland ^{1,3}	(07.10.1977)
United Kingdom ^{1,5}	(07.10.1977)

(Total: 18 states)

1.1 Agreements on co-operation in the field of patents / Extension Agreements

Albania ¹	(01.02.1996)***
Latvia ¹	(01.05.1995)
Lithuania ¹	(05.07.1994)
Slovenia ¹	(01.03.1994)

(Total: 4 states)

* Instruments of ratification to the Act revising Article 63 of the EPC deposited for:

Austria	(30.07.1993)
Denmark	(12.01.1993)
France	(19.08.1994)
Germany	(25.06.1993)
Greece	(27.06.1994)
Italy	(06.07.1995)
Liechtenstein	(27.07.1995)
Netherlands	(29.10.1992)
Portugal	(28.08.1995)
Sweden	(07.12.1992)
Switzerland	(04.07.1995)
United Kingdom	(02.11.1992)

The date ratification took effect is indicated for each state.

*** Date of entry into force of the extension agreements.

- Is also a contracting state of the PCT.
- The EPC is also applicable to the French territorial entity of Mayotte and the overseas territories.
- Any designation of this state is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein (Art. 142(1) EPC in conjunction with Art. 2 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ EPO 1980, 407).
- The EPC is not applicable to the territory of the Netherlands Antilles/Aruba.
- The EPC is also applicable to the Isle of Man. For further information on the registration of European patents (UK) in overseas states and territories, see OJ EPO 1992, 333.
- The EPC does not apply to Greenland and the Faroe Islands.

II. CONVENTIONS EUROPEENNES

1. Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)*

Allemagne ¹	(07.10.1977)**
Autriche ¹	(01.05.1979)
Belgique ¹	(07.10.1977)
Danemark ^{1,6}	(01.01.1990)
Espagne ¹	(01.10.1986)
Finlande ¹	(01.03.1996)
France ^{1,2}	(07.10.1977)
Grèce ¹	(01.10.1986)
Irlande ¹	(01.08.1992)
Italie ¹	(01.12.1978)
Liechtenstein ^{1,3}	(01.04.1980)
Luxembourg ¹	(07.10.1977)
Monaco ¹	(01.12.1991)
Pays-Bas ^{1,4}	(07.10.1977)
Portugal ¹	(01.01.1992)
Royaume-Uni ^{1,5}	(07.10.1977)
Suède ¹	(01.05.1978)
Suisse ^{1,3}	(07.10.1977)

(Total : 18 Etats)

1.1 Accords de coopération en matière de brevets / accords d'extension

Albanie ¹	(01.02.1996)***
Lettonie ¹	(01.05.1995)
Lituanie ¹	(05.07.1994)
Slovénie ¹	(01.03.1994)

(Total : 4 Etats)

* Les instruments de ratification à l'Acte portant révision de l'article 63 de la CBE ont été déposés pour:

Allemagne	(25.06.1993)
Autriche	(30.07.1993)
Danemark	(12.01.1993)
France	(19.08.1994)
Grèce	(27.06.1994)
Italie	(06.07.1995)
Liechtenstein	(27.07.1995)
Pays-Bas	(29.10.1992)
Portugal	(28.08.1995)
Royaume-Uni	(02.11.1992)
Suède	(07.12.1992)
Suisse	(04.07.1995)

Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

Date de l'entrée en vigueur des accords d'extension.

- L'Etat est également un Etat contractant du PCT.
- La CBE est applicable également à la collectivité territoriale de Mayotte, et aux territoires d'outre-mer.
- Toute désignation de cet Etat est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein (art. 142(1) de la CBE ensemble l'art. 2 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO OEB 1980, 407).
- La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba.
- La CBE est applicable également à l'île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens IUKI dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO OEB 1992, 333.
- La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé.

1.2 Für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

a) Internationale Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, vorstehend unter 1.3.2 aufgeführt.

b) Folgende aufgrund eines Abkommens mit dem EPA anerkannte Hinterlegungsstellen:

1.2 Micro-organism depositary institutions recognised for the purposes of Rules 28 and 28a EPC

(a) International depositary authorities under the Budapest Treaty, indicated in 1.3.2 above.

(b) The following depositary institutions, recognised under an agreement with the EPO:

1.2 Autorités de dépôt de micro-organismes habilitées aux fins des règles 28 et 28bis CBE

a) Autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, indiquées à la rubrique 1.3.2 ci-dessus.

b) Autorités de dépôt suivantes habilitées sur la base d'un accord avec l'OEB :

Hinterlegungsstelle / Depositary institution / Autorité de dépôt		
<p>Collection Nationale de Micro-organismes (CNM) Institut Pasteur 28, rue du Dr Roux F-75724 Paris Cedex 15 ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1982, 452; 1989, 51.</p>	<p>Institute for Fermentation Osaka (IFO) 17-85, Juso-honmachi 2-chome Yodogawa-ku Osaka 532 Japan ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1983, 201; 1985, 19.</p>	<p>Forschungsinstitut Borstel Institut für experimentelle Biologie und Medizin (FIB) D-23845 Borstel ABI. EPA/OJ EPO/JO OEB 1984, 323.</p>

1.3 Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPU anerkannte mikrobiologische Sachverständige

Das Verzeichnis der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 (5) b) EPÜ anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen ist unter Angabe ihrer Arbeitsgebiete im ABI. EPA 1992, 470 veröffentlicht.

1.3 Microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), EPC

The list of microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28(5)(b) EPC, with an indication of their fields of activity, was published in OJ EPO 1992, 470.

1.3 Experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) CBE

La liste des experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28(5)(b) CBE, indiquant leurs domaines d'activité, a été publiée au JO OEB 1992, 470.

2. Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989

Unterzeichnerstaaten*

Belgien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich

(Insgesamt: 12 Staaten)

3. Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963

Deutschland	(01.08.1980)**
Dänemark	(30.12.1989)
Frankreich	(01.08.1980)
Irland	(01.08.1980)
Italien	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxemburg	(01.08.1980)
Niederlande	(03.12.1987)
Schweden	(01.08.1980)
Schweiz	(01.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(01.08.1980)

(Insgesamt: 11 Staaten)

2. Agreement relating to Community patents of 15 December 1989

Signatory states*

Belgium
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
United Kingdom

(Total: 12 states)

3. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, of 27 November 1963

Denmark	(30.12.1989)**
France	(01.08.1980)
Germany	(01.08.1980)
Ireland	(01.08.1980)
Italy	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Netherlands	(03.12.1987)
Sweden	(01.08.1980)
Switzerland	(01.08.1980)
United Kingdom	(01.08.1980)

(Total: 11 States)

2. Accorden matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989

Etats signataires*

Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

(Total: 12 Etats)

3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

Allemagne	(01.08.1980)**
Danemark	(30.12.1989)
France	(01.08.1980)
Irlande	(01.08.1980)
Italie	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Pays-Bas	(03.12.1987)
Royaume-Uni	(01.08.1980)
Suède	(01.08.1980)
Suisse	(01.08.1980)

(Total: 11 Etats)

* Nach Artikel 10 der Vereinbarung tritt diese Vereinbarung am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch denjenigen der zwölf Staaten folgt, der diese Förmlichkeit als letzter vornimmt.

** Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

* In accordance with Article 10 of the Agreement, this Agreement will enter into force on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification by the last of the twelve states to take this step.

** The date on which ratification took effect is indicated for each state.

* Conformément à l'article 10 de l'Accord, cet Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui des douze Etats qui procède le dernier à cette formalité.

** Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

**INTERNATIONALE
AUSSTELLUNGEN NACH ARTIKEL
55 EPÜ**

1. Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang für die Jahre 1996 bis 2000 vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind.

**INTERNATIONAL
EXHIBITIONS AS REFERRED TO IN
ARTICLE 55 EPC**

1. The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)(b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau for the period 1996 - 2000.

**EXPOSITIONS
INTERNATIONALES VISEES A
L'ARTICLE 55 CBE**

1. La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)(b) CBE, les expositions internationales au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions, pour la période 1996 - 2000.

Zeitraum/Period/ Période	Ort/Place/Lieu	Thema ¹ / Theme ¹ / Thème ¹
22.5.-30.9.1998	LISBOA ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft The Oceans, a Heritage for the Future Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir
1.6.-31.10.2000	HANNOVER ³ (DE)	Mensch, Natur, Technik Man, Nature, Technology L'Homme, La Nature et la Technologie

2. Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegengehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 23 EPU vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht.

2. The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 23 EPC.

2. La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 23CBE.

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

² Fachausstellung.

³ Weltausstellung.

¹ Only the French version of the exhibition themes is the official version.

² Specialised exhibition.

³ Universal exhibition.

¹ Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Exposition spécialisée.

³ Exposition universelle.

Budapester Vertrag**Internationale
Hinterlegungsstellen für
Mikroorganismen****1. European Collection of Animal
Cell Cultures (ECACC)**

Die neue Bezeichnung der ECACC ist "European Collection of Cell Structures" (ECACC)

Außerdem ist die Liste der Arten von Mikroorganismen, die von der ECACC angenommen werden, und die entsprechenden Gebühren mit **Wirkung vom 1. Januar 1996** erweitert worden. Das aktuelle Gebührenverzeichnis wurde mit **Wirkung vom 30. Dezember 1995** geändert.

Eine detaillierte Information wurde in Industrial Property and Copyright 1995, 425 bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 452 veröffentlicht.

**2. Korean Collection for Type
Cultures (KCTC)**

Die neue Bezeichnung und Anschrift dieser internationalen Hinterlegungsstelle sind:

Korea Research Institute of Bio-science and Biotechnology (KRIBB)
52, Oun-dong, Yusong-Ku, Taejon
305-333 Republic of Korea

Diese Information wurde in Industrial Property and Copyright 1995, 298 bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1995, 310 veröffentlicht.

**3. Collection Nationale de Cultures
de Micro-organismes (CNCM)**

Wie die französische Regierung gemäß Regel 3.3 des Budapester Vertrags mitgeteilt hat, ist die Liste der von CNCM angenommenen Mikroorganismen mit **Wirkung vom 31. Januar 1996** um folgende Arten erweitert worden: tierische Zellkulturen einschließlich menschlicher Zelllinien, genetisch veränderter Zelllinien und Hybridomen.

Budapest Treaty**International Micro-
organism Depository
Authorities****1. European Collection of Animal
Cell Cultures (ECACC)**

The name of the ECACC is changed to "European Collection of Cell Structures" (ECACC)

Moreover, the ECACC has extended the list of microorganisms accepted for deposit, as well as the relevant fees, **as from 1 January 1996** and has amended the existing schedule of fees **as from 30 December 1995**.

Detailed information has been published in Industrial Property and Copyright 1995, 425.

**2. Korean Collection for Type
Cultures (KCTC)**

The new name and address of this international depository authority is:

Korea Research Institute of Bio-science and Biotechnology (KRIBB)
52, Oun-dong, Yusong-Ku, Taejon
305-333 Republic of Korea

This information has been published in Industrial Property and Copyright 1995, 298.

**3. Collection Nationale de Cultures
de Micro-organismes (CNCM)**

Following notification from the French Government under Rule 3.3 of the Budapest Treaty, the list of microorganisms accepted by CNCM has been extended, **with effect from 31 January 1996**, to include animal cell cultures, including human cell lines, genetically modified cell lines and hybridomas.

Traité de Budapest**Autorités de dépôt
internationales de micro-
organismes****1. European Collection of Animal
Cell Cultures (ECACC)**

L'ECACC est désormais dénommée "European Collection of Cell Structures" (ECACC)

L'ECACC a en outre étendu la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt et le barème des taxes y relatif **à compter du 1^{er} janvier 1996** et modifié le barème actuel des taxes, **avec effet au 30 décembre 1995**.

Une information détaillée a été publiée dans La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995, 452.

**2. Korean Collection for Type
Cultures (KCTC)**

Les nouveaux nom et adresse de cette autorité de dépôt internationale sont les suivants :

Korea Research Institute of Bio-science and Biotechnology (KRIBB)
52, Oun-dong, Yusong-Ku, Taejon
305-333 Republic of Korea

Cette information a été publiée dans La Propriété industrielle et le Droit d'auteur, 1995, 310.

**3. Collection Nationale de Cultures
de Micro-organismes (CNCM)**

Conformément à une notification effectuée par le gouvernement français, en vertu de la règle 3.3 du Traité de Budapest, la liste des micro-organismes acceptés par le CNCM, a été étendue, **avec effet au 31 janvier 1996**, aux cultures de cellules animales, y compris les lignées de cellules humaines, les lignées de cellules génétiquement modifiées et les hybridomes.

Diese Information wurde in Industrial Property and Copyright 1996, 42 bzw. La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1996, 42 veröffentlicht.

This information has been published in Industrial Property and Copyright 1996, 42.

Cette information a été publiée dans La Propriété industrielle et le Droit d'auteur 1996, 42.

Mitteilung über die Aufnahme der Tätigkeit gemäß dem Eurasischen Patentübereinkommen

1. Am 1. Januar 1996 wird die Tätigkeit gemäß dem am 9. September 1994 in Moskau geschlossenen Eurasischen Patentübereinkommen¹ aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt nimmt das Eurasische Patentamt eurasische Patentanmeldungen entgegen; eurasische Patente können dann auch in internationalen Anmeldungen nach dem PCT beantragt werden².

Bezeichnung des Amtes:
Evraziiskoe patentnoe vedomstvo (EAPV)
Eurasisches Patentamt (EAPO)

Sitz und Postanschrift:
M. Cherkassky per. 2/6, EAPV
Moscow, Centre, GSP, 103621
Russische Föderation

Telefon: (70-95) 206 63 21
Telefax: (70-95) 921 24 23

Präsident des Eurasischen Patentamts ist Herr Viktor I. Blinnikov.

2. Bis zum 31. Dezember 1995 haben folgende neun Staaten (nachstehend "Vertragsstaaten" genannt) beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum die Urkunde über ihren Beitritt zum Eurasischen Patentübereinkommen oder dessen Ratifikation hinterlegt: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Tadschikistan und Turkmenistan³.

3. Nach dem Übereinkommen kann jedermann - unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Sitz - durch Einreichung einer einzigen Anmeldung und Vornahme einer einzigen Gebühreuzahlung beim Eurasischen Patentamt in Moskau ein eurasisches Erfindungspatent erhalten, das in allen Vertragsstaaten wirksam ist. Der Teil der Anmeldung, der den Antrag auf Erteilung eines eurasischen Patents darstellt, ist in Russisch

Announcement on the starting date of operations under the Eurasian Patent Convention

1. The starting date of operations under the Eurasian Patent Convention¹, done at Moscow on 9 September 1994, is 1 January 1996. As from that date, the Eurasian Patent Office receives Eurasian patent applications and Eurasian patents can be sought² in international applications under the PCT.

Name of the Office:
Evraziiskoe patentnoe vedomstvo (EAPV)
Eurasian Patent Office (EAPO)

Location and mailing address:
M. Cherkassky per. 2/6, EAPV
Moscow, Centre, GSP, 103621
Russian Federation

Telephone: (70-95) 206 63 21
Facsimile: (70-95) 921 24 23

The President of the Eurasian Patent Office is Mr. Viktor I. Blinnikov.

2. By 31 December 1995, the following nine States (hereinafter referred to as "the contracting states") had deposited their instruments of accession to, or ratification of, the Eurasian Patent Convention with the Director General of the World Intellectual Property Organization: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Russian Federation, Tajikistan and Turkmenistan³.

3. The Convention allows anyone -irrespective of nationality or domicile- to obtain a Eurasian patent for invention, having effect in all the contracting states, by filing a single application with, and making a single payment to, the Eurasian Patent Office in Moscow. The request part of an application for the grant of a Eurasian patent must be in Russian. Other parts of the Eurasian application may, at the time of the filing of

Annonce sur la date de début des opérations régies par la Convention sur le brevet eurasiens

1. La date de début des opérations régies par la Convention sur le brevet eurasiens¹, faite à Moscou le 9 septembre 1994, est le 1^{er} janvier 1996. A compter de cette date, l'Office eurasiens des brevets accepte des demandes de brevet eurasiens et des brevets eurasiens peuvent être sollicités² dans les demandes internationales régies par le PCT.

Nom de l'office :
Evraziiskoe patentnoe vedomstvo (EAPV)
Office eurasiens des brevets (OEAB)

Lieu et adresse postale :
M. Cherkassky per. 2/6, EAPV
Moscou, Centre, GSP, 103621
Fédération de Russie

Téléphone: (70-95) 206 63 21
Télécopieur: (70-95) 921 24 23

Le Président de l'Office eurasiens des brevets est M. Viktor I. Blinnikov.

2. A la date du 31 décembre 1995, les neuf Etats suivants (ci-après dénommés "Etats contractants") ont déposé des instruments d'adhésion à la Convention sur le brevet eurasiens ou de ratification de cette convention auprès du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakstan, Kirghizistan, République de Moldova, Tadjikistan et Turkménistan³.

3. La convention permet à quiconque, quels que soient sa nationalité ou son domicile, d'obtenir un brevet eurasiens d'invention qui déploie ses effets dans tous les Etats contractants, en déposant une seule demande auprès de l'Office eurasiens des brevets à Moscou et en effectuant un seul paiement à cet office. La partie de la demande de délivrance d'un brevet eurasiens qui contient la requête doit être en

¹ Siehe Veröffentlichung des Eurasischen Patentübereinkommens in der Ausgabe Juli/August 1995 von Industrial Property and Copyright. Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES bzw. La propriété industrielle et le Droit d'auteur, Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX - Text 2-013.

² Zur Bestimmung von Vertragsstaaten des Eurasischen Patentübereinkommens siehe PCT Newsletter No. 11/1995, Seiten 1 und 6.

³ Zum Datum des Inkrafttretens des Übereinkommens für einen bestimmten Staat siehe die entsprechende EAPC-Mitteilung der WIPO.

¹ For the text of the Eurasian Patent Convention, see Industrial Property Laws and Treaties, MULTILATERAL TREATIES -Text 2-013, Industrial Property and Copyright, July/August 1995.

² For designation of States party to the Eurasian Patent Convention, see PCT Newsletter No. 11/1995, pages 1 and 6.

³ As to the date of entry into force of the Convention for a given State, see the corresponding EAPC Notification issued by WIPO.

¹ Pour le texte de la Convention sur le brevet eurasiens, voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX - Texte 2-013, La propriété industrielle et le Droit d'auteur, juillet/août 1995.

² Pour la désignation des Etats parties à la Convention sur le brevet eurasiens, voir PCT Newsletter n° 11/1995, pages 1 et 6.

³ Pour la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'un Etat donné, voir la notification EAPC correspondante établie par l'OMPI.

einzureichen. Die anderen Teile der eurasischen Anmeldung können zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung in Russisch oder einer anderen Sprache abgefaßt sein. Der Anmelder hat innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der eurasischen Anmeldung beim Eurasischen Patentamt eine russische Übersetzung anderssprachiger Anmeldungsteile einzureichen. Das Eurasische Patentamt nimmt per Telefax eingereichte Anmeldungen an, sofern es innerhalb von 14 Tagen das Original mit Unterschrift erhält.

4. Das Verfahren beim Eurasischen Patentamt entspricht den üblichen Regeln und umfaßt eine Formalprüfung, eine Recherche, die Veröffentlichung nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Prioritätsdatum, eine Sachprüfung (sofern der Anmelder diese innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichts beantragt) und schließlich die Erteilung oder Ablehnung der Erteilung eines eurasischen Patents.

5. Wird die Erteilung eines eurasischen Patents abgelehnt, so kann der Anmelder seine eurasische Anmeldung in den Vertragsstaaten, in denen er ein nationales Patent nach dem nationalen Verfahren erlangen möchte, in nationale Anmeldungen umwandeln, die das selbe Anmelde- und gegebenenfalls Prioritätsdatum wie die eurasische Anmeldung haben.

6. Das erteilte eurasische Patent ist kein Bündel nationaler Patente, sondern hat in den Vertragsstaaten eine einheitliche Rechtswirkung, die durch das Übereinkommen und die vom Verwaltungsrat beschlossene Patentausführungsordnung geregelt wird.

7. Über Streitfälle, die die Gültigkeit oder die Verletzung eines eurasischen Patents in einem bestimmten Vertragsstaat betreffen, entscheiden die nationalen Gerichte oder andere zuständige Behörden dieses Staates auf der Grundlage des Übereinkommens und der Patentausführungsordnung. Eine solche Entscheidung ist nur im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaats rechtswirksam.

8. Im Streitfall hat der Kläger auf Verlangen des nationalen Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats, in dem Russisch nicht Amtssprache ist, eine Übersetzung des eurasischen Patents in die Amtssprache dieses Staats vorzulegen.

the application, be in Russian or in any other language. For any parts that are not in Russian, a Russian translation must be furnished by the applicant within two months following the date of receipt, by the Eurasian Patent Office, of the Eurasian application. The Eurasian Patent Office accepts the filing of applications by facsimile, but the signed original must reach the Office within 14 days.

4. The procedure in the Eurasian Patent Office follows the usual rules: there is an examination as to form; this is followed by search, publication after the expiry of 18 months from the priority date, substantive examination (which is done on the request of the applicant; such a request must be made before the expiry of six months from the date of publication of the search report), and grant or refusal of grant of a Eurasian patent.

5. If the grant of a Eurasian patent is refused, the applicant may transform his Eurasian application into national applications having the filing date and the priority date, if any, of the Eurasian application, in those contracting states in which he wishes to obtain a national patent under the national procedure.

6. The granted Eurasian patent is not a bundle of national patents but has, in the contracting states, a unitary legal effect governed by the Convention and the Patent Regulations adopted by the Administrative Council.

7. Any dispute concerning the validity in a given contracting state, or an infringement in a given contracting state, of a Eurasian patent will be decided by the national courts or other competent authorities of that State on the basis of the Convention and the Patent Regulations. Such a decision has legal effect only in the territory of that contracting state.

8. In the case of a dispute, any national court or other competent authority of a contracting state in which Russian is not a State language may require that the plaintiff furnish to it a translation of the Eurasian patent in the State language.

russe. Les autres parties de la demande eurasiennne peuvent, au moment du dépôt de cette demande, être en russe ou dans une autre langue. Pour les parties qui ne sont pas en russe, une traduction russe doit être fournie par le déposant dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande par l'Office eurasienn des brevets. L'Office eurasienn des brevets accepte le dépôt des demandes par télécopieur, mais l'original signé doit lui parvenir dans les 14 jours.

4. La procédure appliquée par l'Office eurasienn des brevets est conforme aux règles usuelles: il est procédé à un examen de forme, suivi d'une recherche, de la publication à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, et d'un examen de fond (qui a lieu sur demande du déposant, cette demande devant être faite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche); enfin, intervient la délivrance ou le refus de délivrance du brevet eurasienn.

5. Si la délivrance d'un brevet eurasienn est refusée, le déposant peut convertir sa demande eurasiennne en demandes nationales qui bénéficieront de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande eurasiennne dans les Etats contractants dans lesquels il souhaite obtenir un brevet national selon la procédure nationale.

6. Le brevet eurasienn délivré n'est pas un faisceau de brevets nationaux mais a, dans les Etats contractants, un effet juridique commun régi par la convention et par le règlement sur les brevets adopté par le Conseil d'administration.

7. Tout litige concernant la validité ou la violation, dans un Etat contractant donné, d'un brevet eurasienn sera tranché par les tribunaux nationaux ou d'autres autorités compétentes de l'Etat intéressé conformément à la convention et au règlement sur les brevets. La décision ainsi rendue n'a d'effet juridique que sur le territoire de l'Etat contractant intéressé.

8. En cas de litige, tout tribunal ou autre autorité compétente d'un Etat contractant dans lequel le russe n'est pas une langue officielle peut exiger que le plaignant lui fournisse une traduction du brevet eurasienn dans la langue officielle.

9. Die Bestimmung von Vertragsstaaten ist in der eurasischen Patentanmeldung nicht vorgeschrieben und auch nicht möglich. Das eurasische Patent wird mit seiner Veröffentlichung durch das Eurasische Patentamt im Hoheitsgebiet aller Vertragsstaaten wirksam. Bei Fälligkeit und Entrichtung der Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Patents hat der Patentinhaber jedoch die Vertragsstaaten namentlich zu bestimmen, in denen das Patent weiterhin wirksam sein soll. Die Bestimmungen sind unter Entrichtung der Jahresgebühren dem Eurasischen Patentamt mitzuteilen. Für jeden bestimmten Vertragsstaat ist eine gesonderte Gebühr zu entrichten.

10. Jede Person, die vor dem nationalen Patentamt eines Vertragsstaats als Vertreter auftreten darf und beim Eurasischen Patentamt als Patentvertreter eingetragen ist, kann als Vertreter vor dem Eurasischen Patentamt auftreten. Anmelder, die ihren Wohn- oder Hauptgeschäftssitz nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, sind verpflichtet, einen solchen eingetragenen Patentvertreter zu bestellen.

11. Die bei Einreichung einer eurasischen Anmeldung zu entrichtende Gebühr (die sog. "einheitliche Verfahrensgebühr") beträgt 800 USD zuzüglich 50 USD für den 11. und jeden weiteren Anspruch. Diese Gebühr deckt auch die Recherche und die Veröffentlichung ab. Sie ermäßigt sich um 25 %, wenn der auf dem PCT-Weg eingereichten Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Eurasischen Patentamt ein internationaler Recherchenbericht (nach dem PCT) beiliegt. Bei Stellung des Prüfungsantrags sind nochmals 800 USD zu entrichten. Bei Erteilung des eurasischen Patents fällt eine Gebühr in Höhe von 500 USD an.

12. Die Liste der eingetragenen Patentvertreter, das Gebührenverzeichnis sowie die Anmeldungsvordrucke (und andere Formblätter) sind beim Eurasischen Patentamt erhältlich.

9. There is no requirement and no possibility to designate contracting states in the Eurasian patent application. The Eurasian patent has effect on the territory of all contracting states from the date of its publication by the Eurasian Patent Office. However, at the time when the annual maintenance fees are due and are paid, the owner of the patent must designate by name those contracting states in which he wishes the effect of the patent to continue. Designations must be addressed to the Eurasian Patent Office, and the maintenance fees must be paid at the same time. A separate fee is payable in respect of each designated contracting state.

10. Any person who has the right to be a representative before the national patent office of a contracting state and who is registered with the Eurasian Patent Office as a patent agent may act as representative before the Eurasian Patent Office. Where the applicant does not have his residence or principal place of business in the territory of a contracting state, he is required to be represented by such a registered patent agent.

11. The fee to be paid at the filing of a Eurasian application (so-called "unitary procedural fee") is USD 800, plus USD 50 for each claim in excess of ten, if any. This fee also covers search and publication. This fee is reduced by 25% when the application, filed via the PCT, enters the regional phase before the Eurasian Patent Office and is accompanied by an international (PCT) search report. A further amount of USD 800 is payable when examination is requested. Finally, USD 500 is payable when the Eurasian patent is granted.

12. The list of registered patent agents, the schedule of fees and printed application (and other) forms are available from the Eurasian Patent Office.

9. Il n'y a ni obligation ni possibilité de désigner des Etats contractants dans la demande de brevet eurasienn. Le brevet eurasienn déploie ses effets sur le territoire de tous les Etats contractants à compter de la date de sa publication par l'Office eurasienn des brevets. Toutefois, au moment où les taxes annuelles de renouvellement sont dues et sont acquittées, le titulaire du brevet doit désigner en les nommant les Etats contractants dans lesquels il souhaite que les effets du brevet soient maintenus. Les désignations doivent être adressées à l'Office eurasienn des brevets et les taxes de renouvellement doivent être acquittées en même temps. Une taxe distincte est due pour chaque Etat contractant ainsi désigné.

10. Toute personne ayant le droit d'agir comme représentant auprès de l'office national des brevets d'un Etat contractant et enregistrée en qualité d'agent de brevets auprès de l'Office eurasienn des brevets peut agir auprès de celui-ci en qualité de représentant. Lorsque le déposant n'a pas sa résidence ou son établissement principal sur le territoire d'un Etat contractant, il est tenu de se faire représenter par un agent de brevets ainsi enregistré.

11. La taxe qui doit être acquittée lors du dépôt d'une demande eurasienn (dénommée "taxe unique de procédure") est de 800 dollars des Etats-Unis d'Amérique, plus 50 dollars pour chaque revendication en sus de la dixième, le cas échéant. Cette taxe, qui couvre aussi la recherche et la publication, est réduite de 25% lorsque la demande, déposée via le PCT, aborde la phase régionale auprès de l'Office eurasienn des brevets et est accompagnée d'un rapport de recherche internationale (PCT). Une somme supplémentaire de 800 dollars est due lorsque l'examen est demandé. Enfin, une somme de 500 dollars est due lorsque le brevet eurasienn est délivré.

12. La liste des agents de brevets enregistrés, le barème des taxes et les formulaires imprimés de demande (et autres) peuvent être obtenus auprès de l'Office eurasienn des brevets.

GEBÜHREN**Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juni 1995 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (8. Auflage, Juni 1995). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 3/1996.

EPIDOS-Preisliste 1996: ABI. EPA 1995, 859.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

Neue Gegenwerte in FIM: Beilage zum ABI. EPA 3/1996.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 1-2/1996 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices¹****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 June 1995 are reproduced in the 8th edition (June 1995) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the Supplement to OJ EPO 3/1996.

EPIDOS price list 1996: OJ EPO 1995, 859.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; Supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

New equivalents in FIM: Supplement to OJ EPO 3/1996.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the contracting states, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 ff.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 1-2/1996 are indicated by a vertical line alongside.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} juin 1995 ressort de la version figurant dans la 8^e édition (juin 1995) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 3/1996.

Liste 1996 des prix EPIDOS: JO OEB 1995, 859.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique: supplément au JO OEB 6/1994.

Nouvelles contre-valeurs en FIM: supplément au JO OEB 3/1996.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 1-2/1996 sont indiqués par un trait vertical.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.	Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.	Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque : JO OEB 1983, 62.
Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.	Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.	Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.
Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.	Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.	Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.
Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.	Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.	Paiement des taxes : JO OEB 1991, 573.
Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.	Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.	Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229.
Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527; 1995, 345; 1996, 82.	Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527; 1995, 345; 1996, 82.	Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527; 1995, 345; 1996, 82.
Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.	The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.	La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.
4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise	4. Other notices concerning fees and prices	4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente
Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.	Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.	Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347.
Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1995, 731.	Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1995, 731.	Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1995, 731.
Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434.	New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434.	Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1994, 967; 1995, 424 et 434.
Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (8. Auflage): ABI. EPA 1995, 437.	8th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1995, 437.	8 ^e édition de la "Convention sur le brevet européen": JO OEB 1995, 437.
5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)	5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)	5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)
Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511.	European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511.	Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques: JO OEB 1979, 4 et 248; 1995, 511.
Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen	Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the	Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office

<p>Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.</p>	<p>Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.</p>	<p>japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691.</p>
<p>Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.</p>	<p>Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.</p>	<p>Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.</p>
<p>Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Art. 12(2) Gebührenordnung</p>	<p>Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Art. 12(2) Rules relating to Fees.</p>	<p>Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB: art. 12 (2) du règlement relatif aux taxes.</p>
<p>Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.</p>	<p>Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.</p>	<p>Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1; 1994, 131.</p>
<p>Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).</p>	<p>Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).</p>	<p>Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).</p>
<p>6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)</p>	<p>6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)</p>	<p>6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)</p>
<p>Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.</p>	<p>Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.</p>	<p>Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.</p>
<p>Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).</p>	<p>Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).</p>	<p>Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).</p>
<p>Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.</p>	<p>Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.</p>	<p>Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.</p>
<p>Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.</p>	<p>Late-payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.</p>	<p>Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.</p>
<p>Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1994, 681; 1995, 168.</p>	<p>Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1994, 681.</p>	<p>Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1994, 681.</p>
<p>Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern und "Reformstaaten": ABI. EPA 1984, 3 und 300; 1995, 14 und 271.</p>	<p>Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of developing countries and of the "countries in transition": OJ EPO 1984, 3 and 300; 1995, 14 and 271.</p>	<p>Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement ainsi que des "pays en transition": JO OEB 1984, 3 et 300; 1995, 14 et 271.</p>

**Wichtige Gebühren für
europäische
Patentanmeldungen**
**Important fees for Euro-
pean patent applications**
**Taxes importantes pour
les demandes de brevet
européen**

Betrag / amount / montant

			DEM	GBP
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	600	273
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 900	864
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins	Designation fee for each contracting state designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	159
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" ¹	Extension fee for each "extension State" ¹	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ¹	200	91
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	36
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ²	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ²	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ²	40	18
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800	1 273
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent		
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400	636
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,	1 400	636
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20	9,10
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000	909
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200	545
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen		

¹ Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527; ab 1.5.1995 Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345; ab 1.2.1996 Albanien, siehe ABI. EPA 1996, 82.

¹ The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527; from 1.5.1995 Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345; from 1.2.1996 Albania, see OJ EPO 1996, 82.

¹ Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension: la Slovénie (SI), à compter du 1^{er} mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527; la Lettonie (LV) à compter du 1^{er} mai 1995, cf. JO OEB 1995, 345; l'Albanie à compter du 1^{er} février 1996, cf. JO OEB 1996, 82.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM ^a
2 110	500	690	2 940	12 600	661 000	4 290	51 700	100 000	2 380	63 700	264	1 880
6 670	1 580	2 170	9 310	39 800	2 093 000	13 570	163 800	316 700	7 520	201 700	835	5 940
1 230	290	400	1 720	7 300	385 000	2 500	30 200	58 300	1 390	37 200	154	1 090
700	170	230	980	4 200	220 000	1 430	17 200	33 300	790	21 200	88	630
280	70	90	390	1 700	88 000	570	6 900	13 300	320	8 500	35	250
140	35	45	195	850	44 000	285	3 450	6 675	160	4 250	18	125
9 820	2 330	3 200	13 730	58 700	3 084 000	20 000	241 400	466 700	11 090	297 200	1 231	8 750
4 910	1 170	1 600	6 860	29 400	1 542 000	10 000	120 700	233 300	5 540	148 600	615	4 380
4 910	1 170	1 600	6 860	29 400	1 542 000	10 000	120 700	233 300	5 540	148 600	615	4 380
70	17	23	98	420	22 000	143	1 725	3 335	79	2 125	8,80	63
7 020	1 670	2 290	9 800	41 900	2 203 000	14 290	172 400	333 300	7 920	212 300	879	6 250
4 210	1 000	1 370	5 880	25 200	1 322 000	8 570	103 400	200 000	4 750	127 400	527	3 750

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.³

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.³

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.³

² Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

² An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

² Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

³ Beilage zum ABI. EPA 3/1996.

³ Supplement to OJ EPO 3/1996.

³ Supplément au JO OEB 3/1996.

Gebühren für internationale Anmeldungen**Fees for international applications****Taxes pour les demandes internationales**

Betrag / amount / montant

			DEM	GBP
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur		
Übermittlungsgebühr ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission ¹ R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200	91
Recherchegebühr ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche ¹ R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 400	1 091
Internationale Gebühr a) Grundgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT	955 ⁶	430 ⁶
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹	b) Supplément par feuille à compter de la 31 ^e ¹	19 ⁶	8 ⁶
Bestimmungsgebühr ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation ^{1,2} R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	232 ⁶	104 ⁶
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	232 ⁶	104 ⁶
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT		
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (docu- ment de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60	27
EPA Internationale Recherchenbehörde	EPO International Searching Authority	OEB Administration chargée de la recherche internationale		
Zusätzliche Recherchegebühr ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche ³ R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 400	1 091
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000	909
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) CBE	40	-
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde	EPO International Preliminary Examining Authority	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire interna- tional		
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	292 ⁶	131 ⁶
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPU	Fee for the preliminary examina- tion ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000	1 364
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000	909

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290. Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees. See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290. En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM ^a
700	170	230	980	4 200	220 000	1 430	17 200	33 300	790	21 200	88	630
8 420	2 000	2 740	11 760	50 300	2 643 000	17 140	206 900	400 000	9 500	254 800	1 055	7 500
3 300 ^b	762	1 070 ^b	4 770 ^b	19 700 ^b	1 090 000 ^b	6 730 ^b	83 500 ^b	162 000 ^b	3 740 ^b	101 000 ^b	425 ⁷	2 900
65 ^b	15	21 ^b	94 ^b	388 ^b	21 500 ^b	133 ^b	1 640 ^b	3 190 ^b	74 ^b	1 990 ^b	8 ⁷	55
800 ^b	185	260 ^b	1 160 ^b	4 780 ^b	265 000 ^b	1 630 ^b	20 300 ^b	39 400 ^b	910 ^b	24 500 ^b	103 ⁷	700
800 ^b	185	260 ^b	1 160 ^b	4 780 ^b	265 000 ^b	1 630 ^b	20 300 ^b	39 400 ^b	910 ^b	24 500 ^b	103 ⁷	700
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
210	50	70	290	1 300	66 000	430	5 200	10 000	240	6 400	26	190
8 420	2 000	2 740	11 760	50 300	2 643 000	17 140	206 900	400 000	9 500	254 800	1 055	7 500
7 020	1 670	2 290	9 800	41 900	2 203 000	14 290	172 400	333 300	7 920	212 300	879	6 250
-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000 ^b	233	328 ^b	1 460 ^b	6 020 ^b	333 000 ^b	2 060 ^b	-	-	1 140 ^b	30 900 ^b	130 ⁷	887
10 530	2 500	3 430	14 710	62 900	3 304 000	21 430	-	-	11 880	318 500	1 319	9 380
7 020	1 670	2 290	9 800	41 900	2 203 000	14 290	-	-	7 920	212 300	879	6 250

³ Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Anwendbar ab 1. Januar 1996

⁷ Anwendbar ab 27. Juni 1995

⁸ Anwendbar ab 1. März 1996

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1994, 688, regarding the time limit for payment of this fee.

⁶ Applicable as from 1 January 1996

⁷ Applicable as from 27 June 1995

⁸ Applicable as from 1 March 1996

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1994, 688.

⁶ Applicable à compter du 1^{er} janvier 1996

⁷ Applicable à compter du 27 juin 1995

⁸ Applicable à compter du 1^{er} mars 1996

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

			Betrag / amount / montant	
			DEM	GBP
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	600	273
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation		
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»		
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième		
Recherchegebühr ²	Search fee ²	Taxe de recherche ²		
Prüfungsgebühr ³	Examination fee ³	Taxe d'examen ³		
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne		
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750	341

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 1.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom spanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1J) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 1.2(1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157(2)(b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

¹ Cf règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM ⁴
2 110	500	690	2 940	12 600	661 000	4 290	51 700	100 000	2 380	63 700	264	1 880

*Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben
Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen*

2 630	630	860	3 680	15 700	826 000	5 360	64 700	125 000	2 970	79 600	330	2 340
-------	-----	-----	-------	--------	---------	-------	--------	---------	-------	--------	-----	-------

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt, siehe B. IV dieses Hinweises.

³ See Article 150(2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter (I)) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b(6) EPC, Article 12(2) Rules relating to Fees).

⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PGT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis