

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
16. April 1996
G 8/95
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Anmelder: United States Gypsum
Company**

**Stichwort: Berichtigung des Ertei-
lungsbeschlusses/US GYPSUM II**

Artikel: 21 (3) EPÜ

Regel: 89 EPÜ

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Technischen Beschwerdekammern
bzw. der Juristischen Beschwerde-
kammer" - "Zurückweisung einer
Berichtigung des Erteilungsbe-
schlusses"**

Leitsatz

*Für eine Beschwerde gegen die Ent-
scheidung einer Prüfungsabteilung,
einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf
Berichtigung des Erteilungsbeschlus-
ses zurückzuweisen, ist eine Techni-
sche Beschwerdekammer zuständig.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 311 913.1 mit Benennung Spaniens und Griechenlands wurde am 16. November 1989 eingereicht. Die Prüfungsabteilung teilte dem Anmelder am 30. Mai 1994 die Fassung mit, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigte. Mit Schreiben vom 7. September 1994 billigte der Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung. Nachdem die formellen Erfordernisse nach Regel 51 (6) EPÜ erfüllt waren, erging am 23. Februar 1995 der Erteilungsbeschuß.

II. Mit Telefax vom 10. März 1995 reichte der Anmelder zwei zusätzliche Seiten 4a und 4b der Beschreibung ein und beantragte ihre Aufnahme in die Patentschrift, bevor sie

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
16 April 1996
G 8/95
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Applicant: United States Gypsum
Company**

**Headword: Correction of decision to
grant/US GYPSUM II**

Article: 21(3) EPC

Rule: 89 EPC

**Keyword: "Relative competence of
the Technical and Legal Boards of
Appeal" - "Refusal of a correction of
the decision to grant"**

Headnote

*An appeal from a decision of an
Examining Division refusing a
request under Rule 89 EPC for cor-
rection of the decision to grant is to
be decided by a technical board of
Appeal.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 89 311 913.1 designating Spain and Greece was filed on 16 November 1989. The Examining Division informed the applicant in a communication of 30 May 1994 of the version in which it intended to grant the patent. In a letter dated 7 September 1994 the Applicant approved the text intended for grant. Once the formal requirements under Rule 51(6) EPC had been fulfilled, the decision to grant was dispatched on 23 February 1995.

II. In a fax dated 10 March 1995, the Applicant filed two additional pages 4a and 4b of the description and requested that they be included in the patent specification prior to pub-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
16 avril 1996
G 8/95
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Demandeur: United States Gypsum
Company**

**Référence: Rectification d'une déci-
sion de délivrance/US GYPSUM II**

Article: 21 (3) CBE

Règle: 89 CBE

**Mot-clé: "Compétence relative des
chambres de recours technique et de
la chambre de recours juridique" -
"Rejet d'une rectification de la déci-
sion de délivrance"**

Sommaire

*Un recours formé contre une déci-
sion d'une division d'examen de
rejeter une requête en rectification
de la décision de délivrance, présen-
tée conformément à la règle 89 CBE,
doit être tranché par une chambre de
recours technique.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 89 311 913.1, dans laquelle étaient désignées l'Espagne et la Grèce, a été déposée le 16 novembre 1989. Le 30 mai 1994, la division d'examen a notifié au demandeur le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre datée du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé. Une fois remplies les conditions de forme énoncées à la règle 51(6) CBE, la décision de délivrance a été envoyée le 23 février 1995.

II. Par télécopie du 10 mars 1995, le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description (p. 4a et 4b) et a demandé qu'elles soient incluses dans le fascicule de brevet avant sa

veröffentlicht werde. Am 17. März 1995 erging an den Anmelder die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift vor Eingang des Telefax vom 10. März 1995 abgeschlossen gewesen seien und daß ein Antrag auf Änderung des Erteilungsbeschlusses nach Erhalt der gedruckten Patentschrift gestellt werden könne. Mit Telefax vom 18. April 1995 beantragte der Anmelder die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten.

III. Am 8. Mai 1995 erließ die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Vordrucks 2053 eine "Entscheidung über die Ablehnung eines Antrages auf Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 89 EPÜ)" mit folgender Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Der Beschwerdeführer hielt an seinem Berichtigungsantrag fest und machte geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung einer vollständigen Ersatzpatentschrift am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokräft nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem zuvor in der korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8 eingereichten Text, in der zum damaligen Zeitpunkt die Benennung Spaniens und Griechenlands nicht möglich gewesen war. Auf diese Absicht sei bei der Einreichung der geänderten Patentschrift ausdrücklich hingewiesen worden. Die zusätzlichen Seiten enthielten Text, der die Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 in der vom Prüfer befürworteten und akzeptierten Fassung stütze und diesen entspreche.

V. Gemäß dem Geschäftsverteilungsplan für die Technischen Beschwerdekammern legte die Prüfungsabteilung die Akte der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vor.

VI. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 legte der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"Ist für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische

publication. In a communication dated 17 March 1995, the Applicant was informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed before the fax dated 10 March 1995 had been received and that a request to amend the decision to grant could be filed upon receipt of the printed specification. In a fax dated 18 April 1995, the Applicant requested that the patent be re-published incorporating the missing pages.

III. The Examining Division issued a decision dated 8 May 1995, printed on Form 2053, "refusing a request for correction of errors in decision (Rule 89 EPC)" on the ground that "the corrections specified did not relate to passages in the patent specification where the Division wished to base its decision on a different text (Guidelines, Part E-X, 10)".

IV. The patentee appealed against this decision. Pursuing the request for correction, the Appellant submitted that pages 4a and 4b had been omitted due to a clerical error when a full replacement specification was filed on 25 March 1994. The text was intended to be identical to the text previously submitted in the corresponding Euro-PCT application 90 901 172.8 in which, at the time, it was not possible to designate Spain and Greece. This intention had been expressly declared when the amended specification was filed. The additional pages contained text providing support for, and corresponding to, claims 6, 9, 10, 12 and 17 as agreed and accepted by the examiner.

V. The Examining Division remitted the file to the Board of Appeal, addressing it to Technical Board of Appeal 3.3.2 on the basis of the business distribution scheme for the Technical Boards of Appeal.

VI. Board of Appeal 3.3.2 referred the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"Are appeals from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant to be decided upon by a Technical Board

publication. Par notification en date du 17 mars 1995, le demandeur a été informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule du brevet avaient été achevés avant la réception de la télécopie du 10 mars 1995 et qu'une requête en modification de la décision de délivrance pouvait être présentée dès réception du fascicule imprimé. Par télécopie du 18 avril 1995, le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes.

III. Le 8 mai 1995, la division d'examen a rendu, sur le formulaire 2053 préimprimé, une "décision de rejet d'une requête en rectification d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE)", au motif que "les rectifications mentionnées ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, Partie E-X, 10)".

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Maintenant la requête en rectification, le demandeur a fait valoir que les pages 4a et 4b avaient été omises à la suite d'une erreur commise par un employé lors du dépôt d'un fascicule de remplacement complet le 25 mars 1994. Son intention était de présenter un texte identique à celui qui figurait antérieurement dans la demande euro-PCT 90 901 172.8 correspondante, dans laquelle il n'avait pas été possible, à l'époque, de désigner l'Espagne et la Grèce. Cette intention avait été expressément déclarée lors du dépôt du fascicule modifié. Les nouvelles pages contenaient un texte soumis à l'appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu'approuvées et acceptées par l'examineur et leur correspondant.

V. La division d'examen a renvoyé l'affaire à la chambre de recours, en l'adressant à la chambre de recours technique 3.3.2 sur la base du plan de répartition des affaires des chambres de recours technique.

VI. La chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a CBE :

"Les recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE,

Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ) zuständig?

Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von den Umständen des Einzelfalles abhängt?"

VII. In ihrer Vorlageentscheidung (T 850/95, ABI. EPA 1996, 455) machte die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 auf die folgende bisherige Rechtsprechung aufmerksam:

i) In der Entscheidung J 30/94 vom 9. Oktober 1995 habe die Juristische Beschwerdekammer befunden, daß eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, nicht die Erteilung des Patents betreffe und daß für die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Tatsache, daß ein Berichtigungsantrag sich auf einen Erteilungsbeschluß bezieht, ändere nichts an der Prüfungszuständigkeit, denn angefochten werde ja die Entscheidung, den Berichtigungsantrag zurückzuweisen, nicht aber der Erteilungsbeschluß.

In zwei früheren Entscheidungen - J 12/85, ABI. EPA 1986, 155 und J 27/86 vom 3. Oktober 1987 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) - habe die Juristische Beschwerdekammer über Beschwerden gegen Entscheidungen befunden, mit denen Anträge nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen worden seien. In diesen Entscheidungen sei die Frage der Zuständigkeit nicht speziell angesprochen worden.

ii) Im Gegensatz dazu hätten zwei Technische Beschwerdekammern - in den (nicht im ABI. EPA veröffentlichten) Entscheidungen T 546/90 vom 12. September 1991 und T 946/91 vom 17. August 1993 - ihre Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) a) EPÜ angenommen, über Beschwerden gegen Entscheidungen auf Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung nach Artikel 89 EPÜ zu befinden. In der Sache T 546/90 sei der Austausch von Zeichnungen und in der Sache T 946/91 die Berichtigung von Fehlern in der Definition bestimmter Verbindungen beantragt worden.

VIII. In Anbetracht dieser Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung prüfte die Beschwerdekammer 3.3.2, ob sich im EPÜ eine Antwort auf die

of appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC)?

If the answer is depending on the circumstances of the case, who shall decide on the competence?"

VII. In its decision of referral (T 850/95, OJ EPO 1996, 455), Technical Board of Appeal 3.3.2 drew attention to the following previous case law:

(i) In decision J 30/94 dated 9 October 1995, the Legal Board of Appeal held that a decision refusing a request for correction under Rule 89 EPC did not concern the grant of the patent and that the Legal Board was responsible for examining the appeal under Article 21(3)(c) EPC. The fact that a request for correction related to a decision to grant a patent did not, according to that decision, alter the competence to consider it because what was under appeal was the decision to refuse the request for correction, not the decision to grant a patent.

In two earlier decisions, J 12/85, OJ EPO 1986, 155, and J 27/86 dated 3 October 1987 (not published in OJ EPO), the Legal Board decided on appeals from decisions refusing requests under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant. These decisions did not specifically address the question of competence.

(ii) In contrast thereto, two Technical Boards accepted their competence under Article 21(3)(a) EPC to decide on appeals against decisions refusing a request for correction under Rule 89 EPC in decisions T 546/90, dated 12 September 1991, and T 946/91, dated 17 August 1993, neither of which were published in OJ EPO. In T 546/90 it was requested that drawings be replaced and in T 946/91 that mistakes in the definition of certain compounds be corrected.

VIII. In view of this divergency in the case law, Board of Appeal 3.3.2 considered whether a solution to the question of competence could be

doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3)a)b) CBE) ou bien par la chambre de recours juridique (article 21(3)c) CBE) ?

Si la réponse dépend des circonstances de l'espèce, qui doit trancher la question de la compétence ?"

VII. Dans sa décision de saisine (T 850/96, JO OEB 1996, 455), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l'attention sur la jurisprudence antérieure suivante :

i) Dans la décision J 30/94, en date du 9 octobre 1995, la chambre de recours juridique a retenu qu'une décision rejetant une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE n'était pas relative à la délivrance du brevet et que la chambre de recours juridique était compétente pour examiner le recours, conformément à l'article 21(3)c) CBE. Selon elle, le fait qu'une requête en rectification portait sur une décision de délivrer un brevet n'affectait pas sa compétence, car le recours avait pour objet la décision de rejeter la requête en rectification, et non la décision de délivrer un brevet.

Dans deux décisions antérieures, J 12/85 (JO OEB 1986, 155) et J 27/86, en date du 3 octobre 1987 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours juridique a statué sur des recours formés contre des décisions de rejet des requêtes en rectification de la décision de délivrance, présentées en vertu de la règle 89 CBE. Ces décisions ne concernaient pas spécifiquement la question de la compétence.

ii) En revanche, deux chambres de recours technique ont accepté d'être compétentes, conformément à l'article 21(3)a) CBE, pour statuer sur des recours formés contre des décisions de rejet d'une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE, à savoir dans les décisions T 546/90, en date du 12 septembre 1991, et T 946/91, en date du 17 août 1993 (non publiées au JO OEB). Dans la décision T 546/90, il était demandé de remplacer les dessins et dans la décision T 946/91, de rectifier des erreurs dans la définition de certains composés.

VIII. Vu cette divergence dans la jurisprudence, la chambre de recours technique 3.3.2 a examiné s'il était possible de déduire de la

Frage der Zuständigkeit finden lasse, die Aufschluß darüber geben würde, welcher der vorstehend genannten Entscheidungen man folgen solle. Die Kammer prüfte den Sinn und Zweck des Artikels 21 (3) EPÜ und seine Entstehungsgeschichte, gelangte jedoch nicht zu einem eindeutigen Schluß. Aus Gründen der Rechtssicherheit beschloß die Kammer, die Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

IX. Auf eine Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 10. Januar 1996 machte der Beschwerdeführer in der Sache T 850/95 geltend, daß Beschwerden gegen Entscheidungen im Rahmen der Regel 89 EPÜ unter den zweiten Halbsatz des Artikels 21 (3) b EPÜ fielen, wonach sich eine Beschwerdekammer aus drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammensetzt, wenn die Kammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert.

Entscheidungsgründe

1. Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer in Erteilungsverfahren ist in Artikel 21 (3) EPÜ wie folgt geregelt:

"Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist;

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert;

c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen."

2. Im Geschäftsverteilungsplan gemäß Regel 10 (1) EPÜ heißen die Kammern in der Zusammensetzung nach Artikel 21 (3) Buchstaben a und b Technische Beschwerdekammern; die Kammer in der Zusammensetzung nach Buchstabe c hingegen heißt Juristische Beschwerdekammer. Die Juristische Beschwerde-

found in the EPC which would indicate which of the above decisions should be followed. The Board examined the object and purpose of Article 21(3) EPC and its legal history. It did not, however, come to an unequivocal conclusion. For reasons of legal certainty the Board decided to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal..

IX. In response to a communication dated 10 January 1996 from the Enlarged Board of Appeal, the Applicant in case T 850/95 submitted that appeals from decisions under Rule 89 EPC were appropriately covered by the second clause of Article 21(3)(b) EPC, which provides for a composition of three technically qualified and two legally qualified members when the Board considers that the nature of the appeal so requires.

Reasons for the decision

1. The competence of the Technical Boards of Appeal and the Legal Board of Appeal in grant proceedings is laid down in Article 21(3) EPC as follows:

"For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members,

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of appeal considers that the nature of the appeal so requires,

(c) three legally qualified members in all other cases."

2. Whereas in the business distribution scheme pursuant to Rule 10(1) EPC the Boards in the composition under Article 21(3), sub-paragraphs (a) and (b), are called Technical Boards of Appeal, the Board in the composition under sub-paragraph (c) is called the Legal Board of Appeal. The Legal Board of Appeal is compe-

CBE une solution à la question de la compétence qui indiquerait laquelle des deux décisions devait être suivie. La chambre a examiné la finalité de l'article 21(3) CBE et son historique, mais n'a pas pu parvenir à une conclusion sans équivoque. Pour des raisons de sécurité juridique, elle a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

IX. En réponse à une notification de la Grande Chambre de recours en date du 10 janvier 1996, le requérant dans l'affaire T 850/95 a soutenu que les recours formés contre des décisions mentionnées à la règle 89 CBE étaient visées par le second membre de phrase de l'article 21(3)b CBE, qui prévoit qu'une chambre de recours se compose de trois membres techniciens et deux membres juristes si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

Motifs de la décision

1. La compétence des chambres de recours technique et de la chambre de recours juridique dans le cadre de la procédure de délivrance est définie comme suit à l'article 21(3) CBE :

"Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

c) trois membres juristes dans les autres cas."

2. Alors que, dans le plan de répartition des affaires établi conformément à la règle 10(1) CBE, les chambres composées selon l'article 21(3)a) et b) sont appelées chambres de recours technique, la chambre composée selon la lettre c) est appelée chambre de recours juridique. La chambre de recours juridique est

kammer ist in allen Fällen mit Ausnahme der in den Buchstaben a und b genannten zuständig. Der in Buchstabe b geregelte Fall in Ex-parte-Verfahren ist klar, weil die Technischen Beschwerdekammern - unabhängig vom Inhalt der Entscheidung - in dieser Zusammensetzung in allen Fällen zuständig sind, in denen die angefochtene Entscheidung von einer durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzten Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

Buchstabe a dagegen bezieht sich auf Entscheidungen, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind; betrifft die Entscheidung die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents, so haben die Technischen Beschwerdekammern über die Beschwerde zu befinden; andernfalls liegt die Zuständigkeit bei der Juristischen Beschwerdekammer. Wie in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) und in der Vorlageentscheidung zu Recht festgestellt wurde, lautet deshalb die entscheidende Frage, ob die Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses den Erteilungsbeschuß "betrifft". Der Grundgedanke in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) besteht darin, daß nur eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschuß diesen betrifft, während in der Vorlageentscheidung der Schluß gezogen wird, der Wortlaut des Artikels 21 (3) a EPÜ lasse die Auslegung zu, daß jede mit dem Erteilungsbeschuß zusammenhängende Entscheidung unter diese Bestimmung falle.

3. Zur richtigen Auslegung des Artikels 21 (3) a EPÜ erscheint es angebracht, zunächst zu untersuchen, was mit einer Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschuß bzw. mit einem Antrag zu seiner Berichtigung jeweils bezweckt wird.

3.1 Ein Beteiligter, der gegen den Erteilungsbeschuß Beschwerde einlegt, zielt auf dessen Änderung ab mit der Behauptung, der Beschuß sei rechtswidrig, denn er stimme nicht mit dem überein, was er beantragt habe (vgl. Art. 113 (2) EPÜ). Andernfalls wäre der Beteiligte durch den angefochtenen Beschuß nicht beschwert im Sinne des Artikels 107 Satz 1 EPÜ (J 12/85, ABI. EPA 1986, 155, Entscheidungsgründe, Nrn. 4 bis 6). Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung dieser "Beschwer" ab (G 9/92, ABI. EPA 1994, 875, Entscheidungsgründe, Nr. 9).

tent in all cases except those specified in sub-paragraphs (a) or (b). The situation stipulated in sub-paragraph (b) in ex parte proceedings is clear because the Technical Boards of Appeal in this composition are competent in all cases in which the decision under appeal was from an Examining Division enlarged by a legal member, irrespective of the content of the decision.

In contrast, sub-paragraph (a) relates to cases decided by an Examining Division consisting of less than four members: where the decision concerns the refusal of the application or the grant of the patent, the Technical Boards of Appeal are competent to decide the appeal, otherwise the Legal Board of Appeal has to decide. Therefore, as correctly stated in J 30/94 (above) and in the decision of referral, the decisive question is whether the decision on a request for correction of the decision to grant "concerns" the decision to grant. The rationale in J 30/94 (above) is that only an appeal against the decision to grant concerns the decision to grant, whereas the decision of referral concludes that the wording of Article 21(3)(a) EPC allows the interpretation that any decision related to the decision to grant is within the scope of the provision.

3. In order to come to a proper interpretation of Article 21(3)(a) EPC it seems appropriate to consider at the outset the aim of an appeal against a decision to grant the patent on the one hand and of a request for its correction on the other hand.

3.1 A party who appeals against the decision to grant is aiming to change the decision under appeal by alleging that the decision does not correspond to its requests in contravention of the law (see Article 113(2) EPC). Otherwise the party would not be adversely affected by the decision under appeal pursuant to Article 107, first sentence, EPC (J 12/85, OJ EPO 1986, 155, Reasons, 4-6). The aim of the appeal is to eliminate this adverse effect (G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Reasons, 9).

compétente dans toutes les affaires, à l'exception de celles spécifiées aux lettres a) ou b). La situation visée à la lettre b) dans les procédures ex parte est claire, car les chambres de recours technique ainsi composées sont compétentes dans toutes les affaires dans lesquelles la décision attaquée a été rendue par une division d'examen complétée par un membre juriste, quelle que soit la teneur de la décision.

En revanche, la lettre a) vise des affaires tranchées par une division d'examen composée de moins de quatre membres: si la décision est relative au rejet de la demande ou à la délivrance du brevet, les chambres de recours technique sont compétentes pour statuer sur le recours, sinon c'est la chambre de recours juridique. C'est pourquoi, comme indiqué à juste titre dans la décision J 30/94 (supra) et dans la décision de saisine, la question essentielle est celle de savoir si la décision rendue sur une requête en rectification de la décision de délivrance "est relative à" la décision de délivrance. Dans la décision J 30/94 (supra), la chambre a argumenté que seul un recours formé contre la décision de délivrance est relatif à la décision de la délivrance, tandis que la décision de saisine conclut que le libellé de l'article 21(3)a CBE permet une interprétation selon laquelle toute décision liée à la décision de délivrance est couverte par cette disposition.

3. Afin de donner une interprétation correcte de l'article 21(3)a CBE, il semble opportun de considérer tout d'abord l'objectif d'un recours formé contre une décision de délivrance, d'une part, et d'une requête en rectification de cette décision, d'autre part.

3.1 Une partie qui forme un recours contre la décision de délivrance vise à modifier la décision attaquée en alléguant que la décision ne correspond pas, en violation du droit, à ce qu'elle a demandé (cf. article 113(2) CBE). Dans le cas contraire, il ne pourrait pas être considéré qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, conformément à l'article 107, première phrase CBE (J 12/85, JO OEB 1986, 155, motifs, 4, 5 et 6). Le recours vise à supprimer ce grief (G 9/92, JO OEB 1994, 875, motifs, 9).

3.2 Ein Beteiligter, der eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ beantragt, zielt ebenfalls auf die "Änderung" der Entscheidung ab. Ein solcher Antrag ist allerdings nicht mit der Behauptung, die Erteilung stimme nicht mit dem überein, was der Beteiligte beantragt habe, sondern damit begründet, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliege. Diese Möglichkeit zur Berichtigung ist ein Grundsatz, den viele Rechtssysteme kennen (s. beispielsweise Art. 66 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs); drückt ein Beschluß nicht die offenkundige Absicht des Spruchkörpers aus, so kann ein offensichtliches Versehen in dem Beschluß berichtigt werden.

3.3 Der Unterschied zwischen einer Beschwerde und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung kann somit in dem Umstand gesehen werden, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richtet. Unbeschadet dieses Unterschieds richtet sich der Rechtsbehelf in beiden Fällen gegen die Entscheidung selbst. Ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses betrifft also die Erteilung des Patents.

3.4 Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist die Stelle zuständig, die die Entscheidung gefaßt hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschuß zu befinden. Wenn also, wie vorstehend ausgeführt, der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, denn der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Antrag des Beteiligten.

4. Die Große Beschwerdekammer stimmt der Aussage in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert jedoch nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschuß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll

3.2 A party who requests a correction under Rule 89 EPC is also aiming to "change" the decision. The basis of such a request is, however, not that the party was not granted what it had requested. Rather, such a request is based on the allegation that there is a linguistic error, error of transcription or similar obvious mistake. This opportunity for corrections is a principle known in many legal systems (see eg Article 66 of the Rules of Procedure of the European Court of Justice); where a decision does not express the manifest intention of the deciding body, an obvious clerical mistake in the decision can be corrected.

3.3 Thus the difference between an appeal and a request for correction of a decision may be seen in the fact that in the first case the remedy is directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. Regardless of this difference, in both cases the object of the remedy is the decision itself. Therefore, a request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent.

3.4 The competence to correct errors in a decision under Rule 89 EPC lies with the body which has given the decision. Hence, in the examination procedure the Examining Division has to decide on a request to correct errors in the decision to grant. If, as stated above, the request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent, then the decision on the correction must also concern the grant of the patent, since it is the request of the party which defines the subject of the dispute.

4. The Enlarged Board agrees with the statement made in J 30/94 (above) that it is the decision to refuse the request for correction which is under appeal. This does not, however, alter the subject of the dispute in the second instance. The decisive criterion in Article 21(3)(a) EPC is not that the decision under appeal is the decision to grant itself. It is sufficient for the decision to "concern" the grant and this must necessarily be the case if the subject of the decision is the text in which the patent is to be or has been granted, since this is the result of the substantive examination and defines the

3.2 Une partie qui demande une rectification en vertu de la règle 89 CBE vise aussi à "modifier" la décision. Une telle requête ne se fonde cependant pas sur le fait que la partie n'a pas obtenu ce qu'elle a demandé. Elle se fonde plutôt sur l'allégation selon laquelle il y a une faute d'expression ou de transcription ou autre erreur manifeste. Cette possibilité d'apporter des rectifications est un principe connu dans de nombreux systèmes juridiques (cf. par exemple l'article 66 du règlement de procédure de la Cour européenne de justice); si une décision n'exprime pas l'intention manifeste de l'instance qui la rend, une erreur évidente de plume peut être rectifiée.

3.3 Ainsi, on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Indépendamment de cette différence, ils ont tous deux pour objet la décision elle-même. Une requête en rectification de la décision de délivrance est donc relative à la délivrance du brevet.

3.4 C'est l'instance qui a rendu la décision qui est compétente pour rectifier des erreurs contenues dans une décision en vertu de la règle 89 CBE. Dans la procédure d'examen, c'est donc la division d'examen qui doit statuer sur une requête en rectification d'erreurs dans la décision de délivrance. Si, comme indiqué plus haut, la requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet, la décision sur la requête en rectification doit également être relative à la délivrance du brevet, puisque c'est la requête présentée par la partie qui définit l'objet du litige.

4. La Grande Chambre se rallie à la conclusion tirée dans la décision J 30/94 (supra), selon laquelle c'est la décision de rejeter la requête en rectification qui est attaquée. Cela ne modifie toutefois pas l'objet du litige en seconde instance. Le critère décisif de l'article 21(3)a) CBE n'est pas que la décision attaquée soit la décision de délivrance elle-même. Il suffit que la décision soit "relative à" la délivrance, ce qui est nécessairement le cas si l'objet de la décision est le texte dans lequel le brevet doit être ou a été délivré, puisque c'est le résultat de l'examen quant au fond et ce qui définit les droits conférés

oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent.

5. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Entscheidung, mit der ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, von anderen Entscheidungen, die die Prüfungsabteilung im Lauf des Prüfungsverfahrens fassen kann und die den Erteilungsbeschuß nicht unmittelbar berühren. Solche dem Erteilungsbeschuß vorausgehenden Entscheidungen können das Ergebnis des Erteilungsverfahrens beeinflussen. Beispielsweise beschränkt eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der ein Antrag auf Berichtigung in bezug auf eine Benennung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ zurückgewiesen und eine gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen wird, den territorialen Bereich, für den das Patent später erteilt werden kann. Im Gegensatz zu einer Endentscheidung über die Zurückweisung bzw. die Erteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ schließt eine solche Zwischenentscheidung definitionsgemäß das Verfahren nicht ab. Sie betrifft deshalb nicht die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ, so daß für eine Beschwerde die Juristische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) c) EPÜ zuständig wäre (vgl. die nicht im ABI. EPA veröffentlichte Entscheidung J 8/89 vom 4. Juli 1989), sofern die Entscheidung nicht von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

6. Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ betrifft.

Daher haben die Technischen Beschwerdekammern gemäß Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ über die Beschwerden zu entscheiden, die Gegenstand der Vorlageentscheidung sind. Dies gilt unabhängig von den Umständen des Einzelfalls. Mit hin erübrigt sich die Beantwortung der zweiten vorgelegten Rechtsfrage.

rights conferred by the patent.

5. In this respect the decision to refuse a request for correction under Rule 89 EPC is different from other decisions which the Examining Division may take in the course of the examination procedure and which do not affect directly the decision to grant. Such decisions, preceding the decision to grant, may influence the outcome of the grant procedure. For example, a decision of an Examining Division refusing a request for correction in respect of a designation under Rule 88, first sentence, EPC and allowing a separate appeal pursuant to Article 106(3) EPC is prejudicial to the territorial scope for which the patent may be granted later on. In contrast to a final decision on refusal or grant pursuant to Article 97(1) EPC, such an interlocutory decision by definition does not terminate the proceedings. It therefore does not concern the grant of the patent within the meaning of Article 21(3)(a) EPC and the Legal Board of Appeal would be responsible for an appeal pursuant to Article 21(3)(c) EPC (see J 8/89, dated 4 July 1989, not published in OJ EPO), unless the decision has been taken by an Examining Division consisting of four members.

6. For the reasons set out above, the Enlarged Board has come to the conclusion that the decision refusing a request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent within the meaning of Article 21(3)(a) EPC.

Therefore, it is the Technical Boards as defined in Article 21(3)(a) and (b) EPC which have to decide on the appeals which are the subject of the decision of referral. This applies irrespective of the circumstances of the individual case. Hence, the second question in the referral is inapplicable.

par le brevet.

5. A cet égard, la décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE diffère d'autres décisions que la division d'examen peut être appelée à rendre au cours de la procédure d'examen et qui n'affectent pas directement la décision de délivrance. De telles décisions, qui précèdent la décision de délivrance, peuvent avoir une incidence sur l'issue de la procédure de délivrance. Par exemple, une décision d'une division d'examen rejetant une requête en rectification concernant une désignation en vertu de la règle 88, première phrase CBE et autorisant un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE, affecte la portée territoriale pour laquelle le brevet peut être délivré ultérieurement. A la différence d'une décision finale de rejet ou de délivrance conformément à l'article 97(1) CBE, une telle décision intermédiaire, par définition, ne met pas fin à la procédure. Elle n'est donc pas relative à la délivrance du brevet au sens de l'article 21(3)a) CBE, et c'est la chambre de recours juridique qui serait compétente pour connaître du recours conformément à l'article 21(3)c) CBE (cf. décision J 8/89, en date du 4 juillet 1989, non publiée au JO OEB), à moins que la décision n'ait été rendue par une division d'examen composée de quatre membres.

6. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Grande Chambre a conclu que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet au sens de l'article 21(3)a) CBE.

En conséquence, c'est à la compétence des chambres de recours technique, telles que définies à l'article 21(3)a) et b) CBE, que ressortissent les recours faisant l'objet de la décision de saisine. Cela vaut quelles que soient les circonstances de l'espèce. La seconde question soumise à la Grande Chambre est donc sans objet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.

Order

For these reasons it is decided that:

An appeal from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant is to be decided by a Technical Board of Appeal.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranchée par une chambre de recours technique.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
30. Januar 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: **AXIS S.p.A.**

Schlagwort: **Teilanmeldungen/AXIS**

Artikel: **76, 113 (2) EPÜ**

Regel: **25 (1), 51 (4), (5), (6) EPÜ**

Stichwort: **"Teilanmeldung" - "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ"**

Leitsätze

I. Die Prüfungsabteilung kann, wenn sie die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingereichten Änderungen zulässt, unter Zugrundelegung der Änderungen und der dem Anmelder mitgeteilten Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nach Regel 51 (6) EPÜ feststellen.

II. Die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung ist nur rechtswirksam, wenn eindeutig feststeht, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat. Dies ist nicht der Fall, wenn sich die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf eine angeblich beigefügte, tatsächlich jedoch fehlende Fassung bezieht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 92 103 552.3 wurde am 2. März 1992 eingereicht. In Feld 35 des Erteilungsantrags war angegeben, daß es sich um eine Teilanmeldung zu der früheren Anmeldung Nr. 89 110 492.9 handelte.

II. Am 24. März 1992 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden könne, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
30 January 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

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

Applicant: **AXIS S.p.A.**

Headword: **Divisional applications/
AXIS**

Article: **76, 113(2) EPC**

Rule: **25(1), 51(4),(5) and (6) EPC**

Keyword: **"Divisional application" -
"Communication under Rule 51(4)
EPC"**

Headnote

I. The Examining Division, when allowing amendments submitted by the applicant in reply to the communication under Rule 51(4) EPC, can establish the applicant's approval of the text intended for grant pursuant to Rule 51(6) EPC on the basis of the amendments and of the texts communicated to the applicant to which no amendments have been submitted.

II. A valid approval of the text intended for grant requires that it is clear which text the applicant has approved. This is not the case if the communication under Rule 51(4) EPC refers to an enclosed text which is not actually annexed.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 92 103 552.3 was filed on 2 March 1992. In box 35 of the request form it was indicated that the application was a divisional application from the earlier application No. 89 110 492.9.

II. In a communication pursuant to Rule 69(1) EPC, dated 24 March 1992, the Receiving Section informed the applicant that the application would not be treated as a divisional application because it was filed after approval had been indicated in

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
30 janvier 1996
J 29/95 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

Demandeur: **AXIS S.p.A.**

Référence: **Demandes divisionnaires/
AXIS**

Article: **76, 113(2) CBE**

Règle: **25(1), 51(4), (5) et (6) CBE**

"Demande divisionnaire" - "Notifica-
tion autre de la règle 51(4) CBE"

Sommaire

I. En autorisant des modifications proposées par le demandeur en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut établir, en application de la règle 51(6) CBE, que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, sur la base de ces modifications et des textes notifiés au demandeur auxquels aucune modification n'a été apportée.

II. Pour qu'un accord soit valablement donné au sujet du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il est nécessaire de savoir clairement de quel texte il s'agit. Tel n'est pas le cas si la notification au titre de la règle 51(4) CBE se réfère à un texte en annexe qui n'est pas en fait annexé.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 92 103 552.3 a été déposée le 2 mars 1992. A la case 35 du formulaire de requête en délivrance, il était indiqué que la demande était une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 89 110 492.9.

II. Dans une notification en date du 24 mars 1992, établie en application de la règle 69(1) CBE, la section de dépôt a informé le demandeur que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire au motif qu'elle avait été déposée alors

der Fassung der früheren Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ bereits abgegeben war.

III. In seiner am 8. April 1992 eingegangenen Erwiderung beantragte der Anmelder nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung. Er machte geltend, daß er in seiner Erwiderung vom 13. Februar 1992 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 19. Dezember 1991 Änderungen an der Stammanmeldung beantragt hatte. Diese Änderungen waren von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vom 3. März 1992, also nach Einreichung der Teilanmeldung, zugelassen worden. Unter Hinweis auf die Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) und die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß mit einer Entscheidung in seiner Sache abgewartet werde, bis die Große Beschwerdekammer in der Sache G 10/92 eine Stellungnahme abgegeben habe.

IV. Der Anmelder, dem die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) mitgeteilt worden war, erhielt seinen Antrag auf Entscheidung mit der Begründung aufrecht, daß der Änderungsvorschlag in seinem Schreiben vom 13. Februar 1992 nicht als Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung verstanden werden könne. Das EPA hätte nach Erhalt dieses Änderungsantrags nicht sofort eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen dürfen, sondern ihm eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugehen lassen müssen.

V. Am 25. Juli 1995 entschied die Eingangsstelle, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt wird. In der Begründung gab sie an, nach der verlautbarten Praxis des EPA (Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 20. September 1988, ABI. EPA 1989, 43) sei es nicht erforderlich, daß der Anmelder mit seinem Änderungsantrag sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erkläre; der Änderungsantrag sei - wenn ihm zugestimmt werde - implizit als Einverständniserklärung zu verstehen.

VI. Am 25. September 1995 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete diese. Die Beschwerdegebühr wurde

respect of the earlier application in accordance with Rule 51(4) EPC.

III. In his response, received on 8 April 1992, the applicant applied for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC. It was submitted that amendments had been requested in the reply of 13 February 1992 to the communication under Rule 51(4) EPC, dated 19 December 1991, in the parent application. These amendments were accepted in the communication of the Examining Division under Rule 51(6) EPC, dated 3 March 1992, ie after the filing of the divisional application. Considering decisions J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) and the question referred to the Enlarged Board of Appeal until when a divisional application may be filed, the Receiving Section informed the applicant that no decision would be given in this case until the Enlarged Board had delivered its opinion in case G 10/92.

IV. Having been informed of opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), the applicant maintained his request for a decision, submitting that the proposal of amendments in the letter of 13 February 1992 could not be construed as acceptance of the text. The EPO, after having received this request for amendments, should have issued a further communication under Rule 51(4) EPC rather than proceeding directly to the communication under Rule 51(6) EPC.

V. On 25 July 1995, the Receiving Section issued a decision stating that the application would not be treated as a divisional application. In the reasons, it was stated that according to published EPO practice (Notice from the Vice-President Directorate General 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43), it was not necessary for the applicant to give an express approval of the documents intended for grant with a request for amendment; the request for amendment, if accepted, was taken as an implicit approval of the text.

VI. On 25 September 1995, the applicant filed a notice of appeal against this decision together with the statement of grounds of appeal, paying

que le demandeur avait déjà donné son accord à propos de la demande antérieure conformément à la règle 51(4) CBE.

III. Dans sa réponse, reçue le 8 avril 1992, le demandeur a requis une décision en application de la règle 69(2) CBE. Il a fait valoir que des modifications de la demande initiale avaient été sollicitées dans sa réponse en date du 13 février 1992 à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE et datée du 19 décembre 1991. Ces modifications avaient été acceptées par la division d'examen dans sa notification au titre de la règle 51(6) CBE en date du 3 mars 1992, c'est-à-dire après le dépôt de la demande divisionnaire. Vu les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28) et la question soumise à la Grande Chambre de recours de savoir jusqu'à quel moment un demandeur peut déposer une demande divisionnaire, la section de dépôt a informé le demandeur qu'aucune décision ne serait prise en l'espèce avant que la Grande Chambre de recours n'ait donné son avis dans l'affaire G 10/92.

IV. Une fois informé de l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633), le demandeur a maintenu sa requête en décision au motif que la proposition de modifications contenue dans sa lettre du 13 février 1992 ne pouvait être interprétée comme valant acceptation du texte notifié par la division d'examen. Après avoir reçu cette requête en modification, l'OEB aurait dû émettre une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE plutôt que d'établir directement la notification au titre de la règle 51(6) CBE.

V. Le 25 juillet 1995, la section de dépôt a rendu une décision en vertu de laquelle la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire. Dans les motifs de sa décision, elle a fait valoir que, conformément à la pratique publiée de l'OEB (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43), il n'est pas nécessaire que le demandeur donne expressément son accord sur les pièces destinées à la délivrance en présentant sa requête en modification; la requête en modification, une fois acceptée, vaut accord du demandeur sur le texte.

VI. Le 25 septembre 1995, le demandeur a formé un recours contre cette décision et déposé le mémoire exposant les motifs du recours; la taxe

am selben Tag entrichtet.

VII. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß bei den der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Unterlagen die Seite 3 der Beschreibung gefehlt habe, obwohl doch die Prüfungsabteilung zu Seite 3b eine Änderung vorgeschlagen habe. In seiner Erwiderung auf diese Mitteilung habe er auf das Fehlen der Seite 3 hingewiesen. Außerdem habe er Änderungen an den Seiten 3a, 3b, 13, 18, 22 und 23 sowie an den Abbildungen 8 bis 15 vorgeschlagen. Die Erwiderung habe keine Erklärung darüber enthalten, daß er mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden sei. Auch habe das Schreiben nicht als implizite Einverständniserklärung aufgefaßt werden können, da er die Seite 3 der Beschreibung in der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung nicht gesehen habe. Zudem hätten seine Änderungsvorschläge ein "Gegenangebot" zu der von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ "angebotenen" Fassung enthalten. Nach den in den Vertragsstaaten anerkannten Rechtsgrundsätzen gelte ein Gegenangebot erst dann als angenommen, wenn der anbietenden Partei die Annahme ihres Angebots mitgeteilt worden sei. Im vorliegenden Fall habe das EPA das Angebot des Anmelders mit der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ angenommen. Das Gegenangebot sei also erst nach Einreichung der Teilanmeldung wirksam geworden.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Seinem Vorbringen zufolge war implizit damit auch beantragt, die Anmeldung als Teilanmeldung zur Anmeldung Nr. 89 110 492.9 zu behandeln.

IX. Außerdem beantragte der Beschwerdeführer, daß ihm die Beschwerdegebühr und die ihm entstandenen Kosten erstattet werden, da bei der Durchführung des Verfahrens nach Regel 51 (4) und (6) EPÜ ein wesentlicher Verfahrensmangel unterlaufen sei und die Eingangsstelle das Verfahren ungebührlich verzögert habe.

Entscheidungsgründe

1. Die zulässige Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle, mit der die Behandlung der vorliegenden Anmeldung als Teilanmeldung zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Anmelder

the appeal fee on the same day.

VII. The appellant submitted that the documents annexed to the communication under Rule 51(4) EPC did not contain page 3 of the description, whereas in respect of page 3b of the description the Examining Division proposed an amendment. In the applicant's reply to the communication, the omission of page 3 had been noted. In addition, amendments to pages 3a, 3b, 13, 18, 22 and 23 and to Figures 8 to 15 were proposed. The reply did not contain a statement that the text intended for grant was approved, nor could the letter be construed as implicitly accepting the text, since the applicant had not seen page 3 of the description as proposed by the examining division. Furthermore, the applicant's proposals for amendments contained a "counter-offer" to the "offer" made by the Examining Division in the communication under Rule 51(4) EPC. According to established principles of civil law in the contracting states, a counter-offer was not accepted until the acceptance of the offer was notified to the party making the offer. In the present case, the EPO had accepted the applicant's offer by means of the communication under Rule 51(6) EPC. Hence, the counter-offer became effective only after the filing of the divisional application.

VIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside. His submissions imply the request that the application be treated as a divisional application of application No. 89 110 492.9.

IX. In addition, the appellant requested that the appeal fee and his costs be reimbursed in view of the substantial procedural violation in the procedure under Rule 51(4) and (6) EPC and because of the unjustifiable delay of the proceedings by the Receiving Section.

Reasons for the decision

1. The admissible appeal lies from the decision of the Receiving Section refusing to treat the present application as a divisional application. The decision was based on the ground that the applicant had given a valid approval to the text intended for

correspondante a été acquittée le même jour.

VII. Le requérant a fait valoir que les pièces annexées à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne contenaient pas la page 3 de la description, alors que la division d'examen proposait une modification de la page 3b de ladite description. L'omission de la page 3 était signalée par le requérant dans sa réponse à la notification. Celui-ci proposait en outre d'apporter des modifications aux pages 3a, 3b, 13, 18, 22 et 23, ainsi qu'aux figures 8 à 15. La réponse ne contenait aucune déclaration selon laquelle le texte destiné à la délivrance était approuvé, et il ne pouvait pas être considéré que la lettre valait acceptation implicite du texte puisque le demandeur n'avait pas pu prendre connaissance de la page 3 de la description telle que proposée par la division d'examen. De plus, les propositions de modifications du demandeur contenaient une "contre-offre" à "l'offre" faite par la division d'examen dans la notification établie en application de la règle 51(4) CBE. En vertu des principes établis de droit civil en vigueur dans les Etats contractants, une contre-offre n'est pas acceptée tant que l'acceptation de l'offre n'a pas été notifiée à la partie d'où l'offre émane. En l'espèce, l'OEB avait accepté l'offre du demandeur par le biais de la notification établie au titre de la règle 51(6) CBE. Dès lors, la contre-offre ne prenait effet qu'après le dépôt de la demande divisionnaire.

VIII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée. Ses conclusions contenaient implicitement la requête visant à ce que la demande soit traitée comme demande divisionnaire de la demande n° 89 110 492.9.

IX. En outre, le requérant a demandé que la taxe de recours et ses frais lui soient remboursés compte tenu du vice substantiel de procédure commis dans la procédure selon la règle 51, paragraphes (4) et (6) CBE et du retard injustifié de la section de dépôt dans la poursuite de la procédure.

Motifs de la décision

1. Le recours, qui est recevable, est dirigé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande litigieuse comme demande divisionnaire, décision prise au motif que le demandeur avait valablement donné son accord sur le texte dans

vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt habe.

2. Nach Regel 25 (1) EPÜ kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung einreichen. Im Gegensatz zu den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (s. o.) hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 10/92 (s. o.) bestätigt, daß die Festsetzung eines bestimmten Zeitpunktes in der Regel 25 (1) EPÜ, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne, in Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ stehe.

3. Im vorliegenden Fall reagierte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mit einem Änderungsantrag. Für diesen Fall sieht die Regel 51 (6) Satz 1 EPÜ ausdrücklich vor, daß die Prüfungsabteilung das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung "unter Berücksichtigung von vorgeschlagenen Änderungen" als gegeben feststellen kann. Das heißt, daß sie das Verfahren auf der Grundlage der Änderungen fortsetzen kann und daß diejenigen Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, unverändert bleiben. Regel 51 EPÜ eröffnet dem Anmelder nicht die Möglichkeit, lediglich zu einem Teil der ihm mitgeteilten Fassung der Unterlagen Stellung zu nehmen. Die Regel 51 (6) Satz 1 EPÜ bietet also der Prüfungsabteilung eine Grundlage für die Feststellung, daß der Anmelder diejenigen für die Erteilung vorgeschlagenen Unterlagen billigt, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen nicht einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ zur Anwendung, und die Anmeldung wird zurückgewiesen.

4. Diese Vorgehensweise ergibt sich nicht nur eindeutig aus dem Wortlaut der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ, sondern liegt auch im Interesse der Verfahrensökonomie. Regel 51 (4) EPÜ sieht eine letztmalige Kontrolle der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Unterlagen vor. Damit endet die

grant in the parent application before filing the present application.

2. Pursuant to Rule 25(1) EPC, the applicant may file a divisional application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the patent is to be granted. Contrary to decisions J 11/91 and J 16/91 (supra), the Enlarged Board of Appeal has confirmed in G 10/92 (supra) that the fixing in Rule 25(1) EPC of the point in time up to which a divisional application may be filed is consistent with Article 76(3) EPC.

3. In the present case, the applicant reacted to the communication under Rule 51(4) EPC with a request for amendments. For this situation, Rule 51(6), first sentence, EPC stipulates expressly that the examining division can establish the applicant's approval of the text intended for grant "taking account of any proposed amendment". This means that the examining division can proceed on the basis of the amendments and that the documents to which no amendments have been made remain unchanged. Rule 51 EPC does not allow the applicant to take a stance only in respect of a part of the documents communicated to him. Hence, Rule 51(6), first sentence, EPC gives a basis for the Examining Division to establish that the parts of the documents intended for grant, for which no amendments have been submitted, have been agreed to. Only if the applicant files amendments to specific parts of the documents communicated to him together with a declaration that he does not approve other parts, is the Examining Division prevented from establishing the applicant's approval. In the latter situation, however, Rule 51(5), first sentence, EPC is applicable and the application shall be refused.

4. This course of action is not only clear from the wording of Rule 51(4) to (6) EPC, it is also in the interests of a streamlined procedure. Rule 51(4) EPC provides for a final check of the documents intended for grant. It shall bring the substantive examination of the case to an end. This

lequel il était envisagé de délivrer un brevet relatif à la demande initiale, avant le dépôt de la demande litigieuse.

2. La règle 25(1) CBE dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Allant à l'encontre des décisions J 11/91 et J 16/91 (cf. supra), la Grande Chambre de recours a confirmé dans G 10/92 (cf. supra) que les conditions énoncées à la règle 25(1) CBE, qui fixent la date limite à laquelle un demandeur peut déposer une demande divisionnaire, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 76(3) CBE.

3. Dans la présente espèce, le demandeur a répondu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE par une requête en modification. Lorsque cette situation se présente, la règle 51(6), première phrase CBE prévoit expressément que la division d'examen peut établir que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel est envisagée la délivrance "en tenant compte éventuellement des modifications proposées". Cela signifie que la division d'examen peut poursuivre la procédure sur la base des modifications proposées et que les pièces auxquelles aucune modification n'a été apportée restent inchangées. La règle 51 CBE ne permet pas au demandeur de prendre position sur une partie seulement des pièces qui lui sont communiquées. Par conséquent, la division d'examen peut, en application de la règle 51(6), première phrase CBE, établir que les parties des pièces destinées à la délivrance pour lesquelles aucune modification n'a été sollicitée, ont été approuvées par le demandeur. Ce n'est que lorsque le demandeur a sollicité des modifications relatives à certaines parties spécifiques des pièces qui lui sont communiquées, et qu'il déclare ne pas être d'accord avec d'autres parties des documents, que la division d'examen ne peut établir l'accord du demandeur. Dans ce cas, toutefois, la règle 51(5), première phrase CBE est applicable et la demande est rejetée.

4. Non seulement cette façon de procéder découle clairement du libellé de la règle 51 (4) à (6) CBE, mais elle va dans le sens d'une rationalisation de la procédure. La règle 51(4) CBE prévoit une dernière vérification des pièces destinées à la délivrance. Elle met un point final à l'examen quant

Sachprüfung. Dies bedeutet aber auch, daß der Anmelder in diesem Verfahrensstadium keine Möglichkeit mehr hat, das Ergebnis der bisherigen Prüfung, dem ja seine eigenen Anträge zugrundeliegen, in Frage zu stellen und seine Stellungnahme zur Anmeldung insgesamt offenzulassen.

5. Nun muß noch die Frage geprüft werden, ob unter den besonderen Umständen dieses Falles die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine gültige Einverständniserklärung mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung darstellte.

6. Hiervon kann nur ausgegangen werden, wenn feststeht, mit welcher Fassung sich der Anmelder einverstanden erklärt hat. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig, was die dem Anmelder mitgeteilte Fassung und die von ihm daran vorgenommenen Änderungen anbelangt, da die betreffenden Unterlagen der Mitteilung bzw. der Erwiderung beigelegt waren.

7. Von der fehlenden Seite 3 der Beschreibung läßt sich dies jedoch nicht sagen. Im Begleitschreiben zu der Mitteilung (Formblatt 2004) wird sie als "Seite 3, eingegangen am 22. Juli 1991 mit Schreiben vom 19. Juli 1991" bezeichnet; die einzige von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Änderung betrifft die Seite 3b. Im selben Begleitschreiben heißt es, daß in der Anlage eine Kopie der betreffenden Unterlagen beigelegt ist. Somit besteht keine Übereinstimmung zwischen dem Begleitschreiben und den beigelegten Unterlagen, da die Seite 3 tatsächlich nicht beigelegt war.

8. Mit der Praxis, dem Anmelder eine vollständige Kopie der Unterlagen zur Billigung zu übermitteln, soll zweifelsfrei sichergestellt werden, daß das Patent nur in der vom Anmelder gebilligten Fassung erteilt wird (Art. 113 (2) EPÜ). Insbesondere erhält er so die Möglichkeit, die Unterlagen als vollständigen Satz zu überprüfen, ohne sich die einzelnen Teile anhand der Angaben in der Mitteilung zusammensuchen zu müssen. Sind die Unterlagen infolge eines administrativen Versehens bei der Vorbereitung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht vollständig, so ist deren Zweck nicht erfüllt. Ist die Mitteilung in sich widersprüchlich, so bleibt unklar, welche Fassung der Anmelder gebilligt hat; es darf nicht davon ausgegangen werden, daß der Anmelder mit einer Fassung einverstanden ist, die gar nicht übermittelt worden ist.

implies that there should be no opportunity for the applicant at this stage to call into question the result of the previous examination which was based on his own requests and to leave open his position on the application as a whole.

5. It remains to be examined whether under the specific circumstances of the case the reply to the communication under Rule 51(4) EPC was a valid approval of the text intended for grant.

6. This can only be assumed if it is clear to which text the applicant has given his approval. In this respect, the reply is unambiguous as far as the text communicated to the applicant and the applicant's amendments to this text are concerned, since these documents were annexed either to the communication or to the reply.

7. The missing page 3 of the description is, however, not defined in the same way. On the cover page of the communication (Form 2004) it is indicated as "page 3 received on 22 July 1991 with letter of 19 July 1991" and the only amendment proposed by the examining division is indicated for page 3b. The same cover page mentions that a copy of the relevant documents is enclosed. In this way, the cover page and the annexed documents are inconsistent, since page 3 was not actually annexed.

8. The practice of transmitting a complete copy of the documents to the applicant to obtain his approval serves the purpose of making it certain beyond any doubt that the patent is granted only in the text to which the applicant has agreed (Article 113(2) EPC). In particular, the applicant is given the opportunity to check the documents as a complete set, without being forced to collect the documents following references in the communication. If in consequence of a clerical error in the preparation of the communication under Rule 51(4) EPC the documents are not complete, the purpose of the communication is not fulfilled. In a case where the communication is contradictory in itself, it remains unclear to which text the applicant has agreed and it cannot be assumed that agreement has been expressed to a text which had not been transmitted.

au fond. Cela implique qu'à ce stade, le demandeur ne doit plus pouvoir mettre en doute le résultat de l'examen préalablement réalisé, lequel s'est fondé sur ses propres requêtes, et réserver sa position eu égard à l'intégralité de la demande.

5. Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la réponse à la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE avait valeur d'accord donné au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet.

6. On ne peut donner une réponse positive à cette question que si l'on sait avec certitude sur quel texte le demandeur a donné son accord. A cet égard, la réponse est sans ambiguïté pour ce qui est du texte notifié au demandeur et des modifications apportées par celui-ci audit texte, puisqu'il s'agit de pièces annexées à la notification ou à la réponse.

7. Il en va tout autrement de la page 3 manquante de la description. Sur la page de garde de la notification (formulaire 2004), il y est fait référence en tant que "page 3 reçue le 22 juillet 1991 par lettre en date du 19 juillet 1991", et la seule modification proposée par la division d'examen portait sur la page 3b. Il est mentionné sur la même page de garde qu'une copie des pièces pertinentes est jointe. Les indications figurant sur la page de garde ne correspondaient donc pas aux pièces annexées, puisque la page 3 était en réalité manquante.

8. La pratique consistant à transmettre une copie complète des pièces au demandeur en vue d'obtenir son accord vise à garantir de façon absolue que le brevet ne soit délivré que dans le texte accepté par le demandeur (article 113(2) CBE). Le demandeur a notamment la possibilité de contrôler la totalité des pièces réunies, sans devoir les rassembler en suivant les références indiquées dans la notification. Si les pièces sont incomplètes par suite d'une erreur administrative lors de la préparation de la notification au titre de la règle 51(4) CBE, la notification n'atteint pas son but. Au cas où la notification se contredit elle-même, on ne peut pas savoir exactement sur quel texte le demandeur a donné son accord et on ne peut pas considérer qu'un accord a été exprimé au sujet d'un texte qui n'a pas été transmis.

9. Ebensovienig kann die Erwiderung des Anmelders als Antrag ausgelegt werden, die Seite 3 im Wege einer Änderung in die Anmeldung aufzunehmen. Der Anmelder hat sich darauf beschränkt, die Prüfungsabteilung auf die fehlende Seite aufmerksam zu machen. Die Aufnahme einer bestimmten Fassung dieser Seite in die zur Erteilung vorgesehenen Unterlagen hat er nicht beantragt. Es wäre deshalb die Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen, ihm eine Kopie der Seite 3 in der zu erteilenden Fassung zur Billigung zuzusenden. Ohne diese Bestätigung konnte die in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehene Einverständniserklärung des Anmelders nicht unterstellt werden und lagen die in Regel 25 (1) EPÜ genannten Voraussetzungen zur Bestimmung des Zeitpunkts, bis zu dem Teilanmeldungen eingereicht werden können, nicht vor.

10. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf die Regel 67 EPÜ nicht gerechtfertigt. Es kann dahingestellt bleiben, ob ein angeblicher Mangel im Verfahren zu der früheren Anmeldung Anlaß zu einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr in dieser Teilanmeldung geben könnte. Bei der Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nach Eingang der Erwiderung des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ wurde von einer Auslegung der Erklärung des Anmelders ausgegangen, die sich als rechtlich falsch erwiesen hat. Eine falsche Rechtsanwendung genügt jedoch nicht, um einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ zu substantiieren.

11. Außerdem konnte der Anmelder nicht glaubhaft machen, daß die Eingangsstelle die Bearbeitung der Anmeldung ungebührlich verzögert hat. Nach der Rechtsauffassung der Eingangsstelle war die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/92 für die Behandlung der hier vorliegenden Sache maßgebend. Solange die Möglichkeit bestand, daß die Große Beschwerdekammer die Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (s. o.) bestätigt, war es richtig, die vorliegende Sache nicht abschlägig zu bescheiden (vgl. T 166/84, ABI. EPA 1984, 489). Aus der Akte geht nicht hervor, daß der Anmelder diese Behandlungsweise beanstandet hätte, über die er unterrichtet war.

9. Neither can the applicant's reply be interpreted as a request to insert page 3 by way of amendment. The applicant has confined himself to making the Examining Division aware of the missing page. He has not requested the inclusion of a specific version of it in the documents intended for grant. Therefore, it was the task of the Examining Division to send a copy of page 3 in the version intended for grant to the applicant and to obtain his approval of this text. Without such a confirmation, the applicant cannot be assumed to have given his approval, as foreseen in Rule 51(4) EPC, and the conditions defined in Rule 25(1) EPC for the point in time up to which divisional applications may be filed were not fulfilled.

10. In view of Rule 67 EPC the reimbursement of the appeal fee as requested is not justified. It may be left undecided whether an alleged procedural violation in the earlier application might give rise to a reimbursement of the appeal fee in this divisional application. The dispatch of the communication under Rule 51(6) EPC after the receipt of the applicant's reply to the communication under Rule 51(4) EPC was based on an interpretation of the applicant's declaration which turned out to be wrong for legal reasons. A wrong application of the law is, however, not sufficient to establish a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

11. Neither has the appellant shown that the Receiving Section caused an unjustifiable delay in the processing of this application. On the basis of the legal position of the Receiving Section, the opinion to be given by the Enlarged Board of Appeal in G 10/92 was prejudicial for the treatment of this case. As long as there was the possibility that the Enlarged Board would confirm decisions J 11/91 and J 16/91 (supra), it was a proper course of action not to give a negative decision on this case (see T 166/84, OJ EPO 1984, 489). The file does not reveal that the applicant objected to this treatment of the case, of which he had been informed.

9. La réponse du demandeur ne peut pas non plus être interprétée comme étant une requête visant à l'insertion de la page 3 par le biais d'une modification. Le demandeur s'est contenté de faire remarquer à la division d'examen qu'une page manquait. Il n'a pas sollicité qu'une version bien précise de ladite page soit incluse dans les pièces destinées à la délivrance. Par conséquent, il incombait à la division d'examen d'envoyer au demandeur une copie de la page 3, dans la version dans laquelle il était envisagé de délivrer le brevet, et d'obtenir son accord sur ce texte. Sans cette confirmation, on ne peut considérer que le demandeur a donné son accord, comme le prévoit la règle 51(4) CBE, et les conditions énoncées à la règle 25(1) CBE concernant la date limite à laquelle des demandes divisionnaires peuvent être déposées ne sont pas remplies.

10. Eu égard à la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours demandé par le requérant n'est pas justifié. L'on peut laisser en suspens la question de savoir si un vice substantiel de procédure suppose avoir été commis à propos de la demande antérieure pourrait donner lieu à un remboursement de la taxe de recours dans le cadre de la procédure concernant la présente demande divisionnaire. L'envoi de la notification établie au titre de la règle 51(6) CBE après la réception de la réponse du demandeur à la notification émise conformément à la règle 51(4) CBE était fondé sur une interprétation de la déclaration du demandeur qui s'est révélée erronée pour des raisons juridiques. Une application erronée du droit ne suffit pas toutefois à établir l'existence d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

11. Le requérant n'a pas non plus prouvé que la section de dépôt avait retardé de façon injustifiable la poursuite de la procédure relative à la présente demande. Selon le point de vue juridique adopté par la section de dépôt, l'avis que devait rendre la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/92 était déterminant pour le traitement de la présente affaire. Tant qu'il était possible que la Grande Chambre de recours confirme les décisions J 11/91 et J 16/91 (cf. supra), il convenait de ne pas rendre de décision négative dans la présente espèce (cf. T 166/84, JO OEB 1984, 489). Il ne ressort pas du dossier que le demandeur se soit opposé à ce traitement de l'affaire, dont il avait été informé.

12. Der Beschwerdeführer hat keine näheren Angaben darüber gemacht, welche sonstigen Kosten er erstattet haben will. Da weder die Regel 67 EPÜ noch Artikel 104 EPÜ eine Grundlage für die Erstattung sonstiger Kosten in diesem Fall bieten, brauchte auf diese Frage nicht näher eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung ist als Teilanmeldung zu der früheren Patentanmeldung Nr. 89 110 492.9 zu behandeln.
3. Der Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr und sonstiger Kosten wird zurückgewiesen.

12. The appellant has not identified which other costs he wants to have reimbursed. Since neither Rule 67 EPC nor Article 104 EPC are a possible basis for the reimbursement of other costs in this case, it was not necessary to investigate this question any further.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The application is to be treated as divisional application on the earlier application No. 89 110 492.9.
3. The request for reimbursement of the appeal fee and of other costs is refused.

12. Le requérant n'a pas précisé les autres frais dont il souhaitait le remboursement. Comme ni la règle 67 CBE, ni l'article 104 CBE ne peuvent servir de base au remboursement d'autres frais en l'espèce, il n'a pas été nécessaire d'examiner cette question plus avant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 89 110 492.9.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours et d'autres frais est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 4. Januar 1996 T 583/93 - 3.3.3 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: B. ter Laan
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
HYMO Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner:
SNF Floerger

Stichwort: Wasserlösliche Polymerdispersion/ HYMO CORPORATION

Artikel: 114 (2), 56, 123 (2) und (3) EPÜ

Schlagwort: "verspätet eingereichte Ansprüche nicht zugelassen (verspätetes Vorbringen nicht hinreichend begründet)" - "Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (verneint) - Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich dargestellten Merkmalen zulässig" - "erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (verneint): technische Aufgabe nicht über den gesamten Bereich gelöst - Hilfsantrag (bejaht) - nach Änderung"

Leitsätze

I. Mangelnde Kommunikation zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer ist für die Kammer kein hinreichender Anlaß, in Ausübung ihres Ermessens extrem spät eingereichte Anträge zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

II. Aus der Rechtsprechung der Kammern, wonach die Streichung von durchweg als wesentlich hingestellten Merkmalen aus einem Anspruch gemäß Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist, kann nicht im Umkehrschluß gefolgert werden, daß auch die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, und jeder Versuch, Artikel 123 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, muß zwangsläufig fehlerhaft sein.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 29. August 1990 wurde der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 183 466 bekanntgemacht; das Patent wies 13 Ansprüche auf und ging auf die am 18. November 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 4 January 1996 T 583/93 - 3.3.3 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
Members: B. ter Laan
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant: HYMO Corporation

Opponent/Respondent: SNF Floerger

Headword: Water-soluble polymer dispersion/HYMO CORPORATION

Article: 114(2), 56, 123(2) and (3) EPC

Keyword: "Late-filed claims- not admitted (late filing not sufficiently justified)" - "Extension beyond content of application as filed (no)- incorporation of features previously indicated as non-essential permissible" - "Inventive step- main request (no): technical problem not solved over the whole area- auxiliary request (yes)- after amendment"

Headnote

I. A lack of communication between the proprietor and its licensee does not afford sufficient justification upon which the board can exercise its discretion to admit requests filed at an extremely late stage into the appeal.

II. Whereas according to the boards' jurisprudence the deletion from a claim of features consistently described as essential is not permissible under Article 123(2) EPC, the converse is not true, so that any attempt to interpret Article 123(2) EPC in the sense that the introduction into a claim of features previously described as non-essential would not be permissible, must fail.

Summary of facts and submissions

I. Mention of the grant of European patent No. 0 183 466 in respect of European patent application No. 85 308 398.8, filed on 18 November 1985, claiming priority from three earlier applications in Japan (244152/84 of 19 November 1984,

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 4 janvier 1996 T 583/93 - 3.3.3 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : C. Gérardin
Membres : B. ter Laan
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant:
HYMO Corporation

Opposant/intimé: SNF Floerger

Référence: Dispersion de polymère soluble dans l'eau /HYMO CORPORATION

Article : 114(2), 56, 123(2) et (3) CBE

Mot-clé: "Revendications déposées tardivement - non admissibles (dépôt tardif insuffisamment justifié)" - "Extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée (non) - Admissibilité de l'insertion de caractéristiques auparavant présentées comme non essentielles" - "Activité inventive - requête principale (non): problème technique non résolu dans l'intégralité du domaine couvert par l'objet revendiqué requête subsidiaire (oui) - après modification"

Sommaire

I. L'absence de communication entre le titulaire d'un brevet et son licencié n'est pas une justification suffisante pour que la Chambre, usant de son pouvoir d'appréciation, accepte de déclarer recevables des requêtes présentées à un stade extrêmement tardif de la procédure de recours.

II. Si, d'après la jurisprudence des chambres de recours, la suppression dans une revendication de caractéristiques systématiquement présentées comme essentielles contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE, il n'en va de même dans le cas inverse; aussi toute tentative visant à déduire de l'article 123(2) CBE que l'introduction dans une revendication de caractéristiques auparavant présentées comme non essentielles n'est pas admissible, doit être rejetée.

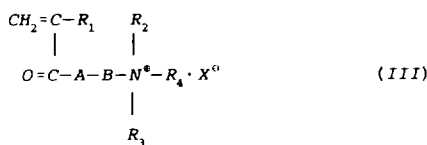
Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 183 466, faisant suite à la demande de brevet européen n° 85 308 398.8 déposée le 18 novembre 1985 et revendiquant la priorité de trois demandes antérieures japonaises (demande 244152/84

85 308 398.8 zurück, die die Priorität dreier früherer Anmeldungen aus Japan in Anspruch nahm (244152/84 vom 19. November 1984 sowie 158709/85 und 158711/85, beide vom 18. Juli 1985). Anspruch 1 lautet wie folgt:

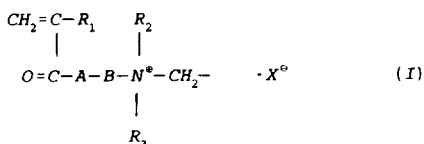
"Verfahren zur Herstellung einer wasserlöslichen Polymerdispersion, gekennzeichnet durch Polymerisieren eines wasserlöslichen Monomers unter Rühren in einer wässrigen Lösung von wenigstens einem Salz in Gegenwart eines Dispersionsmittels."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 bezogen sich auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens zur Herstellung einer wasserlöslichen Polymerdispersion gemäß Anspruch 1. Insbesondere Anspruch 8 beschrieb das Dispersionsmittel als "ein Polymer von einem oder mehreren kationischen Monomeren der Formel III unten oder ein Copolymer (...), das 20 Mol-% oder mehr davon enthält:



wobei R₁ H oder CH₃ ist; R₂ und R₃ jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen sind; R₄ H oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen ist; A ein Sauerstoffatom oder NH ist; B eine Alkylgruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder eine Hydroxypropylengruppe ist; und X⁻ ein anionisches Gegenion ist."

Anspruch 10 beschrieb das wasserlösliche Monomer weiter als "ein Gemisch von einem oder mehreren kationischen Monomeren der Formel I unten und anderen damit copolymerisierbaren Monomeren in einem Molverhältnis im Bereich von 100:0 bis 5:95:

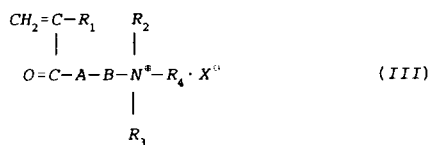


wobei R₁ H oder CH₃ ist; R₂ und R₃ jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen sind; A ein Sauerstoffatom oder NH ist; B eine Alkylengruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder eine Hydroxypropylengruppe ist; und X⁻ ein anionisches Gegenion ist."

and 158709/85 and 158711/85, both of 18 July 1985), was announced on 29 August 1990, on the basis of thirteen claims, claim 1 reading as follows:

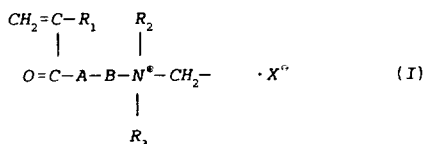
"A process for the production of a water-soluble polymer dispersion, which process comprises polymerizing a water-soluble monomer with stirring in an aqueous solution of at least one salt, in the presence of a dispersant."

Claims 2 to 13 were dependent and referred to preferred embodiments of the process for producing a water-soluble polymer dispersion as defined by claim 1. In particular, claim 8 specified the dispersant as being "a polymer of one or more cationic monomers of the formula (III) below or a copolymer containing 20 mole% or more thereof:



wherein R₁ is H or CH₃; R₂ and R₃ are each an alkyl group of 1-2 carbon atoms; R₄ is H or an alkyl group of 1-2 carbon atoms; A is an oxygen atom or NH; B is an alkylene group of 2-4 carbon atoms or a hydroxypropylene group; and X⁻ is an anionic counterion."

Further claim 10 specified the water-soluble monomer as being "a mixture of one or more cationic monomers of the formula (I) below and other monomer(s) copolymerizable therewith at a molar ratio in the range of 100:0 to 5:95:

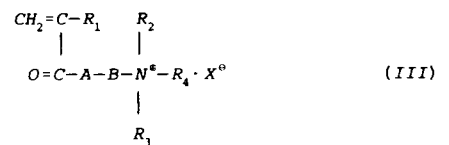


wherein R₁ is H or CH₃; R₂ and R₃ are each an alkyl group of 1-3 carbon atoms; A is an oxygen atom or NH; B is an alkylene group of 2-4 carbon atoms or a hydroxypropylene group; and X⁻ is an anionic counterion."

du 19 novembre 1984 et demandes 158709/85 et 158711/85, toutes les deux du 18 juillet 1985), a été publiée le 29 août 1990; le brevet a été délivré sur la base de 13 revendications, dont la première se lisait comme suit:

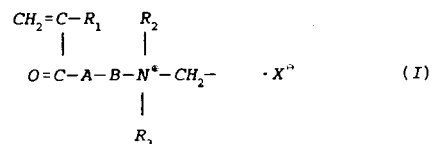
"Procédé de préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau qui comprend la polymérisation d'un monomère soluble dans l'eau sous agitation dans une solution aqueuse d'au moins un sel, en présence d'un dispersant."

Les revendications 2 à 13 étaient des revendications dépendantes portant sur des modes de réalisation préférés pour la préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau selon le procédé défini dans la revendication 1. La revendication 8 précisait notamment que le dispersant était "un polymère d'un ou plusieurs monomères cationiques de formule (III) ci-dessous ou un copolymère contenant 20 % en mole ou plus de celui-ci:



où R₁ représente H ou CH₃; R₂ et R₃ représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone; R₄ représente H ou un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone; A représente un atome d'oxygène ou NH; B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène; et X^e représente un contre-ion anionique."

La revendication 10 précisait en outre que le monomère soluble dans l'eau était "un mélange d'un ou plusieurs monomères cationiques de formule (I) ci-dessous et d'autre(s) monomère(s) copolymérisable(s) avec eux dans un rapport molaire compris dans l'intervalle allant de 100:0 à 5:95:



où R₁ représente H ou CH₃; R₂ et R₃ représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 3 atomes de carbone; A représente un atome d'oxygène ou NH; B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène; et X^e est un contre-ion anionique."

II. Am 25. April 1991 wurde Einspruch gegen das erteilte Patent eingelegt und unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ sein Widerruf in vollem Umfang beantragt. Der Einspruch war im wesentlichen auf die Dokumente US-A-4 380 600 (D1) und GB-A-1 457 958 (D2) gestützt, wobei D2 der in der Patentschrift genannten und im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschrift FR-A-2 251 367 (D2a) entspricht.

III. Mit einer am 22. März 1993 mündlich verkündeten und am 23. April 1993 schriftlich ergangenen Entscheidung wurde das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen. Der Entscheidung lagen drei Anspruchssätze in Form eines Hauptantrags und zweier Hilfsanträge zugrunde. Die Einspruchsabteilung hielt Anspruch 1 des Hauptantrags für nicht neu, Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags für nicht im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ und den beanspruchten Gegenstand des zweiten Hilfsantrags für nicht erfinderisch. Insbesondere sprach sie den Merkmalen der Ansprüche 7 und 9 des zweiten Hilfsantrags, die den erteilten Ansprüchen 8 und 10 entsprechen, die erfinderische Tätigkeit ab.

IV. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte am 23. Juni 1993 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Zusammen mit der Beschwerdebegründung wurden am 1. September 1993 drei Anspruchssätze in Form eines Hauptantrags und zweier Hilfsanträge eingereicht. Mit Schreiben vom 26. Januar 1995 reichte der Beschwerdeführer diese Anträge nochmals ein und beantragte eine Beschleunigung des Verfahrens.

V. Mit Bescheid vom 22. März 1995 erhob die Kammer gegen diese drei Anspruchssätze Einwände nach den Artikeln 54, 56, 84 und 123 (2) EPÜ, ließ aber durchblicken, daß der Wortlaut von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags diese großenteils ausräume, woraufhin der Beschwerdeführer am 17. Mai 1995 als einzigen Antrag Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags in leicht geänderter Fassung einreichte, der wie folgt lautet:

II. On 25 April 1991 a notice of opposition was filed against the granted patent, requesting the revocation of the patent in its entirety, on the grounds set out in Article 100(a) EPC. This opposition was essentially based on US-A-4 380 600 (D1) and GB-A-1 457 958 (D2), which is equivalent to FR-A-2 251 367 (D2a) already considered in examination proceedings and acknowledged in the patent specification.

III. By a decision announced orally on 22 March 1993, issued in writing on 23 April 1993, the opposition division revoked the patent. The decision was based upon three sets of claims, in the form of a main and two auxiliary requests. The opposition division held that claim 1 of the main request was not novel, claim 1 of the first auxiliary request did not comply with Article 123(2) EPC and the claimed subject-matter of the second auxiliary request lacked an inventive step. In particular, the opposition division found that the features of claims 7 and 9 of the second auxiliary request, which corresponded to claims 8 and 10 as granted, were not inventive.

IV. The appellant (proprietor) lodged an appeal against that decision on 23 June 1993 and paid the prescribed fee at the same time. With the statement of grounds of appeal filed on 1 September 1993, three sets of claims were filed as main and two auxiliary requests. With a letter dated 26 January 1995 the appellant submitted again its requests filed on 1 September 1993, and also requested an acceleration of the procedure.

V. Following a communication from the board dated 22 March 1995, in which various objections under Articles 54, 56, 84 and 123(2) EPC against the three sets of claims were raised, but in which it had also been indicated that the wording of claim 1 of the second auxiliary request overcame most of the raised objections, the appellant on 17 May 1995 filed as the sole request a slightly amended version of claim 1 of that second auxiliary request, which reads:

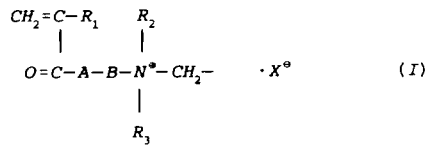
II. Le 25 avril 1991, un acte d'opposition a été déposé contre le brevet; l'opposant a demandé la révocation du brevet dans son intégralité pour les motifs énoncés à l'article 100(a) CBE, en se fondant essentiellement sur les documents US-A-4 380 600 (D1) et GB-A-1 457 958 (D2), lequel est le pendant du document FR-A-2 251 367 (D2a) déjà pris en considération dans le cadre de la procédure d'examen, et mentionné dans le fascicule de brevet.

III. Par décision annoncée oralement le 22 mars 1993 et rendue par écrit le 23 avril 1993, la division d'opposition a révoqué le brevet. Cette décision a été prise sur la base de trois jeux de revendications déposés sous forme d'une requête principale et de deux requêtes subsidiaires. La division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'était pas nouveau, que l'objet de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire n'était pas conforme aux dispositions de l'article 123(2) CBE et que l'objet revendiqué dans la deuxième requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition a notamment considéré que les caractéristiques présentées dans les revendications 7 et 9 selon la deuxième requête subsidiaire, reprenant celles énoncées dans les revendications 8 et 10 sur la base desquelles le brevet avait été délivré, n'avaient rien d'inventif.

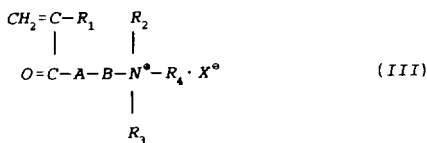
IV. Le requérant (titulaire du brevet) s'est pourvu contre cette décision le 23 juin 1993 et a acquitté simultanément la taxe prescrite. Trois jeux de revendications, l'un à titre de requête principale, les deux autres à titre de requêtes subsidiaires, ont été joints au mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 1^{er} septembre 1993. Par une lettre en date du 26 janvier 1995, le requérant a réitéré les requêtes qu'il avait présentées le 1^{er} septembre 1993 et demandé une accélération de la procédure.

V. Suite à une notification de la Chambre datée du 22 mars 1995, dans laquelle étaient soulevées diverses objections au titre des articles 54, 56, 84 et 123(2) CBE à l'encontre des trois jeux de revendications, mais dans laquelle il était également indiqué que la plupart de ces objections deviendraient sans objet si l'on s'en tenait au libellé de la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire, le requérant a, le 17 mai 1995, déposé une unique requête consistant en une version légèrement modifiée de la revendication 1 selon cette deuxième requête subsidiaire, dont le texte est le suivant:

"Verfahren zur Herstellung einer wäßrigen Dispersion eines wasserlöslichen Polymers, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein wasserlösliches Monomer (A) der allgemeinen Formel (I)



wobei R₁ H oder CH₃ ist; R₂ und R₃ jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen sind; A ein Sauerstoffatom oder NH ist; B eine Alkylengruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder eine Hydroxypropylen-Gruppe ist; und X[⊕] ein Gegenion ist; und gegebenenfalls mindestens ein weiteres damit copolymerisierbares wasserlösliches Monomer (B) in einem Molverhältnis von (A) zu (B) im Bereich von 100:0 bis 5:95 unter Rühren in einer wäßrigen Salzlösung in Gegenwart eines in der wäßrigen Salzlösung löslichen Polymerelektrolytdispersionsmittels polymerisiert wird, das 20 Mol-% oder mehr Monomereinheiten der allgemeinen Formel (III) enthält

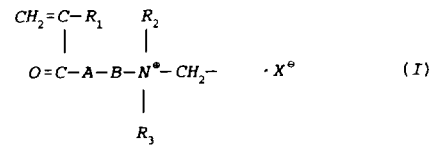


wobei R₁ H oder CH₃ ist; R₂ und R₃ jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen sind; R₄ H oder eine Alkylgruppe mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen ist; A ein Sauerstoffatom oder NH ist; B eine Alkylengruppe mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen oder eine Hydroxypropylen-Gruppe ist; und X[⊕] ein Gegenion ist; und das Salz und die Salzkonzentration derart sind, daß das erzeugte Polymer ausfällt."

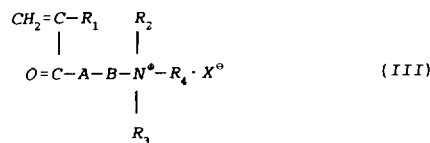
VI. Auf einen Schriftsatz des Beschwerdegegners (Einsprechenden) vom 7. August 1995, in dem auf zwei weitere, bis dahin nicht eingereichte Druckschriften (DE-A-1 720 528 und US-A-3 336 270) Bezug genommen wurde, reichte der Beschwerdeführer am 27. November 1995 als neuen Hauptantrag einen inhaltlich mit dem ersten Hilfsantrag vom 1. September 1993 übereinstimmenden Anspruchssatz ein und hielt den oben genannten einzigen Anspruch (Nr. V) als Hilfsantrag aufrecht.

VII. Mit einem am 3. Januar 1996, d. h. am Vortag der mündlichen Verhandlung, eingegangenen Schreiben

"A process for the production of an aqueous dispersion of a water-soluble polymer, characterized in that at least one water-soluble monomer (A) of the general formula (I),



wherein R₁ is H or CH₃, R₂ and R₃ are each an alkyl group of 1 to 3 carbon atoms, A is an oxygen atom or NH, B is an alkylene group of 2 to 4 carbon atoms or a hydroxypropylene group and X[⊕] is a counterion, and if desired at least one other water-soluble monomer (B) copolymerizable therewith in a molar ratio of (A) to (B) in the range of 100:0 to 5:95 is polymerized with stirring in an aqueous salt solution and in the presence of a polymer electrolyte dispersant soluble in the aqueous salt solution and having 20 mole% or more of monomer units of the general formula (III),

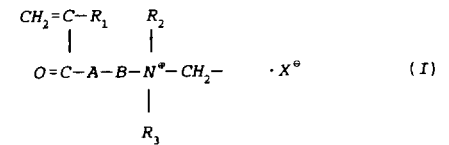


wherein R₁ is H or CH₃, R₂ and R₃ are each an alkyl group of 1 to 2 carbon atoms, R₄ is H or an alkyl group of 1 to 2 carbon atoms, A is an oxygen atom or NH and B is an alkylene group of 2 to 4 carbon atoms or a hydroxypropylene group and X[⊕] is a counterion, the salt and the salt concentration is such that the polymer formed is precipitated."

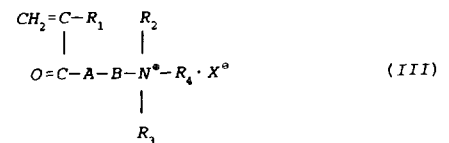
VI. As a reaction to a submission from the respondent (opponent) dated 7 August 1995, in which reference was made to two further, not previously filed, documents (DE-A-1 720 528 and US-A-3 336 270), the appellant, on 27 November 1995, filed as the new main request a set of claims that corresponded in substance to the first auxiliary request filed on 1 September 1993, and maintained the above-mentioned single claim (point V) as an auxiliary request.

VII. By a letter received on 3 January 1996, one day before the oral proceedings, the appellant withdrew the

"Procédé de préparation d'une dispersion aqueuse d'un polymère soluble dans l'eau, caractérisé en ce qu'au moins un monomère soluble dans l'eau (A) répondant à la formule générale (I),



où R₁ représente H ou CH₃; R₂ et R₃ représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 3 atomes de carbone, A représente un atome d'oxygène ou NH, B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène et X[⊕] est un contre-ion, et, le cas échéant au moins un autre monomère soluble dans l'eau (B) copolymérisable avec lui dans un rapport molaire de (A) à (B) compris dans l'intervalle allant de 100:0 à 5:95 sont polymérisés sous agitation dans une solution aqueuse d'un sel, en présence d'un électrolyte polymérique comme dispersant et ayant 20 % en mole ou plus d'unité monomères répondant à la formule générale (III)



où R₁ représente H ou CH₃; R₂ et R₃ représentent chacun un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone, R₄ représente H ou un groupe alkyle avec 1 à 2 atomes de carbone, A représente un atome d'oxygène ou NH et B représente un groupe alkylène avec 2 à 4 atomes de carbone ou un groupe hydroxypropylène et X[⊕] représente un contre-ion, le sel et la concentration de sel étant tels que le polymère formé est précipité."

VI. L'intimé (opposant) ayant, le 7 août 1995, remis un mémoire dans lequel il faisait référence à deux autres documents non cités jusqu'alors (DE-A-1 720 528 et US-A-3 336 270), le requérant a déposé, le 27 novembre 1995, à titre de nouvelle requête principale, un jeu de revendications correspondant sur le fond à la première requête subsidiaire soumise le 1^{er} septembre 1993; la revendication unique énoncée ci-dessus au point V a été maintenue en tant que requête subsidiaire.

VII. Par une lettre reçue le 3 janvier 1996, soit la veille de la procédure orale, le requérant a retiré la requête

zog der Beschwerdeführer den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Hauptantrag zurück und reichte als neuen Haupt- bzw. ersten Hilfsantrag zwei neue Anspruchssätze ein, in die bis dahin unberücksichtigte Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen (Hauptantrag) bzw. Merkmale wiedereingeführt wurden, die - zum Großteil nach dem ersten Bescheid der Kammer - fallengelassen worden waren (erster Hilfsantrag). Ein Grund für die späte Antragstellung wurde nicht genannt, ebensowenig wurde auf die neu eingeführten Merkmale eingegangen. An dem oben genannten einzigen Anspruch (Nr. V) wurde im zweiten Hilfsantrag festgehalten.

VIII. Am 4. Januar 1996 wurde mündlich verhandelt, wobei es zunächst um das verspätete Vorbringen der Ansprüche am Vortag der mündlichen Verhandlung ging.

Der Beschwerdeführer machte im wesentlichen geltend, es habe sich erst nach der auf den Bescheid der Kammer hin erfolgten Einreichung der Ansprüche herausgestellt, daß der amerikanische Lizenznehmer diese für zu eng hielt. Nachdem der Vertreter des Beschwerdeführers am 5. und 6. Dezember 1995 das amerikanische Unternehmen besucht und die gesamte Akte mitgenommen habe, sei ein Kurierdienst beauftragt worden, sie von den USA nach Deutschland zurückzubringen, wo sie aber erst Mitte Dezember zugestellt worden sei. Da man keine Kopie der Akte in Europa zurückbehalten habe, hätten die neuen Ansprüche nicht früher formuliert werden können.

Der Beschwerdegegner wandte sich entschieden gegen die Einreichung zweier neuer Anträge nur einen Tag vor der Anhörung. Die verspätete Einreichung sei eindeutig unlauter und stelle einen schweren Verfahrensmißbrauch dar, der seine Rechte gefährde.

Die Kammer beschloß nach Anhörung des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners, die neuen Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen.

IX. Der Beschwerdeführer reichte daraufhin als Hauptantrag erneut den oben genannten einzigen Anspruch und als Hilfsantrag eine geänderte Fassung dieses Anspruchs ein, in dem auch die Menge des eingebrachten Polymerelektrolytdispersionsmittels genannt war, womit einem Einwand der Kammer begeg-

main request then on file, and instead filed two new sets of claims as main and first auxiliary requests, in which features not hitherto considered had been incorporated from the description (main request) and features previously abandoned, in particular following the communication of the board, had been reintroduced (first auxiliary request). No reason was given for the lateness of these new requests, nor was there any argument concerning the newly introduced features. The single claim mentioned above (point V) was maintained as second auxiliary request.

VIII. On 4 January 1996 oral proceedings were held, at which first of all the lateness of the claims filed one day before the oral proceedings was discussed.

The appellant argued essentially that only after the filing of the claims in response to the communication of the board did it become apparent that the US company that had taken a licence in respect of the patent in suit considered those claims to be undesirably narrow. After a visit of the appellant's representative to that company on 5 and 6 December 1995, who then took the whole file with him, a courier service was charged with the transport of that file from the US back to Germany, but did not deliver it until the middle of December. No copy had been kept in Europe. Therefore, there had been no possibility of formulating new claims earlier.

The respondent strongly objected to the filing of two new requests only one day before the hearing. Such late filing, it submitted, was clearly unfair and a grave abuse of procedure, which jeopardised its rights.

After having heard the reasons given by the appellant and the comments of the respondent, the board decided not to admit the new requests into the proceedings.

IX. Then the appellant filed again the above-mentioned single claim as main request, and as an auxiliary request an amended version of that claim, which comprises the incorporation of the amount of polymer electrolyte dispersant in order to take into account an objection made by the board. The amended part of the

principale du dossier et déposé à la place deux nouveaux jeux de revendications à titre de requête principale et de première requête subsidiaire, dans lesquelles avaient été introduites des caractéristiques, reprises de la description, qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'alors (requête principale) ainsi que des caractéristiques abandonnées à la suite notamment de la notification de la Chambre (première requête subsidiaire). Le retard avec lequel ces nouvelles requêtes ont été présentées n'a pas été expliqué, et l'introduction des nouvelles caractéristiques n'a pas été justifiée. La revendication unique énoncée plus haut au point V a été maintenue en tant que deuxième requête subsidiaire.

VIII. Lors de la procédure orale du 4 janvier 1996, il a tout d'abord été question du dépôt tardif des revendications, intervenu la veille de la procédure.

Le requérant a essentiellement fait valoir que la société américaine titulaire d'une licence pour l'exploitation du brevet litigieux ne s'était aperçue que les revendications soumises en réponse à la notification de la Chambre étaient trop étroites qu'après qu'elles aient été déposées. Un mandataire du requérant s'est rendu auprès de cette société aux Etats-Unis les 5 et 6 décembre 1995 en emportant tout le dossier, qu'il a ensuite confié à un service de messagerie chargé de le réexpédier en Allemagne, où il n'a été livré qu'à la mi-décembre. Comme il n'avait pas été gardé de double du dossier en Europe, il n'a pas été possible de rédiger plus tôt de nouvelles revendications.

L'intimé a protesté contre le fait que deux nouvelles requêtes aient été soumises la veille seulement de l'audience. Il a estimé qu'un tel retard était tout à fait déloyal, qu'il s'agissait d'un grave abus de procédure et que cela mettait ses droits en péril.

Après avoir entendu les raisons invoquées par le requérant et les remarques émises par l'intimé, la Chambre a décidé de ne pas prendre les nouvelles requêtes en considération.

IX. Le requérant a alors de nouveau déposé, à titre de requête principale, la revendication unique mentionnée plus haut; en réponse à une objection soulevée par la Chambre, il a déposé, à titre de requête subsidiaire, une version modifiée de cette revendication qui précisait la quantité d'électrolyte polymérique utilisé

net werden sollte. Der geänderte Teil des Anspruchs lautet wie folgt: "... in Gegenwart von - bezogen auf die wäßrige Salzlösung - mindestens 0,1 Gew.-% eines in der wäßrigen Salzlösung löslichen Polymerelektrolytdispersionsmittels ...".

Der Vortrag des Beschwerdeführers läßt sich wie folgt zusammenfassen:

i) Was Artikel 123 (2) EPÜ betreffe, so hätten die Änderungen der Ansprüche eine Stütze in der Offenbarung der Patentschrift und im ersten Prioritätsdokument und seien daher zulässig.

ii) Was die Neuheit betreffe, so offenbare D1 nicht die Polymerisation in Gegenwart eines in wäßriger Salzlösung löslichen Dispersionsmittels, denn die in D1 verwendeten wasserlöslichen Polymere fungierten als phasentrennende Mittel und nicht als Dispersionsmittel. Abgesehen davon sei D1 keine ausführbare Offenbarung, da eine Nacharbeitung der Beispiele 1 und 21 nicht zu einer Polymerdispersion geführt habe. Des weiteren sei das Vorhandensein eines Salzes laut D1 kein wesentliches, sondern nur ein mögliches Merkmal, wobei es weder als Ausfäll- noch als Trennmittel diene. Zur Stützung dieses Vorbringens sei ein Versuchsbericht eingereicht worden.

D2 beziehe sich auf ein Suspensionspolymerisations-Verfahren in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels und nehme den beanspruchten Gegenstand ebensowenig vorweg.

iii) Da keines dieser oder der übrigen im Verfahren entgegengehaltenen Dokumente einen Hinweis auf die Kombination der nunmehr erforderlichen Zusammensetzungsmerkmale enthalte, sei der beanspruchte Gegenstand außerdem erfinderisch.

Zur Stützung seiner Argumente legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung 5 Elektronenmikroskopfotos vor, um die Morphologie der Dispersionen nach Beispiel 19 und Vergleichsbeispiel 1 des Streitpatents sowie nach Beispiel 1 aus D1 zu veranschaulichen. Außerdem wurde in der mündlichen Verhandlung experimentell die unterschiedliche Wasserlöslichkeit zweier Polymerdispersionen demonstriert.

claim reads as follows: "... in the presence of at least 0.1 % by weight, based on the aqueous salt solution, of a polymer electrolyte dispersant ...".

The arguments of the appellant can be summarised as follows:

(i) Regarding Article 123(2) EPC, the amendments in the claims were based upon disclosures in the patent specification and were also supported by the information present in the first priority document, and therefore were admissible.

(ii) As regards novelty, D1 did not disclose a polymerisation in the presence of a dispersant which was soluble in the aqueous salt solution, since the water-soluble polymers used in D1 acted as phase separating agents and not as dispersants. Moreover, D1 was not an enabling disclosure since a repetition of examples 1 and 21 did not result in a polymer dispersion. Also, according to D1 the presence of a salt was not an essential feature, but merely a possibility, and it did not serve as a precipitating or separating agent. An experimental report was filed in support of these arguments.

D2 referred to a suspension polymerisation process carried out in the presence of an organic solvent and did also not anticipate the claimed subject-matter.

(iii) As none of those or any other documents cited during the proceedings contained any pointer to the combination of compositional features now required, the claimed subject-matter was also inventive.

In support of its arguments, during the oral proceedings the appellant filed 5 electron microscope photographs in order to illustrate the morphologies of the dispersions of example 19 and comparative example 1 of the patent in suit as well as of example 1 of D1. In addition, differences in the water-solubilities of two polymer dispersions were demonstrated experimentally during the oral proceedings. These two dis-

comme dispersant. La partie modifiée de la revendication se lit comme suit: "... en présence d'au moins 0,1 % en poids, basé sur la solution de sel aqueuse, d'un électrolyte polymérique utilisé comme dispersant ...".

L'argumentation du requérant peut se résumer de la manière suivante:

i) En ce qui concerne les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE, les modifications apportées aux revendications étaient étayées par des informations divulguées dans le fascicule de brevet ainsi que dans le premier document de priorité; elles sont donc admissibles.

ii) Pour ce qui est de la nouveauté, le document D1 ne divulguait pas un procédé de polymérisation en présence d'un dispersant soluble dans une solution salée aqueuse puisque les polymères solubles dans l'eau utilisés dans le procédé décrit dans ce document agissaient non pas comme dispersants, mais comme séparateurs de phase. Qui plus est, le document D1 ne constituait pas une divulgation valable dans la mesure où le fait de reproduire les exemples 1 et 21 n'entraînait pas la dispersion du polymère. De même, d'après le document D1, la présence d'un sel n'était pas une caractéristique essentielle, mais une simple possibilité, et ce sel ne faisait office ni d'agent précipitant ni d'agent de séparation. Le requérant a remis un rapport d'essais expérimentaux à l'appui de son argumentation.

Le document D2, qui portait sur un procédé de polymérisation en suspension mené en présence d'un solvant organique, ne détruisait pas la nouveauté de l'objet revendiqué.

iii) Etant donné que ni ces documents, ni aucun de ceux cités en cours de procédure ne contenaient d'information quant à la possibilité de combiner les caractéristiques de composition maintenant présentées comme nécessaires, l'objet revendiqué impliquait également une activité inventive.

Pour étayer ses arguments, le requérant a présenté, lors de la procédure orale, 5 photographies prises au microscope électronique afin de montrer la morphologie des dispersions selon l'exemple 19 et l'exemple 1 fournis à titre de comparaison dans le brevet litigieux, ainsi que selon l'exemple 1 du document D1. En outre, il a été démontré expérimentalement au cours de la procédure orale qu'il y avait des différen-

Angeblich wurden die beiden Dispersionen gemäß Streitpatent bzw. Entgegenhaltung D1 hergestellt; Genaueres verlautete hierzu jedoch nicht. Der Beschwerdegegner zog Herkunft und Zusammensetzung der Dispersionen folglich auch in Zweifel.

X. Der Beschwerdegegner machte in seinem Schriftsatz vom 7. August 1995 und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen geltend, daß es nicht mit dem EPÜ vereinbar sei, Merkmale in den Anspruch aufzunehmen, die plötzlich als wesentlich zu betrachten seien, während sie bislang - in der ursprünglichen Beschreibung und im Vorbringen des Beschwerdeführers im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren - als nicht wesentlich hingestellt worden seien. Außerdem sei der Beschwerdegegner nicht zu dem neu definierten Gegenstand gehört worden, dem auch die erste Instanz in ihrer Entscheidung nicht Rechnung getragen habe, so daß eine diesbezügliche Beschwerde rechtlich gar nicht möglich sei.

Der Beschwerdegegner brachte ferner einen in drei Teile gegliederten Einwand gegen den Anspruchswortlaut im Hauptantrag vor:

i) Weder das spezifische wasserlösliche Monomer der allgemeinen Formel I noch das Monomer der allgemeinen Formel III, die zumindest partiell das Polymerelektrolytdispersionsmittel bildeten, seien in der ursprünglichen Anmeldung als besonders bevorzugte Merkmale genannt. Ihre Auswahl ergebe eine Erfindungsdefinition, die nicht dem zum Prioritätszeitpunkt beschriebenen ursprünglichen Erfindungskern entspreche, nämlich der Verwendung eines Salzes als Ausfällmittel zur Herstellung eines wasserlöslichen Polymers (Art. 123(2) EPÜ). Zur Stützung dieser Argumente zog der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung die Entscheidung T 22/81 (ABI. EPA 1983, 226) an und gab eine tabellarische Übersicht über die Akte aus, die zeigte, daß sich die Bedeutung, die der Beschwerdeführer verschiedenen Merkmalen des Herstellungsverfahrens beimaß, im Laufe des Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens tatsächlich geändert hatte.

persions were stated to have been prepared according to the patent in suit and according to D1, respectively, but no particulars about the exact preparation of any of these dispersions were forthcoming. The provenance and composition of these dispersions were, accordingly, not accepted by the respondent.

X. In its submissions of 7 August 1995 as well as during the oral proceedings the respondent argued essentially that the introduction into the claim of features which had now to be regarded as essential, although they had previously, in the original description as well as in the appellant's submissions made in the course of the proceedings before the examining and opposition divisions and the board of appeal, been indicated as non-essential, was contrary to the provisions of the EPC. Moreover, as the respondent had not been heard on such redefined subject-matter and the first instance had not taken it into account in its decision, an appeal on this matter was not legally possible.

The respondent also made a three-fold objection against the wording of the claim of the main request:

(i) Neither the specific water-soluble monomer of general formula (I), nor the monomer of general formula (III) constituting at least partially the polymer electrolyte dispersant, was described as particularly preferred features in the application as originally filed. Their selection resulted in a definition of the invention which did not correspond to the original core of the invention as described at the date of priority, which was the use of a salt as a precipitating agent in the production of a water-soluble polymer (Article 123(2) EPC). In support of this part of its arguments the respondent at the oral proceedings cited decision T 22/81 (OJ EPO 1983, 226) and distributed a summary of the file in the form of a table showing that the importance given by the appellant to various features of the process had in fact changed in the course of the examining/opposition/appeal proceedings.

ces au niveau de la solubilité dans l'eau des deux dispersions polymériques. Le requérant a déclaré que, dans le premier cas, la dispersion avait été préparée en suivant les indications fournies dans le brevet litigieux et dans le deuxième en suivant celles contenues dans le document D1, sans donner de plus amples précisions sur la méthode exacte employée pour les préparer. Aussi l'intimé a-t-il refusé d'admettre la provenance et la composition de ces deux dispersions.

X. Dans ses conclusions en date du 7 août 1995 ainsi que pendant la procédure orale, l'intimé a avant tout fait valoir que l'introduction dans la revendication de caractéristiques devant désormais être considérées comme essentielles alors que, jusqu'à présent, que ce soit dans la description initiale ou dans les déclarations de la requérante devant la division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours, elles avaient été présentées comme non essentielles, allait à l'encontre des dispositions de la CBE. De plus, dans la mesure où l'intimé n'avait pas été entendu au sujet de l'objet ainsi redéfini et où la première instance n'en avait pas tenu compte dans sa décision, un recours sur ce point était juridiquement impossible.

L'intimé a également soulevé une triple objection au sujet de la formulation de la revendication selon la requête principale:

il Ni le monomère spécifique soluble dans l'eau répondant à la formule générale (I), ni le monomère de formule générale (III) constituant au moins en partie l'électrolyte polymérique utilisé comme dispersant n'étaient décrits dans la demande initiale comme étant des caractéristiques particulièrement préférées. Le choix de ces monomères a abouti à une définition de l'invention ne correspondant pas à ce qui en constituait à l'origine l'essentiel d'après la description fournie à la date de priorité, où il était question en effet de l'utilisation d'un sel comme agent précipitant pour la préparation d'un polymère soluble dans l'eau (article 123(2) CBE). Pour étayer cette partie de son argumentation, l'intimé a, lors de la procédure orale, cité la décision T 22/81 (JO OEB 1983, 226) et fait circuler un résumé du dossier sous forme de tableau montrant que l'importance accordée par le requérant aux différentes caractéristiques du procédé avait en fait changé au cours des phases successives de la procédure, à savoir au stade de l'examen, de l'opposition puis du recours.

ii) Aus diesem Grund müsse die Salzmenge in den Ansprüchen als konkreter Bereich angegeben werden, aus dem die Konzentration der wäßrigen Salzlösung hervorgehe, und nicht als rein funktionale Definition (Art. 84 EPÜ).

iii) Die Auswahl von Monomer und Dispersionsmittel sei in beiden Fällen willkürlich und könne somit nicht erfinderisch sein, weil D1 ein Verfahren zur Herstellung einer wäßrigen Polymerdispersion offenbare, bei dem ein Monomer gemäß Formel I und ein Polymerdispersionsmittel mit quartären Ammoniumgruppen verwendet werden könnten (Art. 56 EPÜ).

Darüber hinaus beantragte der Beschwerdegegner speziell eine Entscheidung über die beiden folgenden Fragen, die von grundlegender Bedeutung seien:

1. "Ist es zulässig, die wesentlichen Bestandteile der Erfindung nach dem Prioritätstag ohne technische Stützung durch die Beschreibung neu zu definieren? Es sei auf das Konzept der "technischen Realität" verwiesen."

2. "Ist es zulässig, durch bloßes Herausgreifen einer Spezies einen Auswahlanspruch zu formulieren, wenn die Beschreibung keine Stützung erfinderischer Tätigkeit erkennen läßt?"

XI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. Hilfsantrag eingebrachten, einzigen Anspruchs.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Verfahrensfragen

2. Am 3. Januar 1996, d. h. einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, reichte der Beschwerdeführer zwei weitere Anträge ein. Beide enthielten Ansprüche, die breiter waren als in dem früheren, einzigen Antrag des Beschwerdeführers, der am 17. Mai

(ii) In view of the above, the amount of salt should be specified in the claims with a proper range indicating the concentration of the aqueous salt solution, and not by means of a merely functional definition (Article 84 EPC).

(iii) Both selections of monomer and dispersant were arbitrary and therefore could not be inventive, since D1 disclosed a process for producing an aqueous polymer dispersion, in which a monomer within the terms of formula (I) and a polymer dispersant containing quaternary ammonium groups could be used (Article 56 EPC).

Furthermore, the respondent submitted that the following two questions were of fundamental importance and requested a specific decision on them:

1. "Is it admissible to redefine the essential elements of the invention after the priority date, with no technical support in the specification? It is here referred to the "technical reality" concept."

2. "Is it admissible to draft a selection claim by just picking-up one species, when the specification shows no support of inventive step?"

XI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the single claim submitted in the course of oral proceedings by way of main request or on the basis of the single claim, likewise submitted by way of auxiliary request.

The respondent requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

Procedural matters

2. The appellant filed two additional requests on 3 January 1996, namely one day before the oral proceedings. Both requests consisted of claims that were broader than those of the appellant's previous single request filed on 17 May 1995, now main-

ii) Compte tenu de ce qui précède, la quantité de sel devrait être précisée dans les revendications sous forme d'une plage de valeurs appropriée indiquant la concentration de la solution salée aqueuse, et non pas au moyen d'une simple définition fonctionnelle (article 84 CBE).

iii) Le monomère et le dispersant ont tous les deux été sélectionnés arbitrairement et on ne peut donc considérer que ce choix implique une activité inventive dès lors que le document D1 divulguait lui aussi un procédé pour la préparation d'une dispersion polymérique aqueuse dans lequel il était possible d'utiliser un monomère répondant aux termes de la formule (I) et un dispersant polymérique contenant des groupes ammonium quaternaires (Article 56 CBE).

L'intimé a en outre demandé à la Chambre de se prononcer de façon précise à propos des deux questions suivantes revêtant à ses yeux une importance fondamentale:

1. "Est-il admissible, lorsque la description ne fournit aucune justification technique à une telle modification, de redéfinir les éléments essentiels de l'invention une fois passée la date de priorité? Le concept auquel il est fait référence ici est celui de la "réalité technique".

2. "Est-il admissible de rédiger une revendication de sélection en se bornant à prendre une catégorie alors que rien dans la description ne vient étayer l'existence d'une activité inventive?"

XI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision litigieuse et le maintien du brevet sur la base de la revendication unique soumise à titre de requête principale au cours de la procédure orale ou de la revendication unique soumise à titre de requête subsidiaire.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Questions de procédure

2. Le requérant a présenté deux requêtes supplémentaires le 3 janvier 1996, soit la veille de la procédure orale. Ces deux requêtes avaient trait à des revendications d'une plus large portée que celles contenues dans la requête unique

1995 eingereicht und jetzt als zweiter Hilfsantrag aufrechterhalten wurde; der Hauptantrag enthielt einen breiteren Anspruch als der am 27. November 1995 eingereichte Hauptantrag. Das verspätete Einreichen dieser Anträge, das weder auf einen Bescheid der Kammer noch auf ein Vorbringen des Beschwerdegegners hin erfolgte, wirft eine Verfahrensfrage auf.

2.1 Die Entscheidung darüber, ob verspätet eingereichte Unterlagen - auch Anträge - im Beschwerdeverfahren zugelassen werden, liegt im Ermessen der Kammer, die dieses unparteiisch auszuüben und den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) in vollem Umfang Rechnung zu tragen hat. Verspätet eingereichte Anträge können vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn keine in Anbetracht der Sachlage stichhaltigen Gründe für die Verspätung vorliegen oder wenn die Gründe zwar stichhaltig, die Anträge aber nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ (Art. 102 (3)) nicht eindeutig gewährbar sind. Umgekehrt können auch eindeutig gewährbare Anträge vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn die Gründe für das verspätete Vorbringen in Anbetracht der Sachlage nicht stichhaltig sind.

2.2 Der maßgebende Sachverhalt, wie er aus der Akte hervorgeht und vom Vertreter des Beschwerdeführers sowie einem leitenden Angestellten des Unternehmens, das eine Lizenz am Streitpatent erworben hat, auf konkrete, gezielte Fragen der Kammer im Rahmen der Beweisaufnahme (Art. 117 EPÜ) geschildert wurde, stellt sich wie folgt dar:

1991 wurde zwischen dem Patentinhaber und einer großen US-Firma eine Vereinbarung über eine nicht-ausschließliche Lizenz an dem Streitpatent geschlossen. Am 26. Januar 1995 beantragte der zugelassene Vertreter des Patentinhabers eine "beschleunigte Bearbeitung der Beschwerde", weil es mehrere potentielle Lizenznehmer gebe, die ihre unternehmerischen Entscheidungen vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens abhängig machten. Tatsächlich traf sich der zugelassene Vertreter erst am 5. und 6. Dezember 1995 zu einer Besprechung mit dem ame-

tained as the second auxiliary request, and the main request was broader than the main request as filed on 27 November 1995. The late filing of those requests, which were not a reaction to a communication by the board or a submission by the respondent, raises a procedural question.

2.1 The admissibility into the appeal proceedings of all late-filed matter, including requests, is a matter that is for the board to decide in its discretion which has to be judicially exercised and take full account of the Enlarged Board's decisions in cases G 9/91, OJ EPO 1993, 408, and G 10/91, OJ EPO 1993, 420. Late-filed requests may thus be excluded from the proceedings if the reasons for their lateness are not justified in all the circumstances of the case, and even if those reasons are so justified, late-filed requests may be excluded if they are not clearly allowable having regard to the relevant provisions of the EPC (Article 102(3)). Conversely, even clearly allowable requests may be excluded if the reasons for their late filing are unjustified in all the circumstances of the case.

2.2 The most relevant circumstances here, as they appear from the file and as they were evidenced (Article 117 EPC) by the appellant's representative and a senior executive of the licensee of the patent in suit in answer to specific and detailed questions put to them by the board, are as follows:

Sometime during 1991 a non-exclusive licence agreement was entered into by the proprietor and a large US corporation in respect of the patent in suit. On 26 January 1995 the proprietor's professional representative requested "an accelerated handling of the appeal" on the ground that there were a number of potential licensees of the patent in suit, whose commercial decisions hinged upon the outcome of the appeal proceedings. The proprietor's professional representative did in fact have a face-to-face meeting with the US licensee as late as on 5 and 6

précédente que le requérant avait soumise le 17 mai 1995 et qu'il maintenait désormais comme deuxième requête subsidiaire, et la requête principale avait une portée plus large que la requête principale déposée le 27 novembre 1995. Le fait que ces requêtes aient été déposées tardivement et qu'elles ne constituent pas une réponse à une notification de la Chambre ou à une déclaration de l'intimé soulève une question de procédure.

2.1 La question de savoir si des éléments présentés tardivement, y compris des requêtes, peuvent être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours est de celles qu'il appartient à la Chambre de trancher en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est imparti, pouvoir qu'elle doit exercer en toute impartialité et en tenant pleinement compte des décisions rendues par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 9/91, JO OEB 1993, 408 et G 10/91, JO OEB 1993, 420. La Chambre peut donc refuser de prendre en considération des requêtes présentées tardivement si le retard n'est pas justifié par les circonstances propres au cas d'espèce et, même si le retard se justifie, elle peut refuser d'en tenir compte si elles ne sont pas à l'évidence admissibles au regard des dispositions pertinentes de la CBE (Article 102(3)). A l'inverse, la Chambre peut refuser de prendre en considération des requêtes à l'évidence admissibles si leur dépôt tardif ne se justifie pas eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce.

2.2 Il ressort du dossier et des réponses que le mandataire du requérant et un haut responsable de la société titulaire d'une licence sur le brevet litigieux ont apportées aux questions précises et détaillées posées par la Chambre (Article 117 CBE) que les circonstances les plus pertinentes en l'espèce étaient les suivantes:

Dans le courant de l'année 1991, le titulaire du brevet litigieux a passé un accord de licence non exclusif avec une importante société américaine. Le 26 janvier 1995, le mandataire agréé du titulaire du brevet a demandé "une accélération de la procédure de recours" au motif qu'un certain nombre de candidats potentiels souhaiteraient prendre une licence pour l'exploitation du brevet litigieux, mais que leur décision était subordonnée à l'issue du recours. Le mandataire a effectivement rencontré personnellement des responsables de la société américai-

rikanischen Lizenznehmer. Bei diesem Treffen wurde er auf die kommerziell ungünstige, weil sehr enge Fassung der am 27. November 1995 eingereichten Anträge hingewiesen. Der weitere Verlauf der Kommunikation zwischen Lizenznehmer und Patentinhaber ist - abgesehen von den unter "Sachverhalt und Anträge" (Nr. IX) bereits erwähnten Vorgängen - unklar. Schließlich wurden am 3. Januar 1996 die beiden Antragsätze vorgelegt, die einen Vertreter des Beschwerdegegners am Nachmittag bzw. Abend desselben Tages in seinem Hotel in München erreichten.

2.3 Für die Kammer steht fest, daß es nach der Unterzeichnung der Lizenzvereinbarung 1991 bis Ende 1995, als sehr spät schließlich der kommerziell ungünstige Umfang der seinerzeit aktuellen Anträge erkannt wurde und sich breitere Ansprüche als notwendig erwiesen, wenn überhaupt, dann nur eine sehr spärliche Kommunikation zwischen dem Lizenznehmer und dem Patentinhaber gegeben hat.

Warum die Angelegenheit so lax gehandhabt wurde, ist nicht erkennbar und durchaus überraschend angesichts der Tatsache, daß das Patent mit Entscheidung vom 23. April 1993 widerrufen wurde und Lizenzvereinbarungen unter normalen Umständen Klauseln enthalten, die die Gebührensatzungen an den Rechtsbestand des lizenzierten Patents knüpfen. Während es sich beim Patentinhaber um eine relativ kleine Firma handelt, trifft dies auf den Lizenznehmer eindeutig nicht zu, wie sich beispielsweise daran zeigt, daß bei der Anhörung mehrere hochrangige Führungskräfte anwesend waren, u. a. der Leiter der Patent- und Lizenzabteilung.

Nach Ansicht der Kammer ist das extrem späte Vorbringen der zwei weiteren Anträge allein dem schlechten "Kommunikationssystem" anzulasten. Diese Sachlage entbehrt eindeutig einer ausreichenden Rechtfertigung, auf deren Grundlage die Kammer ihr Ermessen zugunsten des Patentinhabers ausüben und die beiden neuen Anträge zum Verfahren zulassen könnte.

2.4 Die Kammer entschied daher, die beiden Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen und sich mit dem verbleibenden, zumindest inhaltlich seit 1. September 1993 vorliegenden

December 1995. During this meeting the commercially undesirable narrowness of the requests filed on 27 November 1995 was drawn to his attention. The subsequent course of communications between the licensee and the proprietor is not clear, save the matters already mentioned in point IX of the Summary of facts and submissions. The two sets of requests were then submitted on 3 January 1996, reaching one of the respondent's representatives during the afternoon/evening of that day at his hotel in Munich.

2.3 It is clear to the board that scant, if indeed any, consultation took place between the licensee and the proprietor from the signing of the licence agreement in 1991 until late in 1995, when, eventually and belatedly, the commercially unsound scope of the requests then on file became apparent, and thus the need for broader claims became manifest.

The reason for such a lax state of affairs is not evident and is, indeed, surprising, bearing in mind in particular, that the patent was revoked by a decision dated 23 April 1993 and that in normal circumstances licence agreements include royalty clauses keyed to the subsistence of the licensed patent(s). Whilst the proprietor is a comparatively small company, the licensee is clearly not, as can be inferred, for example, from the presence at the hearing of the appeal of a significant number of its senior functional executives, including the head of its in-house patent and licensing division.

It is to this poor "system" of communication that the extremely late filing of the two additional requests must, in the board's judgment, be solely attributable. Such a state of affairs clearly does not afford sufficient justification upon which the board can exercise its discretion in the proprietor's favour to admit these two new requests into the appeal.

2.4 For these reasons, the board decided that these requests were not to be admitted and that the appeal would concern itself with the remaining second auxiliary request, which

ne opérant déjà sous licence. Lors de cette rencontre, qui n'a eu lieu que les 5 et 6 décembre 1995, ses interlocuteurs lui ont fait remarquer que les requêtes déposées le 27 novembre 1995 avaient une portée beaucoup trop limitée d'un point de vue commercial. En dehors des faits déjà mentionnés au point IX de l'exposé des faits et conclusions, la façon dont le licencié et le titulaire du brevet ont communiqué par la suite n'est pas très claire. Toujours est-il que les deux jeux de revendications ont été déposés le 3 janvier 1996, et que ceux-ci sont parvenus à l'un des mandataires de l'intimé dans l'après-midi ou dans la soirée de ce même jour à son hôtel à Munich.

2.3 Pour la Chambre, il ne fait pas de doute que le titulaire du brevet et le licencié se sont très peu consultés, à supposer qu'ils l'aient fait, entre le moment où l'accord de licence a été signé, en 1991, et celui où il s'est avéré, mais bien tard, à la fin 1995, que les requêtes figurant alors dans le dossier étaient trop restrictives d'un point de vue commercial, et qu'il fallait donner une portée plus large aux revendications.

Une telle négligence dans le suivi du dossier est difficile à comprendre et à vrai dire surprenante, lorsque l'on sait notamment que le brevet a été révoqué par décision du 23 avril 1993 et que, normalement, il est prévu dans les accords de licence que des redevances doivent être payées aussi longtemps que subsistent les brevets concernés. Alors que le titulaire du brevet est une société relativement modeste, tel n'est manifestement pas le cas de celle qui a pris la licence d'exploitation, si l'on en juge notamment par le nombre important de ses cadres présents à l'audience devant la chambre de recours, à commencer par le chef de la division brevets et licences.

De l'avis de la Chambre, le dépôt extrêmement tardif des deux requêtes supplémentaires est exclusivement imputable à ce piètre "système" de communication. Une telle situation ne constitue pas à l'évidence un motif suffisant pour que la Chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation dans un sens favorable au titulaire du brevet, accepte de tenir compte de ces deux nouvelles requêtes dans le cadre de la procédure de recours.

2.4 Aussi la Chambre a-t-elle décidé de ne pas prendre ces requêtes en considération et de n'examiner que la deuxième requête subsidiaire laquelle, du moins pour ce qui est du

zweiten Hilfsantrag zu befassen bzw. mit Anträgen, die sich im Laufe der Verhandlung zu Recht aus dem Vorbringen der Beteiligten ergeben.

3. Im vorgerückten Stadium des schriftlichen Beschwerdeverfahrens hatte der Beschwerdegegner zwei weitere, bis dahin weder im Einspruchs- noch im Beschwerdeverfahren erwähnte Dokumente angezogen (siehe Nr. VI), um seinen Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu stützen. In der mündlichen Verhandlung der Beschwerde tat er dies jedoch nicht mehr, weswegen die Dokumente gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt blieben.

Hauptantrag

4. Der Wortlaut des einzigen Anspruchs ist aus den nachstehend genannten Gründen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

Artikel 123 (3)

4.1 Der Wortlaut des einzigen Anspruchs unterscheidet sich von Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch: i) die zweiteilige Form, ii) die Verwendung einer spezifischen Klasse wasserlöslicher Monomere, iii) die Verwendung einer spezifischen Klasse von Polymerdispersionsmitteln und iv) das Erfordernis, daß die Salzkonzentration derart sein soll, daß das erzeugte Polymer ausfällt. Da der Gebrauch der zweiteiligen Form keinen Einfluß auf den Umfang des Anspruchs hat und sich die Spezifizierung von Verbindungen sowie die Einführung von Konzentrationsvorgaben für die wäßrige Salzlösung beschränkend auswirken, führt die Änderung des beanspruchten Gegenstands nach Ansicht der Kammer nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der erteilten Ansprüche.

Artikel 123 (2)

4.2 Die genannten Unterschiede zwischen dem vorliegenden Anspruch und dem erteilten Anspruch 1 (Nr. 4.1) treffen auch auf Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung zu, da sich dieser nicht vom erteilten Anspruch 1 unterscheidet.

i) Da der Gebrauch der zweiteiligen Form eine rein redaktionelle Ände-

at least in substance had been on file since 1 September 1993, and/or with any other requests that might justifiably arise from the parties' submissions during these proceedings.

3. During the late stage of the written appeal procedure the respondent mentioned two additional documents that had not so far been relied upon either in the opposition or the appeal proceedings (see point VI above), in order to support its objection of lack of inventiveness. However, these documents were no longer relied upon during the oral proceedings in the appeal. These documents are therefore disregarded pursuant to Article 114(2) EPC.

Main request

4. The wording of the single claim does not give rise to any objections under Article 123(2) and (3) EPC for the following reasons.

Article 123(3)

4.1 With respect to claim 1 as granted the wording of the single claim differs by (i) the use of the two-part form, (ii) the use of a specific class of water-soluble monomers, (iii) the use of a specific class of polymer dispersants, and (iv) the requirement that the salt concentration should be such that the polymer formed is precipitated. As, on the one hand, the use of the two-part form has no impact on the scope of the claim, and, on the other hand, the specification of compounds and the introduction of concentration requirements for the aqueous salt solution result in a restriction of the scope of the claim, the board concludes that the now claimed subject-matter has not been amended in such a way as to extend the protection conferred by the claims as granted.

Article 123(2)

4.2 The above-mentioned differences between the present claim and claim 1 as granted (point 4.1) also apply to claim 1 as originally filed, since that claim does not differ from claim 1 as granted.

(i) As the use of the two-part form is merely of an editorial nature, this

fond, figure dans le dossier depuis le 1^{er} septembre 1993, ainsi que toute autre requête pouvant légitimement être présentée en réaction à des déclarations des parties durant la présente procédure.

3. Vers la fin de la procédure de recours écrite, l'intimé, pour prouver le bien-fondé de son objection relative à l'absence d'activité inventive, a mentionné deux nouveaux documents qui n'avaient pas été cités jusque-là, que ce soit lors de la procédure d'opposition ou à l'occasion du recours (cf. plus haut point VI). Il n'a cependant plus été question de ces deux documents durant la procédure orale devant la Chambre de recours. Aussi n'en n'a-t-il pas été tenu compte, conformément à l'article 114(2) CBE.

Requête principale

4. Pour les raisons énoncées ci-après, la formulation de l'unique revendication ne soulève aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

Article 123(3)

4.1 L'unique revendication se distingue de la revendication 1 telle que délivrée par i) sa formulation en deux parties, ii) l'utilisation d'une catégorie spécifique de monomères solubles dans l'eau, iii) l'utilisation d'une catégorie spécifique de dispersants polymériques, ainsi que iv) par la caractéristique en vertu de laquelle la concentration de sel doit être telle que le polymère formé est précipité. Comme, d'une part, la formulation en deux parties est sans incidence quant à la portée de la revendication et que, d'autre part, le fait de préciser le type de composés à utiliser et de fixer certaines exigences au sujet de la concentration de la solution salée aqueuse a pour effet de réduire la portée de la revendication, la Chambre conclut que l'objet maintenant revendiqué n'a pas été modifié de manière à étendre la protection conférée par le brevet.

Article 123(2)

4.2 Les remarques du point 4.1 sur les différences entre la revendication dans sa version actuelle et la revendication 1 telle que délivrée s'appliquent aussi à la revendication 1 telle que déposée initialement, qui est identique à la revendication 1 ayant servi de base à la délivrance du brevet.

i) Dans la mesure où la formulation en deux parties a un caractère pure-

rung darstellt, kann gegen sie kein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ erhoben werden.

ii) Die Verwendung der spezifischen Klasse wasserlöslicher Monomere war in Anspruch 10 in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart.

iii) Die Verwendung der spezifischen Klasse von Polymerdispersionsmitteln findet ihre Grundlage in Anspruch 8 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

iv) In Anspruch 2 der ursprünglichen Fassung heißt es, daß "... das Salz und die Salzkonzentration derart sind, daß das Polymer nicht gelöst wird ...". Auf Seite 2, Zeile 34 bis Seite 3, Zeile 3 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 2, Zeilen 44 bis 47 des erteilten Patents) heißt es, daß die Polymerisation stattfindet "... während das Polymer in Form feiner Teilchen ausfällt ... Die wäßrige Salzlösung muß ... das Polymer ausfällen" und auf Seite 4, letzte Zeile bis Seite 5, erste Zeile der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 3, Zeilen 27 und 28 des erteilten Patents) ist von der Voraussetzung die Rede, daß "das entstehende Polymer des Monomers (A) in der wäßrigen Salzlösung nicht löslich sein darf". Diese Offenbarungen werden zusammengenommen als ausreichende Grundlage für das Erfordernis betrachtet, daß die Salzkonzentration derart sein muß, daß das erzeugte Polymer ausfällt.

4.3 Der Beschwerdegegner stellte zwar nicht in Abrede, daß die einzelnen Merkmale ausreichend gestützt seien, bezeichnete die Kombination der Merkmale ii bis iv aber als künstlich, weil die Patentschrift keinen Hinweis auf einen etwaigen Vorteil dieser Merkmale enthalte und es sich somit um eine neue Lehre handle, die durch die ursprüngliche Anmeldung nicht gestützt werde.

4.4 Die Beschreibung der Patentschrift enthält eine Aufzählung bestimmter wasserlöslicher Acrylmonomere (A) sowie zwei allgemeine Formeln I und II für kationische Monomere (Seite 3, Zeile 24 bis Seite 4, Zeile 17 der ursprünglichen Anmeldung; Seite 2, Zeile 59 bis Seite 3, Zeile 25 des erteilten Patents), wobei keinerlei Bevorzugung angegeben wird. Ebensowenig wird eines der in der Beschreibung genannten Polymerelektrolytdispersionsmittel bevorzugt, solange sie in der zur Polymerisation verwendeten wäßrigen Salzlösung löslich sind

amendment cannot be objectionable under Article 123(2) EPC.

(ii) The use of the specific class of water-soluble monomers was disclosed in claim 10 as originally filed.

(iii) The use of the specific class of polymer dispersants finds its basis in claim 8 as originally filed.

(iv) Claim 2 as originally filed states that "...the salt and the salt concentration are such that the polymer is not dissolved...". Page 2, line 34, to page 3, line 3, of the application as originally filed (page 2, lines 44 to 47, of the patent as granted) refers to the polymerisation being conducted "...while depositing the polymer as fine particles...". The aqueous salt solution is required to ... precipitate the polymer", and according to page 4, last line/page 5, first line, of the application as originally filed (page 3, lines 27 to 28, of the patent as granted) "there is one requisite that the formed polymer of the monomer (A) not be soluble in the aqueous salt solution". These disclosures taken together are considered to provide a sufficient basis for the requirement that the salt concentration should be such that the polymer formed is precipitated.

4.3 Although the respondent did not deny that there was adequate support for the individual features, it did submit that the combination of features (ii) to (iv) was artificial, since there was no indication in the patent specification that these features might provide any kind of advantage, so that it resulted in a new teaching which had no basis in the original application.

4.4 The description of the patent specification contains a list of specific acrylic water-soluble monomers (A) as well as two general formulae (I) and (II) of cationic monomers (page 3, line 24, to page 4, line 17, of the application as originally filed; page 2, line 59, to page 3, line 25, of the patent as granted), but no preference is given to any of them. Similarly, no preference is given to any of the polymer electrolyte dispersants mentioned in the description as long as they are soluble in the aqueous salt solution used for polymerisation (page 7, lines 5 to 8, of the applica-

ment rédactionnel, elle ne peut susciter d'objections au titre de l'article 123(2) CBE.

ii) L'utilisation de la catégorie spécifique de monomères solubles dans l'eau avait déjà été divulguée dans la revendication 10 telle que déposée initialement.

iii) L'utilisation de la catégorie spécifique de dispersants polymériques trouve son fondement dans la revendication 8 telle que déposée initialement.

iv) La revendication 2 telle que déposée initialement énonce que "le sel et la concentration du sel sont tels que le polymère n'est pas dissous ...". De la page 2, ligne 34, à la page 3, ligne 3 de la demande initiale (page 2, lignes 44 à 47 du fascicule de brevet), il est indiqué que la polymérisation est réalisée pendant que le polymère se dépose sous forme de fines particules ... la solution aqueuse du sel doit... précipiter le polymère," ; à la dernière ligne de la page 4/première ligne de la page 5 de la demande telle que déposée initialement (fascicule de brevet, page 3, lignes 27 à 28), une autre condition est que "le polymère formé à partir du monomère (A) ne doit pas être soluble dans la solution aqueuse du sel". La Chambre estime que toutes ces divulgations prises ensemble fournissent une base suffisante à l'exigence selon laquelle la concentration du sel doit être telle que le polymère formé soit précipité.

4.3 L'intimé n'a pas remis en cause le fondement des différentes caractéristiques, mais il a estimé que la combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) était artificielle ; en effet, rien dans le fascicule de brevet n'indiquait que ces caractéristiques pourraient procurer un quelconque avantage, de sorte qu'il en résultait un nouvel enseignement non étayé par le contenu de la demande initiale.

4.4 La description figurant dans le fascicule de brevet contient une liste de monomères acryliques solubles dans l'eau (A) et deux formules générales (I) et (II) de monomères cationiques (ligne 24, page 3, à ligne 17, page 4 de la demande initiale ; ligne 59, page 2 à ligne 25, page 3 du brevet), mais il n'est pas indiqué de préférence. De la même manière, il n'est pas indiqué de préférence pour les électrolytes polymériques susceptibles, d'être utilisés comme dispersants, l'essentiel étant qu'ils soient solubles dans la solution aqueuse du sel utili-

(Seite 7, Zeilen 5 bis 8 der ursprünglichen Anmeldung; Seite 3, Zeilen 58 bis 59 des erteilten Patents).

Dagegen heißt es in der Beschreibung sehr wohl, daß bei Erzeugung eines kationischen Polymers ein kationischer Polymerelektrolyt bevorzugt wird, der dann "vorzugsweise ein Polymer aus einem oder mehreren kationischen Monomeren der ... Formel III oder ein Copolymer ... davon" sein soll (Seite 7, Zeile 13 bis Seite 8, Zeile 5 der ursprünglichen Anmeldung; Seite 3, Zeile 63 bis Seite 4, Zeile 14 des erteilten Patents). Zudem waren die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten und in der erteilten Fassung bereits auf ein Verfahren gerichtet, dem die Kombination der Merkmale ii bis iv zugrundelag, indem nämlich Anspruch 10, der die Verwendung von Monomeren der Formel I betraf, von Anspruch 8 abhing, der wiederum die Verwendung eines Polymerdispersionsmittels betraf, das in einem Polymerisationsverfahren, bei dem ein Salz als Ausfällmittel diente, aus einem Monomer der Formel III gebildet wurde (Anspruch 2 in der ursprünglich eingereichten und in der erteilten Fassung). Genau diese Kombination wird auch in den Beispielen 1 bis 9 sowie 19 des erteilten Patents und der ursprünglichen Anmeldung veranschaulicht. Somit ist eine ausreichende Grundlage für eine Kombination der Merkmale ii und iii im Rahmen eines das Merkmal iv umfassenden Polymerisationsverfahrens vorhanden.

Die Kammer ist daher zu dem Schluß gelangt, daß der nunmehr beanspruchte Gegenstand mit den vorgenommenen Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

4.5 Das EPÜ steht der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegen, solange die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind, was - wie gezeigt - hier der Fall ist. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, daß Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, daß erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für

tion as originally filed; page 3, lines 58 to 59, of the patent as granted).

However, the description also specifies that where the polymer formed is cationic, then a cationic polymer electrolyte is preferred, the latter being then "preferably a polymer of one or more cationic monomers of ... formula (III) or a copolymer ... thereof..." (page 7, line 13, to page 8, line 5, of the application as originally filed; page 3, line 63, to page 4, line 14, of the patent as granted). Moreover, the set of claims both as originally filed and as granted was already directed to a process based on the combination of features (ii) to (iv), since claim 10, which concerned the use of monomers of formula (I), was dependent upon claim 8, which concerned the use of a polymer dispersant derived from a monomer of formula (III) during a polymerisation process in which a salt was used as a precipitating agent (claim 2 both as originally filed and granted). Furthermore, this particular combination is illustrated in the examples 1 to 9 and 19 both of the patent as granted and of the application as originally filed. Thus, there is ample basis for a combination of features (ii) and (iii) in the framework of a polymerisation process comprising feature (iv).

In view of the above, the board concludes that the now claimed subject-matter has not been amended in such a way as to contain subject-matter which extends beyond the content of the application as originally filed.

4.5 The EPC contains no requirement that forbids the redefinition of an invention provided that Article 123(2) and (3) EPC is complied with, which, as demonstrated above, is the case here. Such a redefinition is often necessary in order to take into account prior art not known to the applicant at the priority date. Therefore, it is possible that features described as optional at the priority date later do become essential in the sense that they are necessary to delimit the invention from the prior art. The introduction of such features is permissible provided that, first, the application as originally filed contains an adequate basis for such limitations and, secondly, the resulting combination of features is still in line with the teaching of the application

sée pour la polymérisation (page 7, lignes 5 à 8 de la demande initiale ; page 3, lignes 58 à 59 du brevet).

Toutefois, la description précise aussi que lorsque le polymère formé est cationique, il est préférable d'utiliser un électrolyte polymérique cationique, "de préférence un polymère d'un ou plusieurs monomères cationiques de ... formule (III) ou un copolymère ... de celui-ci" (page 7, ligne 13 à page 8, ligne 5 de la demande telle que déposée initialement ; page 3, ligne 63 à page 4, ligne 14 du brevet délivré). De plus, le jeu de revendications figurant dans la demande initiale tout comme celui sur la base duquel le brevet a été délivré avaient déjà trait à un procédé fondé sur la combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) puisque la revendication 10, portant sur l'utilisation de monomères répondant à la formule (I), était dépendante de la revendication 8, qui concernait l'utilisation d'un dispersant polymérique dérivé d'un monomère de formule (III) au cours d'un processus de polymérisation faisant intervenir un sel comme agent précipitant (revendication 2 telle que déposée initialement et ayant servi de base à la délivrance du brevet). Qui plus est, cette combinaison particulière est illustrée par les exemples 1 à 9 et 19 fournis tant dans le brevet délivré que dans la demande initiale. Donc, la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) dans le cadre d'un procédé de polymérisation faisant intervenir la caractéristique (iv) était largement fondée.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre considère que l'objet maintenu revendiqué n'a pas été modifié de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

4.5 La CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'article 123(2) et (3) CBE ont été respectées, ce qui, la Chambre vient de le démontrer, est le cas dans la présente espèce. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition, premièrement, qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la

Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht. Aus der Rechtsprechung der Kammern, wonach die Streichung von durchweg als wesentlich hingestellten Merkmalen aus einem Anspruch gem. Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist (siehe z.B. T 260185, ABI. EPA 1989, 105), kann also nicht im Umkehrschluß gefolgert werden, daß auch die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, und der Versuch des Beschwerdegegners, Artikel 123 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, muß zwangsläufig fehlgehen.

4.6 Der Beschwerdegegner machte hier geltend, das einzige wesentliche Erfindungsmerkmal sei die Verwendung eines Salzes als Ausfällmittel gewesen; die nunmehr verlangten spezifischen Klassen von Monomeren hätten im gesamten Verfahren als nicht wesentlich gegolten. Selbst wenn dies der Fall wäre, war es angesichts des im Verfahren entgegengehaltenen Stands der Technik angebracht, die Erfindung - wie geschehen - neuzuformulieren, um den Einwänden mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu begegnen. Abgesehen davon ist der neuformulierte Anspruch auf ein Polymerisationsverfahren gerichtet, das als wesentliches Merkmal die Verwendung eines Salzes als Ausfällmittel voraussetzt (Merkmal iv), wogegen durch die Einfügung der Zusammensetzungsmerkmale ii und iii lediglich der Umfang dieses Verfahrens näher spezifiziert wird, was offenkundig kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ sein kann.

Anders als der Anmelder in der Sache T 22/81, der ausdrücklich einräumte, daß bestimmte Elemente nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen sollten, brachte der Beschwerdeführer hier durch die Einbringung von ursprünglich in abhängigen Ansprüchen enthaltenen Merkmalen implizit deren wesentliche Bedeutung zur Geltung.

4.7 Zwar hat der Beschwerdeführer im Laufe des Verfahrens den Umfang der Ansprüche wiederholt geändert, so daß der Tenor der Neuformulierungen im großen und ganzen nicht immer deutlich war, andererseits aber waren die spezifischen Klassen von Monomeren der Formel

as originally filed. In view of this, whereas according to the boards' jurisprudence the deletion from a claim of features consistently described as essential is not permissible under Article 123(2) EPC (eg T 260/85, OJ EPO 1989, 105), the converse is not true, so that the respondent's attempt to interpret Article 123(2) EPC in the sense that the introduction into a claim of features previously described as non-essential would not be permissible, must fail.

4.6 In the present case, the respondent submitted that the use of a salt as a precipitating agent had been indicated as the only essential element of the invention and that the specific classes of monomers now required had been considered as non-essential throughout the whole proceedings. Even if this were the case, in view of the prior art cited during the proceedings, it was regarded appropriate to redefine the invention along the present lines in order to overcome the objections of lack of novelty and inventive step. Furthermore, the redefined claim is directed to a polymerisation process requiring as an essential feature the use of a salt as a precipitating agent (feature (iv)) and, as shown above, the addition of the compositional features (ii) and (iii) merely specifies the scope of that process, which obviously cannot contravene Article 123(2) and (3) EPC.

By incorporating the features originally present in dependent claims into the single claim, the appellant, contrary to the facts in case T 22/81 (supra), where the applicant explicitly stated that certain elements were not intended to provide an inventive step, implicitly recognised the essential nature of these features.

4.7 Moreover, although it is true that the appellant in the course of the proceedings often changed the scope of the claims so that the tenor of the redefinitions as a whole was not always clear, nevertheless each of the specific classes of monomers of formulae (I) and (III) as well as

demande telle que déposée initialement et deuxièmement, que la combinaison de caractéristiques qui en découle reste conforme à l'enseignement fourni par la demande initiale. Par conséquent, alors que, d'après la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas admissible, en vertu de l'article 123(2) CBE, de supprimer d'une revendication des caractéristiques systématiquement présentées comme essentielles (cf. par exemple T 260/85, JO OEB 1989, 105), l'inverse n'est pas vrai, de sorte que la tentative faite par l'intimé d'interpréter l'article 123(2) CBE comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, est vouée à l'échec.

4.6 Dans la présente affaire, l'intimé a déclaré que le seul élément présenté comme essentiel dans l'invention était l'utilisation d'un sel comme agent précipitant, et que les catégories spécifiques de monomères maintenant exigées avaient été considérées comme non essentielles tout au long de la procédure. A supposer que cela soit exact, il est apparu utile, compte tenu de l'état de la technique cité au cours de la procédure, de redéfinir l'invention comme cela a été fait maintenant afin de pouvoir repousser les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive. De plus, la revendication dans sa nouvelle formulation a pour objet un procédé de polymérisation se caractérisant essentiellement par l'utilisation d'un sel comme agent précipitant (caractéristique (iv)) et, comme indiqué plus haut, l'adjonction des caractéristiques de composition (ii) et (iii) sert uniquement à préciser la portée de ce procédé, ce qui, à l'évidence, ne contrevient pas à l'article 123(2) et (3) CBE.

En regroupant dans une seule et unique revendication des caractéristiques auparavant citées dans des revendications dépendantes, le requérant, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire T 22/81 (cf. supra), où le demandeur avait expressément reconnu que certains éléments ne contribuaient pas à l'activité inventive, a implicitement admis que les caractéristiques en question étaient essentielles.

4.7 De plus, s'il est exact que le requérant a si souvent modifié la portée des revendications au cours de la procédure que le sens de tous ces changements n'est pas toujours très clair, il n'en demeure pas moins que toutes les catégories spécifiques de monomères répondant aux for-

1 und III wie auch deren jetzt beanspruchte Kombination nicht nur bereits in der ersten Prioritätsunterlage, sondern am Anmeldetag auch in der Patentanmeldung enthalten, nämlich in Form abhängiger Ansprüche (8 und 10), die naturgemäß auf bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung gerichtet sind. Auf diese Ansprüche (8 und 10), die auch im erteilten Patent enthalten waren, nahm die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung Bezug (Nr. 6, insbesondere 6.5, 6.7 und 6.10). Der Beschwerdegegner hatte also hinlänglich Gelegenheit, zu dem neuförmulierten Gegenstand Stellung zu nehmen, den die erste Instanz bei ihrer Entscheidung auch berücksichtigte. Das Vorbringen des Beschwerdegegners, wonach eine Beschwerde rechtlich gar nicht möglich sei (G 9/91 und G 10/91), geht folglich fehl.

4.8 Im übrigen umfaßte Anspruch 1 des am 1. September 1993 zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten zweiten Hilfsantrags bereits eine Kombination der Merkmale ii und iv und stimmte damit inhaltlich mit dem jetzt vorliegenden einzigen Anspruch überein. Der Beschwerdegegner hätte also erkennen müssen, daß diese Verfahrensdefinition später einmal zur Grundlage für den Hauptantrag werden könnte.

4.9 Die Kammer schließt daraus, daß die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind.

Artikel 83, 84 EPÜ

5. Die Salzmenge, die erfindungsgemäß erforderlich ist, damit eine Polymerdispersion mit den gewünschten Eigenschaften entsteht, ist funktionell definiert. In der Beschreibung heißt es nicht, daß die genaue Menge ein wesentliches Erfindungsmerkmal ist, sondern lediglich, daß sie ausreichen muß, um das Polymer auszufällen. So ist insbesondere auf Seite 3, Zeilen 48 bis 50 der Patentschrift angegeben, daß die Salzkonzentration keinen besonderen Einschränkungen unterworfen ist und je nach Molverhältnis der ionischen Monomere und des Salzes variiert. Infolgedessen kann nur ein bevorzugter Bereich zwischen 15 Gew.-% und der oberen Löslichkeitsgrenze definiert werden.

their combination as now claimed were present not only in the first priority document, but also in the application at its filing date, in the form of dependent claims (claims 8 and 10), which by their very nature are directed to preferred embodiments of the invention. These claims were also contained in the patent as granted (claims 8 and 10) and the opposition division referred to them in its decision (point 6, in particular points 6.5, 6.7 and 6.10). Therefore, the respondent did have ample opportunity to be heard on the redefined subject-matter and the department of first instance did in fact take it into account in its decision. It follows that the respondent's submission that an appeal was not legally possible (G 9/91, supra and G 10/91, supra) must fail.

4.8 Furthermore, claim 1 of the second auxiliary request filed on 1 September 1993 together with the grounds of appeal already comprised a combination of features (ii) to (iv) and was thus in substance identical with the single claim now on file. The respondent should therefore have been aware that this definition of the process might subsequently become the basis of the main request.

4.9 For these reasons, the board concludes that the requirements of Article 123(2) and (3) EPC are fulfilled.

Articles 83/84 EPC

5. The amount of salt necessary for the invention in order to result in a polymer dispersion having the desired properties is defined in functional terms. The description does not suggest that the exact amount is an essential feature of the invention; it only specifies that it should be sufficient to cause the polymer to precipitate. In particular, on page 3, lines 48 to 50, of the patent specification, it is stated that the concentration of the salt is not particularly restricted and varies depending on the molar ratio of the ionic monomers and the salt used. Consequently, only a preferred range extending from 15% by weight to the upper limit of solubility can be defined.

mules (I) et (III) ainsi que la combinaison de ces monomères qui est maintenant revendiquée étaient déjà mentionnées non seulement dans le premier document de priorité, mais également dans la demande à la date du dépôt, sous forme de revendications dépendantes (revendications 8 et 10), lesquelles, de par leur nature même, ont trait à des modes de réalisation préférés de l'invention. Ces revendications étaient également présentes dans le brevet tel que délivré (revendications 8 et 10), et la division d'opposition y a fait référence dans sa décision (cf. point 6, notamment points 6.5, 6.7 et 6.10). L'intimé avait donc largement la possibilité de faire part de ses observations au sujet de l'objet ainsi redéfini, et la première instance en a effectivement tenu compte dans sa décision. Il n'est par conséquent pas possible de suivre l'intimé lorsqu'il prétend qu'un recours était juridiquement impossible (cf. G 9/91, supra et G 10/91, supra).

4.8 Par ailleurs, la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire déposée le 1^{er} septembre 1993 en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours présentait une combinaison des caractéristiques (ii) à (iv) ; sur le fond, elle était donc identique à la revendication unique figurant maintenant dans le dossier. Aussi l'intimé aurait-il dû se rendre compte que cette définition du procédé serait susceptible par la suite de fournir une base à la requête principale.

4.9 Pour toutes ces raisons, la Chambre conclut que les conditions énoncées à l'article 123(2) et (3) CBE sont remplies.

Articles 83 et 84 CBE

5. La quantité de sel nécessaire pour obtenir une dispersion polymérique ayant les propriétés souhaitées, en mettant en oeuvre le procédé selon l'invention, est définie en termes de fonction. Il ne ressort pas de la description que la quantité exacte de sel est une caractéristique essentielle de l'invention ; il est uniquement précisé que la quantité de sel doit être suffisante pour que le polymère soit précipité. À la page 3, lignes 48 à 50 du fascicule de brevet, notamment, il est indiqué qu'il n'y a pas de restrictions particulières en ce qui concerne la concentration de sel, qui varie en fonction du rapport molaire entre les monomères ioniques et le sel utilisé. Par conséquent, seule une plage préférentielle comprise entre 15 % en poids de la solution et la limite supérieure de solubilité peut être définie.

Die fehlende Angabe eines bestimmten Konzentrationsbereiches hindert den Fachmann ja nicht daran, das beanspruchte Verfahren auszuführen. Nach Ansicht der Kammer steht außer Zweifel, daß ein Fachmann anhand der praktischen Angaben in der Beschreibung und der zahlreichen Beispiele sowie gegebenenfalls anhand von Routineversuchen die für die jeweiligen Verbindungen optimale Salzmenge ermitteln könnte. Wie in T 14/83 (ABl. EPA 1984, 105) festgestellt wurde, beeinträchtigt das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens nicht dessen Ausführbarkeit im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn es z. B. nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln; diese Versuche müssen sich allerdings in vertretbaren Grenzen halten und dürfen keine erfinderische Tätigkeit erfordern (Entscheidungsgründe Nr. 6, 1. Absatz).

Die Kammer ist somit der Auffassung, daß gegen die Formulierung des Anspruchs im Hinblick auf die zu verwendende Salzmenge keine Einwände gemäß den Artikeln 83 und 84 EPÜ erhoben werden können.

Neuheit

6. D1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer wäßrigen Dispersion aus wasserlöslichen Polymeren einschließlich des (Co)Polymersiersens a) der Monomerkomponenten einer Zusammensetzung aus mindestens einem wasserlöslichen ethylenisch ungesättigten Monomer zur Bildung eines nuremehr wasserlöslichen (Co)Polymers, wobei die Polymerisation in einer wäßrigen Lösung aus b) mindestens einem wasserlöslichen Polymer vonstattent geht, das sich von dem aus den Monomerkomponenten a) hergestellten wasserlöslichen Polymer unterscheidet (Anspruch 1; Spalte 5, Zeilen 51 bis 53). Die mögliche Gegenwart eines Salzes und seine vorteilhafte Wirkung auf die Fließfähigkeit der wäßrigen Polymerdispersion werden in Spalte 7, Zeilen 10 bis 31 offenbart. In Beispiel 21 wird die Verwendung eines Salzes beschrieben. In Spalte 4, Zeile 59 bis Spalte 5, Zeile 18 werden die Monomere spezifiziert, und in Spalte 5, Zeilen 6 bis 9 wird ein Monomer als Beispiel angeführt, das unter die spezifische Definition der vorliegenden Formel I fällt. Angaben zu Zusammensetzung, Funktionalität und Molekulargewicht des wasserlöslichen Polymers b) werden in Spalte 5, Zeile 38 bis Spalte 6, Zeile 19 gemacht; als geeignet werden insbe-

In addition, the absence of a specific range of concentration does not prevent the skilled person from carrying out the process as claimed. There can be no doubt, in the board's view, that, on the basis of the practical information provided in the description and in the numerous examples as well as, if necessary, of routine tests, a skilled person would know how to determine the optimal amount of salt, depending on the compounds chosen. As mentioned in decision T 14/83 (OJ EPO 1984, 105), occasional lack of success of a claimed process does not impair its feasibility within the meaning of Article 83 EPC if, for example, some experimentation is still to be done to transform the failure into success, provided that such experimentation is not an undue burden and does not require inventive activity (Reasons, 6, paragraph 1).

For these reasons the board concludes that in respect of the amount of salt to be used, the wording of the claim is not objectionable under Articles 83 and 84 EPC.

Novelty

6. D1 describes a process for producing an aqueous dispersion of water-soluble polymers, comprising (co)polymerising (a) the monomer components of a composition containing at least one water-soluble ethylenically unsaturated monomer to form only a water-soluble (co)polymer, which polymerisation is carried out in an aqueous solution of (b) at least one water-soluble polymer which should be different from the water-soluble polymer derived from the monomer components (a) (claim 1; column 5, lines 51 to 53). The possible presence of a salt and its advantageous effect on the flowability of the aqueous polymer dispersion are disclosed in column 7, lines 10 to 31. In example 21 the use of a salt is described. In column 4, line 59, to column 5, line 18, the monomers (a) are specified and in column 5, lines 6 to 9, a monomer is exemplified that falls within the specific definition of present formula (I). Information as regards the composition, the functionality and the molecular weight of the water-soluble polymer (b) is given in column 5, line 38, to column 6, line 19; in particular, polymers containing quaternary ammonium groups are said to be suitable (column 5, lines 41 to 44). However, monomers within the terms of

De plus, le fait qu'aucune plage de concentration spécifique ne soit mentionnée, n'empêche pas l'homme du métier de mettre en oeuvre le procédé revendiqué. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute qu'en s'appuyant sur les renseignements pratiques fournis dans la description et dans les nombreux exemples ainsi que, le cas échéant, sur des tests de routine, un homme du métier saurait comment déterminer la quantité de sel la mieux adaptée suivant les composés choisis. Comme cela a déjà été indiqué dans la décision T 14/83 (JO OEB 1984, 105), le manque occasionnel de succès d'un procédé revendiqué ne compromet pas la possibilité de le réaliser au sens de l'article 83 CBE, dès lors qu'une expérimentation additionnelle peut encore transformer l'insuccès en réussite, à condition qu'elle ne soit pas excessive et ne nécessite pas une activité inventive (exposé des motifs, point 6, premier paragraphe).

Aussi la Chambre conclut-elle que, concernant la quantité de sel à utiliser, la formulation de la revendication n'appelle aucune objection au titre des articles 83 et 84 CBE.

Nouveauté

6. Le document D1 décrit un procédé pour l'obtention d'une dispersion aqueuse de polymères solubles dans l'eau, comprenant la (co)polymérisation (a) des composants monomères d'une composition contenant au moins un monomère non saturé en éthylène soluble dans l'eau pour former uniquement un (co)polymère soluble dans l'eau, cette polymérisation étant effectuée dans une solution aqueuse d'au moins (b) un polymère soluble dans l'eau qui doit être différent du polymère soluble dans l'eau dérivé des composants monomères (a) (revendication 1, colonne 5, lignes 51 à 53). La présence possible d'un sel et l'impact favorable que ce sel peut avoir sur la fluidité de la dispersion polymérique aqueuse sont mentionnées dans la colonne 7, lignes 10 à 31. L'utilisation d'un sel est décrite dans l'exemple 21. Les monomères (a) sont spécifiés entre la ligne 59 de la colonne 4 et la ligne 18 de la colonne 5, et, de la ligne 6 à la ligne 9 de la colonne 5, est donné l'exemple d'un monomère correspondant à la définition bien précise de la formule (I) dans la version des revendications figurant actuellement au dossier. Des informations concernant la fonction assurée par le polymère soluble dans l'eau (b), sa composition et son poids moléculaire

sondere Polymere mit quartären Ammoniumgruppen bezeichnet (Spalte 5, Zeilen 41 bis 44). Monomere nach der vorliegenden Formel III, wie sie zur Erzeugung des Polymer-elektrolytdispersionsmittels benötigt werden, sind dagegen nicht erwähnt.

D2 behandelt ein anderes Verfahren als das Streitpatent, nämlich die Öl-in-Wasser-Polymerisation, wobei keines der spezifischen Monomere des vorliegenden Anspruchs genannt wird. Das Dokument wurde in der mündlichen Verhandlung nicht mehr angezogen.

Die Kammer hält daher, ebenso wie die beiden Beteiligten, den Gegenstand des einzigen Anspruchs für neu.

Erfinderische Tätigkeit

7. Das Streitpatent ist auf ein Verfahren zur Herstellung einer wasserlöslichen Polymerdispersion gerichtet.

7.1 Wie oben dargelegt, ist ein solches Verfahren in D1 offenbart, insbesondere in Beispiel 21, das sowohl die Kammer als auch die Einspruchsabteilung als nächsten Stand der Technik betrachten. Bei dieser Ausführungsform wird Acrylsäure in Gegenwart von Polyethylenglycol, Polyvinylalkohol und Natriumchlorid polymerisiert. Der Unterschied zum hier beanspruchten Gegenstand liegt also zum einen in dem zu polymerisierenden Monomer und zum anderen im Dispersionsmittel.

7.2 Laut Beschreibung des Streitpatents und Aussage des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung ist die Erfindung auf die Herstellung einer wasserlöslichen Polymerdispersion gerichtet, deren Viskosität und Fließfähigkeit so weit verbessert wurden, daß sie über Pumpen transportiert werden kann (Seite 2, Zeilen 53 bis 54 des erteilten Patents). Von den nach D1 herstellbaren Polymerdispersionen heißt es, daß sie bei hoher Polymerkonzentration stabil und in hohem Maße fließfähig seien (Spalte 3, Zeilen 2 bis 5). Die in D1 angegebenen Viskositätswerte lassen sich aber aufgrund unterschiedlicher Konzentrationen der verschiedenen Polymerdispersionen nicht mit denen des Streitpatents vergleichen, so daß unklar ist, ob die Visko-

present formula (III) as required for the formation of the polymer electrolyte dispersant are not mentioned.

D2 refers to oil-in-water polymerisation, which is a different kind of process from the one in dispute, and it mentions neither of the specific monomers of the present claim. It has not been relied upon anymore during the oral proceedings.

Therefore, the board concurs with the opinion of both parties that the subject-matter of the single claim is novel.

Inventive step

7. The patent in suit concerns a process for the production of a water-soluble polymer dispersion.

7.1 As stated above, such a process is disclosed in D1, in particular example 21, which the board, like the opposition division, regards as the closest state of the art. According to that embodiment acrylic acid is polymerised in the presence of polyethylene glycol, polyvinyl alcohol and sodium chloride. It thus differs from the now claimed subject-matter in the monomer to be polymerised and in the dispersant used.

7.2 In the description of the patent in suit and according to the appellant's submission during the oral proceedings, the object of the invention is to be seen as the production of a water-soluble polymer dispersion having improved viscosity and flowability, so that it could be transported by pumping (page 2, lines 53 to 54, of the patent as granted). The polymer dispersions obtained according to D1 are said to be stable and have a highly flowable state at high concentrations of polymer (column 3, lines 2 to 5). However, the viscosity values reported in D1 cannot be compared with those of the patent in suit as the concentration of the various polymer dispersions is different, so that it is not clear whether the viscosity and flowability of the dispersions accord-

sont données de la ligne 38 de la colonne 5 à la ligne 19 de la colonne 6, où il est notamment précisé que des polymères contenant des groupes ammonium quaternaires peuvent convenir (colonne 5, lignes 41 à 44). Il n'est toutefois pas question dans ce document de monomères répondant à l'actuelle formule (III), et qui sont nécessaires pour la formation de l'électrolyte polymérique utilisé comme dispersant.

Le document D2 fait référence à une polymérisation dans un mélange d'huile dans de l'eau, ce qui est un procédé différent de celui visé dans le brevet litigieux, et il n'y est pas non plus question des monomères spécifiques mentionnés dans la présente revendication. Ce document n'a plus été invoqué dans le cours ultérieur de la procédure orale.

Aussi la Chambre estime-t-elle en accord avec les deux parties que l'objet de la revendication unique est nouveau.

Activité inventive

7. Le brevet litigieux a trait à un procédé de préparation d'une dispersion d'un polymère soluble dans l'eau.

7.1 Comme indiqué plus haut, un tel procédé a été divulgué par le document D1, en particulier par l'exemple 21 que la Chambre, partageant en cela l'avis de la division d'opposition, considère comme l'état de la technique le plus proche. D'après ce mode de réalisation, l'acide acrylique est polymérisé en présence de glycol polyéthylène, d'alcool polyvinyle et de chlorure de sodium. Il se distingue donc du procédé maintenant revendiqué tant en ce qui concerne le monomère à polymériser que le dispersant utilisé.

7.2 Il ressort de la description du brevet litigieux et des déclarations faites par le requérant durant la procédure orale qu'il convient de considérer que l'invention a pour objet la préparation d'une dispersion de polymère soluble dans l'eau ayant une viscosité et une fluidité améliorées, de manière à en rendre possible le transport par pompage (page 2, lignes 53 et 54 du brevet). Il est dit que les dispersions de polymère préparées suivant le procédé décrit dans le document D1 sont stables et ont un haut niveau de fluidité lorsque les concentrations de polymère sont élevées (colonne 3, lignes 2 à 5). On ne peut cependant pas comparer les valeurs de viscosité indiquées dans le document D1 à celles figurant dans le brevet litigieux, parce que la

sität und Fließfähigkeit der Dispersionen gemäß Streitpatent im Vergleich zu D1 wirklich besser sind. Die dem Streitpatent zugrundeliegende technische Aufgabe muß daher simpler formuliert werden, nämlich als Definition eines Alternativverfahrens zur Herstellung weiterer wasserlöslicher Polymerdispersionen mit niedriger Viskosität und guter Fließfähigkeit.

7.3 Das Streitpatent löst diese Aufgabe - wie im einzigen Anspruch angegeben - durch Polymerisieren von Monomeren einer spezifischen Klasse in Gegenwart einer spezifischen Klasse Dispersionsmittel und einer zur Ausfällung des Polymers ausreichenden Menge Salz.

7.4 Ungeachtet des verwendeten Dispersionsmittels macht die Beschreibung des Streitpatents jedoch deutlich, daß bei weniger als 0,1 Gew.-% Dispersionsmittel bezogen auf die wäßrige Salzlösung "das erzeugte Polymer nicht in dispergierter Form vorliegt, sondern aneinanderklebt und eine größere Masse bildet" (Seite 3, Zeilen 52 bis 54). Ohne dieses quantitative Merkmal kann sich nun die gewünschte Wirkung einstellen oder auch nicht, so daß der beanspruchte Gegenstand nicht als allgemeine Lösung für die genannte technische Aufgabe betrachtet werden kann.

7.5 Wie der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung ausführte, ist dies in zweierlei Hinsicht zu beanstanden.

Erstens taugt eine technische Wirkung, die nicht über die gesamte Breite des beanspruchten Gegenstands auftritt, nicht als Beleg für erfinderische Tätigkeit (T 20/81, ABI. EPA 1982, 217; T 939/92, ABI. EPA 1996, 309). Die Tatsache, daß erst ab einer bestimmten Dispersionsmittelmenge eine richtige Dispersion entsteht, bedeutet in der vorliegenden Sache, daß der Anspruch das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

Zweitens muß ein Anspruch alle Merkmale enthalten, die zur Definition der Erfindung, für die Schutz

ing to the patent in suit are indeed improved vis-à-vis D1. Therefore, the technical problem underlying the patent in suit has to be reformulated on a less ambitious basis, namely the definition of an alternative process for the production of further water-soluble polymer dispersions having low viscosity and good flowability.

7.3 According to the patent in suit this problem is solved by polymerising monomers of a specific class in the presence of a specific class of dispersant and a sufficient amount of a salt so that the polymer is precipitated, as indicated in the single claim.

7.4 Irrespective of the dispersant used, however, the description of the patent in suit makes it quite clear that with less than 0.1% by weight, based on the aqueous salt solution, of dispersant, "the formed polymer cannot be obtained in a dispersed form and sticks to each other to grow into a bigger mass" (page 3, lines 52 to 54). In the absence of this quantitative feature, the desired effect may or may not occur and the claimed subject-matter cannot thus be regarded as a general solution to the above-defined technical problem.

7.5 As pointed out by the respondent during the oral proceedings, this is objectionable in two respects.

The first is that a technical effect which does not manifest itself over the whole area of the claimed subject-matter cannot be relied upon to demonstrate an inventive step (T 20/81, OJ EPO 1982, 217; T 939/92, OJ EPO 1996, 309). In the present case, the fact that a proper dispersion is formed only above a certain amount of dispersant means that the claim on file does not meet the requirement of Article 56 EPC.

The second one arises from the requirement that a claim should contain all the features which are

concentration des diverses dispersions de polymère n'est pas la même; il n'est donc pas certain que les dispersions selon le brevet litigieux aient effectivement une meilleure viscosité et une meilleure fluidité que celles décrites dans le document D1. Par conséquent, le problème technique à la base du brevet litigieux doit être reformulé en termes moins ambitieux, à savoir comme définition d'un procédé de rechange pour la préparation de nouvelles dispersions de polymère solubles dans l'eau, ayant une faible viscosité et une bonne fluidité.

7.3 D'après le brevet litigieux, ce problème est résolu si l'on polymérise des monomères d'une catégorie spécifique en présence d'une catégorie spécifique de dispersants et d'une quantité de sel suffisante pour provoquer la précipitation du polymère, comme indiqué dans l'unique revendication.

7.4 Toutefois, quel que soit le type de dispersant utilisé, il est tout à fait clair d'après la description du brevet litigieux que si ce dispersant fait moins de 0,1 % en poids de la solution salée aqueuse, le polymère formé ne peut pas être obtenu sous forme dispersée et ses éléments constitutifs s'agglutinent les uns aux autres, formant ainsi un agglomérat plus grand ("the formed polymer cannot be obtained in a dispersed form and sticks to each other to grow into a bigger mass" (page 3, lignes 52 à 54). En l'absence de cette caractéristique chiffrée, l'obtention de l'effet souhaité est aléatoire, et l'on ne peut donc pas considérer que l'objet revendiqué constitue une solution générale au problème technique défini plus haut.

7.5 Comme l'intimé l'a fait observer au cours de la procédure orale, cette affirmation appelle deux objections.

En premier lieu, on ne peut pas démontrer l'existence d'une activité inventive en invoquant un effet technique qui ne se manifeste pas dans l'intégralité du domaine revendiqué (T 20/81, JO OEB 1982, 217; T 939/92, JO OEB 1996, 309). Dans la présente espèce, le fait que la dispersion appropriée ne se produise qu'à partir d'une certaine quantité de dispersant signifie que la revendication figurant dans le dossier ne remplit pas les conditions fixées à l'article 56 CBE.

La deuxième objection tient au fait qu'une revendication doit obligatoirement contenir toutes les caractéris-

begehrt wird, erforderlich sind. Mit anderen Worten: die technischen Merkmale, die eine Erfindung in den Ansprüchen definieren, müssen dieselben sein, die in der Beschreibung als wesentlich hervorgehoben werden (T 133/85, ABI. EPA 1988, 411; T 409/91, ABI. EPA 1994, 653). In diesem Erfordernis spiegelt sich der allgemeine Rechtsgrundsatz wider, wonach der Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts nur dann als im Sinne des Artikels 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt anzusehen ist, wenn der Beitrag zum Stand der Technik entspricht.

Aus diesen Gründen verstößt der Anspruch gemäß Hauptantrag gegen die Artikel 56 und 84 EPÜ und ist zurückzuweisen.

Hilfsantrag

Artikel 123 (2) und (3)

8. Der einzige Anspruch des Hilfsantrags unterscheidet sich von dem des Hauptantrags insofern, als er eine durch die ursprüngliche Beschreibung, Seite 6, Zeilen 19 bis 23 gestützte Angabe über die Menge an Dispersionsmittel enthält (Seite 3, Zeilen 52 bis 54 des erteilten Patents). Für die übrigen Merkmale dieses Anspruchs gilt das für den Hauptantrag Gesagte (siehe Nr. 4). Infolgedessen ist der Wortlaut des Anspruchs nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

Neuheit

9. Da der Umfang dieses Anspruchs enger ist als der des Hauptantrags, trifft das für den Hauptantrag Gesagte (siehe Nr. 6) auch hier zu; somit stellt die Kammer fest, daß der Gegenstand des Anspruchs neu ist.

Erfinderische Tätigkeit

10. Die Beispiele im Streitpatent haben die Kammer davon überzeugt, daß die anspruchsgemäße Kombination der Verfahrensmerkmale eine wirksame Lösung für die obige technische Aufgabe bietet. Festzustellen bleibt noch, ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik naheliegend ist.

deemed necessary to define the invention for which protection is sought. In other words, the technical features used to define an invention in the claims should be the same as those highlighted in the description as being essential (T 133/85, OJ EPO 1988, 411; T 409/91, OJ EPO 1994, 653). This requirement reflects the general legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to the technical contribution to the art in order for it to be supported by the description within the meaning of Article 84 EPC.

For these reasons, the claim according to the main request contravenes both Articles 56 and 84 EPC and has thus to be rejected.

Auxiliary request

Article 123(2) and (3)

8. The single claim of the auxiliary request differs from the one of the main request in that it contains a specification of the amount of dispersant, which finds its basis in the original description, page 6, lines 19 to 23 (page 3, lines 52 to 54, of the patent as granted). Regarding the other features present in the claim, the same reasons as given for the main request are valid (see point 4 above). The wording of the claim does not therefore give rise to any objections under Article 123(2) and (3) EPC.

Novelty

9. As the scope of the claim is narrower than the one of the main request, the finding for the main request (see point 6 above) also applies for the present claim, so that the board concludes that the subject-matter of this claim is novel.

Inventive step

10. In view of the examples in the patent in suit the board is satisfied that the combination of features of the process according to the claim provides an effective solution to the above-defined technical problem. It remains to be decided whether the claimed subject-matter is obvious having regard to the prior art.

tiques jugées nécessaires pour pouvoir définir l'invention sur laquelle porte la demande de brevet. Autrement dit, les caractéristiques techniques utilisées pour définir l'invention dans les revendications doivent être les mêmes que celles présentées comme essentielles dans la description (T 133/85, JO OEB 1988, 411; T 409/91, JO OEB 1994, 653). Cette exigence reflète le principe général du droit selon lequel l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être en rapport avec l'importance de la contribution à l'état de la technique pour pouvoir se fonder sur la description au sens de l'article 84 CBE.

Pour toutes ces raisons, la revendication selon la requête principale contrevient à la fois aux dispositions de l'article 56 et à celles de l'article 84 CBE; elle doit donc être rejetée.

Requête subsidiaire

Article 123(2) et (3)

8. La différence entre l'unique revendication selon la requête subsidiaire et celle selon la requête principale réside en ce que, dans le premier cas, la quantité de dispersant est précisée; cette précision se fonde sur la description initiale, page 6, lignes 19 à 23 (page 3, lignes 52 à 54 du brevet délivré). Pour ce qui est des autres caractéristiques présentées dans la revendication, les arguments exposés à propos de la requête principale sont tout aussi valables (cf. point 4 plus haut). La manière dont la revendication est formulée ne soulève donc aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) CBE.

Nouveauté

9. La portée de la revendication selon la requête subsidiaire étant plus étroite que celle de la revendication selon la requête principale, la conclusion de la Chambre à propos de la requête principale (cf. plus haut point 6) vaut également pour la revendication actuelle; il en découle que, pour la Chambre, l'objet de cette revendication est nouveau.

Activité inventive

10. Au vu des exemples fournis dans le brevet litigieux, la Chambre est convaincue que la combinaison des caractéristiques du procédé faisant l'objet de la revendication apporte effectivement une solution au problème technique défini plus haut. Reste à trancher la question de savoir si l'objet revendiqué est évident au regard de l'état de la technique.

10.1 Zwar fällt eines der in D1 (Spalte 5, Zeilen 6 bis 9) als Beispiel genannten Monomere unter die Formel I des Streitpatents (Merkmal ii), doch legt dies allein nicht die übrigen beanspruchten Verfahrensmerkmale nahe, geschweige denn deren Kombination.

10.1.1 Das oben Gesagte gilt in erster Linie für die Definition des Polymerdispersionsmittels (Merkmal iii). D1 enthält eine breite Definition des wasserlöslichen Polymers b, doch die tatsächlich genannten Verbindungen geben keinen Hinweis auf Acrylpolymerdispersionsmittel. Laut D1, Spalte 5, Zeilen 38 bis 65 sollte das wasserlösliche Polymer ein Molekulargewicht von 300 bis 10 000 000 haben und mindestens eine funktionale Gruppe aufweisen, die eine Ether-, Hydroxyl-, Carboxyl-, Sulfon-, Sulfatester-, Amino-, Imino-, tertiäre Amino-, quartäre Ammonium- oder Hydrazingruppe ist, vorzugsweise eine Ether-, Hydroxyl- oder Carboxylgruppe; als geeignete Dispersionsmittel kämen natürliche Polymere wie Stärke oder Zellulose oder deren Derivate, Polyetherpolyole, Polyethylenimine sowie Additionspolymere wie Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidone und Polyvinylpyridin in Frage.

In Anbetracht dieser allgemeinen Definition und der aufgelisteten Verbindungen kann die bloße Erwähnung von quartären Ammoniumgruppen als mögliche funktionelle Gruppe unter anderen nicht bevorzugten Verbindungen - entgegen den Ausführungen des Beschwerdegegners in der mündlichen Verhandlung - nicht als Hinweis auf Acrylmonomere im Sinne der Formel III des Streitpatents ausgelegt werden. Vielmehr stellt das Erfordernis, daß sich das Polymer b von dem aus dem Monomer a gebildeten Polymer unterscheiden sollte (Spalte 5, Zeile 51 bis 53), gerade keinen Anreiz dar, ein Polymerdispersionsmittel zu wählen, das aus einem Acrylmonomer mit quartärer Ammoniumgruppe abgeleitet wurde, und würde den Fachmann eher davon abhalten, das vorliegende (Acryl-)Polymer als Dispersionsmittel (Merkmal iii) zur Polymerisation des (Acryl-)Monomers (Merkmal ii) zu verwenden.

10.1.2 Ebenso wenig wird in D1 die Verwendung einer wäßrigen Salzlösung (Merkmal iv) zur Erzeugung der Polymerdispersion nahegelegt.

10.1 Although one of the monomers exemplified in D1 (column 5, lines 6 to 9) falls within the terms of formula (I) of the patent in suit (feature (ii)), this fact alone does not render obvious the other features of the process as claimed, let alone their combination.

10.1.1 The above applies in the first place to the definition of the polymer dispersant (feature (iii)). D1 gives a broad definition of the water-soluble polymer (b), but the compounds actually mentioned do not point at acrylic polymer dispersants. According to D1, column 5, lines 38 to 65, the water-soluble polymer should have a molecular weight of 300 to 10 000 000 and contain at least one functional group selected from ether, hydroxyl, carboxyl, sulfone, sulfate ester, amino, imino, tertiary amino, quaternary ammonium and hydrazino groups, preferably from ether, hydroxyl and carboxyl groups; suitable dispersants would be natural polymers such as starch or cellulose, or derivatives thereof, polyetherpolyols, polyethylenimine as well as addition polymers such as polyvinyl alcohol, polyvinyl pyrrolidone and polyvinyl pyridine.

In view of this general definition and the compounds listed, the sole mention of quaternary ammonium groups as possible functional group among other non-preferred groups can, unlike the respondent's interpretation during the oral proceedings, not be construed as pointing at acrylic monomers within the terms of formula (III) of the patent in suit. On the contrary, the requirement that polymer (b) should be different from the polymer formed from monomer (a) (column 5, lines 51 to 53) would not be an incentive to choose a polymer dispersant derived from an acrylic monomer with a quaternary ammonium group, and would rather deter the skilled person from selecting the present (acrylic) polymer as a dispersant (feature (iii)) in the polymerisation of the present (acrylic) monomer (feature (ii)).

10.1.2 Similarly, the use of an aqueous salt solution (feature (iv)) to ensure the formation of the polymer dispersion is not suggested by D1.

10.1 Bien que l'un des monomères cités à titre d'exemple dans le document D1 (colonne 5, lignes 6 à 9) cadre avec la formule (I) du brevet litigieux (caractéristique (ii)), cela ne suffit pas à rendre évidentes les autres caractéristiques du procédé revendiqué, et à plus forte raison leur combinaison.

10.1.1 Ce qui précède s'applique en premier lieu à la définition du dispersant polymérique (caractéristique (iii)). Le document D1 donne une large définition du polymère soluble dans l'eau (b), mais les composés qui sont effectivement mentionnés n'indiquent pas qu'il peut s'agir de dispersants polymériques acryliques. Il est indiqué à la colonne 5, lignes 38 à 65 du document D1 que le polymère soluble dans l'eau doit avoir un poids moléculaire compris entre 300 et 10 000 000 et contenir au moins un groupe fonctionnel choisi parmi des groupes éther, hydroxyle, carboxyle, sulfone, sulfate ester, amino, imino, amino tertiaire, ammonium quaternaire et hydrazino, de préférence les groupes éther, hydroxyle et carboxyle; seraient susceptibles de convenir comme dispersants des polymères naturels tels que l'amidon ou la cellulose, ou leurs dérivés, des polyetherpolyoles et des polyethylenimine, ainsi que des polymères obtenus par addition comme l'alcool polyvinyle, le polyvinylpyrrolidone et le polyvinylpyridine.

Compte tenu de cette définition générale et des composants cités, le simple fait de mentionner, parmi d'autres groupes non préférés, des groupes ammonium quaternaire comme groupes fonctionnels possibles ne suggère pas, contrairement à l'interprétation donnée par l'intimé au cours de la procédure orale, qu'il peut s'agir de monomères acryliques répondant à la formule (III) du brevet litigieux. Au contraire, l'exigence selon laquelle le polymère (b) doit être différent du polymère formé à partir du monomère (a) (colonne 5, lignes 51 à 53) ne saurait inciter à choisir un dispersant polymérique dérivé d'un monomère acrylique ayant un groupe ammonium quaternaire, et serait plutôt de nature à dissuader l'homme du métier de choisir l'actuel polymère (acrylique) comme dispersant (caractéristique (iii)) pour la polymérisation de l'actuel monomère (acrylique) (caractéristique (ii)).

10.1.2 Le document D1 ne suggère pas non plus d'utiliser une solution de sel aqueuse (caractéristique (iv)) pour assurer la formation de la dispersion polymérique.

Wie in D1, Spalte 3, Zeilen 46 bis 64 erläutert, entsteht bei der Polymerisation des wasserlöslichen ethylenisch ungesättigten Monomers a in der wässrigen Lösung des wasserlöslichen Polymers b ein wasserlösliches ethylenisches Polymer, das einen losen, wasserhaltigen Komplex innerhalb des wasserlöslichen Polymers b bildet, ohne sich in Wasser zu lösen. Zwischen dem Komplex und der wässrigen Phase kommt es zu einer Phasentrennung in Form von mikroskopischen Partikeln, was erklären würde, warum sich eine niedrig-viskose wässrige Dispersion ergibt. Da sich das entstehende wasserlösliche ethylenische Polymer und das ursprünglich vorhandene wasserlösliche Polymer b nicht ineinander lösen, wäre es auch möglich, daß das entstehende Polymer und die wässrige Lösung des Polymers b mit fortschreitender Polymerisation phasenetrennt werden. Das entstehende Polymer würde somit zu mikroskopisch kleinen Kügelchen, die in der wässrigen Lösung des wasserlöslichen Polymers b dispergieren und so eine niedrig-viskose wässrige Dispersion bilden. Wie immer der Vorgang tatsächlich ablaufen mag - es ist offensichtlich, daß eine wässrige Salzlösung bei der Bildung der Polymerdispersion keine Rolle spielt.

Unbestritten wird in D1 auch die Möglichkeit erwähnt, den Vorgang in Gegenwart anorganischer Salze durchzuführen (Spalte 7, Zeilen 10 bis 25). Dies stellt jedoch nur eine wahlweise Ausführungsform dar, die lediglich eine begrenzte Verbesserung der Stabilität und der Fließfähigkeit der wässrigen Lösung erwarten läßt (Spalte 7, Zeilen 26 bis 28); dieselbe Wirkung, die auf demselben Mechanismus beruht, dürfte sich erzielen lassen, wenn man die Polymerisation in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels durchführt (Spalte 7, Zeilen 46 bis 55). Im übrigen hat der Beschwerdegegner versäumt nachzuweisen, wie diese Wirkungen mit der Ausfällung des Polymers in Zusammenhang gebracht werden könnten.

10.1.3 Die Lehre von D1 ist also - selbst wenn man davon ausgeht, daß D1 das Merkmal ii ordnungsgemäß offenbart - dergestalt, daß der Fachmann von einer Kombination mit dem Merkmal iii Abstand nehmen würde und keinen Grund hätte, Merkmal iv in Erwägung zu ziehen.

As explained in D1, column 3, lines 46 to 64, when the water-soluble ethylenically unsaturated monomer (a) is polymerised in the aqueous solution of the water-soluble polymer (b), the resulting water-soluble ethylenic polymer forms a loose water-containing complex with the water-soluble polymer (b) without being dissolved in water. Phase separation occurs between the complex and the aqueous phase to form microscopic particles, which would explain why a low-viscosity aqueous dispersion results. As another possibility, since the resulting water-soluble ethylenic polymer and the water-soluble polymer (b) originally present do not dissolve in each other, the resulting polymer and the aqueous solution of the polymer (b) are subject to phase separation with the progress of the polymerisation. Thus, the resulting polymer becomes microscopically small globules which disperse in the aqueous solution of the water-soluble polymer (b) thereby forming a low-viscosity aqueous dispersion. Whatever the actual mechanism, it is thus evident that an aqueous salt solution is not involved in the formation of the polymer dispersion.

It is not disputed that D1 also mentions the possibility of operating in the presence of inorganic salts (column 7, lines 10 to 25). However, this is nothing more than an optional embodiment from which only a limited improvement of the stability and flowability of the aqueous dispersion is to be expected (column 7, lines 26 to 28); in fact, the same effect presumably based on the same mechanism could be achieved by carrying out the polymerisation in the presence of an organic solvent (column 7, lines 46 to 55). Moreover, the respondent failed to demonstrate how those effects could be related to the precipitation of the polymer.

10.1.3 In conclusion, even if one assumes that D1 properly discloses feature (ii), the teaching of this document is such that a skilled person would be discouraged from combining it with feature (iii) and would have no reason to envisage feature (iv).

Comme cela est expliqué à la colonne 3, lignes 46 à 64 du document D1, lorsque le monomère (a) soluble dans l'eau, non saturé en éthylène, est polymérisé dans la solution aqueuse du polymère (b) soluble dans l'eau, le polymère éthylénique soluble dans l'eau qui en résulte forme avec le polymère (b) soluble dans l'eau un complexe faiblement agglutiné contenant de l'eau, sans être dissous dans l'eau. La séparation de phase se produit entre la phase complexe et la phase aqueuse et se traduit par la formation de particules microscopiques, ce qui expliquerait la dispersion aqueuse faiblement visqueuse qui en résulte. Etant donné que le polymère éthylénique soluble dans l'eau qui est obtenu et le polymère (b) soluble dans l'eau, présent au départ, ne se dissolvent pas l'un dans l'autre, une autre explication serait que le polymère obtenu et la solution aqueuse du polymère (b) sont soumis à une séparation de phase avec la progression de la polymérisation. Le polymère obtenu se transormerait en petits globules microscopiques qui se disperseraient dans la solution aqueuse du polymère (b) soluble dans l'eau, formant ainsi une dispersion aqueuse faiblement visqueuse. Quel que soit le mécanisme effectivement en jeu, il est donc évident qu'une solution de sel aqueuse n'intervient pas dans la formation de la dispersion polymérique.

Le fait que le document D1 mentionne également la possibilité de faire appel à des sels inorganiques (colonne 7, lignes 10 à 25) n'est pas contesté. Il ne s'agit cependant pas d'autre chose que d'un mode de réalisation optionnel, dont on ne peut attendre qu'une légère amélioration au niveau de la stabilité et de la fluidité de la dispersion aqueuse (colonne 7, lignes 26 à 28); en fait, le même effet vraisemblablement basé sur le même mécanisme pourrait être obtenu en faisant en sorte que la polymérisation se déroule en présence d'un solvant organique (colonne 7, lignes 46 à 55). De plus, l'intimé n'a pas démontré le lien entre les effets en question et la précipitation du polymère.

10.1.3. En conclusion, même à supposer que la caractéristique (ii) soit bel et bien divulguée par le document D1, l'enseignement qui se dégage de ce document est tel que l'homme du métier serait dissuadé de l'associer à la caractéristique (iii); il n'aurait pas non plus de raison d'envisager la caractéristique (iv).

10.2 D2 betrifft eine andere Art Polymerisationsverfahren und erwähnt weder die spezifischen Monomere noch das spezifische Polymerdispersionsmittel, das im vorliegenden Anspruch verlangt wird. D2 behandelt insbesondere ein Polymerisationsverfahren mit einer copolymerisierenden Methacrylsäure und einem olefin-ungesättigten Vernetzungsmittel, das durch ein zweiteiliges Redoxsystem mit freien Radikalen initiiert und in einem Reaktionsgemisch aus einer feinen Suspension von Tröpfchen einer organischen Phase in einer wäßrigen Phase durchgeführt wird, wobei die organische Phase die Methacrylsäure, ein Vernetzungsmittel und einen Teil des Initiatorsystems enthält und die wäßrige Phase mindestens 15 Gew.-% inertes Salz pro Volumen wäßrige Phase, ein Suspendiermittel und einen Teil des Initiatorsystems (Anspruch 1). Das Salz dient dazu, die Löslichkeit der Methacrylsäure in der wäßrigen Phase herabzusetzen (Seite 2, Zeilen 26 bis 30; vgl. Beispiele 1 und 2, 5 und 6). Die Anforderungen an die Suspendiermittel sind nicht sehr kritisch, solange sie die erforderliche Löslichkeit aufweisen; als Beispiel wird Polyvinylalkohol genannt (Seite 2, Zeilen 57 bis 70; Beispiele).

10.2 D2 relates to a different kind of polymerisation process and mentions neither the specific monomers, nor the specific dispersant polymer as required in the claim under consideration. In particular, D2 concerns a polymerisation process comprising copolymerising methacrylic acid and an olefinically-unsaturated cross-linking agent, initiated by a two part redox free radical system and carried out in a reaction mixture comprising a fine suspension of droplets of an organic phase in an aqueous phase, wherein the organic phase contains the methacrylic acid, a cross-linking agent and part of the initiator system, and the aqueous phase contains at least 15% weight inert salt per volume aqueous phase, a suspending agent and part of the initiator system (claim 1). The purpose of the salt is to reduce the solubility of the methacrylic acid in the aqueous phase (page 2, lines 26 to 30; compare examples 1 and 2, 5 and 6). The requirements for the suspending agents are not very critical provided they have the required solubility; polyvinyl alcohol is exemplified (page 2, lines 57 to 70; examples).

10.2 Le document D2 a trait à un autre type de procédé de polymérisation, et ne fait état ni des monomères spécifiques, ni du polymère spécifique utilisé comme dispersant requis dans la revendication maintenant en cause. Le document D2 concerne notamment un procédé de polymérisation consistant à copolymériser un acide méthacrylique et un agent de réticulation non saturé en oléfine, caractérisé en ce que la polymérisation est amorcée par un système générateur de radicaux libres du type redox en deux parties et en ce qu'elle est conduite dans un mélange réactionnel comprenant une fine suspension de particules d'une phase organique dans une suspension aqueuse, la phase organique comprenant l'acide méthacrylique, un agent de réticulation et une partie du système générateur de radicaux libres, et la phase aqueuse contenant au moins 15 % en poids d'un sel inerte par volume de la phase aqueuse, un agent de suspension et une partie du système générateur de radicaux libres (première revendication). Le but du sel est de réduire la solubilité de l'acide méthacrylique dans la phase aqueuse (page 2, lignes 26 à 30 ; comparer avec les exemples 1 et 2, 5 et 6). Les conditions imposées en ce qui concerne les agents de suspension ne sont pas trop strictes, l'essentiel étant qu'ils aient la solubilité voulue ; l'alcool polyvinylique est cité à titre d'exemple (page 2, lignes 57 à 70 ; exemples).

Das Polymerisationssystem nach D2 unterscheidet sich offensichtlich ganz erheblich von dem hier vorliegenden, zumal weder das im vorliegenden Fall verwendete Monomer noch das Dispersionsmittel erwähnt wird. Davon abgesehen dient das Salz laut D2 nur der Löslichkeit des Monomers und kann nicht mit der Ausfällung des Polymers in Verbindung gebracht werden. Der Fachmann hätte also keinen Grund, ein solches Merkmal in Erwägung zu ziehen, um im Rahmen eines Polymerisationsverfahrens, das sich von dem des Streitpatents unterscheidet, eine andere technische Wirkung zu erzielen.

It is clear that, apart from the fact that neither the monomer nor the dispersant as now used are mentioned, the polymerisation system of D2 is quite different from the present one. Moreover, the purpose of the salt as indicated in D2 refers to the solubility of the monomer only and cannot be related to the precipitation of the polymer. There would thus be no incentive for a skilled person to consider such a feature in order to achieve a different technical effect in the framework of a different polymerisation process as specified in the patent in suit.

Il est clair qu'en dehors du fait que le document D2 ne mentionne ni le monomère, ni le dispersant utilisés dans le brevet ici en cause, le procédé de polymérisation auquel ce document fait référence n'est pas du tout le même. Qui plus est, l'utilisation de sel comme indiqué dans le document D2 concerne uniquement la solubilité du monomère et n'a aucun rapport avec la précipitation du polymère. Rien ne pourrait donc inciter l'homme du métier à envisager une caractéristique de ce genre dans le but d'obtenir un effet technique différent dans le cadre d'un procédé de polymérisation différent, comme spécifié dans le brevet litigieux.

Diese Betrachtungen machen deutlich, daß D2 das Merkmal iv nicht nahelegen kann, geschweige denn dessen Kombination mit anderen anspruchsgemäßen Merkmalen.

These considerations demonstrate that D2 cannot render obvious feature (iv), let alone the combination thereof with the other features of the claim.

Il ressort de toutes ces considérations que le document D2 ne peut pas rendre évidente la caractéristique (iv), et encore moins la combinaison de cette caractéristique avec les autres caractéristiques mentionnées dans la revendication.

10.3 Der Vergleich mit den bekannten Verfahren zeigt also, daß das

10.3 The comparison with the known processes thus shows that the

10.3 La comparaison avec les procédés connus montre donc que le pro-

beanspruchte Verfahren auf einer Merkmalskombination beruht, die sich nicht aus dem Stand der Technik herleiten läßt. Erstens entspricht die im Streitpatent verlangte Kombination der Merkmale ii und iii einem Polymerisationssystem, das der Fachmann angesichts der Lehre aus D1 nicht in Betracht ziehen würde; zweitens lehrt weder D1 noch D2, daß das anorganische Salz zur Ausfällung des Polymers beiträgt, während diese Verbindung im Streitpatent als wesentlich für die Bildung einer Polymerdispersion bezeichnet wird. Folglich ist das in dem einzigen Anspruch definierte Verfahren für die Kammer erfinderisch.

process as claimed is based upon a combination of features which cannot be derived from the prior art teachings. First, the combination of features (ii) and (iii) as required in the patent in suit corresponds to a polymerisation system which the skilled person would not be inclined to consider in view of the teaching of D1; secondly, whilst neither of D1 and D2 teaches a contribution of the inorganic salt to the precipitation of the polymer, in the patent in suit this compound is essential to ensure the formation of a polymer dispersion. For these reasons, the board concludes that the process as defined in the single claim is inventive.

cédé revendiqué repose sur une combinaison de caractéristiques qui ne peut se déduire des enseignements fournis par l'état de la technique. En premier lieu, la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) conformément au brevet litigieux correspond à un système de polymérisation que l'homme du métier ne serait guère enclin à envisager vu l'enseignement qui se dégage du document D1; deuxièmement, alors que ni le document D1, ni le document D2 n'indiquent que le sel inorganique est susceptible de jouer un rôle dans la précipitation du polymère, il est dit dans le brevet litigieux que ce composé est essentiel à la formation d'une dispersion polymérique. Aussi la Chambre conclut-elle que le procédé défini dans l'unique revendication implique une activité inventive.

11. Dementsprechend sind die eingereichten Fotografien und die in der mündlichen Verhandlung durchgeführten Versuche für den Gegenstand dieser Entscheidung ohne Belang. Die Fragen des Beschwerdegegners nach der genauen Entstehung der Fotografien und den exakten Herstellungsbedingungen für die Polymerdispersionen brauchen daher nicht beantwortet zu werden.

11. From the above it is evident that the photographs filed and the experiments performed during the oral proceedings do not play any role for any issue in the present decision. Therefore, the respondent's questions regarding the exact details of obtaining the photographs and the exact conditions of the production of the polymer dispersions used need not be answered.

11. Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les photographies présentées et les expériences effectuées au cours de la procédure orale sont sans incidence quant aux questions examinées dans la présente décision. La Chambre n'a donc pas à répondre aux questions de l'intimé concernant les conditions exactes dans lesquelles ces photos ont été obtenues et celles dans lesquelles les dispersions polymériques ont été produites.

12. Was die zwei speziellen Fragen des Beschwerdegegners angeht (siehe Nr. X), so hält die Kammer beide bereits für beantwortet. Außerdem zeigen die in Zusammenhang mit Artikel 123 EPÜ genannten Gründe (Nr. 4), daß diese Fragen an der technischen Realität des Falles vorbegehen.

12. As regards the two specific questions posed by the respondent (see point X above), the board would point out that both have already been answered. Furthermore, the reasons given above in relation to Article 123 EPC (point 4) make it clear that these questions do not reflect the reality of the case.

12. S'agissant des deux questions spécifiques posées par l'intimé (cf para. X), la Chambre tient à préciser qu'il y a déjà été répondu. D'autre part, il ressort clairement de l'argumentation développée au sujet de la conformité à l'article 123 CBE (point 4) que ces questions ne reflètent pas la réalité de l'affaire.

Was die erste Frage betrifft, so zeigt ein Vergleich zwischen Anspruch 1 in der erteilten Fassung und dem jetzt vorliegenden einzigen Anspruch, daß beiden Verfahren dasselbe technische Konzept zugrunde liegt, nämlich die Polymerisation in Gegenwart eines Salzes (Merkmal iv). Die Wahl einer spezifischen Klasse kationischer Monomere in Kombination mit einer spezifischen Klasse kationischer Polymerelektrolyte als Dispersionsmittel ist nichts anderes als eine normale, durch die Einspruchsgründe bedingte Einschränkung; eine solche Einschränkung ändert den technischen Rahmen der Erfindung eindeutig nicht.

As regards the first question, a comparison between claim 1 as granted and the single claim now on file shows that both processes are based on the same technical concept, which is the polymerisation in the presence of a salt (feature (iv)). The choice of a specific class of cationic monomers in combination with a specific class of cationic polymer electrolytes as dispersants is nothing more than a normal limitation arising from the grounds of opposition; such a limitation clearly does not modify the technical framework of the invention.

Pour ce qui est de la première question, si l'on compare la revendication 1 sur la base de laquelle le brevet a été délivré et la revendication unique figurant maintenant dans le dossier, il est clair que les deux procédés s'appuient sur le même concept technique, à savoir la polymérisation en présence d'un sel (caractéristique (iv)). Le choix d'une catégorie spécifique d'électrolytes polymériques cationiques comme dispersants n'est pas autre chose qu'une limitation normale apportée en réponse aux arguments invoqués dans le mémoire d'opposition; une telle limitation ne modifie pas à l'évidence le cadre technique de l'invention.

Dasselbe gilt auch für die zweite Frage, denn erstens erfolgte die Auswahl nicht aus einer Liste äquivalenter Verbindungen, und zweitens ist

The same applies to the second question since, in the first place, the selection has not been made from a list of equivalent compounds and, in

Il en va de même en ce qui concerne la deuxième question puisque, premièrement, la sélection n'a pas été effectuée à partir d'une liste de com-

das beanspruchte Verfahren erfinderrisch. Wie bereits gezeigt (Nr. 4), werden die kombinierten Merkmale ii und iii nicht nur in den ursprünglichen Ansprüchen, sondern auch in zahlreichen Beispielen der Patentschrift als bevorzugte Ausführungsformen offenbart.

13. Da eine an den neuen Anspruch angepaßte Beschreibung nicht vorliegt, ist die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. In Anbetracht der verschiedenen Änderungen in den angepaßten Beschreibungen, die im Beschwerdeverfahren zusammen mit den verschiedenen Anspruchssätzen eingereicht wurden - und die weit über eine normale Anpassung an den neuen Umfang des beanspruchten Gegenstands hinausgehen - erinnert die Kammer daran, daß Änderungen, die nicht mit den Einspruchsgründen in Zusammenhang stehen, weder notwendig noch sachdienlich und daher im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPU nicht zulässig sind (vgl. T 406/86, ABI. EPA 1989, 302; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470 und T 550/88, ABI. EPA 1992, 117).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit dem in der mündlichen Verhandlung hilfsweise beantragten Anspruch unter entsprechender Anpassung der Beschreibung aufrechtzuerhalten.

the second place, the process as claimed does involve an inventive step. As stated above (point 4), features (ii) and (iii) are disclosed in combination as a preferred embodiment not only in the original claims, but also in numerous examples of the patent specification.

13. In the absence of a description adapted to the new claim, the case has to be remitted to the department of first instance. In view of the various modifications made in the adapted descriptions filed together with the various sets of claims in the course of the appeal proceedings, which went well beyond a normal adaptation to the new scope of the claimed subject-matter, the board deems it suitable to recall that amendments that cannot be regarded as arising from the grounds of opposition are not appropriate or necessary and, therefore, are not admissible within the meaning of Rules 57(1) and 58(2) EPC (see T 406/86, OJ EPO 1989, 302; T 295/87, OJ EPO 1990, 470, and T 550/88, OJ EPO 1992, 117).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with the claim submitted in the course of oral proceedings by way of auxiliary request and after the description has been adapted to that claim.

posés équivalents et que, deuxièmement, le procédé revendiqué implique une activité inventive. Comme la Chambre l'a déjà souligné plus haut (point 4), la combinaison des caractéristiques (ii) et (iii) est divulguée en tant que mode de réalisation préféré non seulement dans les revendications initiales, mais aussi dans les nombreux exemples décrits dans le fascicule de brevet.

13. Etant donné l'absence de description adaptée à la nouvelle revendication, il convient de renvoyer l'affaire devant la première instance. Dans la mesure où les diverses modifications apportées aux descriptions adaptées, déposées en même temps que les différents jeux de revendications durant la procédure de recours, allaient bien au-delà d'adaptations normales visant à tenir compte du changement de portée de l'objet revendiqué, la Chambre estime utile de rappeler que des changements que l'on ne peut considérer comme une réponse aux motifs invoqués dans l'acte d'opposition ne sont ni opportuns, ni nécessaires, et qu'ils ne sont pas par conséquent admissibles au sens des règles 57(1) et 58(2) CBE (cf. T 406/86, JO OEB 1989, 302; T 295/87, JO OEB 1990, 470 et T 550/88, JO OEB 1992, 117).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition avec pour instruction de maintenir le brevet avec la revendication déposée à titre de requête subsidiaire au cours de la procédure orale et après que la description aura été adaptée afin de tenir compte de cette revendication.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. August 1996 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE" *

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt sein Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen verbessert und vereinfacht; es trägt nun die Bezeichnung PACE und ersetzt die im Dezember 1988 eingeführten "Sieben Maßnahmen"¹ des EPA. Das Programm gilt auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen"), soweit nicht anders angegeben.

Wenn der Anmelder die Möglichkeiten des **PACE**-Programms nutzt, kann er das Erteilungsverfahren gegenüber der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erteilung des europäischen Patents erheblich verkürzen.

Recherche

1. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die **keine Priorität** in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen), gewährleistet das Amt, daß der Anmelder den Recherchenbericht in der Regel **spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält. In diesen Fällen wird automatisch eine beschleunigte Recherche durchgeführt, ohne daß es hierfür eines besonderen Antrags bedarf.

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird, kann bei der Einreichung schriftlich eine **beschleunigte Recherche** beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

* Neufassung der zuletzt in ABI. EPA 1995, 485 veröffentlichten Mitteilung.

¹ Zuletzt veröffentlicht in ABI. EPA 1994, 244.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 1 August 1996 concern- ing the programme for accel- erated prosecution of European patent applications - "PACE" *

To assist applicants requiring rapid search or examination the Office has improved and simplified its programme for accelerated prosecution of European patent applications, which is now called **PACE** and replaces the EPO's "Seven Measures Programme"¹ dating back to December 1988. The programme also applies to international applications entering the European phase before the EPO ("Euro-PCT applications") unless otherwise indicated.

Where the applicant complies with the options available under **PACE**, he may considerably shorten the proceedings in comparison with the average processing time from filing up to grant of a European patent.

Search

1. In respect of European patent applications claiming **no priority** (first filings), the Office ensures that search reports will be available to applicants, as a rule, **no later than six months** from the filing date. Accelerated search is automatic in these cases, no request needs to be filed.

2. In respect of European patent applications claiming priority, **accelerated search** can be requested in writing on filing the application. In such a case the Office will make every effort to issue the search report as soon as possible.

* Revised version of the notice published in OJ EPO 1995, 485.

¹ Last published in OJ EPO 1994, 244.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} août 1996, rela- tif au programme de traite- ment accéléré des demandes de brevet européen - "PACE"*

Afin d'aider les demandeurs qui désirent une recherche ou un examen rapide, l'Office a amélioré et simplifié son programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen, qui s'appelle désormais **PACE** et remplace le "programme des sept mesures"¹ de l'OEB, datant de décembre 1988. Ce programme s'applique également, sauf indication contraire, aux demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

Lorsque le demandeur satisfait aux options disponibles selon **PACE**, il peut raccourcir considérablement la procédure de délivrance par rapport au temps de traitement moyen qui s'écoule entre le dépôt d'une demande et la délivrance d'un brevet européen.

Recherche

1. Concernant les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité** (premiers dépôts), l'Office fait en sorte que les rapports de recherche soient en règle générale à la disposition des demandeurs **au plus tard six mois** à compter de la date de dépôt. La recherche accélérée étant automatique dans ces cas, il n'est pas besoin de présenter de requête.

2. Concernant les demandes de brevet européen revendiquant une priorité, il est possible de demander par écrit une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office fera tout son possible pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible.

* Version modifiée du communiqué publié au JO OEB 1995, 485.

¹ Dernière publication au JO OEB 1994, 244

Prüfung

3. Eine **beschleunigte Prüfung** kann jederzeit - sei es bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt - schriftlich beantragt werden.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA² oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung, die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und die Sachprüfung. Wenn ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist³, umfaßt die beschleunigte Bearbeitung sowohl die Formal- als auch die Sachprüfung.

4. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den **ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 3 Monaten**, nachdem die Anmeldung oder der Antrag auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung eingegangen ist (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist), zu erstellen.

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwidderung des Anmelders, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgt und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

5. Der Anmelder kann **frühzeitig Prüfungsantrag** (Art. 96 (1) EPÜ) stellen. Zusätzlich kann er vorbehaltlos darauf verzichten, daß das EPA ihn auffordert zu erklären, ob er die Anmel-

Examination

3. **Accelerated examination** can be requested in writing at any time, eg on filing the European patent application, in response to the search report or later.

For Euro-PCT applications it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO². If requested on entry into the regional phase, accelerated prosecution of Euro-PCT applications comprises the formalities examination, the establishment of the supplementary European search report and substantive examination. Where a supplementary search report is not necessary³, the accelerated prosecution comprises formalities as well as substantive examination.

4. When a request for accelerated examination has been filed, the Office will make every effort to issue the **first examination report within three months** of receipt by the examining division of the application or the request for accelerated examination (whichever is the later).

Further examination reports will be issued within three months of receipt of the applicant's reply, provided that it is received within the time limit set in the previous examination report and deals with all the points raised by the examining division.

Further options for accelerating the proceedings to grant

5. The applicant may submit an **early request for examination** (Article 96(1) EPC). He may also make an unconditional waiver of his right to receive an invitation from the EPO to

Examen

3. Il est possible de demander, par écrit, un **examen accéléré** à tout moment, par ex. lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB ou ultérieurement². S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire³, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités ainsi que l'examen quant au fond.

4. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour produire le **premier rapport d'examen dans un délai de 3 mois** à compter de la date de réception de la demande ou de la requête en examen accéléré par la division d'examen (la plus tardive étant retenue).

D'autres rapports d'examen sont émis dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que cette réponse ait lieu dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne :

5. Le demandeur peut présenter la **requête en examen très tôt** (article 96(1) CBE). Un renoncement inconditionnel à son droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la

² Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die europäische Phase beschleunigen, wenn er gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

³ Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische, spanische oder österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

² In Euro-PCT applications the applicant can speed up entry into the European phase by an express request for early processing of the application under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the European phase - to achieve this a separate request under the PACE programme must be filed.

³ This is the case where the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Spanish Patent Office or the Austrian Patent Office.

² Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase européenne en requérant expressément que sa demande soit traitée de façon anticipée en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase européenne - pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

³ C'est le cas lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois, l'Office espagnol ou l'Office autrichien des brevets.

dung aufrechterhält.⁴ Dieser Verzicht, der eine raschere Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung ermöglicht, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

6. Der Anmelder kann auf den Recherchenbericht oder - im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt - auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d. h. eine begründete Stellungnahme abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

7. Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das weitere Verfahren erheblich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und die **sofortige Erteilung des Patents nach Artikel 97 (6) EPU** beantragt⁵.

Einsolcher Antrag ist nur wirksam, wenn der Anmelder spätestens mit Antragstellung

- die Erteilungs- und Druckkostengebühr entrichtet,
- die Übersetzungen der Patentansprüche einreicht,
- ggf. zu zahlende weitere Anspruchsgebühren entrichtet und
- die ggf. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38(4) EPÜ) einreicht.

Der Antrag kann überdies nur bearbeitet werden, wenn eine bereits fällige Jahres- und ggf. Zuschlagsgebühr entrichtet ist. Wird der Antrag nach Artikel 97 (6) EPÜ weniger als 3

confirm that he desires to proceed further with the application⁴. This waiver, which allows the application to be forwarded more rapidly to the examining division, may be made on filing the European patent application or later in a separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report or, in the case of a Euro-PCT application, on entering the European phase before the EPO as elected Office, to the international preliminary examination report, ie reasoned observations or appropriate amendments to the application, without awaiting the first examination report.

7. If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the subsequent procedure can be shortened significantly if the applicant approves the text without delay and requests that the **patent be granted immediately in accordance with Article 97(6) EPC**.⁵

This request takes effect only if the applicant has performed the following acts at the latest at the time he makes the request:

- payment of the fee for grant and the fee for printing,
- filing of translations of the claims,
- payment of fees for any additional claims, and
- filing of a translation of the priority document where necessary or the corresponding declaration (Rule 38(4) EPC).

Furthermore, the request may only be processed if payment of the renewal fees and any additional fees already due has been made. If the request according to Article 97(6)

poursuite du traitement de la demande aide en outre à accélérer la procédure⁴. Cette renonciation, qui permet une transmission plus rapide de la demande à la division d'examen, peut être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen ou ultérieurement dans une notification séparée adressée à l'OEB.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande euro-PCT, lorsque la demande entre dans la phase européenne devant l'OEB en qualité d'office élu, au rapport d'examen préliminaire international, c.-à-d. des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande, sans attendre le premier rapport d'examen.

7. Si la demande est en instance de délivrance et que le demandeur a reçu la notification visée à la règle 51(4) CBE, la procédure ultérieure peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et demande **la délivrance immédiate du brevet conformément à l'article 97(6) CBE**.⁵

Une telle requête n'est valable que si, au plus tard lorsqu'il la présente, le demandeur

- acquitte les taxes de délivrance et d'impression,
- produit les traductions des revendications,
- acquitte les autres taxes de revendication éventuellement dues, et
- produit la traduction éventuellement nécessaire du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(4) CBE).

En outre, la requête ne peut être traitée que si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe déjà exigibles ont été acquittées. Si la requête selon l'article 97(6) CBE est présent-

⁴ Dies gilt entsprechend für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, für die noch ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß (s. auch Beilage Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 12/1992, S. 9, C. 2, letzter Absatz, und S. 24, B.III.2, letzter Absatz).

⁵ Vgl. dazu im einzelnen ABI. EPA 1995, 841.

⁴ This applies mutatis mutandis in the case of Euro-PCT applications entering the European phase where a supplementary European search report has to be drawn up (see also Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, p. 9, C. 2, last paragraph, and p. 24, B.III.2, last paragraph).

⁵ See OJ EPO 1995, 841.

⁴ Ceci s'applique, mutatis mutandis, aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi (cf. également supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, p. 9, C. 2, dernier paragraphe et p. 24, B.III.2, dernier paragraphe).

⁵ Cf. pour plus de détails JO OEB 1995, 841

Monate vor dem Fälligkeitstag der nächsten Jahresgebühr gestellt, so empfiehlt es sich, auch diese Gebühr mit Antragsstellung zu entrichten.

EPC is made less than three months before the due date of the next renewal fee the applicant is advised to pay this fee at the same time as filing the request.

tée moins de 3 mois avant la date d'échéance de la taxe annuelle suivante, il est recommandé d'acquitter également cette taxe lors de la présentation de la requête.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. Juli 1996 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag

Zum 1. Oktober 1996 wird eine Neufassung¹ des Formblatts für den Erteilungsantrag herausgegeben, die der zu diesem Zeitpunkt in Kraft tretenden Änderung der Regel 28 EPÜ² Rechnung trägt (siehe Felder 26 bis 30b).

Die Neufassung enthält folgende weitere Änderungen:

- Aufnahme des neuen Vertragsstaats Finnland³ in die Felder 33 und 33a
- Aufnahme des neuen Erstreckungsstaats Albanien⁴ in Feld 34
- Wegfall des bisherigen Felds 38 über die Einreichung gesonderter Patentansprüche für Österreich, Griechenland und Spanien, da die entsprechenden Vorbehalte nach Art. 167 (2) a) EPÜ seit einigen Jahren ausgelaufen sind und auch Teilanmeldungen, die auf frühere Anmeldungen mit gesonderten Patentansprüchen zurückgehen, kaum mehr eingereicht werden; die entsprechende Position A.3 in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung auf Seite 6 des Vordrucks ist entfallen.
- Wiedereinfügung der Position A.7 (früher A.8) über die Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs in die vorbereitete Empfangsbescheinigung auf Seite 6 des Vordrucks, weil die Übersetzung des Prioritätsbelegs auf Grund der Neufassung der Regel 38 (4) EPÜ vom EPA zwar erst zu einem späteren Zeitpunkt angefordert wird, es dem Anmelder aber unbenommen bleibt, diese Übersetzung bereits mit der Anmeldung einzureichen, falls er zu diesem Zeitpunkt über sie verfügt.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Formblatts zu verwenden; Exem

Notice from the European Patent Office dated 25 July 1996 concerning the revised Request for Grant form

A revised Request for Grant form¹ will be introduced on 1 October 1996 to take into account the changes to Rule 28 EPC² which will come into effect on this date (see sections 26 to 30b).

The following changes have also been incorporated:

- Inclusion of the new contracting state of Finland³ in sections 33 and 33a
- Inclusion of the new extension state of Albania⁴ in section 34
- Removal of section 38 relating to the filing of separate claims for Austria, Greece and Spain, as the reservations under Article 167(2)(a) EPC expired some years ago, and hardly any divisional applications based on earlier applications with separate claims are now filed; section A.3 on the preprinted Receipt for documents has therefore also been removed.
- Reintroduction of section A.7 (formerly A.8) (filing of a translation of the priority document) in the Receipt for documents (page 6) because, although under the revised version of Rule 38(4) EPC the translation of the priority document is not requested by the EPO until later, the applicant is at liberty to file the translation with the application if he so wishes.

It is recommended that applicants use the revised form, although

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 25 juillet 1996, relatif à la nouvelle version du formulaire de requête en délivrance

Le 1^{er} octobre 1996 sera publiée une nouvelle version¹ du formulaire de requête en délivrance, qui tiendra compte de la modification de la règle 28 CBE² entrant en vigueur à cette date (cf. rubriques 26 à 30b).

La nouvelle version contient en outre les modifications suivantes :

- mention d'un nouvel Etat contractant, la Finlande³, aux rubriques 33 et 33a.
- mention de l'Albanie⁴ comme nouvel Etat avec lequel il existe un accord d'extension à la rubrique 34.
- suppression de l'actuelle rubrique 38 relative au dépôt de revendications séparées pour l'Autriche, l'Espagne et la Grèce, puisque les réserves correspondantes faites au titre de l'article 167(2)a) CBE ont expiré depuis quelques années et qu'il n'est presque plus déposé de demandes divisionnaires se rapportant à des demandes antérieures comportant des revendications séparées. Le point A.3 figurant sur le récépissé de documents, en page 6 du formulaire, a été supprimé.
- réintroduction du point A.7 (ancien point A.8) concernant la production de la traduction du document de priorité du récépissé de documents figurant à la page 6 du formulaire, car si l'OEB n'exige que plus tard la traduction du document de priorité en vertu de la nouvelle version de la règle 38 (4) CBE, le demandeur est libre de produire cette traduction en même temps que la demande s'il en dispose à ce moment-là.

Il est recommandé d'utiliser la nouvelle version du formulaire. Il est

¹ Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 10.96") kann beim EPA **vorzugsweise in Wien** sowie in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

² ABI. EPA 1996, 390.

³ ABI. EPA 1996, 1.

⁴ ABI. EPA 1996, 82.

¹ The revised form ("EPA/EPO/OEB Form 1001 10.96") is obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

² OJ EPO 1996, 390.

³ OJ EPO 1996, 1.

⁴ OJ EPO 1996, 82.

¹ Le nouveau formulaire (qui porte la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 10.96") pourra être obtenu gratuitement soit auprès de l'OEB, **de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1996, 390.

³ JO OEB 1996, 1.

⁴ JO OEB 1996, 82.

plare der bisherigen Fassung⁵ können jedoch aufgebraucht werden.

copies of the previous version⁵ may be used up.

toutefois possible de continuer à employer les exemplaires restants de la version du formulaire en vigueur jusqu'à présent⁵.

Das Formblatt und das entsprechend angepaßte Merkblatt sind nachstehend wiedergegeben.

The revised form and amended Notes are reproduced below.

Le formulaire et la notice remaniée en conséquence sont reproduits ci-après.

⁵ ABI. EPA 1995, 784.

⁵ OJ EPO 1995, 784.

⁵ JO OEB 1995, 784.



Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents / Request for grant of a European patent / Requête en délivrance d'un brevet européen

Bestätigung einer bereits durch Telekopie (Telefax) eingereichten Anmeldung / Confirmation of an application already filed by facsimile / Confirmation d'une demande déjà déposée par télécopie
 Wenn ja, Datum der Übermittlung der Telekopie und Name der Einreichungsbehörde / If yes, facsimile date and name of the authority with which the documents were filed / Si oui, date d'envoi de la télécopie et nom de l'autorité de dépôt

Ja / Yes / Oui

Datum / Date Behörde / Authority / Autorité

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	MKEY	1
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC	2
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA	3
Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt		4

Tabulatoren-Positionen / Tabulation marks / Arrêts de tabulation

<p>Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande</p> <p style="text-align: right;">EXAM 4 <input type="checkbox"/></p>	5	<p><input checked="" type="checkbox"/> Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5) / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II, 5) / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice II, 5):</p>
<p>Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (maximum 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)</p> <p style="text-align: right;">AREF <input type="checkbox"/></p>	6	
<p>ANMELDER / APPLICANT / DEMANDEUR Name / Nom</p> <p>Anschrift / Address / Adresse</p> <p style="text-align: right;">APPR 01 # <input type="checkbox"/></p> <p># DEST # <input type="checkbox"/></p>	7 8	
<p>Zustellanschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance</p> <p style="text-align: right;">PADR <input type="checkbox"/></p>	9	
<p>Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / State of residence or of principal place of business / Etat du domicile ou du siège</p> <p>Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité</p>	10 11	
<p>Telefon / Telephone / Téléphone</p> <p>Telex / Télex Telefax / Fax / Téléfax</p>	12 13	
<p>Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet / Autre(s) demandeur(s) sur feuille additionnelle</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p>	14	
<p>VERTRETER / REPRESENTATIVE / MANDATAIRE: Name / Nom</p> <p>(Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird / Name only one representative, who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made / N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)</p> <p style="text-align: right;">FREP 01 <input type="checkbox"/></p>	15	
<p>Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle</p>	16	
<p>Telefon / Telephone / Téléphone</p> <p>Telex / Télex Telefax / Fax / Téléfax</p>	17 18	
<p>Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p>	19	

VORSORGLICHE BENENNUNG SÄMTLICHER VERTRAGSSTAATEN

Die in Feld 33 angegebenen Staaten sind jene, für die die Zahlung der Benennungsgebühren vorgenommen wurde oder derzeit beabsichtigt ist. Vorsorglich werden jedoch sämtliche Staaten benannt, die zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Anmeldung Vertragsstaaten des EPÜ sind (Derzeit: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Es wird ersucht, die Benennung der hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten, wenn für diese Staaten die Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Es wird beantragt, von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) und einer Mitteilung nach Regel 69(1) betreffend die hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten abzusehen.

PRECAUTIONARY DESIGNATION OF ALL CONTRACTING STATES

The States indicated in Section 33 are those for which it is at present intended to pay designation fees if these have not already been paid. As a precautionary measure, however, all those States which are Contracting States to the EPC at the time of filing this application are designated (Present situation: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). It is hereby requested that the designation of any additional States thereby included be regarded as withdrawn by the applicant if the designation fees have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) expires. It is requested that no communication under Rule 85a(1) nor any communication under Rule 69(1) concerning the additional Contracting States designated above be notified.

33a



DESIGNATION A TOUTES FINS UTILES DE TOUS LES ETATS CONTRACTANTS

Les Etats indiqués à la rubrique 33 sont ceux pour lesquels le paiement des taxes de désignation a été effectué ou pour lesquels l'on se propose actuellement de payer les taxes de désignation. Toutefois, à toutes fins utiles, sont désignés tous les Etats qui sont des Etats contractants de la CBE à la date du dépôt de la demande (Situation actuelle: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Il est demandé, au cas où les taxes de désignation pour les Etats contractants désignés à titre complémentaire ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2), que la désignation desdits Etats soit considérée comme retirée par le demandeur. Prière de ne pas procéder pour lesdits Etats contractants désignés à titre complémentaire à la signification d'une notification établie conformément à la règle 85bis(1) ou à la règle 69(1).

ERSTRECKUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS

Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nicht-Vertragsstaaten des EPU zu erstrecken, mit denen am Tag ihrer Einreichung „Erstreckungsabkommen“ bestehen (Derzeit: Albanien, Litauen, Lettland, Slowenien). Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird.

EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT

This application is deemed to be a request to extend the European patent application and the European patent granted in respect of it to all non-Contracting States to the EPC with which "extension agreements" exist on the date on which the application is filed (Present situation: Albania, Lithuania, Latvia, Slovenia). However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid.

34

EXTENSION DES EFFETS DU BREVET EUROPEEN

La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe un « accord d'extension » à la date du dépôt de la demande (Situation actuelle : Albanie, Lituanie, Lettonie, Slovénie). Toutefois l'extension ne produit ses effets que s'il est acquitté la taxe d'extension prescrite.

EXPT

Der Anmelder beabsichtigt derzeit, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten: / The applicant currently intends to pay the extension fee for the States marked below with a cross: / Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après :

Albanien / Albania / Albanie

AL

Litauen / Lithuania / Lituanie

LT

Lettland / Latvia / Lettonie

LV

Slowenien / Slovenia / Slovénie

SI

(Platz für Staaten, mit denen nach Drucklegung dieses Formblatts „Erstreckungsabkommen“ in Kraft treten) / (Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed) / (Place pour des Etats à l'égard desquels des "accords d'extension" entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire)

Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung /

The application is a divisional application / La présente demande constitue une demande divisionnaire

DFIL 9	#
PANR	#

35

Nummer der früheren Anmeldung
No. of earlier application
Numéro de la demande initiale

Es handelt sich um eine Anmeldung nach Art. 61(1)b) /

The application is an Art. 61(1)(b) application / La présente demande constitue une demande selon l'article 61(1)b)

DFIL 9	#
EANR	#

36

Nummer der früheren Anmeldung
No. of earlier application
Numéro de la demande initiale

Patentansprüche / Claims / Revendications

CLMS

37

Zahl der Patentansprüche
Number of claims
Nombre de revendications

**Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen
Abbildung Nr. / With the abstract it is proposed to publish
figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrége
la figure n°**

DRAW (2)

39

Nummer / Number / Numéro

Zusätzliche Abschrift(en) der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies) of the documents cited in the European search report is (are) requested / Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne

ASOC

40 Anzahl der **zusätzlichen** Sätze von Abschriften
Number of **additional** sets of copies
 Nombre de jeux **supplémentaires** de copies

Es wird die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Art. 10 GebO beantragt / Refund of the search fee is requested pursuant to Article 10 of the Rules relating to Fees / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes

Eine Kopie des Recherchenberichts ist beigefügt / A copy of the search report is attached / Une copie du rapport de recherche est jointe

41

42

AUTOMATISCHER ABBUCHUNGS-AUFTRAG (nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)
AUTOMATIC DEBIT ORDER (for EPO deposit account holders only)
ORDRE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)

Das Europäische Patentamt wird hiermit beauftragt, fällig werdende Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren vom nebenstehenden laufenden Konto abzubuchen / The European Patent Office is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account opposite any fees and costs falling due / Par la présente, il est demandé à l'Office européen des brevets de prélever du compte courant ci-contre les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique

DECA

**FÜR AUTOMATISCHEN ABBUCHUNGS-AUFTRAG:
FOR AUTOMATIC DEBIT ORDER:
POUR L'ORDRE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE:**

Nummer des laufenden Kontos /
Deposit account number /
Numéro du compte courant

Name des Kontoinhabers /
Account holder's name /
Nom du titulaire du compte

43

Eventuelle RÜCKZAHLUNGEN auf das nebenstehende beim EPA geführte laufende Konto / REIMBURSEMENT, if any, to EPO deposit account opposite / REMBOURSEMENTS éventuels à effectuer sur le compte courant ci-contre ouvert auprès de l'OEB

DEPA

Nummer des laufenden Kontos /
Deposit account number /
Numéro du compte courant

Name des Kontoinhabers /
Account holder's name /
Nom du titulaire du compte

44

Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigefügten Unterlagen ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 6 dieses Antrages)

The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 6 of this request)

45 **La liste prescrite des documents joints à cette requête figure sur le récépissé préétabli (page 6 de la présente requête)**

Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreter(s) /
Signature(s) of applicant(s) or representative(s) /
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Ort / Place / Lieu _____

Datum / Date _____

46 **Für Angestellte nach Artikel 133(3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133(3), 1st sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133(3), 1^{re} phrase, munis d'un pouvoir général**
Nr. / No. / n° : _____

Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben. / Please type name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be typed. / Le ou les noms des signataires doivent être également dactylographiés. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires sera indiquée à la machine à écrire.

Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents 6

(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)

(Checklist of enclosed documents)

(Liste des documents annexés à la présente requête)

Es wird hiermit der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt / Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged / Nous attestons le dépôt des documents désignés ci-dessous

Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 24(4) anzusehen (siehe Feld RENA). **Nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24(4) sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar beim EPA einzureichen.** / If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a national authority it serves as a communication under Rule 24(4) (see Section RENA). **Once the communication under Rule 24(4) has been received, all further documents relating to the application must be sent directly to the European Patent Office.** / Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 24(4). **Dès que la notification visée à la règle 24(4) a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.**

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Datum / Date

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official stamp / Signature / Cachet officiel

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC
Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Representative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire	AREF
Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde: / Only after filing of the application with a national authority: / Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:	
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA

A. Anmeldeunterlagen und Prioritätsbelege / Application documents and priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité	47	Stückzahl / Number of copies / Nombre d'exemplaire	Blattzahl* eines Stücks / Number of sheets* in each copy / Nombre de feuilles* par exemplaire	Gesamtzahl der Abbildungen* / Total number of figures* / Nombre total de figures*
1 Beschreibung / Description				
2 Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)				
3 Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)				
4 Zusammenfassung / Abstract / Abrégé				
5 Übersetzung der Anmeldeunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande				
6 Prioritätsbelege / Priority document(s) / Document(s) de priorité				
7 Übersetzung des (der) Prioritätsbeleg(s) / Translation of priority document(s) / Traduction du (des) document(s) de priorité				
B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:	48			
1 Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier				
2 Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général				
3 Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur				
4 Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure				
5 Gebührensatzungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)				
6 Scheck (ausgeschlossen bei Einreichung bei den nationalen Behörden) / Cheque (not when filing with national authorities) / Cheque (pas de cheque en cas de dépôt auprès des services nationaux)				
7 Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing / Support de données pour liste de séquences				
8 Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille additionnelle				
9 Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser ici)				
C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents / Copies du présent récépissé de documents	49			
		Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies		

DRAW 1 #

SEQ (4)

Währung Betrag / Currency Amount / Monnaie Montant (Ausfüllung freigestellt / optional / facultatif)

* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl und der Gesamtzahl der Abbildungen wurde bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets and the total number of figures indicated were correct. / L'exactitude du nombre de feuilles et du nombre total de figures n'a pas été contrôlée lors du dépôt.



Merkblatt

zum Antrag auf Erteilung eines **europäischen** Patents
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001. Für die Einreichung **internationaler** Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist das Formblatt PCT/RO/101 zu verwenden. Für den Eintritt internationaler Anmeldungen in die regionale Phase (Euro-PCT) wird die Verwendung des Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 empfohlen,

Grundlage für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und seine Ausführungsordnung. Weitere Hinweise sind der Informationsschrift "**Der Weg zum europäischen Patent - Leitfaden für Anmelder**" zu entnehmen, die beim Europäischen Patentamt (EPA) vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin kostenlos bezogen werden kann.

Wünscht der Anmelder die rasche Recherche oder Prüfung seiner Anmeldung, so bietet das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE" - (ABI. EPA 1996, 520) wirksame Möglichkeiten zur Verkürzung der Bearbeitungsdauer.

I. Allgemeine Hinweise

Soweit nichts anderes angegeben ist, bezieht sich "Art." auf die Artikel und "Regel" auf die Regeln des EPÜ.

Die Benützung des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001 ist in Regel 26 vorgeschrieben. Der Antrag muß mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein (Regel 35(10)). Nur der rechte Teil der einzelnen Seiten ist auszufüllen. Die Kästchen sind zutreffendenfalls anzukreuzen. Stark umrandete Felder sind nur für den amtlichen Gebrauch bestimmt. Die Gestaltung des Vordrucks erleichtert das Ausfüllen mit der Schreibmaschine; hierzu tragen gleichbleibende Zeilenabstände sowie Tabulatormarkierungen bei. Das Formblatt kann auch mit Textsystemen ausgefüllt werden.

Mit Hilfe der Zeile "Raum für Zeichen des Anmelders" am unteren rechten Ende jeder Seite des Formblatts kann die Zusammengehörigkeit der Einzelblätter gekennzeichnet werden. Es wird empfohlen, von dieser Kennzeichnungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, um Verwechslungen zu vermeiden, besonders im Falle der gleichzeitigen Einreichung mehrerer europäischer Patentanmeldungen.

Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein **unterzeichnetes Zusatzblatt** zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (z.B. "14 Weitere(r) Anmelder", "19 Weitere(r) Vertreter", "25 Prioritätserklärung", "32 Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten").

Die Empfangsbescheinigung ist in den Erteilungsantrag integriert. Es wird gebeten, die **vorbereitete Empfangsbescheinigung** (Seite 6 des Formblatts) in **3-facher Ausfertigung** bzw. im Falle der Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in **4-facher Ausfertigung** einzureichen. Die Empfangsbescheinigung soll im Anschriftenfeld bereits die Adresse des Empfängers der bestätigten Empfangsbescheinigung enthalten.

Die **Seiten 1 bis 5 des Formblatts** brauchen hingegen nur **im Original** eingereicht zu werden. Die **Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen** und die **Zusammenfassung** sind in **drei Stücken** einzureichen.

Wird eine europäische Patentanmeldung durch **Telekopie (Telefax)** eingereicht, so sollten die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen und der ordnungsgemäß unterzeichnete Erteilungsantrag gleichzeitig übermittelt werden.

Für diesen Fall wird, um eine Doppelanlage von Anmeldeakten zu vermeiden, gebeten, das am Kopf der ersten Seite des Formblatts vorgesehene Kästchen anzukreuzen sowie das Datum der Übermittlung der Telekopie und den Namen der Behörde anzugeben, bei der die Telekopie eingereicht worden ist.

II. Ausfüllhinweise

(In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt)

5 Prüfungsantrag

Siehe Leitfaden unter "Prüfungsantrag". Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können die Anmeldung und fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(2)(4)).

Die **Anmeldegebühr** wird um 20 % ermäßigt, wenn die Übersetzung in der Verfahrenssprache in der in Regel 6(1) vorgeschriebenen Frist, d.h. frühestens gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird. Die **Prüfungsgebühr** wird ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. **Hierfür muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag eingereicht werden**, weil dieser in Feld 5 (linke Spalte) schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält; der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sollte dann in der rechten Spalte von Feld 5 eingetragen werden (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467). Der Prüfungsantrag kann wie folgt lauten:

- in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- in dänischer Sprache: "Hermed begaeres prövning af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94°."
- in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- in finnischer Sprache: "Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti."

7 Anmelder (Name)

Der Familienname ist vor dem Vornamen anzugeben. Bei juristischen Personen oder diesen gleichgestellten

Gesellschaften ist die genaue amtliche Bezeichnung anzugeben.

9 Anmelder (Zustellanschrift)

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen, s. ABI. EPA 1980, 397 - 398.

14 Anmelder (Weitere(r) Anmelder)

Mehrere Anmelder können einen zugelassenen Vertreter als gemeinsamen Vertreter bestellen. Wird in Feld 15 des Erteilungsantrags kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der im Antrag an erster Stelle genannte Anmelder (Feld 7 und 8) als gemeinsamer Vertreter. Ist einer der Anmelder jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der im Antrag als erster genannte Anmelder einen zugelassenen Vertreter bestellt hat (Regel 100(1)). Der Erteilungsantrag muß aber von **allen Anmeldern** bzw. ihren Vertretern ordnungsgemäß unterzeichnet werden. Das Recht zum Handeln für alle Anmelder erlangt der gemeinsame Vertreter erst nach dieser Unterzeichnung. Haben sämtliche Anmelder Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so können die Anmelder anstelle des an erster Stelle genannten Anmelders auch einen anderen Anmelder gemeinschaftlich als gemeinsamen Vertreter bezeichnen. Diese Angabe sollte auf einem unterzeichneten Zusatzblatt vorgenommen werden.

15 Vertreter (Name)

Die Felder 15 bis 19 sind nur bei Vertreterbestellung eines zugelassenen Vertreters oder eines vertretungsberechtigten Rechtsanwalts auszufüllen (Art. 134(1) und (7)), hingegen nicht, wenn der Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat durch einen seiner Angestellten handelt, der kein zugelassener Vertreter oder vertretungsberechtigter Rechtsanwalt ist (Art. 133(3) Satz 1), auch nicht wenn ein Mitmelder als gemeinsamer Vertreter bezeichnet wird (vgl. Ausfüllhinweise zu Feld 14). In Feld 15 darf nur **ein** Vertreter angegeben werden. Ist **ein** Vertreter bestellt worden, so stellt das EPA an ihn zu (Regel 81). Dieser Vertreter wird auch in das europäische Patentregister eingetragen. Wird ein beim EPA registrierter Zusammenschluß als Vertreter bestellt (Regel 101(9), ABI. EPA 1979, 92), so sind der registrierte Name des Zusammenschlusses und die Registrierungsnummer anzugeben.

16 Vertreter (Geschäftsanschrift)

Die Geschäftsanschrift des Vertreters kann den Namen der Sozietät oder der Firma, in der er tätig ist, enthalten.

19 Vertreter (Weitere(r) Vertreter)

Werden **mehrere** Vertreter bestellt, so sind die nicht im Feld 15 genannten Vertreter auf einem unterzeichneten Zusatzblatt anzugeben.

20 Vollmacht

21 Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Art. 134(7) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Art. 133(3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Ist die Einreichung einer

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

22 Erfinder

23 Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen. Sie hat eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Regel 17(1)). Für diese Erfindernennung wird das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1002 (ABI. EPA 1989, 237) empfohlen, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.

24 Bezeichnung der Erfindung

Anzugeben ist eine kurz und genau gefaßte technische Bezeichnung der Erfindung. Die Bezeichnung darf keine Phantasiebezeichnung enthalten. Im Hinblick auf Art. 14(8) und (9), wonach Veröffentlichungen im Europäischen Patentblatt und Eintragungen in das europäische Patentregister in den drei Amtssprachen zu erfolgen haben, wird der Anmelder gebeten, in Feld 24 die Bezeichnung der Erfindung auch in den beiden anderen Amtssprachen des EPA anzugeben.

25 Prioritätserklärung

Die Erklärung über den Tag der früheren Anmeldung und den Staat, in dem oder für den sie eingereicht worden ist, ist **bei der Einreichung** der europäischen Patentanmeldung abzugeben (Regel 38(2)). Das Aktenzeichen der früheren Anmeldung und der Prioritätsbeleg können nachgereicht werden (Regel 38(2), (3)). Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA eingereichte PCT-Anmeldung, so nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf (Regel 38(3), ABI. EPA 1995, 408). Im übrigen siehe Leitfaden unter "Inanspruchnahme der Priorität".

26 Biologisches Material

- 30b Diese Felder betreffen ausschließlich die Hinterlegung biologischen Materials nach Regel 28 (in der ab 1. Oktober 1996 geltenden Fassung, ABI. EPA 1996, 390).

Siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269 sowie Leitfaden unter "Anmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie".

26 Um die Bestimmungen der Regel 28 zu erfüllen, muß die Hinterlegung des biologischen Materials bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle **spätestens am Anmeldetag** erfolgen (Regel 28(1) a)). Anerkannte Hinterlegungsstellen sind die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag sowie die Stellen, mit denen das EPA ein bilaterales Abkommen geschlossen hat. Außerdem muß die Hinterlegung **auf Grund des Budapester Vertrags oder des bilateralen Abkommens** vorgenommen worden sein. Ist die Hinterlegung ursprünglich auf einer anderen Rechtsgrundlage vorgenommen worden, so muß eine **Umwandlung** in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag oder dem bilateralen Abkommen **spätestens am Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung vorgenommen worden sein. Die maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein

(Regel 28(1) b)).

- 27** Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (in Regel 28(1) c) genannte Angaben) muß spätestens innerhalb der in Regel 28(2) genannten Frist nachgereicht werden.
- 28** Dem Anmelder wird **dringend empfohlen**, bereits bei **28a** der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, spätestens jedoch innerhalb der Frist der Regel 28(2) die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28(1) und (2) eingehalten wurden.

- 29 Verzichtserklärung nach Regel 2813)**
Auf die in Regel 28(3) vorgesehene Verpflichtungserklärung des Antragstellers auf Herausgabe einer Probe von biologischem Material kann der Anmelder verzichten, vorausgesetzt er ist auch Hinterleger des betreffenden biologischen Materials. Dieser Verzicht muß auf einem gesonderten, eigens unterschriebenen Schriftstück dem EPA gegenüber ausdrücklich erklärt werden. Darin muß das vom Verzicht erfaßte biologische Material konkret bezeichnet werden (Hinterlegungsstelle und -nummer oder interne Referenznummer laut Anmeldungsunterlagen). Der Verzicht kann auch nach Einreichung der Anmeldung jederzeit erklärt werden.

30 Ermächtigungserklärung des Hinterlegers nach -30b Regel 28(1)d)

Falls das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von einem Dritten hinterlegt wurde, ist gemäß Regel 28(1)d) Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung anzugeben und eine vom Hinterleger unterzeichnete Ermächtigungserklärung vorzulegen. Diese Angaben einschließlich der Ermächtigungserklärung müssen innerhalb der in Regel 28(2) vorgesehenen Frist nachgereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die Ermächtigungserklärung für die Zwecke der Regel 28 nur wirksam ist, wenn sie spätestens am Einreichungstag der Anmeldung abgegeben worden ist. Sie kann wie folgt lauten:

"Der Unterzeichnete, ... [Name und vollständige Anschrift des Hinterlegers], hat bei der ... [Name der anerkannten Hinterlegungsstelle] unter der Eingangsnummer ... biologisches Material auf Grund des Budapester Vertrags [oder ggf. des bilateralen Abkommens zwischen dem EPA und der Hinterlegungsstelle] hinterlegt. Der unterzeichnete Hinterleger ermächtigt hiermit ... [Name des Anmelders], in der europäischen Patentanmeldung Nr. ... [bzw. Aktenzeichen des Anmelders/Vertreters, wenn Anmeldenummer noch nicht bekannt] auf dieses hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und erteilt vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung, daß das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird."

Sachverständigenlösung

Anmelder, die von der Möglichkeit der Regel 28(4) Gebrauch machen wollen, werden gebeten, auf einem unterzeichneten Zusatzblatt eine entsprechende Erklärung abzugeben, die etwa wie folgt lauten kann: "Ich teile mit, daß der Zugang zu dem in den Feldern 26 bis 27 genannten biologischen Material gemäß Regel 28(4) EPÜ während der dort genannten Fristen nur durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird."

- 31 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**
Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das den

vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen entspricht. Zusammen mit der europäischen Patentanmeldung ist auch ein maschinenlesbarer Datenträger und eine Erklärung über die Übereinstimmung der auf dem Datenträger gespeicherten Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll einzureichen. Siehe hierzu Regel 27a, den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992 sowie die Mitteilung des EPA vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992).

33 Benennung von Vertragsstaaten

Die Benennung der Vertragsstaaten hat im **Erteilungsantrag** zu erfolgen (Art. 79(1)). Die Staaten, für die der Anmelder die Zahlung von Benennungsgebühren vornimmt oder beabsichtigt, weil er Schutz in diesen Staaten anstrebt, sind **anzukreuzen**. Beitritte neuer Vertragsstaaten werden im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht. Ein europäisches Patent für die Schweiz und für Liechtenstein kann nur durch gemeinsame Benennung erlangt werden; die Benennung des einen gilt als Benennung beider Vertragsstaaten (ABI. EPA 1980, 407). Für beide Staaten ist eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten. Im Formblatt sind die Vertragsstaaten des EPÜ in der alphabetischen Reihenfolge ihres Ländercodes aufgeführt. Es steht dem Anmelder frei, eine andere Reihenfolge zu wählen und diese durch die Vergabe von Ziffern anstelle des Ankreuzens festzulegen. In rechtlicher Hinsicht besteht hierfür jedoch keine Veranlassung, weil nach der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 (ABI. EPA 1983, 127) im Falle einer Zahlung, die nicht für alle benannten Vertragsstaaten ausreicht, der Anmelder aufgefordert werden muß, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen

33a Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten

Siehe hierzu Rechtsauskunft Nr. 7/80 (ABI EPA 1980, 395). Durch das bereits angekreuzte Feld 33a wird dem Anmelder, der zunächst die Erteilung des Patents nur in den in Feld 33 angegebenen Vertragsstaaten anstrebt, das Recht gesichert, die territoriale Wirkung der Anmeldung bis zum Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren (Art. 79(2), Regeln 15(2), 25(3) und 85a(21) frei zu gestalten.

34 Erstreckung des europäischen Patents

Eine europäische Patentanmeldung und ein darauf erteiltes europäisches Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung entsprechende "Erstreckungsabkommen" bestehen (Stand 1. Oktober 1996: Albanien, Lettland, Litauen und Slowenien).

Der Erstreckungsantrag gilt automatisch für jede an oder nach dem Stichtag (Inkrafttreten des Erstreckungsabkommens) eingereichte europäische Patentanmeldung als gestellt. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Fristen (Art. 79(2) i.V.m. Art. 78(2), Regel 85a(2)) an das EPA entrichtet wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 85a(1) oder Regel 69 ergeht nicht. **Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.**

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

Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem

sind im ABl. EPA 1994, 75 bekanntgemacht.

35 **Teil anmeldung**

Eine europäische Teilanmeldung kann bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder in der früheren europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 51(4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll (Regel 25(1)). Die Teilanmeldung ist unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76(1)). Sie oder im Fall des Art. 14(2) ihre Übersetzung muß in der Verfahrenssprache der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden (Regel 4). Zur Teilanmeldung ist eine gesonderte Erfindernennung und ggf. auch eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Im übrigen siehe Leitfaden unter "Teil anmeldungen".

36 **Anmeldung nach Art. 61(1) b)**

Feld 36 behandelt den Sonderfall, daß durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zugesprochen worden ist.

37 **Patentansprüche**

Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten (Regel 31(1)). Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen (siehe Feld 38) unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 31, der die meisten Patentansprüche enthält (siehe Rechtsauskunft Nr. 3, revidierte Fassung November 1985, ABl. EPA 1985, 347). Gesonderte Ansprüche wegen älterer europäischer Rechte (Regel 87) oder wegen älterer nationaler Rechte (siehe Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABl. EPA 1981, 68) können erst im Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgelegt werden.

39 **Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Abbildung**

Enthält die europäische Patentanmeldung Zeichnungen, so hat der Anmelder nach Regel 33(4) diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen anzugeben, die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

40 **Zusätzliche Abschrift(en) der im Europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke**

Nach Art. 92(2) wird der europäische Recherchenbericht unmittelbar nach seiner Erstellung zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übersandt. Auf Antrag wird gleichzeitig eine (oder mehrere) zusätzliche Abschrift(en) dieser Schriftstücke übermittelt, falls die hierfür vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) entrichtet wurde(n), deren Höhe dem im Amtsblatt des EPA veröffentlichten "Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Ausgaben und Verkaufspreisen" zu entnehmen ist.

41 **Antrag auf Rückerstattung der Recherchegebühr**

Siehe Rechtsauskunft Nr. 14/83, ABl. EPA 1983, 189-198.

43 **Automatischer Abbuchungsauftrag**

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

44 **Laufendes Konto**

Werden Gebühren in Deutschen Mark gezahlt und ver-

fügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (AbI. EPA 1982, 15) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers in Feld 44 anzugeben. Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABl. EPA 1991, 573.

45 **Liste der beigefügten Unterlagen**

Feld 45 verweist auf die vorbereitete Empfangsbescheinigung auf Seite 6 (Felder 47 - 49) des Erteilungsantrags. Dort sind die dem Antrag beigefügten Unterlagen zu spezifizieren. Mit der Einreichung der vorbereiteten Empfangsbescheinigung kommt der Anmelder der Verpflichtung gemäß Regel 2612)) zur Einreichung einer gesonderten Liste über die dem Antrag beigefügten Anlagen nach.

46 **Unterschrift**

Ist der Anmelder eine juristische Person und wird der Erteilungsantrag nicht vom Vertreter unterzeichnet, so ist der Erteilungsantrag zu unterzeichnen:
a) entweder von einer Person, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichnenden zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;
b) oder von einem sonstigen Angestellten der juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 133(3) Satz 1, Regel 101(1); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen (siehe auch Ausfüllhinweise zu Feld 20, 21).

47 **Anmeldungsunterlagen**

Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung sind in drei Stücken einzureichen. Ferner ist die Blattzahl je eines Stückes dieser Unterlagen sowie die Gesamtzahl der Abbildungen eines Zeichnungssatzes anzugeben. Es wird um Beachtung der Regeln 32 bis 35 gebeten.

48 **Gebührenzahlungsvordruck/ Scheck**

Wird eine europäische Patentanmeldung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ eingereicht (Art. 75(1) b)), so ist die Beifügung von **Schecks nicht** zulässig. Der Abbuchungsauftrag unterliegt dieser Beschränkung nicht. Unabhängig von der Zahlungsweise im Einzelfall wird empfohlen, zur Übermittlung der Angaben über die Zahlung (Art. 7 GebO) stets das Formblatt EPA/EPO/OEB 1010 zu verwenden, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.

49 **Empfangsbescheinigung**

Die **vorbereitete Empfangsbescheinigung** ist bei Einreichung der Anmeldung beim EPA in **3-facher Ausfertigung** und bei Einreichung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz **oder** bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in **4-facher Ausfertigung** einzureichen. Demzufolge sind außer dem Original der vorbereiteten Empfangsbescheinigung zwei bzw. drei Kopien der vorbereiteten Empfangsbescheinigung beizufügen.



Notes

on the Request for Grant of a **European** patent (EPA/EPO/OEB Form 1001)

These Notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1001. For filing **international** applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) Form PCT/RO/101 should be used. For entry of international applications into the regional phase (Euro-PCT) it is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1200 be used.

The basis for the Request for Grant of a European patent is the European Patent Convention (EPC) and its Implementing Regulations. Further details are given in the information brochure "**How to get a European patent - Guide for applicants**", available free of charge from the European Patent Office (EPO), preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin.

For applicants wanting a rapid search or examination of their applications, the programme for accelerated prosecution of European patent applications - "PACE" - (OJ EPO 1996, 520) offers effective options for shortening the processing time.

I. General instructions

Unless otherwise indicated, the Articles and Rules referred to are those of the EPC.

Use of EPA/EPO/OEB Form 1001 is prescribed by Rule 26. The Request for Grant of a European patent must be typed or printed (Rule 35(10)), and crosses placed in the boxes as applicable. Only the right-hand section of the pages is to be completed. Areas enclosed in thick black lines are for official use only.

The form's layout with its uniform line spacing and tabulator markings facilitates completion by typewriter. It can also be filled in using a word processor.

The "Space for applicant's reference" at the bottom right of each page of the form is designed to show which pages relate to one and the same application and to help prevent confusion; applicants are recommended to use it, particularly when filing more than one application at a time.

If the space available is insufficient for the information to be given applicants should file a **signed additional sheet** indicating the relevant section number and heading (e. g. "14 Additional applicant(s)", "19 Additional representative(s)", "25 Declaration of priority", "32 Different applicants for different Contracting States") for each part of the form continued in this way.

The **receipt for documents** is integrated in the Request for Grant form (page 6). Applicants are requested to file **three copies** of this page with the address to which the acknowledgement of receipt should be sent indicated in the space provided; when filing with a competent national authority of an EPC Contracting State **four copies** are required.

Only the **originals of pages 1 to 5** need be filed. However, the **description, claims, drawings and abstract** are required **in triplicate**.

If a European patent application is filed by **facsimile** the hard-copy application documents complying with the Rules and the properly signed Request for Grant should be forwarded

simultaneously. In such a case, to prevent duplication of files, the applicants are asked to mark a cross in the box at the top of the first page of this form and to indicate the facsimile date and the name of the authority with which the facsimile was filed.

II. Instructions for completing the form

(The numbering below is that of the various sections of the Request for Grant form)

5 Request for examination

See "Request for examination" in the Guide for applicants. Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with an official language other than English, French or German, and nationals of that State who are resident abroad, may file the application and documents subject to a time limit in an official language of that State (admissible non-EPO language) (Art. 14(2) and (4)).

The **filing fee** is reduced by 20 % if the translation into the language of the proceedings is filed within the time limit laid down in Rule 6(1), i.e. at the earliest at the same time as the European patent application in the admissible non-EPO language. The **examination fee** is reduced if the written request for examination is filed in the admissible non-EPO language and a translation in the language of the proceedings is also filed. **For the reduction to be allowed, the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the Request for Grant** since the form already contains a pre-printed box (Section 5, left-hand column) for the written request for examination in the official languages of the EPO; the written request for examination in the admissible non-EPO language should be entered in the right-hand column of Section 5 (Rule 6(3) EPC, Art. 12(1) Rules relating to Fees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

- (a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- (b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- (c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- (d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- (e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- (f) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- (g) in Danish: "Hermed begæres prøvning af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- (h) in Portuguese: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94°."
- (i) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- (j) in Finnish: "Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti."

7 Applicant (Name)

The applicant's family name should precede his first name(s). Legal persons or bodies equivalent to legal

persons must be designated with their exact official style.

9 Applicant (Address for correspondence)

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397 - 398).

14 Applicant (Additional applicant(s))

Multiple applicants may jointly appoint a single professional representative.

If no common representative is named in Section 15 of the Request for Grant, the applicant first named in the request (Sections 7 and 8) is considered to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative that representative will be considered the common representative unless the first-named applicant has appointed a representative (Rule 100(1)). Only, however, if the Request for Grant has been duly signed by **all the applicants** or their representatives is the common representative entitled to act for them all. If all the applicants have their residence or principal place of business in an EPC Contracting State, they may jointly name an applicant other than the first-named as their common representative. This should be done on a signed additional sheet.

15 Representative (Name)

Sections 15 to 19 should be completed by an applicant appointing a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 134(1) and (7)), but not by an applicant having his residence or principal place of business in an EPC Contracting State and acting through an employee who is not a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 133(3), first sentence), even if a joint applicant is appointed as common representative (cf. Instructions for completing Section 14). An applicant may name only **one** representative in Section 15, and if he does so it is that representative to whom the EPO will address notifications (Rule 81) and whose name will be entered in the Register of European Patents. If an applicant appoints as his representative an association registered with the EPO (Rule 101(9), OJ EPO 1979, 92) he must indicate the association's registered name and registration number.

16 Representative (Address of place of business)

This address may contain the name of the company or firm in which the representative is employed.

19 Representative (Additional representative(s))

If **more than one** representative is appointed, those not named in Section 15 must be indicated on a signed additional sheet.

20 Authorisation

21 Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1), in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7), or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, but who is not a professional representative, must file a signed authorisation. If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/

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

22 Inventor

23 If the applicant is neither the inventor nor the sole inventor, the designation of the inventor must be submitted as a separate document. It must contain a statement indicating the origin of the right to the European patent (Rule 17(1)).

Applicants are recommended to use for this purpose EPA/EPO/OEB Form 1002 (OJ EPO 1989, 237), available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

24 Title of the invention

This must be a clear and concise technical designation of the invention. All fancy names are excluded. As Art 14(8) and (9) prescribes that matter published in the European Patent Bulletin and entries in the Register of European Patents must appear in all three EPO official languages, applicants are requested to indicate in Section 24 of the Request for Grant the title of the invention in the other two official languages.

25 Declaration of priority

The declaration of the date of the previous filing and the State in or for which it was made must be provided **on filing** the European patent application (Rule 38(2)). The file number of the previous application and the priority document may be filed later (Rule 38(2) and (3)). If the previous application is a European patent application or a PCT application filed with the EPO, the EPO will include free of charge a copy of the previous application in the file of the European patent application (Rule 38(3), OJ EPO 1995, 408). See also "Claim to priority" in the Guide for applicants.

26 Biological material

-30b These sections relate solely to biological material deposited pursuant to Rule 28 (in the version valid as of 1 October 1996, OJ EPO 1996, 390). See Notice published by the EPO in OJ EPO 1986, 269, and "Applications relating to biotechnology" in the Guide for applicants.

26 Rule 28 requires that micro-organisms be deposited with

a recognised depositary institution **not later than the date of filing** of the application (Rule 28(1)(a)). Recognised depositary institutions are the international depositary authorities under the Budapest Treaty and the institutions with which the EPO has concluded bilateral agreements. The deposit must also have been effected **in accordance with the provisions of the Budapest Treaty or the bilateral agreement**. If originally effected in accordance with other provisions the deposit must have been **converted** into a deposit under the Budapest Treaty or the bilateral agreement **not later than the date of filing** of the European patent application. The relevant information on the characteristics of the biological material must be given in the application as filed (Rule 28(1)(b)).

27 Applicants must state the depositary institution and the file number of the deposit (information required by **27a** Rule 28(1)(c)) within the period specified in Rule 28(2).

28 Applicants are **strongly recommended** to submit the receipt for the deposit issued by the depositary institution, preferably when filing their European patent application but no later than the date of expiry of the period under Rule 28(2), as this enables the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2).

29 Waiver under Rule 28(3)

The applicant may waive his right under Rule 28(3) to an undertaking from the requester to issue a sample of the biological material provided that he is the depositor of the biological material concerned. This waiver must be expressly declared to the EPO in the form of a separate, signed statement. The waiver must specify the biological material concerned (depository institution and accession number or applicant's/representative's reference number as shown in the application documents). The waiver may also be submitted at any time after the application has been filed.

30 Authorisation by the depositor under Rule 28(1)(d)

-30b Where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor should be stated in the application in accordance with Rule 28(1)(d); a statement of authorisation signed by the depositor must likewise be submitted. These items, including the statement of authorisation, may also be furnished within the period laid down in Rule 28(2). However, the statement of authorisation is only effective for the purposes of Rule 28 if it is made not later than the date of filing of the application. The authorisation may be worded as follows:

"The undersigned, ... [name and full address of the depositor], has deposited with ... [name of recognised depositary institution] under accession number ... biological material in accordance with the Budapest Treaty [or, where applicable, the bilateral agreement between the EPO and the depositary institution concerned]. The undersigned depositor hereby authorises ... [name of applicant] to refer to the aforementioned deposited biological material in European patent application No. ... [where this is not available, applicant's/representative's reference number] and gives his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 28 EPC."

Expert option

Applicants wishing to avail themselves of Rule 28(4) are requested to make a declaration to that effect on a signed additional sheet, reading approximately as follows: "I hereby inform you under Rule 28(4) EPC that the biological material referred to in Sections 26 to 27 may be made available only by the issue of a sample to an expert."

31 Nucleotide and amino acid sequences

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application the description must contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences. The European patent application must be accompanied by a machine-readable data carrier and a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing. See in this connection Rule 27a, the Decision of the President of the EPO dated 11 December 1992 and the Notice from the EPO dated 11 December 1992 (Supplement 2 to OJ EPO 12/1992).

33 Designation of Contracting States

The designation of Contracting States must be made in **the Request for Grant** (Art. 79(1)), with the applicant **placing a cross** against each Contracting State for which he is paying or intends to pay designation fees with a view to protecting his invention there. The accession of new States is announced in the Official Journal of the EPO. A European patent may be obtained for Switzerland and Liechtenstein only by joint designation of both countries; designation of either is deemed to constitute designation of both (OJ EPO 1980, 407). A single designation fee is payable for the joint designation. The Request for Grant form lists the Contracting States in alphabetical order of their country code. Applicants may order them differently if they wish, placing numbers rather than crosses in the boxes. However, from the legal point of view there is nothing to be gained by doing so; the Legal Board of Appeal ruled in its decision J 23/82 (OJ EPO 1983, 127) that if the amount paid is not sufficient for all the Contracting States designated the applicant must be requested to select the States he wishes to designate.

33a Precautionary designation of all Contracting States

See Legal Advice No. 7/80 (OJ EPO 1980, 395). The pre-printed cross in Section 33a gives applicants initially seeking a patent only for the Contracting States indicated in Section 33 the possibility - until expiry of the period for payment of the designation fees (Art. 79(2), Rules 15(2), 25(3) and 85a(2)) - of adding and/or deleting States if they so wish.

34 Extension of the European patent

A European patent application and a European patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to any State which is not a Contracting State to the EPC and with which an "extension agreement" exists on the date on which the application is filed (as at 1 October 1996: Albania, Latvia, Lithuania and Slovenia). The request for extension is automatically deemed to be made for any European patent application filed on or after the commencement date (entry into force of the extension agreement). It is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limits laid down in the EPC for the payment of designation fees (Art. 79(2) in conjunction with Art. 78(2) and Rule 85a(2) EPC). No communication equivalent to Rule 85a(1) or Rule 69 EPC is issued. **When extension fees are paid, the States for which they are intended must be specified.**

The relevant amount of the extension fee and of its equivalents in other currencies of the EPC Contracting States is given in the "Guidance for the payment of fees, costs and prices", which is published regularly in the Official Journal of the EPO.

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

35 Divisional application

A European divisional application may be filed up until the time when the applicant in respect of the earlier European patent application indicates his approval pursuant to Rule 51(4) of the text in which the European patent is to be granted (Rule 25(1)). The divisional application must be filed directly with the EPO (Art. 76(1)). This application, or in the case referred to in Art. 14(2) its translation, must be filed in the language of the proceedings for the earlier European patent application (Rule 4). Divisional applications require a separate designation of inventor and if necessary a separate authorisation. See also "Divisional applications" in the Guide for applicants.

36 Art.61(1)(b) application

Section 36 covers the special case where it has been adjudged by a final decision that the inventor or his successor in title is entitled to the grant of a European patent.

37 Claims

Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing incurs a claims fee in respect of each claim over and above that number (Rule 31(1)). In multiple sets of claims (see Section 38), fees are incurred under Rule 31 only for the set with the greatest number of claims (see Legal Advice No. 3 (November 1985 revised version), OJ EPO 1985, 347).

Separate claims on grounds of prior European rights (Rule 87) or prior national rights (see Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68) may not be submitted until proceedings before the Examining Division are under way.

39 Figure proposed for publication with the abstract

Rule 33(4) stipulates that if the European patent application contains drawings, the applicant must indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which he suggests should accompany the abstract when the abstract is published. Each main feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing must be followed by a reference sign, placed between parentheses.

40 Additional copies of documents cited in the European search report

Art. 92(2) stipulates that immediately after it has been drawn up the European search report must be transmitted to the applicant together with copies of any documents cited. If requested, additional copies will be sent provided the appropriate flat-rate fee has been paid. For the amount of this fee see the "Guidance for the payment of fees, costs and prices" published in each issue of the Official Journal of the EPO.

41 Request for refund of the search fee

See Legal Advice No. 14/83, OJ EPO 1983, 189 - 198.

43 Automatic debit order

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

44 Deposit account

If an applicant pays fees in Deutsche Mark and has a deposit account with the EPO (OJ EPO 1982, 15), any refunds due to him may be credited to that account. If he wishes this to be done the applicant must indicate in Section 44 the account number and the account holder's name. Where a **representative's** deposit account is to be indicated, refer to point 5 of Legal Advice No. 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.

45 List of enclosed documents

Section 45 refers applicants to the prepared receipt on page 6 (Sections 47 to 49) of the Request for Grant form, in which the enclosed documents must be specified. Filing this prepared receipt constitutes compliance with the requirement pursuant to Rule 26(2)(j) that the applicant file a separate list of enclosed documents.

46 Signature

If the applicant is a legal person other than an individual and the Request for Grant is not signed by the representative it must be signed:

(a) either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so, e.g. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; chairman, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)), in which case no authorisation need be filed;

(b) or by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3), first sentence, Rule 101(1)), in which case an authorisation must be filed (see also instructions relating to Sections 20 and 21).

47 Application documents

Description, claims, drawings and abstract must be filed in triplicate. The number of pages comprising each, and the total number of figures in a set of drawings, must also be indicated. Attention is drawn to Rules 32 to 35.

48 Voucher for the settlement of fees / cheque

Applicants must **not enclose cheques** with European patent applications filed under Art. 75(1)(b) with the central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. They may on the other hand enclose debit orders. Whatever method of payment they select, applicants are recommended when supplying particulars concerning payments (Art. 7 Rules relating to Fees) always to use EPA/EPO/OEB Form 1010 available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and from the central industrial property offices of the Contracting States.

49 Receipt for documents

The **receipt for documents** is to be supplied in **triplicate** when filing the application with the EPO and **in four copies** when filing with a central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. This means that in addition to the original, two or three copies of the receipt are to be enclosed.



Notice

concernant la requête en délivrance d'un brevet **européen** (EPA/EPO/OEB Form 1001)

La présente notice fournit des indications pour remplir le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001. Il convient d'utiliser le formulaire PCT/RO/101 pour le dépôt de demandes **internationales** selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 pour l'entrée des demandes internationales dans la phase régionale (euro-PCT).

La requête en délivrance d'un brevet européen se fonde sur la Convention sur le brevet européen (CBE) et son règlement d'exécution. Pour de plus amples informations, voir la brochure «**Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant**», qui peut être obtenue à titre gracieux auprès de l'Office européen des brevets (OEB), de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin.

Si le demandeur souhaite une recherche ou un examen rapide de sa demande, le programme «PACE» de traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 1996, 520) offre des options efficaces permettant de raccourcir le temps de traitement.

I. Indications d'ordre général

Sauf mention contraire, les termes «article» et «règle» se rapportent aux articles et aux règles de la CBE.

L'utilisation du formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001 est prescrite par la règle 26. La requête doit être dactylographiée ou imprimée (règle 35(10)). Seule la partie droite des différentes pages est à compléter. Cocher les cases voulues. Les emplacements entourés d'un cadre épais sont réservés à l'administration.

Du fait de sa présentation, le formulaire est plus facile à remplir à la machine, notamment grâce à des interlignes toujours identiques et à des repères d'arrêt de tabulation. Le formulaire peut également être rempli à l'aide de machines à traitement de texte.

La mention «Espace réservé à la référence du demandeur», qui figure dans le coin inférieur droit de chaque page du formulaire, permet d'indiquer que les feuilles séparées ont trait à la même demande. Il est recommandé de faire usage de cette possibilité en vue d'éviter toute confusion, notamment en cas de dépôt simultané de plusieurs demandes de brevet européen.

Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une **feuille supplémentaire signée**. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille supplémentaire doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «14 Autre(s) demandeur(s)», «19 Autre(s) mandataire(s)», «25 Déclaration de priorité», «32 Différents demandeurs pour différents Etats contractants»).

Le récépissé de documents étant incorporé dans la requête en délivrance, prière de produire **en trois exemplaires le récépissé préétabli** (page 6 du formulaire), sur lequel doit déjà figurer, dans la rubrique prévue à cet effet, l'adresse du destinataire, ou, en cas de dépôt auprès d'un service national compétent d'un Etat partie à la CBE, **en quatre exemplaires**.

En revanche, il suffit de produire **l'original des pages 1 à 5** du formulaire. La **description**, les **revendications**, les **descriptions** et **l'abrégé** doivent toujours être produits **en trois exemplaires**.

Dans le cas d'une demande de brevet européen déposée par **télécopie (Téléfax)**, il convient de transmettre en même temps les pièces écrites de la demande présentées en bonne et due forme et la requête en délivrance dûment signée. Afin d'éviter la double constitution de dossiers, il est

demandé, dans ce cas, de cocher la case figurant en haut de la première page du formulaire ainsi que d'indiquer la date d'envoi de la télécopie et le nom de l'autorité auprès de laquelle la télécopie a été déposée.

II. Indications à suivre pour remplir le formulaire

(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire)

5 Requête en examen

Voir le Guide du déposant («Requête en examen»). Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire national d'un Etat partie à la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer la demande et les pièces devant être produites dans un délai déterminé dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (art. 14(2)(4)).

La **taxe de dépôt** est réduite de 20 % lorsque la traduction dans la langue de la procédure est produite dans le délai fixé à la règle 6(1), c'est-à-dire au plus tôt au même moment où la demande de brevet européen est déposée dans la langue non officielle autorisée. Une réduction de la **taxe d'examen** est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. **Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance**, puisque le formulaire comporte déjà une rubrique 5 préremplie (colonne de gauche) pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l'OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée dans la colonne de droite de la rubrique 5 (règle 6(3) CBE, art. 12(1) du règlement relatif aux taxes et communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :

- a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94.»
- b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94.»
- c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94.»
- d) en luxembourgeois : «Etgët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot.»
- e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- f) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos.»
- g) en danois : «Hermed begæres prøvning af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- h) en portugais : «Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94º.»
- i) en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94.»
- j) en finnois : «Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti.»

7 Demandeur (Nom)

Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doi-

vent figurer sous leur dénomination officielle exacte.

9 Demandeur (adresse pour la correspondance)

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse qui leur est propre. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397 et 1981, 10).

14 Demandeur (Autre(s) demandeur(s))

Plusieurs demandeurs peuvent désigner un mandataire agréé en qualité de représentant commun. S'il n'est pas indiqué de représentant commun à la rubrique 15 de la requête en délivrance, le demandeur cité en premier lieu dans la requête (rubriques 7 et 8) est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un demandeur est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé (règle 100(1)). La requête en délivrance doit cependant être signée en bonne et due forme par **tous les demandeurs** ou par leurs représentants. Le représentant commun n'est habilité à agir au nom de tous les demandeurs qu'après cette signature. Si tous les demandeurs ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant de la CBE, ils peuvent également désigner conjointement un autre demandeur en qualité de représentant commun au lieu et place du demandeur cité en premier lieu. Cette indication doit être fournie sur une feuille additionnelle signée.

15 Mandataire (Nom)

Les rubriques 15 à 19 doivent être complétées uniquement s'il y a désignation d'un mandataire agréé ou d'un avocat habilité à représenter (article 134(1) et (7)), et non lorsque le demandeur qui a son domicile ou son siège dans un Etat contractant agit par l'entremise d'un employé qui n'est ni un mandataire agréé ni un avocat habilité à représenter (article 133(3) 1^{re} phrase), ou lorsqu'un codemandeur est désigné comme représentant commun (cf. indications concernant la rubrique 14). Il y a lieu de n'indiquer qu'un **seul** mandataire à la rubrique 15. Si un **seul** mandataire a été désigné, c'est à lui que l'OEB fait les significations (règle 81). Ce mandataire est également inscrit au Registre européen des brevets. Lorsqu'un groupement enregistré auprès de l'OEB est désigné comme mandataire (règle 101(9), JO OEB 1979, 92), il convient d'indiquer la dénomination et le numéro sous lequel le groupement a été enregistré.

16 Mandataire (adresse professionnelle)

L'adresse professionnelle du mandataire peut contenir la dénomination du cabinet ou de la société dans laquelle il est employé.

19 Mandataire (autre(s) mandataire(s))

Si **plusieurs** mandataires sont désignés, il convient d'indiquer sur une feuille additionnelle signée les mandataires dont le nom ne figure pas à la rubrique 15.

20 Pouvoir

21 En vertu de la règle 101(1) en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les **mandataires agréés** qui se font connaître comme tels ne sont plus tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3), 1^{re} phrase, et qui ne sont pas des

mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé. Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230 et 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

22 Inventeur

23 Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (règle 17(1)). A cette fin, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1002 (JO 1989, 237), qui est disponible gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

24 Titre de l'invention

La désignation technique de l'invention doit être brève et précise et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Eu égard à l'article 14(8) et (9) suivant lequel les publications au Bulletin européen des brevets et les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles, le demandeur est prié de bien vouloir également indiquer à la rubrique 24 le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

25 Déclaration de priorité

La déclaration de priorité, indiquant la date de dépôt antérieur et l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, doit être remise **lors du dépôt** de la demande de brevet européen (règle 38(2)). Le numéro de dépôt de la demande antérieure et le document de priorité peuvent être déposés ultérieurement (règle 38(2), (3)). Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB, celui-ci verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure (Règle 38(3), JO OEB 1995, 408). Voir par ailleurs le Guide du déposant, «Revendication de priorité».

26 Matière biologique

-30b Ces rubriques concernent uniquement le dépôt de matière biologique, effectué conformément à la règle 28 (dans la version en vigueur à partir du 1^{er} octobre 1996, JO OEB 1996, 390). Voir la communication de l'OEB dans le JO OEB 1986, 269, ainsi que le Guide du déposant, «Demandes dans le domaine de la biotechnologie».

26 Pour remplir les conditions de la règle 28, le dépôt de matière biologique doit être effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée, **au plus tard à la date de dépôt de la demande** (règle 28(1) a)). Sont habilitées les autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, ainsi que les autorités avec lesquelles l'OEB a conclu un accord bilatéral. En outre, le dépôt doit avoir été effectué **conformément aux dispositions du Traité de Budapest ou de l'accord bilatéral**. Si le dépôt a été initialement effectué sur une autre base juridique, il doit avoir été **converti** en un dépôt conforme au Traité de Budapest ou à l'accord bilatéral **au plus tard à la date de dépôt** de la demande de brevet européen. Les informations pertinentes sur les caractéristiques de la matière biologique doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28(1) b)).

- 27** L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (données
27a visées à la règle 28(1) c)) doivent être indiqués au plus tard dans le délai fixé par la règle 28(2).
- 28** Il est **instamment recommandé** au demandeur de produire, dès le dépôt de la demande de brevet européen ou au plus tard dans le délai visé à la règle 28(2), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28(1) et (2) ont bien été observées.
- 29 Déclaration de renonciation au titre de la règle 28 (3)**
Le demandeur peut renoncer à l'engagement prévu à la règle 28 (3), que doit prendre quiconque requiert la remise d'un échantillon de la matière biologique déposée, à condition qu'il soit également le déposant de la matière biologique en question. Le demandeur doit déclarer expressément cette renonciation à l'OEB dans un document séparé signé. Ce document doit définir concrètement la matière biologique qui fait l'objet de cette renonciation (autorité de dépôt et numéro du dépôt, ou numéro de référence interne selon les pièces de la demande). Il est également possible de déclarer cette renonciation à tout moment après le dépôt de la demande.

30 Déclaration d'autorisation par le déposant au titre de -30b la règle 28 (1) dl

Lorsque la matière biologique n'a pas été déposée par le demandeur, mais par un tiers, il y a lieu, conformément à la règle 28 (1)d), de mentionner le nom et l'adresse du déposant dans la demande et de déposer une déclaration d'autorisation signée par le déposant. Ces indications, ainsi que la déclaration d'autorisation, peuvent être produites ultérieurement dans le délai prévu à la règle 28(2). On notera que cette déclaration n'est valable aux fins de la règle 28 que si elle a été faite au plus tard à la date de dépôt de la demande. Elle peut être libellée comme suit :

«Le soussigné, ... [nom et adresse complète du déposant], a déposé auprès de [nom de l'autorité de dépôt habilitée], sous le numéro d'ordre ... , une matière biologique conformément au Traité de Budapest [ou, le cas échéant, à l'accord bilatéral entre l'OEB et l'autorité de dépôt]. Le déposant soussigné autorise par la présente ... [nom du demandeur] à se référer dans la demande de brevet européen n° ... [ou, si ce numéro n'est pas encore disponible, numéro de référence du demandeur/de son mandataire] à cette matière biologique et consent sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 28 CBE.»

Solution de l'expert

Les demandeurs qui désirent faire usage de la possibilité ouverte par la règle 28(4) sont invités à faire une déclaration en ce sens sur une feuille additionnelle signée ; le contenu de cette déclaration peut être le suivant :

«Conformément à la règle 28(4) de la CBE, je vous informe que l'accessibilité à la matière biologique mentionnée aux rubriques 26 à 27 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert, dans les délais fixés par cette règle».

31 Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'OEB pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés. La demande de brevet européen doit être accompagnée d'un support de données déchiffrable par machine et d'une déclaration

selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite. Cf. à ce propos la règle 27bis, la décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992 ainsi que le communiqué de l'OEB en date du 11 décembre 1992 (Supplément 2 au JO OEB 12/1992).

33 Désignation d'Etats contractants

Les Etats contractants doivent être désignés dans la **requête en délivrance** (article 79(1)). Il y a lieu de **cocher** les Etats pour lesquels le demandeur acquitte ou a l'intention d'acquitter les taxes de désignation, en vue d'obtenir une protection dans lesdits Etats. L'adhésion de nouveaux Etats contractants est annoncée dans le Journal officiel de l'OEB. Un brevet européen pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne peut être obtenu que par désignation conjointe ; la désignation de l'un vaut désignation des deux Etats contractants (JO OEB 1980, 407). Une taxe de désignation commune doit être acquittée pour ces deux Etats. Le formulaire énumère les Etats contractants de la CBE dans l'ordre alphabétique de leur code de pays. Le demandeur est libre d'adopter un autre ordre en l'indiquant par des chiffres, au lieu de cocher les cases. Du point de vue juridique cependant, il n'existe pas de raison de procéder ainsi, puisque la décision de la Chambre de recours juridique J 23/82 (JO OEB 1983, 127) indique que si le montant versé pour les taxes de désignation ne suffit pas à couvrir tous les Etats désignés, il convient alors d'inviter le demandeur à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation.

33a Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants

Voire le renseignement juridique n° 7/80 (JO OEB 1980, 395). Le fait que la case figurant à la rubrique 33a soit cochée assure au demandeur, qui ne revendique tout d'abord le bénéfice de la protection que dans les Etats contractants mentionnés à la rubrique 33, le droit de délimiter librement la portée territoriale de la demande jusqu'à l'échéance du délai de paiement des taxes de désignation (article 79(2), règles 15(2), 25(3) et 85bis(2)).

34 Extension des effets du brevet européen

Sur requête du demandeur, les effets produits par une demande de brevet européen et par le brevet européen délivré sur la base de cette demande s'étendent aux Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe de tels accords d'extension à la date du dépôt de la demande (situation au 1^{er} octobre 1996 : Albanie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie).

La requête en extension vaut automatiquement pour toute demande déposée à la date ou après la date d'entrée en vigueur de l'accord d'extension. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans les délais prévus par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (art. 79(2) ensemble l'art. 78(2) et la règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle 85bis(1) ou de la règle 69 CBE. **Lors du paiement des taxes d'extension, il convient d'indiquer à quels Etats sont destinées ces taxes.**

Le montant de la taxe d'extension et des contre-valeurs de cette taxe dans les autres monnaies des Etats parties à la CBE est indiqué dans les «Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente» publiés régulièrement au Journal officiel de l'OEB. Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 1994, 75.

35 Demande divisionnaire

Une demande divisionnaire européenne peut être déposée jusqu'au moment où, conformément à la ré-

gle 51(4), le demandeur donne son accord, dans le cadre de la procédure relative à la demande initiale de brevet européen, sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen (règle 25(1)). La demande divisionnaire doit être déposée directement auprès de l'OEB (article 76(1)). Cette demande ou, dans le cas visé à l'article 14(2), sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen (règle 4). Il y a lieu de déposer une désignation séparée de l'inventeur et, le cas échéant, un pouvoir séparé. Voir par ailleurs le Guide du déposant, «Demandes divisionnaires».

36 Demande selon l'article 61(1)b

La rubrique 36 traite du cas exceptionnel dans lequel une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à l'inventeur ou à son ayant cause.

37 Revendications

Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième (règle 31(1)). S'il a été déposé plusieurs jeux de revendications (cf. rubrique 38), seul le jeu comportant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes, en application de la règle 31 (cf. renseignement juridique n° 3, version révisée de novembre 1985, JO OEB 1985, 347).

Des revendications distinctes, fondées sur l'existence de droits européens antérieurs (règle 87) ou de droits nationaux antérieurs (cf. renseignement juridique n° 9/81, JO OEB 1981, 68), ne peuvent être déposées qu'au cours de la procédure devant la division d'examen.

39 Figure proposée aux fins de publication avec l'abrégé

Si la demande de brevet comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure ou, exceptionnellement, les figures qu'il propose de faire publier avec l'abrégé (règle 33(4)) ; chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

40 Copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne

Suivant l'article 92(2), le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur dès qu'il est établi ; il est accompagné de copies de tous les documents cités. Sur demande, une (plusieurs) copie(s) supplémentaire(s) de ces documents est (sont) transmise(s) simultanément, si la taxe forfaitaire prévue à cet effet a été acquittée ; le montant de cette taxe est indiqué dans l'«Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», publié au Journal officiel de l'OEB.

41 Demande de remboursement de la taxe de recherche

Voir le renseignement juridique n° 14/83, JO OEB 1983, 189 à 198.

43 Ordre de prélèvement automatique

Voir la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB n° 6/1994).

44 Compte courant

Si des taxes sont payées en Deutsche Mark, et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (JO OEB 1982, 15), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte

courant. Lorsqu'un remboursement sur le compte courant est souhaité, il convient de mentionner à la rubrique 44 le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du renseignement juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

45 Liste des documents joints

La rubrique 45 renvoie au récépissé de documents préétabli, qui figure à la page 6 de la requête en délivrance (rubriques 47 à 49), sur laquelle il convient d'indiquer les pièces jointes à la requête. En produisant le récépissé de documents préétabli, le demandeur remplit la condition visée à la règle 26(2) j), selon laquelle il y a lieu de déposer une liste séparée des pièces jointes à la requête.

46 Signature

Si le demandeur est une personne morale, et si la requête en délivrance n'est pas signée par le mandataire, ladite requête doit être signée :

a) soit par une personne qui est habilitée à signer selon la loi et/ou les statuts de la personne morale ; il convient alors de préciser la qualité de la personne autorisée à signer ; par exemple «Geschäftsführer», «Prokurist», «Handlungsbevollmächtigter» ; «president», «director», «company secretary» ; «directeur», «fondé de pouvoir» (article 133(1)) ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir ;

b) soit par un autre employé de la personne morale, dans la mesure où celle-ci a son siège sur le territoire d'un Etat contractant (article 133(3), 1^{re} phrase, règle 101(1)) ; dans ce cas, il convient de déposer un pouvoir (voir également les instructions concernant les rubriques 20 et 21).

47 Pièces de la demande

La description, les revendications, les dessins et l'abrégé doivent être déposés en triple exemplaire. En outre, il y a lieu d'indiquer le nombre de feuilles pour chaque exemplaire de ces pièces, ainsi que le nombre total de figures d'un jeu de dessins. Il convient d'observer les règles 32 à 35.

48 Bordereau de règlement de taxes / chèque

Lorsqu'une demande de brevet européen est déposée auprès d'un service central de la propriété industrielle ou d'un autre service compétent d'un Etat contractant de la CBE (article 75(1) b)), le demandeur n'est **pas** autorisé à joindre des **chèques**. Cette restriction ne s'applique pas à l'ordre de débit. Indépendamment du mode de paiement choisi, il est recommandé, aux fins de transmission des données concernant le paiement (article 7 du règlement relatif aux taxes), d'utiliser toujours le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1010, qui peut être obtenu à titre gracieux auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

49 Récépissé de documents

Le récépissé préétabli doit être produit **en trois exemplaires** en cas de dépôt de la demande à l'OEB et **en quatre exemplaires** en cas de dépôt auprès d'un service central de la propriété industrielle ou auprès d'un autre service compétent d'un Etat partie à la CBE. Il convient donc de joindre non seulement l'original du récépissé préétabli, mais également deux ou trois copies.

Einstellung der Filmlochkartenproduktion zum Jahresende 1996

Das Europäische Patentamt beabsichtigt, die Produktion der Patentdokumente auf Filmlochkarten zum Ende des Jahres 1996 einzustellen.

Die meisten Kunden, die dieses Medium benutzt hatten, sind in den letzten Jahren auf das ESPACE-CD-ROM-Programm umgestiegen, das die auf den Filmlochkarten gespeicherte Information kostengünstig und mit zum Teil erheblich besseren Zugriffsmöglichkeiten bietet. Eine Weiterführung des Filmlochkartendienstes wäre daher aufgrund der niedrigen Produktionsmengen nur noch unter unverträglich hohen Kosten für die Benutzer möglich.

Aperture card production to stop at year's end 1996

The European Patent Office intends to stop producing patent documents on microfilm aperture cards at the end of 1996.

In recent years, most users have switched from the cards to the ESPACE CD-ROM programme, which provides cost-effective and greatly improved access to the same information. Given the resulting low production volume, the aperture card service could have continued only at excessive cost to users.

Arrêt de la production des cartes à fenêtre à la fin de l'année 1996

L'Office européen des brevets envisage d'arrêter la production des documents de brevet sur cartes à fenêtre à la fin de l'année 1996.

La plupart des clients qui avaient utilisé ce support se sont convertis au cours des dernières années au programme CD-ROM ESPACE, qui offre les informations mémorisées sur les cartes à fenêtre à un coût avantageux et avec une amélioration considérable de certaines possibilités d'accès. Compte tenu du faible volume de production, la poursuite du service de cartes à fenêtre ne serait donc plus possible qu'à un coût déraisonnablement élevé pour les utilisateurs.

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)
Patentanwälte Babeluk - Krause
Mariahilfer Gürtel 39/17
A-1150 Wien

Krause, Walter (AT)
Patentanwälte Babeluk - Krause
Mariahilfer Gürtel 39/17
A-1150 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Lechien, Monique (FR)
330, rue François Gay
B-1150 Bruxelles

Voortmans, Gilbert J.L. (BE)
3M Europe S.A./N.V.
OIPC
Hermeslaan 7
B-1821 Diegem

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Debetencourt, Jean-Jacques (BE) - cf. FR
GEVERS Patents S.A.
Brussels Airport Business Park
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Aider, Ulrich (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Balass, Valentin (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Menzl, Anna (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Nielsen, Hans Joachim
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Rutz, Peter (CH)
Siemens Schweiz AG
Patente
Postfach
CH-8047 Zürich

Schaad, Walter F. (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

Steinegger, Peter (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

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

Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

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

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

Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).

Adresse:
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Travnicek, Richard (AT)
Gartenstraße 34
CH-8102 Oberengstringen

Wächter, Roland (CH)
Siemens Schweiz AG
Patente
Postfach
CH-8047 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Utermann, Jasper (DE)
Unterrhnhhausen 3
D-82547 Eurasburg

Ricker, Mathias (DE)
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-
Frohwitter-Geissler & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 86 06 20
D-81633 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Albrecht, Ralf (DE)
Patentanwälte Paul & Albrecht
Fichtestraße 18
D-41464 Neuss

Ruschke, Olaf (DE)
Ruschke Hartmann Becker
Patentanwälte
Pienzenauerstraße 2
D-81679 München

Bott-Bodenhausen, Manno (DE)
Seifensiedergasse 4
D-85570 Markt Schwaben

Schüßler, Andrea (DE)
Kanzlei Huber & Schüßler
Truderinger Straße 246
D-81825 München

Däsch, Götz (DE)
Robert-Friese-Straße 12
D-07629 Hermsdorf

Serr, Egbert (DE)
Bismarckstraße 49
D-67059 Ludwigshafen

Ernesti, Wilhelm (DE)
Schneiders - Behrendt -
Finkener - Ernesti
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Südring 8
D-44787 Bochum

Specht, Peter (DE)
Patentanwälte Herrmann-Trentepohl
Kirschner Grosse Bockhorni & Partner
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München

Finkener, Ernst Eberhard (DE)
Schneiders - Behrendt -
Finkener - Ernesti
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Südring 8
D-44787 Bochum

Stoffregen, Hans-Herbert (DE)
Patentanwalt Dipl.-Phys.
Dr. Hans-Herbert Stoffregen
Friedrich-Ebert-Anlage 11 b
D-63450 Hanau

Freier, Rüdiger (DE)
Tergau & Pohl
Patentanwälte
Mögeldorfer Hauptstraße 51
D-90482 Nürnberg

Tesch, Rudolf (DE)
Postfach 1322
D-79344 Endingen

Führung, Dieter (DE)
Avenariusstraße 24
D-90409 Nürnberg

Vièl, Christof (DE)
Vièl & Vièl Patentanwälte
Postfach 65 04 03
D-66143 Saarbrücken

Grau, Gudrun (DE)
Altkaditz 1
D-01139 Dresden

Vièl, Georg (DE)
Vièl & Vièl Patentanwälte
Postfach 65 04 03
D-66143 Saarbrücken

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

Löschungen / Deletions / Radiations

Schwarzkopf, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)
Hermann-Duncker-Straße 45
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Lange, Heinke (DE)
Fabrikzeile 21
D-95028 Hof

Metzler, Jürgen (DE)
Reinhard-Skuhra-Weise & Partner
Patentanwälte
Postfach 44 01 51
D-80750 München

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ryberg, Lise Abildgaard (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
Corporate Patents
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Sørensen, Lise Abildgaard (DK)-
cf. Ryberg, Lise Abildgaard

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Pipino Martinez, Carlos Cesar (ES)
Pipino y Asociados Abogados S.L.
Calle Almagro, 31-2.o-Dcha
E-28010 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kärkkäinen, Veli-Matti (FI)
Nokia Telecommunications Oy
P.O. Box 12
FIN-02611 Espoo

Lönnqvist, Gunnel Solveig Kristina (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

Ruuskanen, Juha-Pekka (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

Änderungen / Amendments / Modifications

Hjelt, Dag Silvio Hjalmar Andrea (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Folkskolegränd 3
FIN-00100 Helsingfors

Savela, Antti-Jussi Tapani (FI)
Compatent Patent Agency
Teollisuuskatu 33
P.O. Box 156
FIN-00511 Helsinki

Hjelt, Pia Dorrit Helene (FI)
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

Souter, George Robert Fraser (GB)
Borenus & Co Oy Ab
Kansakoulukuja 3
FIN-00100 Helsinki

Honkanen, Jukka Samuli (FI)
Compatent Patent Agency
Teollisuuskatu 33
P.O. Box 156
FIN-00511 Helsinki

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Debetencourt, Jean-Jacques (BE)
30, rue des Mouettes
F-59240 Dunkerque

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Atkinson, John David (GB)
33 Sandringham Road
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 1QB

Buttrick, Richard (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Baker, Karen Veronica (GB)
Baker Associates
Intellectual Property Law Offices
P.O. Box 158
GB-Huntingdon PE18 7PP

Colmer, Stephen Gary (GB)
Mobil Services Company Limited
Office of Legal Counsel
European IP Group
3 Clements Inn, Mobil Court
GB-London WC2A 2EB

De'Ath, Walter Thomas (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Dutton, Erica L. G. (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

England, Christopher David (GB)
Astra Patents
Astra Charnwood
Bakewell Road
GB-Loughborough, Leicesters. LE11 5RH

Evershed, Michael (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Gambell, Derek (GB)
D Gambell & Co
Keeley House Business Centre
22/30 Keeley Road
GB-Croydon, Surrey CR0 1TE

Garrison, Christopher Sinclair (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Gymer, Keith Francis (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Hibbert, Juliet Jane Grace (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Hollinghurst, Antony (GB)
B.S.G. International plc
Patent Department
Factory 1
Castle Trading Estate
GB-Portchester, Hampshire PO16 9SU

Jewess, Michael (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Leng, Francis Edward (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London WC1E 6BA

Lidbetter, Timothy Guy Edwin (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Lloyd, Barry George William (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Purell, Kevin John (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Roberts, Peter William (GB)
Mobil Services Company Limited
Office of Legal Counsel
European IP Group
3 Clements Inn, Mobil Court
GB-London WC2A 2EB

Roberts, Simon Christopher (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Semos, Robert Ernest Vickers (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Thomas, Mair Denise (GB)
Marks & Clerk
24 Athol Street
GB-Douglas, Isle of Man

Wells, David (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Löschungen / Deletions / Radiations

Thorpe, Brian (GB) - R. 102(1)
Forrester Ketley & Co.
Chamberlain House
Paradise Place
GB-Birmingham B3 3HP

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Crisafulli, Emilio (IT)
Viale San Gimignano, 12
I-20146 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Collenza, Francesco (IT) - R. 102(1)
c/o Comitato Nazionale
per l'Energia Nucleare (CNEN)
V.le R. Margherita, 125
I-00198 Roma

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beetz, Tom (NL)
Akzo Nobel N.V.
Patent and Trademark Department
P.O. BOX 9300
NL-6800 SB Arnhem

CEIPI**Seminare über das europäische Patent****Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes**

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis, insbesondere in Form bisheriger Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung gründen.

Das erste Seminar, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet **vom 13. bis 17. Januar 1997** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Das zweite Seminar, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet vom **17. Februar bis 21. Februar 1997** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einspruchsschriftsätzen anhand der Prüfungsaufgaben des Jahres 1996.

Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet wird. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten.

CEIPI**Seminars on the European patent****Seminars organised with the assistance of the European Patent Office and European industrial property practitioners**

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of European patent law and practice.

The seminars are addressed to candidates for the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases, in particular in the form of former papers of the qualifying examination.

The first seminar, which deals with legal problems, will take place **from 13 to 17 January 1997**.

Programme: legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

The second seminar has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place **from 17 February to 21 February 1997**.

Programme: drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the examiner, drafting of notices of opposition on the basis of the examination papers of the year 1996.

Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants. Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants.

CEIPI**Séminaires sur le brevet européen****Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle**

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels, en particulier sous forme d'épreuves de l'examen de qualification utilisées jusqu'à présent.

Le premier séminaire, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu **du 13 au 17 janvier 1997**.

Programme : problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Le deuxième séminaire, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu **du 17 février au 21 février 1997**.

Programme: rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition sur la base des épreuves d'examen de l'année 1996.

Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants. Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants.

Im zweiten Seminar werden Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion muß die Teilnehmerzahl u. U. beschränkt werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4 900 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw. vier Tage eingeschlossen.

Fordern Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI an.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg

Tel. (+33) 88 14 45 92
Fax: (+33) 88 14 45 94

In the second seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects in each of the official languages.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

To allow for proper discussions the number of participants may have to be limited.

The fees are FRF 4 900 for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days.

CEIPI has detailed information pamphlets available.

For further information and registration, please contact

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg

Tel. (+33) 88 14 45 92
Fax: (+33) 88 14 45 94

En ce qui concerne le deuxième séminaire, des groupes de travail répartis en fonction de sujets chimiques et non chimiques seront formés dans chacune des langues officielles.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Dans l'intérêt des discussions, le nombre de participants devra, le cas échéant, être limité.

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élèvent à 4 900 FRF. Les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus dans ce prix.

Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
11, rue du Maréchal Juin
F-67046 Strasbourg

Tél. (+33) 88 14 45 92
Fax: (+33) 88 14 45 94

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Für Griechenland wird Kapitel II des PCT-Vertrags verbindlich

1. Für **Griechenland** wird Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) am 7. **September 1996** nach Rücknahme seiner Vorbehaltserklärung nach Artikel 64 (1) a) PCT verbindlich.

2. Ab diesem Tag, und unabhängig davon, ob die internationale Anmeldung vor oder nach dem 7. September 1996 eingereicht worden ist,

a) können Staatsangehörige dieses Staates und dort ansässige Personen zu von ihnen eingereichten internationalen Anmeldungen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen; und

b) kann dieser Staat in einem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ausgewählt oder auch nachträglich ausgewählt werden, sofern er in der betreffenden internationalen Anmeldung bestimmt war.

3. Für die bei der Organisation für gewerbliches Eigentum in Griechenland als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen ist das EPA die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA).

4. Anmelder werden auf den **Hinweis für PCT-Anmelder** betreffend das Verfahren vor dem EPA als IPEA nach Kapitel II PCT verwiesen (s. ABI. EPA 1994, 681 und 1995, 168).

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Greece to be bound by Chapter II of the PCT

1. **Greece will** become bound by the provisions of PCT Chapter II (international preliminary examination) on **7 September 1996** following withdrawal of its declaration under Article 64(1)(a) PCT.

2. As from this date and irrespective of whether the international application is filed before, on or after 7 September 1996

(a) nationals and residents of this state may submit demands for international preliminary examination of international applications filed by them; and

(b) this state may be elected in a demand for international preliminary examination, or in later elections, submitted in respect of any international application in which it is a designated state.

3. The competent International Preliminary Examining Authority (IPEA) for international applications filed with the Industrial Property Organization of Greece as receiving Office will be the EPO.

4. Applicants are recommended to take note of the **Information for PCT applicants** concerning the procedure before the EPO as an IPEA under PCT Chapter II, published in OJ EPO 1994, 681.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

La Grèce deviendra liée par les dispositions du chapitre II du PCT

1. **La Grèce** deviendra liée par les dispositions du chapitre II du PCT (examen préliminaire international) le **7 septembre 1996** à la suite du retrait de sa réserve émise selon l'article 64.1)a) du PCT.

2. A partir de cette date et indépendamment du fait que la demande internationale aura été déposée avant cette date, à cette date ou ultérieurement,

a) les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront présenter des demandes d'examen préliminaire international relatives aux demandes internationales déposées par eux; et

b) cet Etat pourra être élu dans une demande d'examen préliminaire international, ou être élu ultérieurement pour toute demande internationale dans laquelle il aura été désigné.

3. Pour les demandes internationales déposées auprès de l'Organisation de la Propriété Industrielle de Grèce en qualité d'office récepteur, l'OEB sera l'autorité chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).

4. Il est recommandé aux déposants de prendre connaissance de l'**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, publié dans le JO OEB 1994, 681.

GEBÜHREN

Übermittlung von Angaben des Zahlungszwecks per Diskette

Jede Zahlung an das EPA muß den Einzahler bezeichnen und die notwendigen Angaben enthalten, die es dem Amt ermöglichen, den Zweck der Zahlung ohne weiteres zu erkennen (Art. 7 GebO). Diese Angaben werden der Direktion Kassen- und Rechnungswesen in München, die für die Bearbeitung von Zahlungseingängen zuständig ist, am zweckmäßigsten und am häufigsten durch Übersendung des Gebührenzahlungsvordrucks EPA Form 1010¹ bekanntgegeben.

Ab sofort können Einzahler, die **häufig größere Gebührenbeträge** entrichten und **nicht** über ein beim EPA geführtes laufendes Konto verfügen², dem Amt die **Angaben des Zahlungszwecks auch per Diskette** übermitteln. Die neue Übermittlungsart für Zahlungsangaben empfiehlt sich vor allem bei Überweisungen auf ein Bank- oder Postgirokonto des EPA und bei der Übersendung von Schecks an das EPA.

Die Spezifikationen zum Aufbau der Datei können beim EPA (Direktion Kassen- und Rechnungswesen) in München angefordert werden (Tel.: (+49-89) 2399-4211 oder Fax: (+49-89) 2399-2528). Es sind DOS/Windows kompatible 3,5" (1,44 MB) Disketten zu verwenden, die Speicherung der Zahlungsangaben erfolgt im ASCII-Format. Jede Diskette darf nur eine Datei (mit möglichst mindestens 75 Zahlungsangaben) enthalten. Der Dateiname ist frei wählbar, das Suffix ".FEE" wird empfohlen. Die Diskette sollte mit einem Aufkleber mit Angaben über den Absender, die verwendete Zahlungsart und das Datum der Zahlungsveranlassung versehen werden. Ferner sollte jeder Diskette ein Begleitblatt mit den wichtigsten Informationen für die Diskette beigelegt werden, das ebenfalls vom EPA zur Verfügung gestellt wird.

¹ Zuletzt veröffentlicht in ABl. EPA 1992, 671.

² Für **Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten** gelten weiterhin die Vorschriften über die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband (ABl. EPA 1987, 376) mit der Maßgabe, daß bereits seit geraumer Zeit anstelle von Magnetbändern Disketten zu verwenden sind.

FEES

Transmission by diskette of particulars about the purpose of payments

Every payment to the EPO must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the Office to establish immediately the purpose of the payment (Art. 7 RFees). The most practical and frequently used method of transmitting these particulars to the Treasury and Accounts directorate in Munich, which is responsible for processing payments received, is EPO Form 1010 (Payment of fees and costs)¹.

The Office has decided to introduce a new arrangement for those who have to make **large numbers of fee payments at frequent intervals** and who do not have a deposit account with the EPO². Under this arrangement, which comes into force **with immediate effect, particulars about payments may be transmitted by diskette** to the Office. This will be of particular benefit to those who normally pay by cheque or by transfer to one of the EPO's bank or Giro accounts.

File specifications are obtainable from the EPO (Directorate Treasury and Accounts) in Munich (Tel.: (+49 89) 2399-4211 or Fax: (+49 89) 2399-2528). DOS/Windows-compatible 3,5" (1,44 MB) diskettes must be used, and the information should be stored in ASCII format. Each diskette should contain one file only (preferably with a minimum of 75 payments). There is no specific file name, although we recommend using the suffix ".FEE". Each diskette should be labelled with the name and address of the sender, the method of payment selected and the date on which payment was ordered. An information sheet, to be provided by the EPO and containing the most important data on the diskette, should be enclosed with each diskette.

¹ See OJ EPO 1992, 671, for most recent version.

² For **holders of deposit accounts with the EPO**, the Arrangements governing the use of magnetic tapes for debiting deposit accounts (OJ EPO 1987, 376) still apply, with the proviso that diskettes are to be used (and have been used for some time) in place of magnetic tapes.

TAXES

Transmission sur disquette de données concernant l'objet du paiement

Tout paiement à l'OEB doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement (art. 7 RRT). Le mode le plus pratique et le plus fréquent de communication de ces données à la direction Trésorerie et comptabilité à Munich, compétent pour le traitement des paiements reçus, est l'envoi du bordereau de règlement de taxes OEB Form 1010¹.

Dès à présent, les personnes qui acquittent **fréquemment des taxes d'un montant élevé** et qui ne disposent **pas** d'un compte courant à l'OEB², peuvent **également** lui transmettre **sur disquette les données concernant l'objet du paiement**. Ce nouveau mode de transmission des données est surtout indiqué dans le cas de virements à un compte bancaire ou de chèques postaux de l'OEB et d'envoi de chèques à l'OEB.

Les renseignements sur les caractéristiques de la structure du fichier peuvent être obtenus auprès de l'OEB (direction Trésorerie et comptabilité) à Munich (Tél. : (+49 89) 2399-4211 ou Fax : (+49 89) 2399-2528). Il y a lieu d'utiliser des disquettes 3,5" (1,44 Mo) compatibles avec DOS/Windows, et le stockage des données concernant l'objet du paiement doit s'effectuer en format ASCII. Il ne doit y avoir qu'un seul fichier par disquette (comportant, si possible, au moins 75 données de paiement). Le nom du fichier est laissé au libre choix, le suffixe ".FEE" étant toutefois recommandé. La disquette doit être pourvue d'un autocollant indiquant le nom de l'expéditeur, le mode de paiement utilisé et la date à laquelle le paiement a été effectué. En outre, elle doit être accompagnée d'une fiche, fournie elle aussi par l'OEB, contenant les principales informations la concernant.

¹ Publié en dernier lieu au JO OEB 1992, 671.

² Pour les **titulaires d'un compte courant à l'OEB**, la réglementation applicable à l'utilisation de bandes magnétiques pour le débit des comptes courants (JO OEB 1987, 376) reste en vigueur, les disquettes devant toutefois être utilisées depuis un certain temps déjà au lieu des bandes magnétiques.

Die Zulassung zum neuen Übermittlungsverfahren erfolgt erst nach erfolgreichem Probelauf einer Testdiskette.

Authorisation to use the new arrangement will be given only on successful completion of a trial run using a test diskette.

L'autorisation d'utiliser le nouveau mode de transmission des données ne sera donnée que lorsqu'un test aura été effectué avec une disquette d'essai et que ce test se sera révélé concluant.

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1996, 251 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI. EPA 1996, 454 und 480.

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1996, 251, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1996, 454 and 480.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1996, 251 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT, publiée au JO OEB 1996, 454 et 480.