

**Hinweis**

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts werden seit einiger Zeit innerhalb von ca. 6 Monaten nach Abfassung der schriftlichen Entscheidung und nur noch ca. 1 - 2 Monate nach Fertigstellung des Leitsatzes einer Entscheidung veröffentlicht. Durch diese erhebliche Verkürzung der Veröffentlichungsdauer erscheint es nicht mehr notwendig, die Leitsätze zu Entscheidungen der juristischen und technischen Beschwerdekammern vorab zu veröffentlichen. Die Entscheidungsformeln/Schlüßfolgerungen von Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer werden wie bisher vorab veröffentlicht.

**Notice**

For some time, the EPO has been publishing the decisions of its boards of appeal within about six months of drafting and only one to two months after the headnote is written. This much shorter publication cycle means we can dispense with advance publication of headnotes to decisions from the legal and technical boards of appeal; for orders and conclusions from the Enlarged Board of Appeal, however, the practice will be continued.

**Avis**

Depuis quelque temps, les décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets sont publiées dans un délai d'environ 6 mois après la rédaction de la décision et de seulement 1 à 2 mois après l'établissement du sommaire d'une décision. Grâce à ce raccourcissement considérable du délai de publication, il n'apparaît plus nécessaire de publier à l'avance les sommaires des décisions des chambres de recours juridique et techniques. Quant aux dispositifs/conclusions des décisions et avis de la Grande Chambre de recours, ils continueront d'être publiés à l'avance.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 14. Juni 1996  
J 10/93 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: B. Schachenmann  
S. Perryman

**Patentanmelder: Touzani, William  
Beschwerdeführer: Collapsible  
Bottle Of America  
Stichwort: Rechtsübergang/  
COLLAPSIBLE BOTTLE OF AMERICA  
Artikel: 20 (1), 60 (3), 71, 72, 111 (1),  
122 EPÜ  
Regel: 20, 67, 69 (2) EPÜ  
Schlagwort: "Eintragung eines  
Rechtsübergangs nach eingetretener  
Fiktion der Zurücknahme der Patent-  
anmeldung" - "möglich bei gleichzei-  
tiger Stellung eines Wiedereinset-  
zungsantrags"**

### Leitsatz

*Ein Rechtsübergang einer Patentanmeldung kann auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. August 1991 teilte die Prüfungsabteilung Herrn William Touzani, einem amerikanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA, mit, daß seine europäische Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da er der Aufforderung der Prüfungsabteilung, eine Stellungnahme nach Artikel 96 (2) EPÜ einzureichen, nicht fristgerecht bis zum 9. Juli 1991 nachgekommen sei.

II. Am 6. Mai 1992 beantragte die kalifornische Kommanditgesellschaft Collapsible Bottle of America (CBA) die Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmel-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 14 June 1996  
J 10/93 - 3.1.1  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: B. Schachenmann  
S. Perryman

**Applicant: Touzani, William  
Appellant: Collapsible Bottle Of  
America  
Headword: Transfer/COLLAPSIBLE  
BOTTLE OF AMERICA  
Article: 20(1), 60(3), 71, 72, 111(1),  
122 EPC  
Rule: 20, 67, 69(2) EPC  
Keyword: "Registering a transfer  
after deemed withdrawal of the  
patent application" - "Possible if  
requested together with an applica-  
tion for restitutio in integrum"**

### Headnote

*A transfer can be recorded in the Register of European Patents even after deemed withdrawal of a patent application, if it is still possible that restitutio is available and the successor in title has taken, together with his request for registering the transfer, procedural steps suitable for restoring the application.*

### Summary of facts and submissions

I. On 12 August 1991 the Examining Division informed Mr William Touzani, a US citizen having his residence in the US, that his European patent application No. 87 201 334.7 was deemed to be withdrawn pursuant to Article 96(3) EPC because the invitation of the Examining Division to file observations under Article 96(2) EPC was not complied with within the set time limit ending on 9 July 1991.

II. On 6 May 1992 Collapsible Bottle of America (CBA), a California Limited Partnership, filed a request for recording the transfer of the patent application referred to above. Simul-

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
14 juin 1996  
J 10/93 - 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : B. Schachenmann  
S. Perryman

**Demandeur : Touzani, William  
Requérant : Collapsible Bottle Of  
America  
Référence : Transfert/COLLAPSIBLE  
BOTTLE OF AMERICA  
Article : 20(1), 60(3), 71, 72, 111(1),  
122 CBE  
Règle : 20, 67, 69(2) CBE  
Mot-clé : "Inscription d'un transfert  
après la date à partir de laquelle la  
demande de brevet est réputée reti-  
rée" - "Possible si la requête en  
inscription du transfert est accompa-  
gnée d'une requête en restitutio in  
integrum"**

### Sommaire

*Un transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets même après la date à partir de laquelle la demande de brevet est réputée retirée, à condition qu'une restitutio in integrum soit possible et que l'ayant cause du titulaire ait, en même temps qu'il demandait l'inscription du transfert, accompli les actes voulus pour pouvoir être rétabli dans les droits attachés à la demande de brevet.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 août 1991, la division d'examen a informé M. William Touzani, citoyen des Etats-Unis résidant aux Etats-Unis, que sa demande de brevet européen n° 87 201 334.7 était réputée retirée en vertu de l'article 96(3) CBE, étant donné qu'il n'avait pas donné suite avant le 9 juillet 1991, date d'expiration du délai qui lui avait été imparti, à la notification de la division d'examen l'invitant à présenter ses observations conformément à l'article 96(2) CBE.

II. La société Collapsible Bottle of America (CBA), société californienne à responsabilité limitée, a présenté le 6 mai 1992 une requête en inscription du transfert de la demande de

dung. Gleichzeitig reichte sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ein. Der Eintragungsantrag stützte sich auf eine "Übertragung des Patents" mit Datum vom 19. Februar 1992, die im Namen von Herrn William Touzani von einem Geschäftsstellenbeamten des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im Staat Kalifornien unterzeichnet war. Diese Urkunde wurde als Beweisstück 6 eingereicht.

III. Die Rechtsabteilung wies den Antrag der CBA auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung mit Entscheidung vom 17. Mai 1993 zurück und begründete dies damit, daß die Anmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung und des Antrags auf Eintragung nicht mehr existiert habe.

Sie wies auch den Wiedereinsetzungsantrag der CBA als unzulässig zurück, und zwar mit der Begründung, daß ein solcher Antrag nicht rechtsgültig von einem Dritten gestellt werden könne, der nicht der Anmelder sei.

IV. Am 15. Juli 1993 legte die CBA gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben, den Rechtsübergang der Patentanmeldung auf die CBA einzutragen sowie dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben. Der Beschwerdeführer beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hilfsweise stellte die CBA den Antrag, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann die Eintragung des Rechtsübergangs einer europäischen Patentanmeldung und eine Wiedereinsetzung in die Frist gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfolgen,

- wenn die Anmeldung durch Gerichtsbeschuß zu einem Zeitpunkt einem neuen Rechtsinhaber übertragen wurde, zu dem die Anmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ schon als zurückgenommen galt, die Frist zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 (1) EPÜ jedoch noch nicht abgelaufen war,

- und wenn der neue Rechtsinhaber den Übertragungs- und den Wiedereinsetzungsantrag gleichzeitig stellt?"

V. Zur Stützung seiner Anträge brachte der Beschwerdeführer im

taneously, CBA filed a request for re-establishment of rights in respect of the unobserved time limit. The request for recording the transfer was based on an "Assignment of Letters Patents" dated 19 February 1992 and signed by a clerk of the Superior Court, County of San Joaquin, State of California, for Mr William Touzani. This document was filed as exhibit 6.

III. With decision of 17 May 1993 the Legal Division rejected CBA's request for recording the transfer of the patent application referred to above on the ground that the application no longer existed at the time the assignment was executed and the request was filed.

It also rejected CBA's request for re-establishment of rights as inadmissible on the ground that such request could not be validly filed by a third party which was not the applicant.

IV. On 15 July 1993 CBA filed an appeal against this decision. It was requested that the decision be set aside, that the transfer of the patent application to CBA be recorded and that the application for re-establishment be granted. The appellants further requested reimbursement of the appeal fee.

As an auxiliary request CBA requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Can the transfer of a European patent application be registered and a re-establishment of rights in respect of the time limit under Article 96(2) EPC be granted,

- if the application has been assigned to an assignee by a Court decision at a date when the application was already deemed to be withdrawn under Article 96(3) EPC, but the one-year-term for re-establishment of rights under Article 122(1) EPC has not yet lapsed,

- and if the request for transfer and the request for re-establishment of rights are simultaneously filed by said assignee?"

V. In support of their requests the appellants submitted substantially

brevet mentionnée ci-dessus. En même temps, elle a présenté une requête en restitutio in integrum concernant le délai qui n'avait pas été observé. A l'appui de sa requête en inscription du transfert, elle avait produit un acte de cession de titre de brevet ("Assignment of Letters Patents") en date du 19 février 1992, qui avait été signé pour le compte de M. William Touzani par un greffier de la cour d'appel du Comté de San Joaquin, Etat de Californie. Ce document a été déposé comme pièce n° 6.

III. Par décision en date du 17 mai 1993, la division juridique a rejeté la requête de CBA en inscription du transfert de la demande de brevet susmentionnée, au motif que la demande n'existait plus au moment de sa cession et de la présentation de la requête en inscription du transfert.

Elle a également rejeté comme irrecevable la requête de CBA en restitutio in integrum, au motif qu'une telle requête ne pouvait être valablement présentée par un tiers qui n'était pas le demandeur.

IV. Le 15 juillet 1993, CBA a formé recours contre cette décision, en demandant l'annulation de la décision, l'inscription du transfert à CBA de la demande de brevet et l'octroi de la restitutio in integrum. La requérante a également demandé le remboursement de la taxe de recours.

A titre subsidiaire, CBA a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Est-il possible d'inscrire le transfert d'une demande de brevet européen et d'accorder la restitutio in integrum quant au délai prévu à l'article 96(2) CBE

- si à la date à laquelle elle a été cédée par décision judiciaire, la demande était déjà réputée retirée en vertu de l'article 96(3) CBE, bien que par ailleurs le délai d'un an prévu à l'article 122(1) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum ne soit pas encore venu à expiration,

- et si le cessionnaire dépose en même temps la requête en inscription de transfert et la requête en restitutio in integrum ?"

V. A l'appui de ses requêtes, la requérante a fait valoir essentielle-

wesentlichen folgende Argumente vor:

In der angefochtenen Entscheidung würden die Anträge auf Eintragung des Rechtsübergangs und auf Wiedereinsetzung so behandelt, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Sie seien jedoch zusammen eingereicht worden und voneinander abhängig.

Es sei daher nicht richtig, sie isoliert zu prüfen, ohne ihrer wechselseitigen Abhängigkeit Rechnung zu tragen.

Zum Zeitpunkt, als die Übertragungs-urkunde aufgesetzt wurde, sei der Anmelder, Herr Touzani, noch zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt gewesen. Dieses Verfahrensrecht sei zusammen mit der Anmeldung auf den Beschwerdeführer übergegangen und habe auch bei Stellung der zurückgewiesenen Anträge noch bestanden. Unter diesen Umständen müsse der Beschwerdeführer als neuer Anmelder betrachtet werden, der als solcher zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt sei, selbst wenn die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

#### Entscheidungsgründe

1. Für Entscheidungen über Eintragungen in das europäische Patentregister und insbesondere solche, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen (s. R. 92 (1) w) EPÜ), ist nach Artikel 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig. Sie war somit befugt, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung zu entscheiden.

Die Rechtsabteilung hat jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückgewiesen hat.

Gemäß Artikel 122 (4) EPÜ entscheidet über einen Wiedereinsetzungsantrag das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Im vorliegenden Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Artikel 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hat. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prü-

the following arguments:

In the decision under appeal the request for registering the transfer and the request for re-establishment of rights were treated as completely independent requests. However, these requests had been filed together and are mutually dependent.

It was not correct therefore to examine them independently from each other without taking their interdependence into account.

At the time the assignment was drafted the applicant Touzani was still entitled to file a request for re-establishment of rights. This procedural right was assigned to the appellants together with the application and still existed when the rejected requests were filed. In these circumstances the appellants should be considered the new applicants entitled as such to file a request for re-establishment of rights even if the application was deemed to be withdrawn.

#### Reasons for the decision

1. According to Article 20(1) EPC the Legal Division is responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents, in particular entries concerning the transfer of rights over a European patent application (see Rule 92(1)(w) EPC). It was therefore competent to decide on the appellants' request for recording the transfer of the patent application referred to above.

However, the Legal Division did not only decide on this request but also dealt with the appellants' application for re-establishment of rights which it rejected as inadmissible.

According to Article 122(4) EPC an application for restitutio in integrum shall be decided upon by the department competent to decide on the omitted act. In the circumstances of the present case, the omitted act was the applicant's failure to reply to a communication of the Examining Division issued pursuant to Article 96(2) EPC. Consequently, the department competent to decide on the application for restitutio was the

ment les arguments suivants :

Dans la décision faisant l'objet du recours, la requête en inscription du transfert et la requête en restitutio in integrum ont été traitées comme s'il s'agissait de deux requêtes totalement indépendantes. Or ces requêtes ont été déposées en même temps et dépendent l'une de l'autre.

Il n'était par conséquent pas correct de les traiter indépendamment l'une de l'autre sans tenir compte de leur interdépendance.

A la date à laquelle l'acte de cession avait été établi, le demandeur Touzani avait encore le droit de présenter une requête en restitutio in integrum. Ce droit a été cédé à la requérante en même temps que la demande, et il existait encore à la date à laquelle avaient été présentées les requêtes qui ont été rejetées par la division juridique. Dans ces conditions, la requérante aurait dû être considérée comme la nouvelle demanderesse, habilitée de ce fait à présenter une requête en restitutio in integrum même si la demande était réputée retirée.

#### Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 20(1) CBE, la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, et notamment pour l'inscription du transfert des droits attachés à une demande de brevet européen (cf. règle 92(1)(w) CBE). Elle était par conséquent compétente pour statuer sur la requête présentée par la requérante en vue d'obtenir l'inscription du transfert de la demande de brevet susmentionnée.

Toutefois, la division juridique ne s'est pas bornée à statuer sur cette requête : elle s'est également prononcée sur la requête en restitutio in integrum présentée par la requérante, qu'elle a rejetée en la jugeant irrecevable.

L'article 122(4) CBE dispose que dans le cas où il est présenté une requête en restitutio in integrum, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête. En l'espèce, cet acte non accompli tenait au fait que le demandeur avait laissé sans réponse l'invitation que lui avait adressée la division d'examen en vertu de l'article 96 (2) CBE. L'instance compétente pour statuer sur la

## fungsabteilung.

Die Rechtsabteilung hat demnach in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten. Dies kann nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Daher muß die angefochtene Entscheidung allein aus diesem Grund aufgehoben und der Wiedereinsetzungsantrag zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden (s. J 10/82, ABI. EPA 1983, 94).

2. In bezug auf den Eintragungsantrag wird die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Rechtsabteilung tätig. Somit ist als nächstes zu klären, ob die Rechtsabteilung den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 zu Recht zurückgewiesen hat.

Der angefochtenen Entscheidung zufolge bestand die Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr und konnte mithin nicht übertragen werden. Aber selbst wenn sie vorher übertragen worden wäre, könnte der Rechtsübergang womöglich nicht mehr eingetragen werden, da die Anmeldung bei Einreichung der Übertragungsurkunden bereits als zurückgenommen galt. Somit stellt sich die Frage, ob die Übertragung einer Patentanmeldung und die Eintragung des Rechtsübergangs auch nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung möglich sind.

3. Dabei muß zunächst berücksichtigt werden, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Patentanmeldung nicht zu einem vollständigen, unmittelbaren Verlust aller Rechte des Anmelders führt.

Das **Erteilungsverfahren** als solches ist zwar mit einer Mitteilung über die Rücknahmefiktion abgeschlossen (s. G 1/90, ABI. EPA 1991, 275, Nrn. 5 und 6 der Entscheidungsgründe), doch bleibt ein Bündel von **Verfahrensrechten** bestehen, wie z. B. das Recht des Anmelders auf eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ (gegen die dann Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt werden kann) und sein Recht, je nach Bedarf die in Artikel 121, Artikel

## Examining Division.

In dealing with this issue the Legal Division therefore exceeded its powers. This cannot be justified by any need to decide on the request for restitutio as a preliminary issue to be answered before examining the request for registering the transfer. It follows that the decision under appeal must be set aside on this ground alone and that the request for restitutio be remitted to the Examining Division for examination (see J 10/82, OJ EPO 1983, 94).

2. As regards the request for recording the transfer, the Board exercises its power within the competence of the Legal Division according to Article 111(1) EPC. The further issue to be considered is therefore whether the Legal Division was right in rejecting the appellants' request for recording the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7.

According to the decision under appeal the patent application no longer existed on the date of the assignment and could therefore not be transferred. But even if it had been transferred on a date at which it still existed, the registration of such transfer was no longer possible since at the time the transfer documents were filed the application was already deemed to be withdrawn. Thus, the question arises whether or not a patent application can be transferred and the transfer can be registered even after deemed withdrawal thereof.

3. First, it is to be taken into consideration that deemed withdrawal of a patent application does not result in a complete and immediate loss of all the applicant's rights.

Although it is true that the **grant procedure** as such is terminated by a communication noting the deemed withdrawal (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, points 5 and 6 of the reasons), there still remains a bundle of **procedural rights**, as eg the applicant's right to apply for a decision under Rule 69(2) EPC (followed by the possibility to file an appeal having suspensive effect) and his right to avail himself of any of the legal remedies provided for in Article 121, Article

requête en restitutio in integrum était par conséquent la division d'examen.

En se prononçant sur la requête en restitutio in integrum, la division juridique avait par conséquent outrepassé ses pouvoirs, et ne pouvait se justifier en prétendant qu'elle devait statuer d'abord sur la requête en restitutio in integrum avant d'examiner la requête en inscription du transfert. Il s'ensuit pour ce seul motif que la décision attaquée par la requérante doit être annulée et que la requête en restitutio in integrum doit être renvoyée devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de se prononcer à ce sujet (cf. décision J 10/82, JO OEB 1983, 94).

2. En ce qui concerne la requête en inscription du transfert, la Chambre exerce, conformément à l'article 111(1) CBE, les compétences de la division juridique. Elle doit donc examiner également si la division juridique était fondée à rejeter la requête de la requérante en inscription du transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7.

Selon la décision attaquée, la demande de brevet n'existait plus au moment de la cession et ne pouvait donc être transférée. Mais même si elle avait été transférée à une date à laquelle elle existait encore, il n'aurait plus été possible par la suite d'inscrire ce transfert, puisqu'à la date à laquelle avaient été produits les documents attestant ce transfert, la demande était déjà réputée retirée. La question qui se pose par conséquent est celle de savoir si, oui ou non, même après avoir été réputée retirée, une demande de brevet peut être transférée et si ce transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets.

3. Il est à noter tout d'abord que lorsqu'une demande de brevet est réputée retirée, cela ne signifie pas pour autant que le demandeur perd immédiatement tous ses droits.

Il est vrai certes que la notification annonçant qu'une demande est réputée retirée met fin à la **procédure de délivrance** en tant que telle (cf. décision G 1/90, JO OEB 1991, 275, points 5 et 6 des motifs) ; néanmoins, le demandeur conserve toujours toute une série de **droits dans le cadre de la procédure**, par exemple, le droit de requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE (avec la possibilité par la suite de former un recours ayant

122, Regel 85a oder Regel 85b EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen. Nach Eintritt der Rücknahmefiktion ist der Anmelder somit noch eine gewisse Zeit berechtigt, von seinen oben erwähnten Verfahrensrechten zur Wiederherstellung der Patentanmeldung Gebrauch zu machen.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß nach Artikel 60 (3) EPÜ allein der Anmelder als berechtigt gilt, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Gemäß Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage der entsprechenden Urkunden nachgewiesen wird. Damit ist die Übertragung der Patentanmeldung eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Rechtsnachfolger seine Rechte gegenüber dem EPA geltend machen kann. Wenn ein derartiger Rechtsübergang und seine Eintragung jedoch nach Eintritt der Rücknahmefiktion nicht mehr möglich wären, sähe sich ein Rechtsnachfolger wie etwa der rechtmäßige Erbe des Anmelders an der Ausschöpfung der noch bestehenden oben angesprochenen Verfahrensrechte gehindert.

Zudem steht wohl außer Frage, daß ein Anmelder, der nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme seiner Anmeldung ein Rechtsmittel in Anspruch nimmt, also z. B. eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ beantragt und Beschwerde einlegt, seine Anmeldung während des anhängigen Verfahrens übertragen darf.

4. Artikel 71 und 72 sowie Regel 20 EPÜ bestimmen die Voraussetzungen für einen Rechtsübergang europäischer Patentanmeldungen und seine Eintragung. Keiner dieser Bestimmungen ist zu entnehmen, daß die Übertragung einer Patentanmeldung und deren Eintragung im europäischen Patentregister ab einem bestimmten Punkt des Verfahrens nicht mehr möglich wären. Angesichts der Ausführungen unter Nummer 3 können diese Bestimmungen nach Überzeugung der Kammer nicht so ausgelegt werden, daß nach Eintritt der Rücknahmefiktion jegliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung und deren Eintragung automatisch ausgeschlossen sind. Vielmehr haben die Benutzer des EPÜ so lange ein berechtigtes Interesse an der Eintra-

122, Rule 85a or Rule 85b EPC, as the case may be. Thus, following deemed withdrawal, there is a period of time during which the applicant is entitled to make use of his procedural rights referred to above with the aim of having his patent application restored.

It is important to note in present context that, pursuant to Article 60(3) EPC, the applicant alone is deemed to be entitled to exercise the right to the European patent for the purposes of proceedings before the European Patent Office. According to Rule 20(3) EPC a transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the transfer documents have been produced. Thus, the transfer of the patent application is a necessary precondition for any successor in title to exercise his rights vis-à-vis the EPO. However, if after deemed withdrawal such transfer were no longer possible and could not be registered, a successor, as e.g. the rightful heir of the applicant, would be prevented from exhausting the still existing procedural rights referred to above.

Moreover, it can hardly be questioned that an applicant who, after deemed withdrawal of his application, avails himself of any means of redress, e.g. by requesting a decision under Rule 69(2) EPC and filing an appeal, may transfer his application pending such proceedings.

4. The circumstances in which European patent applications may be transferred and transfers be recorded are governed by Articles 71 and 72 and Rule 20 EPC. Neither of these provisions defines a point in the procedure after which the transfer of a patent application and its recording in the Register of European Patents is no longer possible. However, in view of the observations in point 3 (supra), the Board is convinced that these provisions cannot be interpreted to the effect that any transfer of a European patent application and its registering will automatically be excluded after an event causing deemed withdrawal thereof. In contrast, as long as there remains a possibility of restoration of the application, there is a legitimate interest of the users of the EPC to have trans-

effet suspensif), ainsi que le droit de se prévaloir le cas échéant de l'un des remèdes juridiques prévus par les articles 121 et 122 CBE et par les règles 85bis et 85ter CBE. Si une demande est réputée retirée, il existe ainsi un laps de temps durant lequel le demandeur peut user de ses droits mentionnés ci-dessus afin d'obtenir d'être rétabli dans les droits attachés à sa demande de brevet.

Il est important de noter dans la présente affaire qu'aux termes de l'article 60(3) CBE, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est seul habilité à exercer le droit au brevet européen. En vertu de la règle 20(3) CBE, un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents attestant le transfert ont été produits. Le transfert de la demande de brevet est par conséquent une condition que tout ayant cause doit remplir s'il veut pouvoir exercer ses droits devant l'OEB. Si un tel transfert n'était plus possible et ne pouvait être inscrit une fois la demande réputée retirée, un ayant cause, par exemple l'héritier légal du demandeur, serait dans l'impossibilité d'épuiser les droits dont il dispose encore dans le cadre de la procédure.

De plus, lorsqu'un demandeur dont la demande a été réputée retirée se prévaut lui-même de tous les remèdes dont il dispose, et requiert par exemple une décision en vertu de la règle 69(2) CBE ou forme un recours, il est difficile de lui contester le droit de transférer sa demande alors que ces procédures sont en instance.

4. Les articles 71 et 72 et la règle 20 CBE définissent les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer le transfert des demandes de brevet européen et l'inscription de ces transferts. Nulle part dans ces dispositions il n'est précisé qu'à partir d'une certaine date, il n'est plus possible dans la procédure d'obtenir le transfert d'une demande de brevet européen et son inscription au Registre européen des brevets, et, compte tenu des considérations développées ci-dessus au point 3, la Chambre est convaincue que l'on ne peut considérer que ces dispositions interdisent automatiquement le transfert d'une demande de brevet européen et l'inscription de ce transfert au Registre dans le cas où, vu les circonstances, la demande a été réputée retirée. Tant qu'il est possible d'obtenir

gung von Rechtsübergängen in das europäische Patentregister, wie die Anmeldung noch wiederhergestellt werden kann.

Dabei bleibt das Interesse der Öffentlichkeit an Rechtssicherheit unangestastet, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs aus den Akten hervorgeht, daß geeignete Schritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen worden sind.

Steht demnach noch ein Rechtsbehelf zur Verfügung und hat der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen, so sollten der Rechtsübergang und seine Eintragung in das europäische Patentregister zugelassen werden, vorausgesetzt, alle Formerfordernisse sind erfüllt.

Ähnlich sind auch die entsprechenden nationalen Bestimmungen in einigen der Vertragsstaaten ausgelegt worden (s. z. B. *Benkard*, Patentgesetz, 9. Aufl., § 123 Rdn. 48; *Schulte*, Patentgesetz, 4. Aufl., § 123 Rdn. 6; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Art. 47, Nachtrag Anm. 4A).

5. Im vorliegenden Fall wurden der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs der Patentanmeldung sowie der Wiedereinsetzungsantrag beide am 6. Mai 1992 gestellt, d. h. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist am 9. Juli 1991. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ (s. Art. 122 (2) Satz 2 EPÜ).

Als Übertragungsurkunde hat der Beschwerdeführer - unter anderem - das Beweisstück 6 eingereicht, bei dem es sich allerdings nicht um einen freiwilligen Vertrag zwischen dem Beschwerdeführer und Herrn Touzani handelt, sondern um eine einseitige Übertragung auf Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, die vom Geschäftsstellenbeamten des Gerichts im Namen von Herrn Touzani unterzeichnet war. Beweisstück 6 entspricht formal nicht den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ, weil es nicht von **beiden** Vertragsparteien unterschrieben wurde (vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215).

fers recorded in the Register of European Patents.

On the other hand, the interests of the public in respect of legal security are not affected, if, at the time of recording the transfer, it is apparent from the files that suitable steps for restoring the application have been taken.

Thus, if a legal remedy is still available and the successor in title has taken, together with his request for registering the transfer, procedural steps suitable for restoring the application, the transfer and its recording in the Register of European Patents should still be allowed provided that all formal requirements were satisfied.

Similar interpretations of the corresponding national provisions were adopted in some of the Contracting States (see e.g. *Benkard*, Patentgesetz, 9. Aufl., §123 Rdn 48; *Schulte*, Patentgesetz, 4. Aufl., §123 Rdn 6; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Art. 47, Nachtrag Anm 4A).

5. In the circumstances of the present case the request for recording the transfer of the patent application and the application for re-establishment of rights were both filed on 6 May 1992, ie within one year following the expiry of the unobserved time limit on 9 July 1991. At the time of filing these requests *restitutio in integrum* pursuant to Article 122 EPC was still available (see Article 122(2) EPC, second sentence).

As an instrument of transfer the appellants filed - inter alia - exhibit 6 which does not, however, constitute a voluntary contract between the appellants and Mr Touzani but is a unilateral assignment ordered by the Superior Court in and for the County of San Joaquin, State of California, USA, signed by the clerk of the Court on behalf of Mr Touzani. Exhibit 6 does not formally comply with the requirements of Article 72 EPC, because it was not signed by **both** parties (cf. J 18/84, OJ EPO 1987, 215).

le rétablissement dans les droits attachés à la demande, les utilisateurs du système institué par la CBE ont, au contraire, un intérêt légitime à ce qu'un transfert puisse être inscrit au Registre européen des brevets.

Par ailleurs, il n'est pas porté atteinte aux intérêts du public pour ce qui est de la sécurité juridique si, lors de l'inscription du transfert, il ressort du dossier que les mesures voulues ont été prises pour permettre le rétablissement de l'ayant cause dans les droits attachés à la demande.

Par conséquent, dès lors qu'il subsiste un remède juridique et que l'ayant cause, en même temps qu'il présentait sa requête en inscription du transfert, a accompli les actes de procédure requis pour pouvoir obtenir le rétablissement de la demande, il conviendrait d'autoriser le transfert et l'inscription au Registre européen des brevets s'il est satisfait à toutes les conditions de forme.

Dans plusieurs Etats contractants, il a été donné des interprétations similaires des dispositions nationales correspondantes (cf. par exemple *Benkard*, Patentgesetz, 9<sup>e</sup> éd., § 123, note en marge 48 ; *Schulte*, Patentgesetz, 4<sup>e</sup> éd., § 123 note en marge n° 6 ; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2<sup>e</sup> éd., article 47, supplément, note 4A).

5. Dans la présente affaire, la requête en inscription du transfert de la demande de brevet et la requête en *restitutio in integrum* ont été présentées toutes les deux le 6 mai 1992, c'est-à-dire dans le délai d'un an à compter de l'expiration, le 9 juillet 1991, du délai qui n'avait pas été observé. A la date du dépôt de ces requêtes, il était encore possible d'obtenir la *restitutio in integrum* prévue par l'article 122 CBE (cf. article 122(2) CBE, deuxième phrase).

La requérante a produit comme acte de transfert, entre autres, la pièce n° 6 qui ne constitue pas toutefois un contrat librement conclu entre la requérante et M. Touzani, mais un acte de cession unilatérale que la Cour d'appel du Comté de San Joaquin, Etat de Californie, Etats-Unis, a ordonnée pour le Comté, acte signé au nom de M. Touzani par le greffier de la Cour. Du point de vue de la forme, la pièce n° 6 ne répond pas aux conditions requises à l'article 72 CBE, car elle n'est pas signée par les **deux** parties (cf. décision J 18/84, JO OEB 1987, 215).

Nach der Entscheidung J 34/86 vom 15. März 1988 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) der Juristischen Beschwerdekammer kann eine einseitige Übertragung, die nach einem Verfahren in einem Staat, der kein EPÜ-Vertragsstaat ist, gerichtlich angeordnet wurde, als Rechtsgrundlage für die Übertragung des Rechts auf Einreichung einer Teilanmeldung auf den neuen Rechtsinhaber anerkannt werden; dies gilt insbesondere, wenn der bisherige Rechtsinhaber den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand freigegeben hatte.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder, Herr Touzani, weder auf die Bescheide der Prüfungsabteilung geantwortet noch von irgendeinem Rechtsbehelf Gebrauch gemacht, der nach Eintritt der Rücknahmefiktion zur Verfügung stand. Zu Beginn des jetzigen Verfahrens legte Herrn Touzani's zugelassener Vertreter die Vertretung nieder; alle an Herrn Touzani selbst gerichteten Schreiben kamen als unzustellbar zurück. Dies läßt nur den Schluß zu, daß Herr Touzani den Gegenstand seiner Anmeldung tatsächlich freigegeben hat. Unter diesen besonderen Umständen kann das eingereichte Schriftstück, auch wenn es formal nicht ganz den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ entspricht, als Übertragungsurkunde anerkannt werden.

Damit sind die unter Nummer 4 angesprochenen Bedingungen erfüllt, so daß dem Antrag des Beschwerdeführers stattgegeben werden kann, den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 in das europäische Patentregister einzutragen.

6. Der Hilfsantrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer (s. Nr. IV unter Sachverhalt und Anträge) kann außer acht bleiben, da die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Rechtsfrage zu seinen Gunsten entschieden wurde.

7. Der Beschwerdeführer hat ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ beantragt. Wie eingangs unter Nummer 1 dargestellt, hat sich die Rechtsabteilung durch ihre Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag über Artikel 122 (4) EPÜ hinweggesetzt. Allein aus diesem Grund hätte die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Fall an das zuständige Organ zurückverwiesen werden müssen. Dieser Regelverstoß stellt nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der

However, according to the findings of the Legal Board of Appeal in case J 34/86 of 15 March 1988 (not published in the OJ EPO), an assignment constituting a unilateral transfer as ordered by a Court following proceedings in a State which is not a Contracting State to the EPC can be accepted as a basis for transferring the right to file a divisional application to the assignee, in particular if the assignor had left free the subject-matter claimed in the divisional application.

In the present case, applicant Touzani did not reply to the communications of the Examining Division nor did he make use of any legal remedy available after deemed withdrawal of the application. At the beginning of the present proceedings Mr Touzani's professional representative laid down the representation and all letters directed to Mr Touzani were returned as undeliverable. From this situation it has to be concluded that Mr Touzani indeed has left free the subject-matter of his application. Under these particular circumstances the filed instrument of transfer, even if formally not in full conformity with Article 72 EPC, can be accepted as an instrument of transfer.

The conditions referred to in point 4, above, are therefore complied with and the appellants' request for recording the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7 in the Register of European Patents can be allowed.

6. The auxiliary request to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal (see point IV of the summary of facts and submissions) does not need considering since the point of law raised by the appellants was decided in their favour.

7. The appellants further requested reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC. As set out in point 1, above, the Legal Division, in purporting to decide on the application for restitutio in integrum, ignored Article 122(4) EPC. This alone would have made it necessary to set the impugned decision aside and remit the case to the competent department. In the Board's opinion this irregularity amounts to a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC which makes it equitable to order the reim-

Toutefois, selon la décision (non publiée au JO OEB) rendue le 15 mars 1988 par la chambre de recours juridique dans l'affaire J 34/86, il est possible, pour le transfert au cessionnaire du droit de déposer une demande divisionnaire, de se prévaloir d'une cession revêtant la forme d'un transfert unilatéral ordonné par un tribunal à la suite d'une procédure intentée dans un Etat qui n'est pas un Etat contractant de la CBE, notamment lorsque le cédant a abandonné ses droits sur l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire.

En l'espèce, le demandeur, M. Touzani, n'avait pas répondu aux notifications de la division d'examen ni fait usage des remèdes juridiques auxquels il pouvait faire appel à partir du moment où la demande était réputée retirée. Au début de la procédure devant la Chambre, le mandataire de M. Touzani s'est démis de ses fonctions et toutes les lettres envoyées à M. Touzani ont été retournées avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse", ce qui permet de conclure que M. Touzani a effectivement abandonné l'objet de sa demande. Dans ces conditions, l'acte de transfert qui a été produit peut être accepté en tant que tel, même si du point de vue de la forme il ne répond pas à toutes les conditions requises par l'article 72 CBE.

Les conditions mentionnées ci-dessus au point 4 sont par conséquent remplies et il peut être fait droit à la requête que la requérante a présentée en vue d'obtenir l'inscription au Registre européen des brevets du transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7.

6. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête subsidiaire visant à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours (cf. point IV de l'exposé des faits et conclusions), étant donné que la question de droit soulevée par la requérante a été tranchée en sa faveur.

7. La requérante a également requis le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE. Comme il a été expliqué au point 1 ci-dessus, la division juridique a enfreint l'article 122(4) CBE en statuant sur la requête en restitutio in integrum. Du seul fait de cette violation, il convient de prononcer l'annulation de la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant l'instance compétente. La Chambre estime que cette irrégularité constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE et qu'il est donc équiva-



Regel 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (s. J 10/82, ABI. EPA 1983, 94).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Fall wird an die Rechtsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung,
  - den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 auf die Firma Collapsible Bottle of America in das europäische Patentregister einzutragen und
  - die Akte zur Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags an die Prüfungsabteilung weiterzuleiten.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

bursement of the appeal fee (see decision J 10/82, OJ EPO 1983, 94).

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Legal Division with the order:
  - to record the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7 to Collapsible Bottle of America in the Register of European Patents, and
  - to transmit the file to the Examining Division for the examination of the application for restitutio in integrum.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

table d'ordonner le remboursement de la taxe de recours (cf. décision J 10/82, JO OEB 1983, 94).

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division juridique, à charge pour celle-ci :
  - d'inscrire au Registre européen des brevets le transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7 au nom de la société Collapsible Bottle of America, et
  - de transmettre le dossier à la division d'examen pour qu'elle statue sur la requête en restitutio in integrum.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1. vom 2. Februar 1996 T 274/95 - 3.4.1\* (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Mars Incorporated

Einsprechender/Beschwerdeführer:  
WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Stichwort: Wiedereinführung eines  
Einspruchsgrunds/MARS  
INCORPORATED

Artikel: 56, 100 c), 114 (1), 123 (2)  
EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPÜ) in der Einspruchsschrift substantiiert, aber vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten" - "Wiedereinführung in das Beschwerdeverfahren im Ermessen der Beschwerdekammer" - "Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (verneint)" - "erfinderische Tätigkeit bejaht"

*Leitsätze*

*I. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht (im Anschluß an die Stellungnahme G 10/91).*

*II. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 2 February 1996 T 274/95 - 3.4.1\* (Official text)**

Composition of the board:

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

Patent proprietor/Respondent: Mars Incorporated

Opponent/Appellant: WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Headword: Re-introduced ground of  
opposition/MARS INCORPORATED

Article: 56, 100(c), 114(1), 123(2) EPC

Keyword: "Ground of opposition (Article 100(c) EPC) substantiated in the notice of opposition but not maintained before the opposition division" - "Re-introduction into appeal proceedings in the discretion of the board of appeal" - "Subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (no)" - "Inventive step (yes)"

*Headnote*

*I. If a ground of opposition is substantiated in the notice of opposition but is subsequently not maintained during the opposition division proceedings (here: a statement to that effect is made by the opponent during oral proceedings), the opposition division is under no obligation to consider this ground further or to deal with it in its decision, unless the ground is sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent (following opinion G 10/91).*

*II. A ground of opposition which is substantiated in the notice of opposition but which is subsequently not maintained before the opposition division, if sought to be re-introduced during appeal proceedings is not a "fresh ground of opposition" within the meaning of opinion G 10/91, and may consequently be re-introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, in the exercise of the board of appeal's discretion.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 2 février 1996 T 274/95 - 3.4.1\* (Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

Titulaire du brevet/intimé : Mars Incorporated

Opposant/requérant : WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Référence : Réintroduction d'un  
motif d'opposition/MARS  
INCORPORATED

Article : 56, 100c), 114(1), 123(2) CBE

Mot-clé : "Motif d'opposition (article 100c) CBE) étagé dans l'acte d'opposition mais non maintenu devant la Division d'opposition" - "Réintroduction au cours de la procédure de recours à la discrétion de la Chambre de recours" - "Objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée (non)" - "Activité inventive (oui)"

*Sommaire*

*I. Si un motif d'opposition est étagé dans l'acte d'opposition, mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (en l'espèce : une déclaration est faite à cet effet par l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou de l'aborder dans sa décision, sauf si ce motif revêt une pertinence suffisante pour être susceptible de s'opposer au brevet (conformément à l'avis G 10/91).*

*II. Un motif d'opposition qui est étagé dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition n'est pas, si sa réintroduction pendant la procédure de recours est demandée, un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91, et sa réintroduction dans la procédure de recours peut en conséquence être autorisée, sans le consentement du titulaire du brevet, par la Chambre de recours dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation.*

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

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

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

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 184 393 wurde dem Beschwerdegegner auf der Grundlage von 22 Ansprüchen erteilt.

Der unabhängige Anspruch 1 dieses Patents lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Überprüfen der Gültigkeit von Münzen (8) mit einer Einrichtung (2, 6, 22), die einen Münzweg festlegt, einer elektrisch betriebenen Münzprüfschaltung (58, 60), die so ausgebildet ist, daß sie die Gültigkeit einer Münze überprüft, die entlang des Münzwegs durchläuft, einer Münzauftrefffläche (16), die so angeordnet ist, daß sie von jeder entlang des Münzweges laufenden Münze getroffen wird, wobei die Münzauftrefffläche auf einem Teil (16) vorhanden ist, das die von der auftreffenden Münze hervorgerufene Kraft erfährt und von der Auftrefffläche ausgelenkt wird, einer Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36), wenn eine zu prüfende Münze ankommt, und einer Schalteinrichtung (56), die von diesem elektrischen Signal so betreibbar ist, daß sie die Münzprüfschaltung (58) mit Energie versorgt, um sie dadurch in die Lage zu versetzen, die Gültigkeit der Münze zu überprüfen, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36) ein piezoelektrisches Element (36, 36a) aufweist, das so angeordnet ist, daß es die Kraft nicht erfährt, sondern auf die Schwingungen entlang eines Schwingungsübertragungswegs übertragen werden, die von einer auf die Auftrefffläche treffenden Münze (8) hervorgerufen werden, wodurch das piezoelektrische Element (36, 36a) das elektrische Signal auf die Schwingungen hin erfährt, sowie dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Element dadurch in der Vorrichtung angebracht ist, daß es an einem feststehenden Teil der Vorrichtung befestigt ist, der auf dem Schwingungsübertragungsweg liegt, und daß alle anderen Konstruktionskomponenten (falls solche vorliegen), die entlang des Schwingungsübertragungsweges liegen, ebenfalls fest aneinander befestigt sind, wodurch der Übertragungsweg durchgehend festes Material aufweist, das fest an jeglichen Zwischenflächen entlang des Schwingungsübertragungswegs angebracht ist."

Der Anspruch 22 bezieht sich auf eine münzbetätigte Anlage mit der in

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 184 393 comprising twenty-two claims was granted to the respondent.

Independent claim 1 of that patent reads as follows:

"1. Apparatus for checking the validity of coins (8), comprising means (2, 6, 22) defining a coin path, electrically powered coin checking circuitry (58, 60) adapted to check the validity of a coin passing along said coin path, a coin impact surface (on 16) arranged to be hit by each coin passing along the coin path, the coin impact surface being on a member (16) which suffers the force imposed by the coin hitting and being deflected by the impact surface, means for generating an electrical signal (36) when a coin arrives for checking, and switching means (56) operable by said electrical signal to power-up the coin checking circuitry (58) whereby to enable the coin checking circuitry to check the validity of said coin, characterised in that said means for generating an electrical signal (36) comprises a piezoelectric element (36, 36a) which is located so as not to suffer said force, but to which vibrations caused by a coin (8) hitting said impact surface are transmitted on a vibration transmission path, whereby the piezoelectric element (36, 36a) generates said electrical signal in response to the vibrations, in that the piezoelectric element is mounted into the apparatus by being secured to a fixed part of the apparatus lying on said vibration transmission path, and in that all other structural components (if any) located along the vibration transmission path also are firmly secured to each other, whereby the transmission path comprises continuous solid material which is firmly secured at any interfaces along the vibration transmission path."

Claim 22 relates to a coin operated equipment, and includes the coin

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 184 393, comprenant vingt-deux revendications, a été délivré à l'intimé.

Le libellé de la revendication indépendante 1 de ce brevet est le suivant :

"1. Dispositif pour contrôler la validité de pièces de monnaie (8), comprenant des moyens (2, 6, 22) définissant un trajet de circulation des pièces de monnaie, un circuit à commande électrique (58, 60) de contrôle des pièces de monnaie apte à contrôler la validité d'une pièce de monnaie circulant le long de ladite trajectoire des pièces de monnaie, une surface d'impact des pièces de monnaie (sur 16) disposée de telle sorte que chaque pièce de monnaie circulant dans la trajectoire des pièces de monnaie rencontre cette surface, la surface d'impact des pièces de monnaie étant située sur un élément (16) qui est soumis à la force appliquée par la pièce de monnaie qui rencontre cette surface d'impact et la fait dévier, des moyens pour produire un signal électrique (36) lorsqu'une pièce de monnaie arrive pour son contrôle, et des moyens de commutation (56) pouvant être actionnés par ledit signal électrique pour activer le circuit (58) de contrôle des pièces de monnaie de manière à valider ce circuit de contrôle pour qu'il contrôle la validité de ladite pièce de monnaie, caractérisé en ce que lesdits moyens de production d'un signal électrique (36) comprennent un élément piézoélectrique (36, 36a), qui est disposé de manière à ne pas être soumis à ladite force, mais auquel des vibrations produites par une pièce de monnaie (8) rencontrant ladite surface d'impact sont transmises le long d'un trajet de transmission de vibrations, l'élément piézoélectrique (36, 36a) produisant ledit signal électrique en réponse aux vibrations, en ce que l'élément piézoélectrique est monté dans le dispositif en étant fixé à une partie fixe du dispositif situé dans ledit trajet de transmission des vibrations, et en ce que tous les autres composants structurels (s'il en existe) situés le long du trajet de transmission des vibrations sont également fermement fixés les uns aux autres, le trajet de transmission comprenant un matériau massif continu qui est fixé fermement à toutes les interfaces le long du trajet de transmission des vibrations."

La revendication 22 porte sur un appareil fonctionnant avec une pièce

einem der vorstehenden Ansprüche beanspruchten Münzprüfvorrichtung.

checking apparatus as claimed in any one of the preceding claims.

de monnaie, comprenant un dispositif de contrôle des pièces de monnaie, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes.

Die Ansprüche 2 bis 21 des Patents sind von Anspruch 1 abhängig.

Claims 2 to 21 of the patent are dependent upon claim 1.

Les revendications 2 à 21 du brevet dépendent de la revendication 1.

II. Gegen das europäische Patent wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung,

II. The European patent was opposed on the grounds that

II. Il a été fait opposition au brevet européen au motif que

i) sein Gegenstand sei im Hinblick auf den in den Druckschriften

(i) its subject-matter is not patentable in accordance with Articles 52 to 57 EPC having regard to the state of the art disclosed in documents:

i) son objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE, eu égard à l'état de la technique divulgué dans les documents suivants :

D1: EP-A-0 058 094,  
D2: DE-A-3 415 273,  
D3: CH-A-645 210 und  
D4: US-A-3 776 338

D1: EP-A-0 058 094,  
D2: DE-A-3 415 273,  
D3: CH-A-645 210 and  
D4: US-A-3 776 338,

D1 : EP-A- 0 058 094,  
D2 : DE-A- 3 415 273,  
D3 : CH-A- 645 210 et  
D4 : US-A- 3 776 338 ;

offenbaren Stand der Technik gemäß den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig,

(ii) the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed, because two features of claim 1 of the patent as granted were not disclosed in the application as filed (Article 100(c) EPC).

ii) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, étant donné que deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'avaient pas été divulguées dans la demande telle que déposée (art. 100c) CBE).

III. Im Verfahren vor der Einspruchs-

III. During the procedure before the Opposition Division, the proprietor filed observations in reply to the notice of opposition, in which inter alia the above grounds of opposition were contested. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Opposition Division inter alia stated its provisional opinion that "the subject-matter of claim 1 does not go beyond the content of the application as filed", and that "the subject-matter of claim 1 is not obvious in view of the prior art" for the reasons there set out. The communication also stated that document D2 was not part of the state of the art according to Article 54 EPC.

III. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a présenté ses observations en réponse à l'acte d'opposition, et a notamment contesté les motifs d'opposition susmentionnés. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Division d'opposition a entre autres considéré, à titre provisoire, que "l'objet de la revendication 1 ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée" et que "l'objet de la revendication 1 n'était pas évident eu égard à l'état de la technique" pour les raisons qu'elle a indiquées. Dans cette notification, elle précisait également que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54 CBE.

Der Einsprechende erklärte in der mündlichen Verhandlung am 25. November 1994 ausweislich des Protokolls unter anderem, daß er "die Einwände bezüglich einer unzulässigen Erweiterung nunmehr fallenlasse" und einräume, daß die Druckschrift D2 nicht zum Stand der Technik gehöre.

During the oral proceedings which were held on 25 November 1994, according to the minutes, the opponent inter alia declared that "the objections raised for addition of subject-matter were now dropped", and accepted that document D2 was not part of the state of the art.

Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue le 25 novembre 1994, l'opposant a notamment déclaré, aux termes du procès-verbal, que "les objections pour extension de l'objet étaient à présent abandonnées" et a admis que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique.

IV. In ihrer Entscheidung vom 19. Januar 1995 führte die Einspruchsabteilung unter Nummer 4.2 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" aus, der Einsprechende

IV. In its decision dated 19 January 1995, the Opposition Division stated in paragraph 4.2 of the "Facts and Submissions" that during the oral proceedings the opponent had

IV. Dans sa décision en date du 19 janvier 1995, la Division d'opposition a relevé, au point 4.2 de l' "Exposé des faits et conclusions", que l'opposant avait déclaré, au cours de

habe in der mündlichen Verhandlung erklärt, der Einspruchsgrund der unzulässigen, über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgehenden Erweiterung werde nicht länger aufrechterhalten; er halte lediglich an seinem Antrag auf Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit fest. Nicht erwähnt wird in dem Abschnitt "Entscheidungsgründe" der ursprünglich geltend gemachte Einspruchsgrund, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus unzulässig erweitert worden.

V. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück. In ihrer Entscheidung vom 19. Januar 1995 begründete sie dies im wesentlichen wie folgt:

...

VI. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents.

In seiner Beschwerdebegründung machte der Einsprechende erneut geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, und führte zur Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weitere Druckschriften (DE-A-2 908 580 (D5) und DE-C-3 342 558 (D6)) an. Der Patentinhaber erwiderte, der auf eine "unzulässige Erweiterung" gestützte Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPÜ) sei in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden und dürfe in das Beschwerdeverfahren nicht wiedereingeführt werden.

VII. In einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid vertrat die Kammer folgende vorläufige Auffassung:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ sei vom Einsprechenden im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten worden und nicht so relevant, daß er im Beschwerdeverfahren geprüft werden müsse.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einspruchsgrund stehe der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung wahrscheinlich nicht entgegen. Die neu angeführten Druckschriften D5 und D6 seien anscheinend nicht so relevant, daß sie im Beschwerdeverfahren zugelassen werden müßten.

stated that the ground of opposition based on an inadmissible extension beyond the content of the original disclosure was no longer maintained, and that he maintained only his request for revocation on the ground of lack of inventive step. No reference is made in the "Reasons for the Decision" to the originally alleged ground of opposition that the subject-matter of claim 1 had been inadmissibly extended beyond the content of the application as filed.

V. The Opposition Division rejected the opposition. In its decision dated 19 January 1995, the Opposition Division reasoned in substance as follows:

...

VI. The opponent lodged an appeal against the decision of the Opposition Division, and requested revocation of the patent.

In its Statement of Grounds of Appeal, the opponent submitted again that the subject-matter of claim 1 extended beyond the content of the application as filed and cited further documents DE-A-2 908 580 (D5) and DE-C-3 342 558 (D6) in support of the ground of lack of inventive step. In reply, the proprietor submitted that the ground of "additional subject-matter" (Article 100(c) EPC) had been abandoned during the Opposition Division proceedings, and should not be re-introduced into the appeal proceedings.

VII. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Board expressed its provisional opinion as follows:

(a) the ground of opposition under Article 100(c) EPC had not been maintained by the opponent during the proceedings before the Opposition Division, and was not of sufficient relevance that it should be considered during the appeal proceedings.

(b) The ground of lack of inventive step was unlikely to prejudice maintenance of the patent as granted. The newly cited documents D5 and D6 did not appear to be sufficiently relevant to be admissible in the appeal proceedings.

la procédure orale, qu'il ne maintenait plus le motif d'opposition fondé sur une extension inadmissible de l'objet au-delà du contenu de la divulgation initiale, mais qu'il maintenait uniquement sa requête en révocation pour défaut d'activité inventive. Il n'est pas fait référence, dans les "Motifs de la décision", au motif d'opposition invoqué à l'origine, selon lequel l'objet de la revendication 1 a été étendu de manière inadmissible au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

V. La Division d'opposition a rejeté l'opposition. Elle a motivé sa décision en date du 19 janvier 1995 en substance comme suit :

...

VI. L'opposant a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition et a demandé la révocation du brevet.

Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, l'opposant a soutenu une nouvelle fois que l'objet de la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et a cité en outre les documents DE-A-2 908 580 (D5) et DE-C-3 342 558 (D6) au soutien du motif de défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet a rétorqué que le motif d' "extension de l'objet" (art. 100c) CBE) avait été abandonné au cours de la procédure d'opposition et qu'il ne pouvait être réintroduit dans la procédure de recours.

VII. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Chambre a émis l'avis provisoire suivant :

a) Le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE n'a pas été maintenu par l'opposant au cours de la procédure devant la Division d'opposition, et n'est pas suffisamment pertinent pour devoir être pris en considération au cours de la procédure de recours.

b) Le motif de défaut d'activité inventive n'est pas susceptible de s'opposer au maintien du brevet tel que délivré. Les documents D5 et D6 nouvellement cités ne paraissent pas suffisamment pertinents pour être recevables dans la procédure de recours.

VIII. Am 2. Februar 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Zur Untermauerung seines Antrags machte der Einsprechende schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes geltend:

...

IX. Zur Untermauerung seines Antrags machte der Patentinhaber schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes geltend:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ sei in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden und dürfe in der Beschwerdephase nicht wiedereingeführt werden. Gemäß der Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nummer 18 dürfe ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden, und der Patentinhaber erkläre sein Einverständnis im vorliegenden Fall nicht. Dem Einsprechenden solle es deshalb nicht gestattet werden, diesen Punkt in der mündlichen Verhandlung auch nur vorzutragen. Ferner solle die Sache, falls die Kammer das Vorbringen dieses Einspruchsgrunds im Beschwerdeverfahren zulasse, in Übereinstimmung mit Nummer 18 der Stellungnahme G 10/91 zur Entscheidung dieser Frage an die Vorinstanz zurückverwiesen werden, zumal der Einsprechende durch seinen Verzicht auf diesen Einspruchsgrund vor der Einspruchsabteilung dem Patentinhaber die erstinstanzliche Prüfung des in Frage stehenden Einspruchsgrundes vorenthalten habe.

Auf jeden Fall sei das Merkmal der beanspruchten Vorrichtung, wonach Konstruktionskomponenten entlang eines Schwingungsübertragungswegs fest aneinander befestigt seien, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, insbesondere in dem auf Seite 9 unten beginnenden Absatz.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einspruchsgrund ...

X. In der mündlichen Verhandlung wurden beide Beteiligten zu dem Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gehört. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, die Beschwerde und den Antrag auf Kostenverteilung zurückzuweisen.

VIII. Oral proceedings were held on 2 February 1996.

In support of its request, the opponent argued in writing and orally essentially as follows:

...

IX. In support of its request, the proprietor argued in writing and orally substantially as follows:

(a) In connection with the ground for the opposition under Article 100(c) EPC, this ground was abandoned at the oral proceedings before the Opposition Division, and it should not be allowed to be re-introduced at the appeal stage. In accordance with Opinion G 10/91, OJ EPO 1993, 420, at paragraph 18, a fresh ground of opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee, and the proprietor does not give such approval in the present case. The opponent should therefore not be allowed even to argue the point during the oral proceedings. Furthermore, in accordance with paragraph 18 of Opinion G 10/91, in the event that the Board was to allow this ground to be raised in the appeal, the case should be remitted to the first instance to decide this point; all the more so since by abandoning this ground before the Opposition Division, the opponent had denied the proprietor a first instance hearing on the ground in question.

In any event, the feature of the claimed apparatus according to which structural components are firmly secured to each other along a vibration transmission path was disclosed in the application as originally filed, especially in the paragraph bridging pages 9 and 10.

(b) In connection with the ground of lack of inventive step, ...

X. During the oral proceedings, oral argument concerning the ground of opposition under Article 100(c) EPC was heard from both parties. At the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the appeal is dismissed, and the request for an apportionment of costs is rejected.

VIII. La procédure orale s'est déroulée le 2 février 1996.

A l'appui de sa requête, l'opposant a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

....

IX. A l'appui de sa requête, le titulaire du brevet a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

a) En ce qui concerne le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, il a rappelé que ce motif avait été abandonné lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Division d'opposition, et que sa réintroduction dans la procédure de recours ne devrait pas être autorisée. Conformément à l'avis G 10/91, point 18 (JO OEB 1993, 420), un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet ; or, en l'espèce, celui-ci ne donne pas ce consentement. En conséquence, l'opposant ne devrait même pas être autorisé à revenir sur ce point au cours de la procédure orale. En outre, conformément au point 18 de l'avis G 10/91, dans le cas où la Chambre permettrait que ce motif soit invoqué dans la procédure de recours, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance pour qu'elle se prononce sur la question. Cela d'autant plus que, en abandonnant ce motif devant la Division d'opposition, l'opposant a privé le titulaire du brevet de la possibilité d'être entendu par la première instance sur le motif en question.

En tout état de cause, la caractéristique du dispositif revendiqué, selon laquelle les composants structurels situés le long du trajet de transmission des vibrations sont fermement fixés les uns aux autres, était divulguée dans la demande telle que déposée à l'origine, en particulier à l'alinéa à cheval sur les pages 9 et 10.

b) En ce qui concerne le motif de défaut d'activité inventive, ...

X. Au cours de la procédure orale, les deux parties ont développé verbalement leurs arguments relatifs au motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE. Au terme de la procédure orale, la Chambre a communiqué sa décision de rejeter le recours ainsi que la requête en répartition des frais.

**Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit der Wiedereinführung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ in das Beschwerdeverfahren

a) Dieser Einspruchsgrund wurde in der Einspruchsschrift vorgebracht und vollständig substantiiert und vom Patentinhaber am 26. Juli 1994 unter den Nummern 2.1 bis 2.18 der schriftlichen Stellungnahme zu dem Einspruch vollumfänglich bestritten. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde dieser Einspruchsgrund nicht aufrechterhalten; dies geht aus dem Protokoll und der Entscheidung der Einspruchsabteilung hervor und wurde vom Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer auch so eingeräumt.

Bei dieser Sachlage wird in der Entscheidung der Einspruchsabteilung unter dem Abschnitt "Entscheidungsgründe" auf diesen Einspruchsgrund verständlicherweise nicht eingegangen, zumal die Einspruchsabteilung zuvor in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid (in Anbetracht der schriftlich vorgebrachten Argumente der Beteiligten) die vorläufige Auffassung vertreten hatte, dieser Einspruchsgrund stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Wird ein ordnungsgemäß substantiierter Einspruchsgrund vom Einsprechenden im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (wird zum Beispiel - wie im vorliegenden Fall - vom Vertreter des Einsprechenden eine diesbezügliche Erklärung in der mündlichen Verhandlung abgegeben), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Grund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer begründeten Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht. Dies folgt aus den unter den Nummern 15 und 16 der Stellungnahme G 10/91 dargelegten Grundsätzen.

b) Unter Nummer 18 der Stellungnahme G 10/91 geht es um die Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren, wenn ein "neuer Einspruchsgrund" erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wird. Aus Nummer 16 der Stellungnahme G 10/91 geht beispielsweise eindeutig hervor, daß es der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen um die Umstände ging, unter denen es möglich ist, "einen durch die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Ein-

**Reasons for the decision**

1. Admissibility of the ground of opposition under Article 100(c) EPC sought to be re-introduced into the appeal proceedings

(a) This ground of opposition was raised and fully substantiated in the notice of opposition, and was contested fully in writing by the proprietor in paragraphs 2.1 to 2.18 of the observation in reply to the notice of opposition which are set out in a letter dated 26 July 1994. At the oral proceedings before the Opposition Division, this ground of opposition was not maintained, as recorded in the minutes and the decision of the Opposition Division, and as accepted by the opponent during the oral proceedings before the Board of Appeal.

In these circumstances, the decision of the Opposition Division understandably does not deal with this ground of opposition as part of the "Reasons for the Decision", especially as it had previously given its provisional opinion (in the light of the parties' written arguments) in the communication accompanying the summons to oral proceedings, to the effect that this ground of opposition did not prejudice the patent. If a properly substantiated ground of opposition is not maintained by the opponent during the procedure before the Opposition Division (for example, as in the present case, a statement to that effect is made by the representative of the opponent during oral proceedings), the Opposition Division is under no obligation to consider this ground further, or to deal with such ground of opposition in its reasoned decision, unless the ground is sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent. This follows from the principles set out in paragraphs 15 and 16 of Opinion G 10/91.

(b) Paragraph 18 of Opinion G 10/91 is concerned with the application of Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal procedure, when a "fresh ground of opposition" is raised for the first time during appeal proceedings. It is clear from paragraph 16 of G 10/91, for example, that the Enlarged Board was essentially concerned with the circumstances in which "a ground of opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC" could be considered and decided in proceed-

**Motifs de la décision**

1. Recevabilité du motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant a cherché à réintroduire dans la procédure de recours

a) Ce motif d'opposition a été invoqué et étayé en tous points dans l'acte d'opposition, et le titulaire du brevet l'a contesté en tous points par écrit aux alinéas 2.1 à 2.18 des observations qu'il a présentées dans une lettre datée du 26 juillet 1994, en réponse à l'acte d'opposition. Au cours de la procédure orale devant la Division d'opposition, ce motif n'a pas été maintenu, comme cela est consigné dans le procès-verbal et dans la décision de la Division d'opposition, et comme l'opposant l'a admis au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours.

Dans ces conditions, la décision de la Division d'opposition n'aborde naturellement pas ce motif d'opposition dans les "Motifs de la décision", étant donné notamment qu'elle avait émis auparavant un avis provisoire (à la lumière des arguments développés par écrit par les parties) dans la notification jointe à la citation à une procédure orale, selon lequel ce motif d'opposition ne s'opposait pas au brevet. Si un motif d'opposition dûment étayé n'est pas maintenu par l'opposant dans une procédure se déroulant devant la Division d'opposition (par exemple, lorsque, comme en l'espèce, une déclaration est faite à cet effet par le mandataire de l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou d'aborder un tel motif d'opposition dans sa décision motivée, sauf si ce motif est suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet. Cela découle des principes énoncés aux points 15 et 16 de l'avis G 10/91.

b) Le point 18 de l'avis G 10/91 porte sur l'application de l'article 114(1) CBE dans le cadre de la procédure de recours sur opposition, lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué pour la première fois dans la procédure de recours. Il ressort clairement du point 16 de l'avis G 10/91, par exemple, que la Grande Chambre de recours avait essentiellement examiné les conditions dans lesquelles il était possible de prendre en considération "un motif d'opposition qui n'est pas compris dans la

spruchsgrund" im Verfahren vor einer Einspruchsabteilung (Nrn. 15 und 16) bzw. vor einer Beschwerdekammer (Nrn. 17 und 18) zu prüfen und darüber zu befinden.

Wie der Zusammenfassung unter a zu entnehmen ist, war im vorliegenden Fall der vom Einsprechenden nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund in seiner Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ vollständig substantiiert, und auch der Patentinhaber ging mit Schreiben vom 26. Juli 1994 hierauf vollumfänglich ein.

Nach Auffassung der Kammer ist daher der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ, den der Einsprechende in dieses Beschwerdeverfahren wiedereinführen möchte, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91. Infolgedessen kann die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall ohne das Einverständnis des Patentinhabers in Ausübung ihres Ermessens diesen Einspruchsgrund prüfen und darüber befinden.

c) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen war die Kammer bereit, in der mündlichen Verhandlung am 2. Februar 1996 weitere Argumente zu diesem Einspruchsgrund vor einer Entscheidung darüber zu hören, ob der Grund so relevant ist, daß seine Wiedereinführung in das Verfahren gerechtfertigt ist. Nach dieser Anhörung der Beteiligten vertritt die Kammer weiterhin die bereits in ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid geäußerte Auffassung (die auch in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid der Einspruchsabteilung vertreten worden war), daß dieser Einspruchsgrund nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Aufgrund dieser Auffassung ließe sich zwar der Grund als unzulässig zurückweisen; um einen allzu formalistischen Ansatz in diesem Verfahren zu vermeiden und angesichts der geringen Relevanz dieses Einspruchsgrunds hat die Kammer jedoch beschlossen, ihn zuzulassen und aus den nachstehenden materiellrechtlichen Gründen zurückzuweisen.

d) Hätte die Kammer diesen Einspruchsgrund für so relevant befunden, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht, so wäre dem Vorbringen des Patentinhabers selbstverständlich Rechnung getragen worden, der Einsprechende habe durch seinen

ings before an Opposition Division (paragraphs 15 and 16) or before a Board of Appeal (paragraphs 17 and 18).

In the present case, as summarised in (a) above, the ground of opposition raised by the opponent under Article 100(c) EPC was fully substantiated in the opponent's statement pursuant to Rule 55(c) EPC, and furthermore was fully answered in writing by the proprietor in his letter dated 26 July 1994.

In the Board's view, therefore, the ground of opposition under Article 100(c) EPC which is sought to be introduced by the opponent in these appeal proceedings is not a "fresh ground of opposition" within the meaning of Opinion G 10/91. Consequently, this ground of opposition may be considered and decided by the Board of Appeal in the present case without the agreement of the proprietor, in the exercise of its discretion.

(c) In the light of the above considerations the Board was prepared to hear further argument directed to this ground of opposition during the oral proceedings held on 2 February 1996, before deciding whether the ground was sufficiently relevant to justify its re-introduction into the proceedings. Having heard such further argument, the Board still has the same view which was set out in its communication accompanying the summons to oral proceedings (and which was also set out in the Opposition Division's communication accompanying its summons to oral proceedings), namely that this ground is not sufficiently relevant to prejudice maintenance of the patent. While this view would justify the rejection of the ground as inadmissible, nevertheless, in order to avoid too formalistic an approach to these proceedings, and having regard to the limited extent of this ground, the Board has decided to admit the ground and to reject it on the substantive reasons set out below.

(d) Of course, if the Board had decided that this ground of opposition was sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent, consideration would have been given to the proprietor's submissions to the effect that, by abandoning the ground during the Oppo-

déclaration selon la règle 55c) CBE" et de se prononcer sur ce motif dans une procédure devant une division d'opposition (points 15 et 16) ou une chambre de recours (points 17 et 18).

En l'espèce, ainsi qu'il est résumé à la lettre a) supra, le motif d'opposition invoqué par l'opposant au titre de l'article 100c) CBE était étayé en tous points dans la déclaration de l'opposant selon la règle 55c) CBE, et le titulaire du brevet y a de surcroît répondu en tous points par écrit dans sa lettre du 26 juillet 1994.

Ainsi la Chambre estime-t-elle que le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant cherche à introduire dans la présente procédure de recours, n'est pas un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91. En conséquence, la Chambre peut en l'espèce, dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation, examiner ce motif et se prononcer sans le consentement du titulaire du brevet.

c) A la lumière de ce qui précède, la Chambre était disposée à entendre des arguments supplémentaires concernant ce motif d'opposition au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 2 février 1996, avant de décider si le motif était suffisamment pertinent pour être réintroduit dans la procédure. Après avoir entendu de tels arguments, la Chambre a maintenu l'avis qu'elle avait émis dans la notification jointe à la citation à la procédure orale (et qui a également été exposé dans la notification de la Division d'opposition jointe à la citation à la procédure orale prévue devant celle-ci), à savoir que ce motif n'est pas suffisamment pertinent pour s'opposer au maintien du brevet. Même si, de ce point de vue, le rejet du motif pour irrecevabilité était justifié, la Chambre a néanmoins décidé, pour éviter une approche trop formaliste de la présente procédure et vu l'étendue limitée de ce motif, d'admettre le motif et de le rejeter pour les raisons de fond exposées ci-dessous.

d) Bien entendu, si la Chambre avait décidé que ce motif d'opposition était suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet, elle aurait tenu compte de l'allégation du titulaire du brevet, selon laquelle l'opposant, en abandonnant le motif au cours de la



Verzicht auf den Einspruchsgrund im Verfahren vor der Einspruchsabteilung dem Patentinhaber eine erstinstanzliche mündliche Verhandlung und Entscheidung über diese Frage verweigert, weshalb die Sache im Fall der Wiedereinführung des Einspruchsgrunds an die Vorinstanz zurückverwiesen werden sollte, und zwar gegebenenfalls mit einer Kostenverteilung. In Anbetracht der unter c) gemachten Ausführungen bedürfen diese Punkte jedoch keiner weiteren Prüfung.

2. *Angewandte Erfindung - Artikel 100 c) EPÜ*

...

3. *Erfinderische Tätigkeit*

...

4. Daher ist die Beschwerde zurückzuweisen.

5. *Kosten*

...

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

sition Division proceedings, the opponent had denied the proprietor a first instance oral hearing and decision on this point, and therefore, if the ground was to be re-introduced, the case should be remitted to the first instance, with an apportionment of costs, if appropriate. However, having regard to what is set out in (c) above, these points do not need further consideration.

2. *Alleged extension of subject-matter - Article 100(c) EPC*

...

3. *Inventive step*

...

4. Therefore, the appeal has to be dismissed.

5. *Costs*

...

**Order**

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

1. The appeal is dismissed.

2. The request for an apportionment of costs is rejected.

procédure d'opposition, l'a privé de la possibilité d'être entendu par la première instance et a empêché celle-ci de se prononcer sur ce point, et selon laquelle, si le motif devait être réintroduit, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance, avec, s'il y a lieu, une répartition des frais. Toutefois, eu égard à ce qui est énoncé à la lettre c) supra, il n'est pas nécessaire d'examiner ces points plus avant.

2. *Prétendue extension de l'objet - article 100c) CBE*

...

3. *Activité inventive*

...

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours.

5. *Frais*

...

**Dispositif**

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

1. Le recours est rejeté.

2. La requête en répartition des frais est rejetée.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung vom 1. März 1997  
über die Änderung des Euro-  
päischen Patentübereinkom-  
mens, der Ausführungsord-  
nung und der Gebührenord-  
nung\***

**Gebührensenkung und Verlänge-  
rung der Frist zur Entrichtung der  
Benennungsgebühren zum  
1. Juli 1997**

Mit Beschlüssen vom 5. Dezember 1996 hat der Verwaltungsrat das Übereinkommen, seine Ausführungsordnung und die Gebührenordnung mit Wirkung zum 1. Juli 1997 geändert. Die nachstehend näher erläuterten Änderungen sehen eine **Senkung der Verfahrensgebühren** des EPA und die **Verlängerung der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren** vor. Die neuen Gebühren gelten für Zahlungen ab 1. Juli 1997, die neue Frist für alle europäischen Patentanmeldungen, in denen die Benennungsgebühren zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam entrichtet sind **und** die bis dahin geltende Frist (Art. 79 (2) a. F. EPU) zu ihrer Entrichtung noch nicht abgelaufen ist.<sup>1</sup>

### I. Gebührensenkung

#### *Änderung der Gebührenordnung*

Artikel 2 Nummern 1 bis 3a der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

	DEM
"1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i)	250

#### 2. Recherchegebühr

- für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	1 700
--	-------

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice dated 1 March 1997  
concerning the amendment  
of the European Patent  
Convention, the Implementing  
Regulations and the Rules  
relating to Fees\***

**Reduction of fees and extension of  
the period for payment of designa-  
tion fees from 1 July 1997**

In its decisions of 5 December 1996 the Administrative Council amended the Convention, its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees with effect from 1 July 1997. The amendments explained below provide for a **reduction of the procedural fees** of the EPO and for the **extension of the period for payment of designation fees**. The new fees apply to payments made on or after 1 July 1997; the new period applies to all European patent applications in respect of which the designation fees have not been validly paid by that time **and** the time limit for paying them under Article 79(2) (old) EPC has not expired.<sup>1</sup>

### I. Reduction of fees

#### *Amendment of the Rules relating to Fees*

Article 2, items 1 to 3a, of the Rules relating to Fees is to be amended to read as follows:

	DEM
"1. Filing fee (Article 78, paragraph 2), national basic fee (Rule 104b, paragraph (1)(b)(i))	250

#### 2. Search fee in respect of

- a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b))	1700
--	------

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué en date du  
1<sup>er</sup> mars 1997, relatif à la  
modification de la Convention  
sur le brevet européen, de  
son règlement d'exécution et  
du règlement relatif aux  
taxes\***

**Réduction du montant des taxes et  
prorogation du délai de paiement  
des taxes de désignation à compter  
du 1<sup>er</sup> juillet 1997**

Par décisions du 5 décembre 1996, le Conseil d'administration a modifié la Convention sur le brevet européen, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1997. Ces modifications, qui sont exposées plus en détail ci-après, prévoient une **réduction du montant des taxes de procédure** perçues par l'OEB et une **prorogation du délai de paiement des taxes de désignation**. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1997 et le nouveau délai vaut pour toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées à cette date **et** pour lesquelles le délai applicable jusque-là à leur paiement (art. 79 (2) ancienne version CBE) n'est pas encore venu à expiration.<sup>1</sup>

### I. Réduction du montant des taxes

#### *Modification du règlement relatif aux taxes*

L'article 2, points 1 à 3bis, du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

	DEM
"1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) point i))	250

#### 2. Taxe de recherche

- par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b))	1700
--	------

\* Vgl. Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1996 sowie ABI. EPA 1997, 79, 80.

<sup>1</sup> Eingehende Hinweise dazu erscheinen in den nächsten Ausgaben des ABI. EPA.

\* See Supplement to OJ EPO 12/1996 and OJ EPO 1997, 79, 80.

<sup>1</sup> Details will appear in forthcoming issues of OJ EPO.

\* Cf supplément au JO OEB n° 12/1996 et JO OEB 1997, 79, 80.

<sup>1</sup> On trouvera des indications détaillées à ce sujet dans les prochains numéros du JO OEB

- für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1) 2 200	- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1) 2 200	- par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1) 2 200
3. Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2) 150	3. Designation fee for each Contracting State designated (Article 79, paragraph 2) 150	3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2) 150
3a. Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein 150"	3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein 150"	3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein 150"
1. Die auf Vorschlag des Präsidenten des EPA vom Verwaltungsrat beschlossene Gebührensenkung trägt der Entwicklung des Haushalts der Europäischen Patentorganisation und den Wünschen der Benutzer des europäischen Patentsystems Rechnung. Angesichts anhaltender Haushaltsüberschüsse der Organisation und der Bestimmungen des Übereinkommens über die Bemessung der Gebühren und den Ausgleich des Haushalts (Art. 40 (1) EPÜ) war eine <b>deutliche Senkung der europäischen Verfahrensgebühren</b> geboten.	1. The fee reduction approved by the Administrative Council on a proposal from the President of the EPO takes account of the development of the European Patent Organisation's budget and of the wishes of the European patent system's users. In view of the Organisation's sustained budget surpluses and of the provisions of the Convention with regard to the level of fees and the balancing of the budget (Article 40(1) EPC), a <b>significant reduction in European procedural fees</b> was called for.	1. La réduction du montant des taxes adoptée par le Conseil d'administration, sur proposition du Président de l'OEB, tient compte de l'évolution du budget de l'Organisation européenne des brevets et des souhaits exprimés par les utilisateurs du système du brevet européen. Vu les excédents budgétaires constamment réalisés par l'Organisation et les dispositions de la Convention relatives à la détermination du montant des taxes et à l'équilibre du budget (art. 40 (1) CBE), une <b>réduction sensible du montant des taxes de procédure européenne</b> s'imposait.
2. Die mit der Gebührensenkung bewirkte Gesamtentlastung beträgt im Fall einer durchschnittlichen europäischen Anmeldung mit 8 benannten Staaten 2 150 DEM oder rund 20 % der heute bis zur Erteilung des europäischen Patents an das EPA zu entrichtenden Gebühren. Sie hat ein Gesamtvolumen von rund 140 Mio. DEM pro Jahr.	2. For an average European application with eight designated states, the total easing of the fee burden brought about by the reductions amounts to DEM 2 150, or some 20 % of the fees currently payable to the EPO up to the time of grant. Its overall volume is approximately DEM 140m per annum.	2. Dans le cas d'une demande moyenne de brevet européen désignant huit Etats, l'allègement total résultant de cette réduction est de 2 150 DEM, soit environ 20 % du montant des taxes à payer actuellement à l'OEB jusqu'à la délivrance du brevet européen. Globalement, cet allègement correspond à près de 140 millions de DEM par an.
3. Die <b>Gebührensenkung</b> betrifft die zu Beginn des europäischen Erteilungsverfahrens regelmäßig zu entrichtenden Gebühren, d. h. die <b>Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren</b> . In der Eingangsphase, also bis zur Stellung des Prüfungsantrags, sind damit in Zukunft nur noch 1 950 DEM statt wie bisher 5 300 DEM zu entrichten, wenn man die gleichzeitig beschlossene Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren berücksichtigt (vgl. unten II). Diese massive Senkung der Eingangsgebühren erleichtert den Einstieg in das europäische Verfahren und macht es auch für freie Erfinder, kleine und mittlere Unternehmen attraktiv.	3. The <b>reduction concerns</b> the fees payable at the start of the European grant procedure, ie the <b>filing, search and designation fees</b> . Thus in the initial phase, that is up to the time of filing of the request for examination, only DEM 1 950 will now have to be paid rather than DEM 5 300 as at present, if allowance is made for the approved deferral of the due date for designation fees (see II below). This major reduction of the initial fees makes it easier to gain entry to the European procedure whilst also rendering the procedure attractive to independent inventors and to small and medium-sized enterprises.	3. La <b>réduction du montant des taxes</b> concerne les taxes à acquitter normalement au début de la procédure européenne de délivrance, à savoir <b>les taxes de dépôt, de recherche et de désignation</b> . Dans la phase initiale, c'est-à-dire jusqu'à la présentation de la requête en examen, le montant dû ne sera plus que de 1 950 DEM à l'avenir, au lieu de 5 300 DEM actuellement, si l'on tient compte du report de l'échéance des taxes de désignation (cf. point II ci-dessous) qui a été adopté en même temps. La réduction considérable de ces taxes va faciliter l'entrée dans la procédure européenne et la rendre également attrayante pour les inventeurs indépendants et les petites et moyennes entreprises.
4. Das <b>Schwergewicht der Entlastung liegt auf den Benennungsgebühren</b> . Waren bei durchschnittlich 8 Benennungen bisher 2 800 DEM pro Anmeldung zu bezahlen, so sind nach dem neuen Tarif nur noch 1 200 DEM zu entrichten. Die Benennung aller 18 EPÜ-Vertragsstaaten kostet künftig nurmehr 2 550 DEM statt bisher rund 6 000 DEM. Damit wird eine	4. The <b>emphasis of the reductions is on the designation fees</b> . Whereas in the past the cost of an average application with eight designations was DEM 2 800, the designation fees at the new rates amount to only DEM 1 200. In the future it will cost only DEM 2 550 to designate all 18 EPC contracting states instead of around DEM 6 000 as at present. This	4. L' <b>allègement porte essentiellement sur les taxes de désignation</b> . Alors que pour une demande comportant en moyenne huit désignations, il faut actuellement acquitter la somme de 2 800 DEM, le demandeur n'aura plus qu'à payer 1 200 DEM d'après le nouveau barème. A l'avenir, la désignation de l'ensemble des 18 Etats parties à la CBE ne

umfassende Staatenbenennung auch für Anmelder interessant, die bisher aus Kostengründen darauf verzichtet haben, den einen oder anderen Vertragsstaat zu benennen. Die deutliche Herabsetzung der Benennungsgebühr trägt damit auch den Gegebenheiten des europäischen Binnenmarkts Rechnung, wo innovative Produkte staatenübergreifend vermarktet werden und ein in geographischer Hinsicht lückenhafter Schutz zu Wettbewerbsverzerrungen und wirtschaftlichen Nachteilen führen kann.

5. Mit der **Absenkung der Anmelde- und Recherchegebühren** wird der Entlastungseffekt in der Eingangsphase des europäischen Erteilungsverfahrens verstärkt und auch Anmeldern, die nur in einigen Staaten Schutz benötigen, eine spürbare Gebührentlastung gewährt.

6. Darüber hinaus erleichtert die **Senkung der Recherchegebühren** den Zugang europäischer Anmelder zum PCT. Dies gilt ganz besonders für europäische Erstanmelder, weil diese nur die europäische Recherchegebühr von künftig 1 700 DEM in der Erstanmeldung zu zahlen haben und die Gebühr für die internationale Recherche (künftig 2 200 DEM) bei Einreichung einer identischen PCT-Nachanmeldung in vollem Umfang erstattet wird. Europäischen Anmeldern, die ihre PCT-Anmeldung auf eine nationale Voranmeldung stützen, kommt die geringere Gebühr für die internationale Recherche zugute.

## II. Verlängerung der Frist zur Entrichtung der Benennungsgebühren

### Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ

Artikel 79 (2) EPÜ erhält folgende Fassung:

"(2) Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb *von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.*"

7. Unter der geltenden Fassung von Artikel 79 (2) EPÜ sind die Benennungsgebühren 12 Monate nach Ein-

will make broader designation attractive to applicants who in the past have chosen on grounds of cost not to designate various contracting states. Thus the major reduction of the designation fee also takes into account the situation in the single European market, where innovative products are marketed on a transnational basis and where geographically incomplete cover may lead to distortions in competition and to economic disadvantages.

5. The **reduction of the filing and search fees** further eases the fee burden in the initial phase of the European grant procedure whilst also appreciably lightening the burden to applicants who require protection in only a few states.

6. Furthermore the **reduction of the search fees** facilitates access to the PCT for European applicants. This is of particular interest to those filing European first applications, because they have to pay only the European search fee (reduced to DEM 1 700) for the first filing and are reimbursed the international search fee (reduced to DEM 2 200) in full if they file an identical PCT application later. European applicants basing their PCT application on an earlier national filing benefit from the lower fee for the international search.

## II. Extending the period for payment of designation fees

### Amendment of Article 79(2) EPC

Article 79(2) EPC is to be amended to read as follows:

"(2) The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fees shall be paid within *six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.*"

7. In the currently applicable formulation of Article 79(2) EPC, designation fees are payable 12 months after

coûtera que 2 550 DEM, contre environ 6 000 DEM à l'heure actuelle. Ainsi, la désignation d'un grand nombre d'Etats deviendra intéressante également pour les demandeurs qui avaient jusqu'ici renoncé à désigner l'un ou l'autre des Etats contractants pour des raisons de coût. La réduction sensible de la taxe de désignation tient aussi compte des données du marché intérieur européen, où les produits innovateurs font l'objet d'échanges commerciaux entre les différents Etats membres et où une protection présentant des lacunes sur le plan géographique risque de fausser la concurrence et d'être préjudiciable d'un point de vue économique.

5. La **réduction des taxes de dépôt et de recherche** renforce l'effet d'allègement dans la phase initiale de la procédure européenne de délivrance et représente également pour les demandeurs qui n'ont besoin d'une protection que dans certains Etats, une baisse sensible des coûts liés aux taxes.

6. En outre, la **réduction des taxes de recherche** permet aux demandeurs européens d'accéder plus facilement au PCT. Cela vaut tout particulièrement pour les déposants d'une demande initiale européenne, puisqu'il leur faudra simplement payer la taxe de recherche européenne, dont le nouveau montant est fixé à 1 700 DEM, pour la demande initiale et que la taxe de recherche internationale (de 2 200 DEM à l'avenir) leur sera intégralement remboursée en cas de dépôt ultérieur d'une demande PCT identique. Les demandeurs européens qui déposent une demande PCT se fondant sur une demande nationale antérieure bénéficieront de la réduction de la taxe de recherche internationale.

## II. Prorogation du délai de paiement des taxes de désignation

### Modification de l'article 79 (2) CBE

L'article 79 (2) CBE est remplacé par le texte suivant :

"(2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai *de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.*"

7. Aux termes de l'article 79 (2) CBE actuellement en vigueur, les taxes de désignation doivent être acquittées

reichung der Anmeldung, spätestens aber 13 Monate nach dem Prioritätstag zu entrichten. Praktisch bedeutet dies, daß in 90 % der EP-Direktanmeldungen (Anmeldungen, die nicht über PCT eingereicht werden) die Benennungsgebühren unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung, also meist zusammen mit der Anmelde- und Recherchegebühr zu bezahlen sind.

8. Europäische Direktanmelder müssen die Benennungsgebühren heute zu einem Zeitpunkt entrichten, zu dem der europäische Recherchenbericht noch nicht vorliegt und die Erfolgsaussichten der Anmeldung nur mit Einschränkungen beurteilt werden können. Im EURO-PCT-Verfahren ist dies anders. Die europäischen Benennungsgebühren sind hier erst bei Eintritt in die europäische Phase, also 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag zu entrichten. Der Anmelder kann sich damit die Option für eine breite Staatenbenennung offenhalten, bis er auf der Grundlage des internationalen Recherchenberichts oder des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts die Aussichten seiner Anmeldung sicherer beurteilen kann. Da zu diesem Zeitpunkt auch das wirtschaftliche Interesse am geographischen Umfang des Patentschutzes regelmäßig besser einzuschätzen ist, kann der EURO-PCT-Anmelder weit aus gezielter benennen, als dies heute bei Einreichung der EP-Direktanmeldung möglich ist.

9. Die bisherige strukturelle Benachteiligung der EP-Direktanmeldung kommt auch darin zum Ausdruck, daß hier die Benennungsgebühren stets, für EURO-PCT-Anmeldungen dagegen nur dann zu zahlen sind, wenn die Anmeldung in das europäische Erteilungsverfahren eintritt. Da der Anteil der europäischen Anmelder an EP-Direktanmeldungen bei 52 % liegt, an EURO-PCT-Anmeldungen dagegen nur bei 39 %, wird vor allem die europäische Industrie durch die bestehende Gebührenstruktur benachteiligt.

10. Die Gebührenpolitik des Amtes war in der Vergangenheit stets darauf gerichtet, die Attraktivität der beiden Wege, EURO-Direkt und EURO-PCT, zum europäischen Patent

filing, and at the latest 13 months after the priority date. In practice this means that for 90% of direct European applications (applications not filed via the PCT route) they are payable immediately after filing, ie usually together with the filing and search fees.

8. European direct applicants are currently required to pay the designation fees at a time when they have not yet received the European search report and therefore often cannot adequately assess the prospects of their application. In Euro-PCT proceedings, the situation is different. Here, the European designation fees are payable only on entry into the European phase, ie 21 or 31 months after the priority date. Applicants are thus able to keep their designation options open until they have the international search report or the international preliminary examination report to help them decide whether the application is likely to succeed. As a rule, Euro-PCT applicants also by that time have a better idea of the commercial worth of the geographical cover available to their patents, and can therefore target their designations far more accurately than is currently possible with direct European applications.

9. There is a further structural disadvantage for direct European filings in that they always incur designation fees, which for Euro-PCT filings only become payable when the application actually enters the European grant procedure. Given that European applicants account for 52% of direct European but only 39% of Euro-PCT filings, European industry is at a particular disadvantage under the existing fee structure.

10. The Office's fee policy has always sought to keep both routes attractive - direct European and Euro-PCT alike. This objective is even more important now that Euro-PCT filings make

dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande, mais au plus tard dans les treize mois à compter de la date de priorité. Dans la pratique, cela revient à dire que pour 90 % des demandes européennes directes (demandes n'ayant pas été déposées par la voie PCT), les taxes de désignation doivent être acquittées immédiatement après le dépôt de la demande, soit, dans la plupart des cas, en même temps que les taxes de dépôt et de recherche.

8. Actuellement, les demandeurs optant pour la voie européenne directe doivent payer les taxes de désignation à un moment où ils ne disposent pas encore du rapport de recherche européenne et où ils ne sont pas en mesure d'apprécier pleinement les chances de succès de leur demande. Il en va autrement dans la procédure euro-PCT. Dans cette procédure, les taxes de désignation européennes ne sont dues qu'à l'entrée dans la phase européenne, soit 21 ou 31 mois après la date de priorité. Le demandeur peut ainsi se réserver la possibilité de désigner un grand nombre d'Etats, jusqu'à ce qu'il soit en mesure, sur la base du rapport de recherche internationale ou du rapport d'examen préliminaire international, d'apprécier avec certitude les chances de succès de sa demande. De plus, étant donné qu'il est en général plus aisé à ce moment-là d'apprécier l'intérêt économique d'une protection par brevet dans tel ou tel Etat, les demandeurs empruntant la voie euro-PCT peuvent effectuer leurs désignations de façon beaucoup plus judicieuse qu'ils ne peuvent le faire à l'heure actuelle en déposant une demande européenne directe.

9. Au niveau de la structure des taxes, les demandes européennes directes sont également pénalisées du fait que les taxes de désignation doivent toujours être acquittées, alors que dans le cas des demandes euro-PCT, elles ne doivent l'être que lorsque la procédure européenne de délivrance est engagée. 52 % des demandes européennes directes étant déposées par des demandeurs européens, contre seulement 39 % des demandes euro-PCT, ce sont surtout les entreprises européennes qui sont défavorisées par la structure actuelle des taxes.

10. Par le passé, la politique de l'Office en matière de taxes a toujours visé à préserver également l'attrait des deux voies qui mènent au brevet européen, à savoir la voie européenne

gleichermaßen sicherzustellen. Mit dem Anstieg der EURO-PCT-Anmeldungen auf über 50 % des Anmeldeaufkommens hat diese Zielsetzung noch an Bedeutung gewonnen.

11. Die mit der Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ beschlossene **Verschiebung des Zeitpunkts für die Zahlung der Benennungsgebühren beseitigt die strukturelle Benachteiligung der EP-Direktanmeldung** und verstärkt den Entlastungseffekt der Gebührensenkung ganz erheblich.

12. Die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren auf den Zeitpunkt für die Stellung des Prüfungsantrags (Art. 94 (2) EPÜ) bewirkt eine **Verlängerung der Zahlungsfrist um rund 12 Monate**. Die Benennungsgebühren für EP- Direktanmeldungen sind damit in Zukunft regelmäßig innerhalb von 24 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zu entrichten, jedoch nur dann, wenn der Anmelder nach Prüfung des Recherchenberichts das Erteilungsverfahren weiterführen will. **Die Benennungsgebühren für EURO-PCT-Anmeldungen sind weiterhin bei Eintritt in die europäische Phase binnen 21 oder 31 Monaten seit dem Prioritätstag zu entrichten** (Regel 104b (1) EPÜ; Artikel 79 (2) n. F. EPÜ findet keine Anwendung).

13. Die Synchronisierung der Fristen zur Zahlung der Benennungsgebühren und zur Stellung des Prüfungsantrags bzw. zur Zahlung der Prüfungsgebühr **vereinfacht die Fristenüberwachung** für den Anmelder und das Amt. Der Fristenlauf ist auch für Dritte ohne weiteres feststellbar, weil sich der Beginn der 6-Monatsfrist aus dem Europäischen Patentregister und Patentblatt entnehmen läßt.

14. Bei Veröffentlichung der europäischen Anmeldung wird künftig noch offen sein, für welche Staaten der Anmelder seine Schutzoption konkretisieren will. Eine Beeinträchtigung der **Schutzrechtsüberwachung durch Dritte** ist damit jedoch nicht verbunden. Dies gilt schon deshalb, weil bis zur wirksamen Stellung des Prüfungsantrags generell offen bleibt, ob für die Erfindung überhaupt Schutz beansprucht wird. Die Wettbewerber haben daher bereits heute das Europäische Patentregister zu konsultieren, wenn sie sich vergewissern wollen, ob in einer bestimmten Anmeldung das Prüfungsverfahren

up over 50% of the total.

11. The **deferring of the due date for designation fees** approved through the amendment to Article 79(2) EPC eliminates the structural disadvantage to direct European filings and substantially reinforces the relief brought about by reducing the fees.

12. Deferring the due date for designation fees to the time of filing of the request for examination (Article 94(2) EPC) means that **the payment period is extended by around 12 months**. Thus in future the designation fees for direct European applications will as a rule be payable within 24 months of the date of filing or priority, but only if the applicant wishes to continue with the grant procedure after examining the search report. **The designation fees for Euro-PCT applications entering the European phase will continue to be payable within 21 or 31 months of the date of priority** (Rule 104b(1) EPC; Article 79(2) (new) EPC does not apply).

13. Synchronising the time limits for paying designation fees and for filing the request for examination/paying the examination fee **will help applicants and the Office to keep track**. Third parties will also easily be able to see how things stand, because the start of the six-month period is indicated in the Register of European Patents and the European Patent Bulletin.

14. When the European application is published, the applicant may in future not yet have decided for which states he actually requires protection. This will not make **monitoring of rights by third parties** any more difficult. After all, until the applicant validly files a request for examination it is not clear whether he wants a patent at all. Even today, competitors have to consult the Register of European Patents to find out whether the examination procedure has been initiated for a given application. At the same time, they can identify the states in respect of which designation fees have been paid; the

directe et la voie euro-PCT. La part des demandes euro-PCT ayant augmenté au point de représenter plus de 50 % du nombre des demandes, cet objectif a encore gagné en importance.

11. Le **report de l'échéance des taxes de désignation**, adopté par modification de l'article 79 (2) CBE, **supprime le handicap structurel qui pénalisait les demandes européennes directes** et renforce considérablement l'effet d'allègement découlant de la réduction du montant des taxes.

12. Le report de l'échéance des taxes de désignation à la date de présentation de la requête en examen (art. 94 (2) CBE) a pour effet de pronger **d'environ douze mois le délai de paiement**. A l'avenir, les taxes de désignation pour les demandes européennes directes devront donc normalement être acquittées dans un délai de 24 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, mais seulement si le demandeur, au vu du rapport de recherche, souhaite que la procédure de délivrance soit poursuivie. **Pour les demandes euro-PCT, les taxes de désignation devront être payées, comme par le passé, lors de l'entrée dans la phase européenne dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de priorité** (règle 104ter (1) CBE ; l'article 79 (2) nouvelle version CBE n'est pas applicable).

13. La synchronisation du délai de paiement des taxes de désignation et du délai de présentation de la requête en examen ou de paiement de la taxe d'examen **permettra aux demandeurs et à l'Office de surveiller plus facilement les délais**. Les tiers pourront eux aussi savoir aisément où en sont les délais, étant donné que la date à compter de laquelle court le délai de six mois est indiquée dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets.

14. Même si, à l'avenir, on ne saura pas lors de la publication de la demande de brevet européen pour quels Etats le demandeur fera valoir en définitive sa demande de protection, la **surveillance des titres de protection par les tiers** ne s'en trouvera pas pour autant affectée, ne serait-ce que parce tant qu'il n'a pas été valablement présenté de requête en examen, il n'est pas sûr, de manière générale, qu'une protection soit demandée pour l'invention. Déjà à l'heure actuelle, les concurrents doivent consulter le Registre européen des brevets pour savoir si la procédure d'examen a été

ren eingeleitet ist. Dabei läßt sich dann auch feststellen, für welche Staaten die Benennungsgebühren gezahlt sind; auf die damit definitiv benannten Staaten wird im Register und Patentblatt unmittelbar nach Fristablauf hingewiesen.<sup>1</sup>

15. Im übrigen ist die Praxis mit dieser Situation schon heute konfrontiert, weil mehr als 50 % aller europäischen Anmeldungen inzwischen über den EURO-PCT-Weg eingereicht werden. Da in der internationalen Anmeldung mit einer einzigen Bestimmungsbüher die Schutzoption für alle EPÜ-Staaten erworben wird, kann erst bei Zahlung der europäischen Benennungsgebühren nach Eintritt in die europäische Phase festgestellt werden, für welche Staaten der Anmelder die Erteilung eines europäischen Patents definitiv anstrebt.

16. Die aufgeschobene Zahlung der Benennungsgebühren hat keine **praktischen Auswirkungen auf den einstweiligen Schutz** aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung. Infolge der neuen Regelung genießt diese nun zwar prinzipiell einstweiligen Schutz in allen Vertragsstaaten (Art. 67 (1) EPÜ), jedoch gilt dieser Effekt für einen Staat als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht entrichtet wird (Art. 67 (4), 91 (4) EPÜ). Die Rechtslage für europäische EP-Direktanmeldungen entspricht insoweit der Regelung, die in Artikel 158 EPÜ für die EURO-PCT-Route getroffen ist. Im übrigen ist der vorläufige Schutz ohnehin unverändert an die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche geknüpft.

17. Die neue Fassung von Artikel 79 (2) EPÜ findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, in denen am **1. Juli 1997** die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Benennungsgebühren noch nicht entrichtet sind und die Grundfrist nach Artikel 79 (2) a. F. EPÜ zu ihrer Entrichtung noch nicht abgelaufen ist.

states which are thereby definitively designated are indicated in the Register and the Bulletin once the time limit has expired.<sup>1</sup>

15. This is anyway a situation with which the patent world is already familiar, now that over 50% of all European applications are filed via the Euro-PCT route. By paying a single designation fee, an international applicant gains an option on protection in all the EPC states; not until he pays the European designation fees on entry into the European phase is it clear which of them he actually wants his patent to cover.

16. Deferring payment of designation fees has no **practical effect on the provisional protection** conferred by published European applications. It is true that as a result of the new ruling such applications in principle enjoy provisional protection in all contracting states (Article 67(1) EPC). However, this effect is deemed never to have occurred if the relevant designation fee is not paid (Articles 67(4), 91(4) EPC). To that extent the legal position for direct European applications is in keeping with Article 158 EPC governing the Euro-PCT route. Provisional protection would also continue to require filing a translation of the claims.

17. Article 79(2) EPC as amended is applicable to all European patent applications in respect of which, on **1 July 1997**, the designation fees applicable up to that time have not yet been paid and the basic time limit for paying them under Article 79(2) (old) EPC has not expired.

engagée pour telle ou telle demande. A cette occasion, ils peuvent également s'informer des Etats pour lesquels les taxes de désignation ont été acquittées. Les Etats définitivement désignés sont mentionnés dans le Register et le Bulletin dès l'expiration du délai.<sup>1</sup>

15. C'est du reste la situation à laquelle on est d'ores et déjà confronté dans la pratique, puisque plus de 50 % des demandes européennes empruntent actuellement la voie euro-PCT. Etant donné que dans le cas d'une demande internationale, il est possible, en acquittant une seule taxe de désignation, de demander une protection pour tous les Etats parties à la CBE, ce n'est que lors du paiement des taxes de désignation européennes après l'entrée dans la phase européenne que l'on saura pour quels Etats le demandeur souhaite en définitive obtenir un brevet européen.

16. Dans la pratique, le report de l'échéance des taxes de désignation n'a pas **d'incidence sur la protection provisoire** conférée par la demande de brevet européen publiée. S'il est exact qu'en vertu des nouvelles dispositions, une demande de brevet européen assure en principe une protection provisoire dans tous les Etats contractants (art. 67 (1) CBE), cet effet est cependant réputé nul et non avenu dans un Etat si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée (art. 67 (4), 91 (4) CBE). La situation juridique des demandes européennes directes est à cet égard conforme aux dispositions énoncées à l'article 158 CBE pour la voie euro-PCT. En outre, l'octroi de la protection provisoire demeurera subordonné à la production d'une traduction des revendications, comme c'était le cas auparavant.

17. Le nouveau texte de l'article 79 (2) CBE est applicable à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles les taxes de désignation en vigueur jusqu'au **1<sup>er</sup> juillet 1997** n'ont pas encore été acquittées à cette date et le délai de base prévu pour le paiement de ces taxes à l'article 79 (2) ancienne version CBE n'est pas encore venu à expiration.

<sup>1</sup> Eingehende Hinweise dazu erscheinen in den nächsten Ausgaben des ABI. EPA.

<sup>1</sup> Details will appear in forthcoming issues of OJ EPO.

<sup>1</sup> On trouvera des indications détaillées à ce sujet dans les prochains numéros du JO OEB.

**Folgeänderungen der Ausführungsordnung****Aufnahme von Regel 23a EPÜ**

In den zweiten Teil der Ausführungsordnung wird unter dem neuen Kapitel V mit dem Titel "Frühere europäische Anmeldungen" die folgende Regel 23a neu aufgenommen:

"*Regel 23a*

*Frühere Anmeldung als Stand der Technik*

*Eine europäische Patentanmeldung gilt nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 Absätze 3 und 4, wenn die Benennungsgebühren nach Artikel 79 Absatz 2 wirksam entrichtet worden sind."*

18. **Artikel 54 (3) und (4) EPÜ** sieht vor, daß eine frühere europäische Anmeldung in bezug auf eine spätere Anmeldung insoweit als Stand der Technik gilt, als ein in der späteren europäischen Anmeldung benannter Vertragsstaat auch in der veröffentlichten früheren Anmeldung benannt ist.

19. Zweck dieser Regelung ist der **Ausschluß von Doppelpatentierungen**. Artikel 54 (4) EPÜ soll verhindern, daß für einen Staat zwei oder mehr europäische Patente für denselben Gegenstand erteilt werden. Dazu kann es aber nicht kommen, wenn ein Staat zwar in der späteren Anmeldung benannt worden ist, seine Benennung in der früheren Anmeldung aber nach Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die entsprechende Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist. **Unter Benennung i.S. von Artikel 54 (4) EPÜ kann daher sinnvollerweise nur eine "bezahlte" Benennung verstanden werden.** Die Wirkungen einer früheren europäischen Anmeldung können danach erst und nur insoweit eintreten, als die in dieser Anmeldung getroffene Staatenbenennung durch Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühren bestätigt ist.

20. Für EURO-PCT-Anmeldungen stellt das Übereinkommen dies mit Artikel 158 (1) ausdrücklich klar. Für EP-Direktanmeldungen war eine solche Klarstellung bisher entbehrlich, da hier die Benennungsgebühren im Zeitpunkt der Veröffentlichung regelmäßig bezahlt sind.

**Consequent amendments to the Implementing Regulations****Addition of Rule 23a EPC**

The following new Rule 23a is to be added to Part II of the Implementing Regulations in the new Chapter V entitled "Prior European applications":

"*Rule 23a*

*Prior application as state of the art*

*A European patent application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraphs 3 and 4, only if the designation fees under Article 79, paragraph 2, have been validly paid."*

18. Under **Article 54(3) and (4) EPC**, a European patent application is part of the prior art for a later one in so far as a contracting state designated in the later European application was also designated in the earlier application as published.

19. The purpose of this provision is to **avoid double patenting**. Article 54(4) EPC is designed to prevent two or more European patents from being granted for the same subject-matter in any one country. However, this can never happen if a state is indeed designated in the later application but had its designation in the earlier application deemed withdrawn under Article 91(4) EPC because the corresponding designation fee had not been paid in due time. **Within the meaning of Article 54(4) EPC a designation can thus only be a "paid" designation.** Accordingly, the earlier European application's effects occur, if at all, only if the designations made in the application are confirmed through payment of the corresponding designation fees.

20. In the case of Euro-PCT applications, the Convention makes this explicitly clear in Article 158(1). In the case of direct European applications this clarification has so far been unnecessary, since by the time they are published the designation fees have generally been paid.

**Modifications du règlement d'exécution en résultant****Insertion d'une règle 23bis CBE**

La nouvelle règle 23bis suivante est insérée dans la deuxième partie du règlement d'exécution, au nouveau chapitre V intitulé "Demandes européennes antérieures" :

"*Règle 23bis*

*Demande antérieure en tant qu'état de la technique*

*Une demande de brevet européen n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphes 3 et 4, que si les taxes de désignation visées à l'article 79, paragraphe 2 ont été valablement acquittées."*

18. Aux termes de l'**article 54 (3) et (4) CBE**, une demande européenne antérieure n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique par rapport à une demande ultérieure que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande européenne ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

19. Le but de cette disposition est **d'exclure la double protection par brevet**. L'article 54(4) CBE vise à éviter que deux brevets européens ou plus portant sur le même objet ne soient délivrés pour le même Etat. Toutefois, cette situation ne peut pas se produire dans le cas d'un Etat qui a certes été désigné dans une demande ultérieure, mais dont la désignation dans la demande antérieure est réputée retirée en vertu de l'article 91(4) CBE au motif que la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans les délais. **On entend donc par désignation, au sens de l'article 54(4) CBE, uniquement une désignation qui a été "payée"**. En conséquence, une demande européenne antérieure ne peut produire ses effets que dans la mesure où la désignation des Etats dans cette demande a été confirmée par le paiement des taxes de désignation correspondantes.

20. En ce qui concerne les demandes euro-PCT, la Convention énonce expressément ce principe à l'article 158(1). Pour les demandes européennes directes, il n'était jusqu'à présent pas nécessaire d'apporter cette précision, les taxes de désignation étant normalement déjà acquittées à la date de publication.



21. Mit der Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ wird für das Verfahren in der EP-Direktanmeldung eine Situation geschaffen, wie sie für EURO-PCT-Anmeldungen schon heute besteht. Durch Artikel 158 (1) EPÜ hat der Gesetzgeber für diese Situation - nämlich für den Fall, daß die Benennungsgebühren bei der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht fällig sind - ausdrücklich klargestellt, daß ältere Rechte nur im Hinblick auf Staaten entstehen können, für die die Benennungsgebühren entrichtet sind.

22. Enthält jedoch das Gesetz für einen bestimmten Fall eine eindeutige Regelung, so entspricht es den Grundsätzen juristischer Methodik, diese auch dort anzuwenden, wo für einen vergleichbaren Fall eine entsprechende Regelung unterblieben ist, weil ein Regelungsbedarf zunächst nicht bestand. Danach ist der Grundsatz, daß nur "bezahlte Benennungen" zur Entstehung von älteren Rechten i. S von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ führen können, auch im Verfahren der EP-Direktanmeldung ohne weiteres anzuwenden.<sup>2</sup>

Die neue Regel 23a EPÜ stellt dies ausdrücklich klar. Sie hat deklaratorischen Charakter und macht nun auch für das Verfahren der EP-Direktanmeldung nur die Regelung explizit, die das EPÜ für die Berücksichtigung früherer europäischer Anmeldungen bei der Bestimmung des Standes der Technik trifft.

#### Einfügung von Regel 51 (8a) EPÜ

In Regel 51 EPÜ wird der folgende Absatz 8a neu eingefügt:

*"(8a) Werden die Benennungsgebühren nach Zustellung der Aufforderung nach Absatz 6 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekanntgemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet sind. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet."*

23. Macht der Anmelder von dem Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) Gebrauch, kann es dazu kommen, daß das Patent vor dem Fälligerwerden der Benennungsgebühren, zur Erteilung ansteht. Um in diesen Fällen die rasche Erteilung zu ermöglichen und die Zahlung der Benennungsgebühren gleichermaßen sicherzustellen, ist Regel 51 EPÜ durch den neuen Absatz 8a ergänzt worden.

21. The amendment of Article 79(2) EPC will create the same situation for direct European applications as already exists for Euro-PCT applications. For this situation, that is where the designation fees are not yet due when the application is published, Article 158(1) EPC makes it explicitly clear that prior rights can arise only in respect of those states for which the designation fees have been paid.

22. If, however, a law contains a definite provision for a specific case, the principles of legal methodology dictate that this provision be applied to comparable cases where, because there was previously no need for a corresponding provision, none exists. Accordingly, the principle that prior rights within the meaning of Article 54(3) and (4) EPC can arise only on the basis of "paid designations" is also to be applied unmodified to direct European applications.<sup>2</sup>

New Rule 23a EPC makes this explicitly clear. It has a declaratory character and merely states in explicit terms that the EPC provision relating to the consideration of earlier European applications for the purpose of determining the state of the art also applies to direct European applications.

#### Insertion of Rule 51(8a) EPC

The following paragraph 8a (new) is to be inserted in Rule 51 EPC:

*"(8a) If the designation fees become due after the invitation in paragraph 6 has been notified, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be notified accordingly."*

23. Where an applicant makes use of the programme for accelerated prosecution of European patent applications (PACE), the patent may be ready for grant before the designation fees are due. In order to permit rapid grant of the patent in such cases, and likewise to ensure payment of the designation fees, new paragraph 8a has been added to Rule 51 EPC.

21. La modification de l'article 79(2) CBE crée, dans la procédure relative aux demandes européennes directes, une situation identique à celle qui prévaut actuellement pour les demandes euro-PCT. Pour ce cas précis, à savoir lorsque les taxes de désignation ne sont pas encore exigibles lors de la publication de la demande, le législateur a énoncé clairement à l'article 158(1) CBE que des droits antérieurs ne peuvent naître qu'à l'égard des Etats pour lesquels les taxes de désignation ont été acquittées.

22. Toutefois, si la loi contient une disposition claire régissant un cas bien défini, il y a lieu d'appliquer également cette disposition, conformément aux principes de la pratique juridique, à un cas comparable pour lequel il n'existe pas de disposition correspondante parce qu'au départ, la nécessité d'une réglementation ne s'était pas faite sentir. En conséquence, il convient d'appliquer également à la procédure relative aux demandes européennes directes le principe selon lequel seules les "désignations payées" peuvent donner naissance à des droits antérieurs au sens de l'article 54(3) et (4) CBE.<sup>2</sup>

La nouvelle règle 23bis CBE expose expressément ce principe. Elle a un caractère déclaratif et ne fait qu'énoncer explicitement que les dispositions de la CBE concernant la prise en considération de demandes européennes antérieures pour déterminer l'état de la technique s'appliquent également à la procédure relative aux demande européennes directes.

#### Insertion de la règle 51 (8bis) CBE

Le nouveau paragraphe 8bis suivant est inséré dans la règle 51 CBE :

*"(8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de l'invitation visée au paragraphe 6, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé."*

23. Si le demandeur a recours au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (PACE), il peut arriver que le brevet puisse être délivré avant l'échéance des taxes de désignation. Dans ce cas, pour garantir aussi bien une délivrance rapide du brevet que le paiement des taxes de désignation, la règle 51 CBE a été complétée par le nouveau paragraphe 8bis.

<sup>2</sup> Diese Überlegungen gelten auch für die Anwendung von Artikel 60 (2) EPÜ.

<sup>2</sup> These considerations are also valid for the application of Article 60(2) EPC.

<sup>2</sup> Ces considérations valent également pour l'application de l'article 60(2) CBE.

**Mitteilung vom 6. Februar 1997 über Änderungen bei der Durchführung von Gebührenerstattungen**

Die Direktion Kassen- und Rechnungswesen des EPA rationalisiert derzeit ihr Erstattungssystem und informiert deshalb ihre Kunden über die Einführung dieses neuen Systems zur Gebührenerstattung, das am 15. März 1997 in Kraft tritt.

Das neue System betrifft zunächst nur die Durchführung von Erstattungen in Verbindung mit europäischen Direktanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen, die sich in der regionalen Phase befinden. Bei den in der internationalen Phase befindlichen PCT-Anmeldungen soll vorläufig das bisherige manuelle System beibehalten werden.

**Notice dated 6 February 1997 concerning the modification of the system for the refund of fees**

The EPO Treasury and Accounts department is currently rationalising its refund procedures and wishes to inform you of the introduction of a new system for the refund of fees, which will enter into force on 15 March 1997.

Initially, the new system will only apply to refunds in respect of direct European filings and Euro-PCT applications in the regional phase. For the time being, the old manual system will be retained for PCT applications in the international phase.

**Communiqué en date du 6 février 1997, relatif à la mise en place d'un système de remboursement automatique des taxes**

En vue d'une meilleure rationalisation de son système de remboursement, la Direction Trésorerie et Comptabilité de l'OEB vous informe de la mise en place d'un nouveau système de remboursement des taxes qui entrera en vigueur à partir du 15 mars 1997.

Ce nouveau système ne concernera, dans un premier temps, que les remboursements sur les demandes euro-directes et les demandes euro-PCT en phase régionale. Pour les demandes PCT en phase internationale, l'ancien système manuel sera pour le moment maintenu.

**Mitteilung vom 23. Januar 1997 über die Veröffentlichung der "Erstreckungsstaaten" auf den Titelseiten der A- und B-Schriften, im Register und Patentblatt**

Auf Wunsch der Öffentlichkeit gibt das EPA ab der Publikationswoche 9704 auf den Titelseiten der europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften in dem für den INID-Code (84) vorgesehenen Feld die Erstreckungsstaaten an, d. h. die nicht dem EPÜ angehörenden Staaten, für die der Anmelder die Erstreckung des durch die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent gewährten Schutzes beantragt hat.

Zur Zeit sind dies die Staaten

**Notice dated 23 January 1997 concerning the publication of "extension states" on A and B document title pages and in the Register and Patent Bulletin**

In response to requests from the public, the EPO will, as from week 9704, indicate any extension states, i.e. countries not belonging to the EPC for which the applicant has requested the extension of the protection conferred by the European patent application or European patent, on the title pages of European patent applications and specifications in the field for the INID code (84).

Existing extension states are

**Communiqué en date du 23 janvier 1997, relatif à la publication des "Etats autorisant l'extension" sur les pages de titre des fascicules A et B, dans le Registre et le Bulletin européen des brevets**

Pour répondre au souhait émis par le public, l'OEB indiquera à compter de la semaine de publication 9704, sur les pages de titre des demandes de brevet européen et des fascicules de brevet, à la rubrique prévue pour le code INID (84), les Etats autorisant l'extension, c'est-à-dire les Etats qui ne sont pas partie à la CBE et pour lesquels le demandeur a présenté une requête en extension de la protection conférée par la demande de brevet européen ou le brevet européen.

Ces Etats sont actuellement les

**Zur besonderen Beachtung:**

Nachstehend möchten wir Sie über die Änderungen unterrichten, die das neue System mit sich bringt:

1. Gebührensahlungen, die nicht in Deutschen Mark geleistet wurden, können nicht mehr einem laufenden Konto gutgeschrieben werden, sondern werden automatisch per Bankscheck in der Zahlungswährung erstattet.

2. Gebührensahlungen, die in Deutschen Mark per Bankscheck oder Überweisung auf unser Konto bei der Dresdner Bank bzw. unser deutsches Postscheckkonto getätigt wurden, können nur noch dann einem laufenden Konto gutgeschrieben werden, wenn bei der Einreichung der Anmeldung auf dem Formblatt 1001.5 das Feld 44 "DEPA" bzw. auf dem Formblatt 1200.5 das Feld 13 "Rückzahlungen" angekreuzt und die Nummer des laufenden Kontos vermerkt worden ist.

Bei den anhängigen Patentanmeldungen empfiehlt es sich zu überprüfen, ob die betreffenden Felder bei der Einreichung der Anmeldung angekreuzt wurden. Ist dies nicht der Fall, so sollten Sie dem Referat Kassen- und Rechnungswesen schnellstmöglich eine Liste derjenigen Patentanmeldungen übermitteln, bei denen eine etwaige Erstattung einem laufenden Konto gutgeschrieben werden soll.

3. Gebührensahlungen, die durch Abbuchung von einem laufenden Konto vorgenommen wurden, werden automatisch auf dasselbe Konto zurückgezahlt, sofern bei der Einreichung der Anmeldung das Feld 44 "DEPA" bzw. das Feld 13 "Rückzahlungen" - je nach dem verwendeten Anmeldeformblatt - angekreuzt und die Nummer des laufenden Kontos vermerkt worden ist. Andernfalls erfolgt die Rückerstattung durch Zusendung eines Bankschecks. Ein zu Ihren Gunsten ausgestellter Bankscheck ist von Ihnen einzulösen, eine Rücksendung an das EPA ist ausgeschlossen.

Mit diesem neuen System dürfte sich die Bearbeitung der Rückerstattungen zugleich verbessern und beschleunigen lassen.

**Important:**

We are anxious to draw your attention to the following changes in procedure as a result of the new system:

1. It will no longer be possible to refund fee payments in currencies other than Deutsche Mark to a deposit account. Instead, refunds will automatically be paid by issuing a cheque in the currency of the original payment.

2. Fees paid in Deutsche Mark either by cheque or by transfer to our account with the Dresdner Bank or our Giro account can only be refunded to a deposit account if box 44 (DEPA) on Form 1001.5 or box 13 (Reimbursement) on Form 1200.5 was ticked and the deposit account number entered at the time of filing.

In the case of pending applications, it would be wise to check whether the relevant boxes were ticked at the time of filing. If not, you are requested to provide the Treasury and Accounts department straight away with a list of the patent applications for which any refund should be paid by credit to a deposit account.

3. Fees paid by debit to a deposit account will automatically be refunded to that account, provided that either box 44 (DEPA) or box 13 (Reimbursement) - depending on the Form used - was ticked and the deposit account number entered at the time of filing. If this is not the case a refund will be executed by issuing a bank cheque which you will be obliged to present at your bank for payment. These cheques may under no circumstances be returned to the EPO.

These new arrangements should make it possible to improve and expedite the handling of refunds.

**Très important :**

Dans le cadre de ce nouveau système, nous tenons à vous informer des changements de procédure suivants :

1. Tout paiement de taxes reçu en monnaie autre que le deutsche Mark ne pourra plus être porté au crédit d'un compte courant et sera automatiquement remboursé par un chèque bancaire dans la monnaie du paiement.

2. Tout paiement de taxes effectué en deutsche Marks soit par l'émission d'un chèque bancaire, soit par un virement à notre compte bancaire auprès de la Dresdner Bank ou auprès de notre compte chèque postal allemand, ne pourra être remboursé au crédit d'un compte courant que si et seulement si la case 44 "DEPA" du formulaire 1001.5 ou la case 13 "Remboursement" du formulaire 1200.5 a été cochée et complétée par le numéro de compte courant lors du dépôt.

Pour les demandes de brevets en cours, il y a lieu de vérifier si les cases en question ont bien été cochées lors du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, vous êtes priés de faire parvenir d'urgence au service Comptabilité la liste des brevets pour lesquels un remboursement éventuel devrait être porté au crédit d'un compte courant.

3. Tout paiement de taxes effectué par le débit d'un compte courant sera automatiquement remboursé au crédit de ce même compte, à condition que la case 44 "DEPA" ou 13 "Remboursement", suivant le formulaire de dépôt utilisé, ait été cochée et complétée par le numéro de compte courant lors du dépôt. Dans le cas contraire, le remboursement sera effectué par chèque bancaire que vous êtes priés de présenter à votre banque pour encaissement. Ces chèques ne pourront en aucun cas être retournés à l'OEB.

Ce nouveau système devrait permettre une amélioration et une accélération du traitement des remboursements.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat C. Black (GB) mit Wirkung vom 30. Dezember 1996, C. Boerma (NL) und G. Gison (IT) mit Wirkung vom 1. Januar 1997 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

A. Hugot (FR) ist seit dem 31. Dezember 1996 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

---

**REPRESENTATION****European qualifying examination****Members of the Examination Committees**

The Examination Board has appointed C. Black (GB) with effect from 30 December 1996, C. Boerma (NL) and G. Gison (IT) with effect from 1 January 1997 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1998.

A. Hugot (FR) ceased to be a member of an examination committee on 31 December 1996.

---

**REPRESENTATION****Examen européen de qualification****Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé C. Black (GB) à compter du 30 décembre 1996, C. Boerma (NL) et G. Gison (IT) à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1997, membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat se terminera le 31 octobre 1998.

A. Hugot (FR) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 31 décembre 1996.

---

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen****DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT -**

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung der zugelassenen Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 19. Mai 1994 (ABl. EPA 1994, 595) -

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1998 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1997 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

b) alle in dem vom EPA herausgegebenen Bericht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" genannten Entscheidungen, veröffentlicht 1996.

c) alle 1996 und 1997 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten sowie die in den Sonderausgaben zum Amtsblatt 1996 und 1997 über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten Entscheidungen.

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für

**REPRESENTATION****European qualifying examination****List of references to landmark decisions****THE EXAMINATION SECRETARIAT,**

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 19 May 1994 (OJ EPO 1994, 595),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1998:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1997);

(b) All decisions mentioned in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" published in 1996;

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1996 and 1997 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law 1996 and 1997.

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to inter-

**REPRESENTATION****Examen européen de qualification****Liste de références aux décisions importantes****LE SECRETARIAT D'EXAMEN,**

vu les articles 8, lettre d) et 9, paragraphe 2, lettre d) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 19 mai 1994 (JO OEB 1994, 595),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1998 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1997),

b) toutes les décisions mentionnées dans la publication de l'OEB "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" publiée en 1996.

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1996 et 1997 ainsi que celles mentionnées dans les numéros spéciaux 1996 et 1997 relatifs à la jurisprudence des chambres de recours.

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres

die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

**Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung**

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 21. Januar 1997 ihre Anweisungen (ABI. EPA 1995, 145; 1996, 152) wie folgt:

5. Die Bewerber werden gebeten,

5.1 während der gesamten Dauer der Prüfung den ihnen zugewiesenen Platz im Saal einzunehmen, es sei denn, es liegt eine anderslautende Anweisung vor;

pretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

**Instructions to candidates concerning the conduct of the examination**

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1995, 145; 1996, 152) as follows with effect from 21 January 1997:

5. Candidates are requested:

5.1 to occupy the place they have been allocated in the hall throughout the examination unless otherwise advised;

décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

**Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen**

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145; 1996, 152) comme suit, avec effet à compter du 21 janvier 1997 :

5. Il est demandé aux candidats :

5.1 d'occuper la place qui leur a été attribuée dans la salle pendant toute la durée de l'examen, sauf instruction contraire ;

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\***

**Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office européen des  
brevets\***

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Stampfer, Heinz (AT)  
Erlaufstraße 15/1  
A-2344 Maria Enzersdorf

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cockx, Catharina Maria (BE)  
Sporthalplein 13  
B-2610 Wilrijk

Veldhuizen, Albert Dirk Willem (GB)  
Exxon Chemical Europe Inc.  
Hermeslaan 2  
B-1831 Machelen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

De Roeck, Jean Baptiste Léon (BE) - R. 102(1)  
Agfa Gevaert N.V.  
Dienst Intellectuele Eigendom 3800  
27, Septestraat  
B-2640 Mortsel

Everaerts, Freddy (BE) - R. 102(1)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Dienst Intellectuele Eigendom 3800  
27, Septestraat  
B-2640 Mortsel

Lanclus, Albert Marcel Daniel (BE) - R. 102(1)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Dienst Intellectuele Eigendom 3800  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel

Rutten, Pierre Jean Lambert (BE) - R. 102(2)a)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Dienst Intellectuele Eigendom 3800  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel

Tasset, Gérard (BE) - R. 102(1)  
Avenue Albert Ier, 236  
B-1332 Genval

Van den Bogaert, Joannes Adrianus (BE) - R. 102(1)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Dienst Intellectuele Eigendom 3800  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Liebetanz, Michael (DE)  
Isler & Pedrazzini AG  
Postfach 6940  
CH-8023 Zürich

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bosshard, Ernst (CH)  
Luchs & Partner  
Patentanwälte  
Schulhausstrasse 12  
CH-8002 Zürich

Hugelin, Christiane (FR)  
31, rue du Rhône  
CH-1204 Genève

Luchs, Willi (CH)  
Luchs & Partner  
Patentanwälte  
Schulhausstrasse 12  
CH-8002 Zürich

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Maschio, Antonio (IT) - cf. GB  
Ciba-Geigy AG  
Patent Department  
CH-4002 Basel

Robert, Jean S. (CH) - R. 102(1)  
Case Postale 152  
Route du Prieur 51  
CH-1257 Landécy-Genève

\* 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



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

Gray, Helen Mary (GB)  
 Patentanwälte Wenzel & Kalkoff  
 Postfach 73 04 66  
 D-22124 Hamburg

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bartholomäus, Eberhard (DE)  
 Anton-Zickmantel-Straße 38 B  
 D-04249 Leipzig

Becker, Bodo (DE)  
 Lunzbergring 01  
 D-06120 Halle

Becker, Maria (DE)  
 Dreiss, Fuhlendorf,  
 Steimle & Becker  
 Gerokstraße 6  
 D-70188 Stuttgart

Braitto, Herbert (DE)  
 Widdersteinstraße 17  
 D-88400 Biberach

Dreiss, Uwe (DE)  
 Dreiss, Fuhlendorf,  
 Steimle & Becker  
 Gerokstraße 6  
 D-70188 Stuttgart

Drömer, Hans-Carsten (DE)  
 Ford-Werke Aktiengesellschaft  
 Abtlg. NH/DRP  
 Patentabteilung  
 D-50725 Köln

Fischer, Reiner (DE)  
 Solvay Pharmaceuticals GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 D-30173 Hannover

Friz, Oliver (DE)  
 Dreiss, Fuhlendorf,  
 Steimle & Becker  
 Gerokstraße 6  
 D-70188 Stuttgart

Fuhlendorf, Jörn (DE)  
 Dreiss, Fuhlendorf,  
 Steimle & Becker  
 Gerokstraße 6  
 D-70188 Stuttgart

Görnemann, Dieter (DE)  
 Rechts- und Patentanwalt  
 Dr. Dieter Görnemann  
 Wilhelmstraße 79  
 D-10117 Berlin

Gosmann, Martin (DE)  
 Solvay Pharmaceuticals GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 D-30173 Hannover

Greiber, Karl Dieter (DE)  
 Lilienstraße 5  
 D-66763 Dillingen

Hamilton, Eberhard (DE)  
 Reichsstraße 25  
 D-14052 Berlin

Hanke, Hilmar (DE)  
 Patentanwalt Dipl.Ing.  
 Dipl.-Wirtsch.-Ing Hilmar Hanke  
 Leopoldstraße 77  
 D-80802 München

Hiob, Manfred (DE)  
 Dipl.-Ing. Manfred Hiob  
 Patentanwalt  
 Forster Straße 60  
 D-03172 Guben

Hiss, Ludwig (DE)  
 c/o Hauni Maschinenbau AG  
 Patentabteilung  
 D-21027 Hamburg

Hübner, Bernhard (DE)  
 Seerig & Hübner  
 Patentanwälte  
 Am Alten Bad 6  
 D-09111 Chemnitz

Kindermann, Peter (DE)  
 Kuhnen, Wacker & Partner  
 Alois-Steinecker-straße 22  
 D-85354 Freising

Koepsell, Helmut (DE)  
 Frankenforster Straße 135-137  
 D-51427 Bergisch Gladbach

Kosel, Peter (DE)  
 Kosel, Sobisch & Skora  
 Patentanwälte  
 Odastraße 4 a  
 D-37581 Bad Gandersheim

Köster, Hans-Hermann (DE)  
 Patentanwalt  
 Dipl.-Ing. Hans Köster  
 Morassistraße 8  
 D-80469 München

Kulik, Angelika (DE)  
 Solvay Pharmaceuticals GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 D-30173 Hannover

Lauer, Dieter (DE)  
 Solvay Pharmaceuticals GmbH  
 Hans-Böckler-Allee 20  
 D-30173 Hannover

Lewandowsky, Klaus (DE)  
 Wiesensteiger Straße 8  
 D-73342 Bad Ditzgenbach-Gosbach

Merkle, Gebhard (DE)  
 ter Meer Steinmeister & Partner GbR  
 Mauerkircherstraße 45  
 D-81679 München

Müller, Frithjof E. (DE)  
Patentanwälte  
Müller & Hoffmann  
Innere Wiener Straße 17  
D-81667 München

Neuhäuser, Uwe (DE)  
Resedaweg 37  
D-39118 Magdeburg

Sauer, Horst (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. (FH) Horst Sauer  
Louisenstraße 15  
D-01445 Radebeul

Schäfer, Wolfgang (DE)  
Dreiss, Fuhlendorf,  
Steimle & Becker  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart

Seerig, Dieter (DE)  
Seerig & Hübner  
Patentanwälte  
Am Alten Bad 6  
D-09111 Chemnitz

Skora, Michael (DE)  
Kosel, Sobisch & Skora  
Patentanwälte  
Odastraße 4 a  
D-37581 Bad Gandersheim

Sobisch, Peter (DE)  
Kosel, Sobisch & Skora  
Patentanwälte  
Odastraße 4 a  
D-37581 Bad Gandersheim

Steimle, Josef (DE)  
Dreiss, Fuhlendorf,  
Steimle & Becker  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart

Steinmeister, Helmut (DE)  
ter Meer Steinmeister & Partner GbR  
Artur-Ladebeck-Straße 51  
D-33617 Bielefeld

ter Meer, Nicolaus (DE)  
ter Meer Steinmeister & Partner GbR  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München

Urner, Peter (DE)  
ter Meer Steinmeister & Partner GbR  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München

Weinhold, Peter (DE)  
Kuhnen, Wacker & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85254 Freising

Wiebusch, Manfred (DE)  
ter Meer Steinmeister & Partner GbR  
Artur-Ladebeck-Straße 51  
D-33617 Bielefeld

Winter, Martina (DE)  
Dreiss, Fuhlendorf,  
Steimle & Becker  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart

Zedlitz, Peter (DE)  
Patentanwalt Peter Zedlitz  
Derchinger Straße 55  
D-86165 Augsburg

Ziegler, Wolfgang (DE)  
Friedrich-Engels-Straße 26  
D-07749 Jena

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Andrejewski, Walter (DE) - R. 102(2)a  
Patentanwälte  
Andrejewski, Honke & Partner  
Postfach 10 02 54  
D-45002 Essen

Birgmeier, Ernst (DE) - R. 102(1)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Ernst Birgmeier  
Marktstraße 17  
D-85235 Odelzhausen

Blumbach, Paul Günther (DE) - R. 102(2)a  
Blumbach, Kramer & Partner  
Patentanwälte  
Sonnenberger Straße 100  
D-65193 Wiesbaden

Deufel, Paul (DE) - R. 102(2)a  
Müller-Boré & Partner  
Grafinger Straße 2  
D-81671 München

Garberding, Manfred (DE) - R. 102(1)  
Dr.-Martin-Luther-King-Straße 2, 7  
D-19061 Schwerin

Gölzer, Edgar (DE) - R. 102(1)  
Krämerbrücke 12/14  
D-99084 Erfurt

Häpe, Werner (DE) - R. 102(1)  
Bockmühlstraße 13  
D-41199 Mönchengladbach

Heidrich, Udo (DE) - cf. ES  
Franziskanerstraße 30  
D-81669 München

Henoch, Winfried (DE) - R. 102(1)  
Chemnitzer  
Spinnereimaschinenbau GmbH  
Postfach 0 48  
D-09023 Chemnitz

Krautwurst, Günter (DE) - R. 102(1)  
Holzmarkt 4  
D-02625 Bautzen

Laschinsky, Klaus-Jürgen (DE) - R. 102(1)  
Brucknerstraße 34  
D-63452 Hanau

Ringleb, Hans-Jürgen (DE) - R. 102(1)  
Kantstraße 41  
D-09126 Chemnitz

Liebetanz, Michael (DE) - cf. CH  
Sundgaullee 124  
D-79110 Freiburg

Stahl, Rudolf (DE) - R. 102(1)  
Am Winternocken 12  
D-42555 Velbert

Reinhold, Manfred (DE) - R. 102(1)  
Straße der Genossenschaft 5 a  
D-04574 Deutzen

Stier, Siegfried (DE) - R. 102(1)  
Schleizer Straße 86  
D-07937 Zeulenroda

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Löschungen / Deletions / Radiations

Bach, Niels (DK) - R. 102(1)  
c/o Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsvaerd

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Heidrich, Udo (DE)  
Dipl.-Phys. Dr. jur. U. Heidrich  
European Patent Attorney  
C.C. Apolo Local 39  
Apdo. 488  
E-38650 Los Cristianos/Tenerife

### Löschungen / Deletions / Radiations

Lopez Cortes, José (ES) - R. 102(2)a  
J. Lopez Patentes y Marcas S.L.  
Principe de Vergara, 122 - 2B  
P.O. Box 1085  
E-28080 Madrid

### Änderungen / Amendments / Modifications

Civanto Villar, Alicia (ES)  
Plaza Santa Ana, 9  
E-28012 Madrid

Rodriguez Gonzalez, Lorenzo (ES) - R. 102(1)  
c/o Elzaburu S.A.  
Miguel Angel, 21  
E-28010 Madrid

## FI Finnland / Finland / Finlande

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Aarnio, Ari Antero (FI)  
Oy L M Ericsson Ab  
FIN-02420 Jorvas

Lind, Robert (GB)  
Nokia Mobile Phones Ltd.  
Metsänneidonkuja 6  
P.O. Box 47  
FIN-02131 Espoo

Anttila, Mika Untamo (FI)  
Nokia Telecommunications Oy  
P.O. Box 300  
FIN-00045 Nokia Group

Tyni, Erkki (FI)  
Rautaruukki Oy  
Kiilakiventie 1  
P.O. Box 217  
FIN-90101 Oulu

Brax, Matti Juhani (FI)  
Berggren Oy Ab  
P.O. Box 16  
FIN-00101 Helsinki

### Änderungen / Amendments / Modifications

Heinonen, Keijo Gunnar (FI)  
Keijo Heinonen Oy  
P.O. Box 671  
Fredrikinkatu 61  
FIN-00101 Helsinki

Stellberg, Hans Valter (FI)  
Forssén & Salomaa Oy  
Yrjönkatu 30  
FIN-00100 Helsinki

## FR Frankreich / France

### Änderungen / Amendments / Modifications

Barbin le Bourhis, Joel (FR)  
Cabinet Bonnet-Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Bentz, Jean-Paul (FR)  
Bosch Systems de Frenage  
Services Brevets  
126, rue de Stalingrad  
F-93700 Drancy

Bernardeau, André (FR)  
1, Impasse des Sommeliers  
F-92150 Suresnes

Bonnetat, Christian (FR)  
Cabinet Bonnetat  
29, rue de Saint-Petersbourg  
F-75008 Paris

Boulard, Denis (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

Brullé, Jean (FR)  
9, rue Philibert Delorme  
F-75017 Paris

Chêne, Philippe (FR)  
Commissariat à l'Energie Atomique  
DJC  
Service Propriété Industrielle  
31-33, rue de la Fédération  
F-75752 Paris Cedex 15

Deydier, Bruno (FR)  
Cabinet Bonnet-Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Dorland, Anne-Marie (FR)  
Cabinet Bonnet-Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Foldès, Georges (FR)  
Cabinet Bonnet Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Kohn, Philippe (FR)  
Cabinet Philippe Kohn  
30, rue Hoche  
F-93500 Pantin

Lewitter, Herbert (US)  
Cabinet Bonnet-Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Saint Raymond, Maurice (FR)  
Cabinet Bonnet-Thirion  
12, Avenue de la Grande-Armée  
F-75017 Paris

Wagret, Jean-Michel (FR)  
Mas du Bousquet de la Balme  
F-34260 La Tour sur Orb

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Amaudric du Chaffaut, François (FR) - R. 102(2)a  
Cabinet de Boisse  
L.A. de Boisse et J.P. Colas  
37, Avenue Franklin D. Roosevelt  
F-75008 Paris

Lattard, Nicole (FR) - R. 102(1)  
Compagnie IBM France  
Département  
Propriété Intellectuelle  
F-06610 La Gaude

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

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Maschio, Antonio (IT)  
D Young & Co  
21 London Road  
GB-Southampton SO15 2AD

Neill, Andrew Peter (GB)  
Intellectual Property Department  
DERA  
R69 Building  
GB-Farnborough, Hampshire GU14 6TD

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Allsop, John Rowland (GB)  
Mac Leod & Co  
Bledington Grounds  
GB-Bledington, Glos. OX7 6XL

Barker, Rosemary Anne (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Northern Assurance Buildings  
Albert Square  
GB-Manchester M2 4DN

Bodmer, Sheila (IE)  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Boutland, John Anthony (GB)  
Barker, Brettell & Boutland  
Medina Chambers  
Town Quay  
GB-Southampton SO14 2AQ

Brasnett, Adrian Hugh (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

Brown, David Alan (GB)  
1 Roxwell Road  
GB-Chelmsford, Essex CM1 2LY

Couchman, Jonathan Hugh (GB)  
Harrison Goddard Foote  
1 Cottage Road  
GB-Leeds LS6 4DD

Franks, Robert Benjamin (GB)  
UK & International Patents  
352 Omega Court  
Cemetery Road  
GB-Sheffield, South Yorks. S11 8FT

Giles, David Eric (GB)  
ZENECA Group plc  
Intellectual Property Department  
Mereseide  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Jones, Stephen Francis (GB)  
Allen & Overy  
One New Change  
GB-London EC4M 9QQ

Kennington, Eric Alasdair (GB)  
6 Rothamsted Avenue  
GB-Harpenden, Herts. AL5 2DB

Lawrence, Richard Anthony (GB)  
Hewlett-Packard Limited  
Intellectual Property Section  
Building 2  
Filton Road  
GB-Stoke Gifford, Bristol BS12 6QZ

Lomas, Geoffrey Michael (GB)  
Barker, Brettell & Boutland  
Medina Chambers  
Town Quay  
GB-Southampton SO14 2AQ

Lupton, Frederick (GB)  
J. Miller & Co  
34 Bedford Row  
GB-London WC1R 4JH

Moffat, John Andrew (GB)  
T&N plc  
Bowdon House  
Ashburton Road West  
Trafford Park  
GB-Manchester M17 1RA

O'Keefe, Sheila (IE) -  
cf. Bodmer, Sheila (IE)

Renton, George (GB)  
26 Friern Watch Avenue  
GB-London N12 9NT

Roques, Sarah Elizabeth (GB)  
R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

Smith, Julian Philip Howard (GB)  
BP International Limited  
Group Patents & Agreements  
Research & Engineering Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames TW16 7LN

Summersell, Richard John (GB)  
Astra Patents  
48 Curzon Street  
GB-London W1Y 7RE

Szabo, George S.A. (GB)  
39 Wycherley Crescent  
GB-Barnet, Herts. EN5 1AP

Whitlock, Holly Elizabeth Ann (GB)  
R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Aspden, Harold (GB) - R. 102(1)  
Acres High  
Hadrian Way  
GB-Chilworth, Southampton SO1 7HZ

Atkinson, John David (GB) - R. 102(1)  
33 Sandringham Road  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 1QB

Baron, Paul Alexander Clifford (GB) - R. 102(1)  
8 A Royston Park Road  
GB-Hatch End, Middlesex HA5 4AD

Dobbin, Jeremy Michael Mark (GB) - R. 102(1)  
Skerry Mor  
Ruskyford  
GB-Nr Ferryhill, Co Durham DL17 0LP

Lind, Robert (GB) - cf. FI  
Cruikshank & Fairweather  
19 Royal Exchange Square  
GB-Glasgow G1 3AE

Pope, Michael Bertram Wingate (GB) - R. 102(1)  
10 Runnelfield  
GB-Harrow, Middlesex HA1 3NY

Reid, Thomas James (GB) - R. 102(1)  
ICI Explosives  
Group Technical Centre  
Ardeer Site  
GB-Stevenston KA20 3LN

Rushton, Ronald (GB) - R. 102(1)  
8 Winston Gardens  
GB-Berkhamsted, Herts. HP4 3NS

Sedgwick, Freda (GB) - R. 102(1)  
Ministry of Defence  
The Directorate of Intellectual  
Property Rights - Room 2124  
Empress State Building, Lillie Road  
GB-London SW6 1TR

White, Gerald James (GB) - R. 102(1)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley House  
GB-Manchester M2 3LG

**GR Griechenland / Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

Metallinou-Gafou, Margarita (GR) - R. 102(1)  
14, Sina and Akadimias Street  
GR-106 72 Athens

**IE Irland / Ireland / Irlande****Löschungen / Deletions / Radiations**

O'Sullivan, Gearoid Patrick (IE) - R. 102(2)a  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
IRL-Dublin 6

**IT Italien / Italy / Italie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Boggio, Luigi (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Bottinelli, Erminio (IT)  
Racheli & C. s.r.l.  
Viale San Michele del Carso 4  
I-20144 Milano

Brocchetti, Diego Giovanni (IT)  
3V SIGMA S.p.A.  
Via Torquato Tasso 58  
I-24121 Bergamo(BG)

Cerbaro, Elena (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Franzolin, Luigi (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Giavarini, Francesco (IT)  
ABB Ricerca S.p.A.  
Viale Edison 50  
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)

Giorgetti, Maria Luisa (IT)  
Marchi & Partners  
Via Pirelli 19  
I-20124 Milano

Jorio, Paolo (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Lo Cigno, Giovanni (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Macchetta, Francesco (IT)  
Gruppo Lepetit S.p.A.  
Patent Department  
Viale Gran Sasso 18  
I-20131 Milano

Moretti, Giorgio (IT)  
Notarbartolo & Gervasi s.r.l.  
Corso di Porta Vittoria 9  
I-20122 Milano

Petruzzello, Aldo (IT)  
Racheli & C. s.r.l.  
Viale San Michele del Carso 4  
I-20144 Milano

Plebani, Rinaldo (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Prato, Roberto (IT)  
Studio Torta S.r.l.  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

Zavattoni Gusmeroli, Maria Chiara (IT)  
Racheli & C. s.r.l.  
Viale San Michele del Carso 4  
I-20144 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Rensen, Jan Geert (NL)  
Zuiderklamp 22  
NL-5672 HD Nuenen

Veenstra, Gustaaf (NL)  
Walcherenlaan 16  
NL-5691 ZV Son

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hagen, Jacob J. (NL) - R. 102(1)  
Apollolaan 11  
NL-2341 BA Oegstgeest

Mars, Pieter (NL) - R. 102(1)  
Sparrenlaan 5  
NL-8162 CX Epe

**SE Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Kalling, Sven Owe (SE)  
Pacesetter AB  
Patent Department  
S-171 95 Solna

von Rennenkampff, Bernt (SE) - R. 102(2)a  
Rennenkampff & Partner AB  
Box 8050  
S-550 08 Jönköping

Warstrand, Hans Jerker (SE) - R. 102(1)  
Grytahögsgatan 11  
S-723 51 Västerås

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Erdal, Magne (NO) - R. 102(1)  
Asea Brown Boveri AB  
Patent  
S-721 78 Västerås

Horney, Johan (SE) - R. 102(2)a  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O.Box 3137  
S-103 62 Stockholm

**GEBÜHREN****PCT-Gebühren***PT Portugal*

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Portugiesischen Escudos (PTE)** mit Wirkung vom 15. März 1997 neu festgesetzt<sup>1</sup>.

Grundgebühr:	89 000 PTE
Zuschlagsgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt:	1 800 PTE
Bestimmungsgebühr:	22 000 PTE
Bearbeitungsgebühr:	27 000 PTE

---

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1997, 81 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI. EPA 1997, 127.

**FEES****Fees payable under the PCT***PT Portugal*

The Director General of WIPO has, pursuant to Rules 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Portuguese escudos (PTE)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 15 March 1997<sup>1</sup>.

Basic fee:	PTE 89 000
Supplement per sheet over 30:	PTE 1 800
Designation fee:	PTE 22 000
Handling fee:	PTE 27 000

---

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

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1997, 81, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1997, 127.

**TAXES****Taxes payables en vertu du PCT***PT Portugal*

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **escudos portugais (PTE)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 15 mars 1997<sup>1</sup>.

Taxe de base :	89 000 PTE
Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> :	1 800 PTE
Taxe de désignation :	22 000 PTE
Taxe de traitement :	27 000 PTE

---

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1997, 81 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT, publiée au JO OEB 1997, 127.

<sup>1</sup> Siehe PCT Gazette bzw. Gazette du PCT 1997, 3041 bzw. 3069.

<sup>1</sup> See PCT Gazette 1997, 3041.

<sup>1</sup> Cf. Gazette du PCT 1997, 3069.



	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
16.-18.4.1997	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
28.-29.4.1997	Bauausschuß Den Haag	Building Committee The Hague	Commission du bâtiment La Haye
6.-7.5.1997	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
12.5.1997	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
12.-16.5.1997	Haushalts- und Finanzaus- schuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
21.-23.5.1997	PATLIB97 Symposium für nationale Patentämter und Patent- bibliotheken Monaco	PATLIB97 Symposium for national patent offices and patent libraries Monaco	PATLIB97 Symposium des offices nationaux de brevets et des bibliothèques de brevets Monaco
22.-23.5.1997	EUROTAB Paris	EUROTAB Paris	EUROTAB Paris
10.-13.6.1997	Verwaltungsrat Helsinki	Administrative Council Helsinki	Conseil d'administration Helsinki
18.-19.6.1997	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
26.-27.6.1997	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
10.-11.9.1997	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
17.-19.9.1997	Arbeitsgruppe "Technische Information" Dublin	Working Party on Technical Information Dublin	Groupe de travail "Information technique" Dublin
7.-9.10.1997	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
27.10.1997	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
27.-31.10.1997	Haushalts- und Finanz- ausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich

2.-5.12.1997	Verwaltungsrat Den Haag	Administrative Council The Hague	Conseil d'administration La Haye
	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>
12.-13.5.1997	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich
3.10.1997	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Straßburg	Council of the Institute of Professional Representatives Strasbourg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Strasbourg
4.10.1997	Symposium anlässlich des 20jährigen Bestehens des <b>epi</b> Straßburg	Symposium on the occasion of the 20th anniversary of the <b>epi</b> Strasbourg	Symposium à l'occasion du 20ème anniversaire de l' <b>epi</b> Strasbourg
11.-12.5.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Helsinki	Council of the Institute of Professional Representatives Helsinki	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Helsinki

**2  
Internationale  
Tagungen und  
Veranstaltungen**

**WIPO**

23.-27.6.1997	Experten Ausschuss zum Patentrechtsabkommen Genf
22.9.-1.10.1997	Leitende Organe der WIPO und der von ihr verwalteten Verbände Genf
10.-14.11.1997	Experten Ausschuss zum Patentrechtsabkommen Genf

**2  
International  
meetings and events**

**WIPO**

23.-27.6.1997	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva
22.9.-1.10.1997	Governing Bodies of WIPO and the Unions Administered by WIPO Geneva
10.-14.11.1997	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva

**2  
Réunions et  
manifestations  
internationales**

**OMPI**

23.-27.6.1997	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève
22.9.-1.10.1997	Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI Genève
10.-14.11.1997	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève

### 3 Sonstige Veranstaltungen

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.*

### 3 Other events

*Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.*

### 3 Autres manifestations

*Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.*

#### FR:

3.4.1997

Centre Paul Roubier<sup>1</sup>  
Séminaire sur le PCT (pour mandataires)  
Ecully (Lyon)  
Conférencière : I. Boutillon (OMPI)

#### DE:

9.4.1997

FORUM Institut für Management GmbH<sup>2</sup>  
PCT-Seminar für Patentanwälte  
München  
Referenten: C. Matthes (WIPO)  
Y. Coeckelbergs (WIPO)

10.-11.4.1997

FORUM Institut für Management GmbH<sup>2</sup>  
PCT-Schulungskurs (für Bürofachkräfte und Bürovorsteher)  
München  
Referenten: C. Matthes (WIPO)  
Y. Coeckelbergs (WIPO)

21.4.1997

67. Kammerversammlung  
der Patentanwaltskammer  
München

22.-23.4.1997

Seminar 1:<sup>3</sup>  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts

24.-25.4.1997

VPP<sup>4</sup> Fachtagung  
Fulda

5.5.1997

FORUM<sup>2</sup>  
Seminar: Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA mit Schwerpunkt Biotechnologie  
Dr. Ursula Kinkeldey  
München

12.5.1997

13.-14.5.1997

FORUM<sup>2</sup>  
EPA-Schulungskurs  
Pro-Seminar  
Haupt-Seminar  
Klaus Rippe  
München

- FR:**
- 5.-6.6.1997 EUROFORUM<sup>5</sup>  
L'intégration du PCT dans une stratégie d'obtention de brevets au niveau international  
Intervenants: I. Boutillon, OMPI; P. Haicour, ELF ATOCHEM; J.-J. Joly, cabinet Beau de Lomenie; M. Mathieu, A.E.C.; C. Philpott, OEB; J. Verone, INPI  
Paris
- DE:**
- 10.6.1997 Seminar 2:<sup>3</sup>  
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte
- GB:**
- 12.-13.6.1997 FORUM<sup>2</sup>  
Working with the PCT  
For Administrators and Legal Assistants  
London
- 30.6.1997 FORUM<sup>2</sup>  
Opposition and Appeal Procedures in the European Patent Office  
Gerald Paterson  
London
- 1.7.1997 FORUM<sup>2</sup>  
Substantive Patent Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office  
Gerald Paterson  
London
- DE:**
- 10.11.7.1997 FORUM<sup>2</sup>  
Grundsatzentscheidungen zur Europäischen Patentpraxis  
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
Prien/Chiemsee
- 1.9.97 FORUM<sup>2</sup>  
EPA-Schulungskurs  
Seminar - Nr. 97 08 102  
2.-3.9.97 Seminar - Nr. 97 09 104  
Klaus Rippe  
München
- 6.-7.11.1997 VPP<sup>4</sup> Fachtagung  
Rostock
- 7.-8.5.1998 VPP<sup>4</sup> Fachtagung  
Berlin

<sup>1</sup> Centre Paul Roubier  
23, avenue Guy de Collonque, F-69130 Ecully  
Tél: (+33) 478 33 07 08, Fax: (+33) 478 33 58 96

<sup>2</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 47 95-0; Fax: (+49-6221) 49 16 27

<sup>3</sup> Dieter Rebel  
Wettersteinstraße 18, D-82347 Bernried  
Tel.: (+49-8158) 60 89, Fax: (+49-8158) 32 15

<sup>4</sup> Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.  
VPP-Geschäftsstelle  
Frau Sigrid Schilling  
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58  
Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88

<sup>5</sup> Contact: EUROFORUM France, Nathalie Bonnin,  
Tél.: (+33-1) 44 88 14 85  
Fax: (+33-1) 44 88 14 99

**Mitteilung vom 23. Januar 1997 über die Veröffentlichung der "Erstreckungsstaaten" auf den Titelseiten der A- und B-Schriften, im Register und Patentblatt**

Auf Wunsch der Öffentlichkeit gibt das EPA ab der Publikationswoche 9704 auf den Titelseiten der europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften in dem für den INID-Code (84) vorgesehenen Feld die Erstreckungsstaaten an, d. h. die nicht dem EPÜ angehörenden Staaten, für die der Anmelder die Erstreckung des durch die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent gewährten Schutzes beantragt hat.

Zur Zeit sind dies die Staaten

- Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76
- Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527
- Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345
- Albanien (AL), siehe ABI. EPA 1996, 82
- Rumänien (RO), siehe ABI. EPA 1996, 601

Die Veröffentlichung der Erstreckungsstaaten erfolgt bis auf weiteres wie schon bisher im EPIDOS - Informationsregister und ist ab April 1997 auch für die Teile I.1 und II.1 des Patentblatts vorgesehen.

**Notice dated 23 January 1997 concerning the publication of "extension states" on A and B document title pages and in the Register and Patent Bulletin**

In response to requests from the public, the EPO will, as from week 9704, indicate any extension states, i.e. countries not belonging to the EPC for which the applicant has requested the extension of the protection conferred by the European patent application or European patent, on the title pages of European patent applications and specifications in the field for the INID code (84).

Existing extension states are

- Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76
- Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527
- Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345
- Albania (AL), see OJ EPO 1996, 82
- Romania (RO), see OJ EPO 1996, 601

The extension states will continue to be published in the EPIDOS Information Register until further notice and it is also planned to include them in Parts I.1 and II.1 of the Patent Bulletin as from April 1997.

**Communiqué en date du 23 janvier 1997, relatif à la publication des "Etats autorisant l'extension" sur les pages de titre des fascicules A et B, dans le Registre et le Bulletin européen des brevets**

Pour répondre au souhait émis par le public, l'OEB indiquera à compter de la semaine de publication 9704, sur les pages de titre des demandes de brevet européen et des fascicules de brevet, à la rubrique prévue pour le code INID (84), les Etats autorisant l'extension, c'est-à-dire les Etats qui ne sont pas partie à la CBE et pour lesquels le demandeur a présenté une requête en extension de la protection conférée par la demande de brevet européen ou le brevet européen.

Ces Etats sont actuellement les suivants :

- Slovénie (SI), cf. JO OEB 1994, 76
- Lituanie (LT), cf. JO OEB 1994, 527
- Lettonie (LV), cf. JO OEB 1995, 345
- Albanie (AL), cf. JO OEB 1996, 82
- Roumanie (RO), cf. JO OEB 1996, 601

Ces indications continueront comme par le passé d'être publiées, jusqu'à nouvel ordre, dans le registre d'information EPIDOS. Leur publication est également prévue à partir d'avril 1997 pour les parties I.1 et II.1 du Bulletin européen des brevets.