

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 10. Juli 1996
T 501/94 - 3.5.2
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: M. R. J. Villemin
M. Schar

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Delphi Automotive Systems
Deutschland GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
AMP Incorporated**

**Stichwort: elektrischer Doppelflach-
federkontakt/DELPHI GmbH**

Artikel: 56, 114 (2) EPÜ

**Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit
(ja)" - "erst gegen Ende einer münd-
lichen Verhandlung vorgebrachte
Druckschrift nicht zu den Akten
genommen"**

Leitsätze

*I. Erst nach den wesentlichen Partei-
vorträgen während einer mündlichen
Verhandlung von einem Einspre-
chenden genannter und zur Einrei-
chung angebotener schriftlicher
Stand der Technik braucht von der
Kammer als im Sinne von Artikel 114
(2) EPÜ verspätet vorgebracht nicht
zu den Akten genommen
werden.*

*II. Ein in einem Streitpatent als
nächstkommender oder wesentlicher
Stand der Technik angegebenes
Dokument, von dem ausgehend die
in der Beschreibung dargelegte tech-
nische Aufgabe verständlich wird,
befindet sich im Einspruchs(bes-
chwerde)verfahren, auch wenn es
innerhalb der Einspruchsfrist nicht
ausdrücklich aufgegriffen worden ist
(vgl. Entscheidung T 536/88, ABl.
EPA 1992, 638). Hingegen befindet
sich ein in einer Entgegenhaltung als
nächstkommender oder wesentlicher
Stand der Technik angegebenes
Dokument, von dem ausgehend die
in der Entgegenhaltung dargelegte
technische Aufgabe verständlich
wird, nicht automatisch im Ein-
spruchs(beschwerde)verfahren,
wenn es innerhalb der Einspruchs-
frist nicht ausdrücklich aufgegriffen
worden ist.*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.2
dated 10 July 1996
T 501/94 - 3.5.2
(Translation)**

Composition of the board

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: M.R.J. Villemin
M. Schar

**Patent proprietor/Appellant: Delphi
Automotive Systems Deutschland
GmbH**

**Opponent/Respondent: AMP
Incorporated**

**Headword: Electrical double leaf
spring contact/DELPHI GmbH**

Article: 56, 114(2) EPC

**Keyword: "Inventive step (yes)" -
"Document only submitted towards
the end of oral proceedings not
added to file"**

Headnote

*I. Written state of the art which is
only mentioned and offered for
inspection by an opponent after the
parties have presented their main
submissions during oral proceed-
ings may be regarded by the board as
late-submitted under Article 114(2)
EPC and does not need to be added
to the file.*

*II. A document indicated in a contest-
ed patent as the closest or important
prior art for the purposes of elucidat-
ing the technical problem set out in
the description forms part of the
opposition or opposition appeal pro-
ceedings even if not expressly cited
within the opposition period (see
decision T 536/88, OJ EPO 1992,
638). However, a document indicated
in a citation as the closest or impor-
tant prior art for the purposes of elu-
cidating the technical problem set
out in the citation does not automati-
cally form part of the opposition or
opposition appeal proceedings if it
has not been expressly cited within
the opposition period.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2, en
date du 10 juillet 1996
T 501/94 - 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: W. J. L. Wheeler
Membres: M. R. J. Villemin
M. Schar

**Titulaire du brevet/requérant: Delphi
Automotive Systems Deutschland
GmbH**

Opposant/intimé: AMP Incorporated

**Référence: Contact électrique à dou-
ble lame de ressort/DELPHI GmbH**

Article: 56, 114(2) CBE

**Mot-clé: "Activité inventive (oui)" -
"Document présenté seulement vers
la fin d'une procédure orale non
versé au dossier"**

Sommaire

*I. Un document écrit, représentant
l'état de la technique, qu'un oppo-
sant n'a cité et proposé de produire,
au cours d'une procédure orale,
qu'après la présentation des princi-
pales conclusions des parties, peut
ne pas être pris en considération par
la chambre, au motif qu'il n'a pas été
produit en temps utile au sens de
l'article 114(2) CBE.*

*II. Un document cité dans un brevet
en litige comme étant l'état de la
technique le plus proche ou l'état de
la technique essentiel dont il
convient de partir pour comprendre
le problème technique exposé dans
la description, est pris en compte au
cours de la procédure d'opposition
ou de recours faisant suite à une
opposition, même lorsqu'il n'a pas
été invoqué expressément pendant
le délai d'opposition (cf. décision
T 536/88, JO OEB 1992, 638). En
revanche, un document cité dans
une antériorité comme étant l'état de
la technique le plus proche ou l'état
de la technique essentiel dont il
convient de partir pour comprendre
le problème technique exposé dans
l'antériorité, ne fait pas automatique-
ment partie de la procédure d'oppo-
sition ou de recours faisant suite à
une opposition lorsqu'il n'a pas été
invoqué expressément pendant le
délai d'opposition.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Patentinhaber hat die vorliegende Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 189 821 eingelegt. Der Widerruf wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf folgenden Stand der Technik:

D1: EP-A-0 114 187 und
D2: US-A-4 168 880

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

II. Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"1. Elektrischer Doppelflachfederkontakt (1)

- mit hinteren Anschlußelementen (2, 3) für einen elektrischen Leiterdraht,

- mit einem mittleren, kastenförmigen Federgrundteil (5), welches einen Deckenteil (6), Seitenwände (7, 8) und durch einen Trennschlitz (11) längsgeteilte Bodenteile (9, 10) umfaßt,

- mit zwei vorderen Federarmpaaren (12, 13), die an den Boden- (9, 10) und an den Deckenteil(en) (6) angeformt sind, und

- mit einer äußeren, mit einem Längsschlitz (35) geteilten Verstärkungsfeder (25),

- mit einem hinteren Verstärkungsfeder-Grundteil (26), das einen Bodenteil (31), zwei Seitenwände (33, 34) und einen Deckenteil (32) umfaßt, dem Querschnitt des Federgrundteils (5) angepaßt und gegen Längsverschiebung formschlüssig auf dem Federgrundteil (5) arretiert ist, und

- mit zwei vorderen Verstärkungsfederpaaren (27, 28), die dem Bodenteil (31) bzw. dem Deckenteil (32) angeformt sind und außen auf die Federarmpaare (12, 13) drücken,

- dadurch gekennzeichnet, daß der Längsschlitz (35) im Verstärkungsfeder-Grundteil (26) umfangsversetzt zum Trennschlitz (11) des Federgrundteils (5) angeordnet ist und daß die mit dem Längsschlitz (35) versehene Wand (33, 34 oder 32) des Ver-

Summary of facts and submissions

1. The patent proprietors appealed against the decision of the opposition division revoking European patent No. 0 189 821. The ground for revocation was that the subject-matter of claim 1 did not involve an inventive step, in view of:

D1: EP-A-0 114 187 and
D2: US-A-4 168 880.

II. Claim 1 of the contested patent reads as follows:

"1. Electrical double leaf spring contact (1)

- with rear connection elements (2, 3) for an electrical conductor wire,

- with a central, box-shaped spring main part (5) which comprises a top surface part (6), side walls (7, 8) and base parts (9, 10) divided longitudinally by a separating slit (11),

- with two front spring arm pairs (12, 13) moulded to the base- (9, 10) and to the top surface part(s) (6), and

- with an external reinforcing spring (25) divided with a longitudinal slit (35),

- with a rear reinforcing spring main part (26) comprising a base part (31), two side walls (33, 34) and a top surface part (32), adapted to the cross-section of the main part (5) of the spring and locked in a form-fitting manner on the main part (5) of the spring to prevent longitudinal displacement, and

- with two front reinforcing spring pairs (27, 28) which are moulded to the base part (31) or to the top surface part (32) and which press outwardly on the spring arm pairs (12, 13),

- characterised in that the longitudinal slit (35) in the main part (26) of the reinforcing spring is peripherally staggered in relation to the separating slit (11) of the main part (5) of the spring, and in that the wall (33, 34 or 32) of the main part (26) of the rein-

Exposé des faits et conclusions

I. Le titulaire du brevet a formé le présent recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 0 189 821 au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique constitué par les documents suivants :

D 1 : EP-A-0 114 187 et
D 2 : US-A-4 168 880.

II. La revendication 1 du brevet en litige est rédigée comme suit :

"1. Contact électrique (1) à double lame de ressort, comprenant

- des éléments postérieurs (2, 3) de raccordement d'un fil conducteur électrique,

- un corps de base central élastique (5), configuré en un caisson et présentant une partie de recouvrement (6), des parois latérales (7,8) et des parties inférieures (9, 10) scindées longitudinalement par l'intermédiaire d'une fente séparatrice (11),

- deux paires antérieures (12, 13) de bras élastiques, ménagées d'un seul tenant avec les parties inférieures (9, 10) et avec la ou les partie(s) de recouvrement (6), et

- un ressort extérieur de renforcement (25), subdivisé par une fente longitudinale (35), et présentant

- une pièce postérieure de base (26) qui se compose d'une partie inférieure (31), de deux parois latérales (33, 34) et d'une partie de recouvrement (32), est adaptée à la section transversale du corps de base élastique (5) et est arrêtée par concordance de formes, sur ledit corps de base élastique (5), avec interdiction de coulissement longitudinal, et

- deux paires antérieures (27, 28) de bras élastiques, qui sont respectivement ménagées d'un seul tenant avec la partie inférieure (31) ou avec la partie de recouvrement (32), et exercent une pression extérieure sur les paires (12, 13) de bras élastiques,

- caractérisé par le fait que la fente longitudinale (35), pratiquée dans la pièce de base (26) du ressort de renforcement, est décalée périphérieurement par rapport à la fente séparatrice (11) du corps de base élastique (5) ; et par le fait que la paroi (33, 34 ou

stärkungsfeder-Grundteils (26) mit zwei, beidseitig vom Längsschlitz (35) angeordneten und rechtwinklig abgebogenen Lappen (37) in eine Ausnehmung (16, 17) der darunterliegenden, nicht geschlitzten Wand (8, 7 oder 6) des Federgrundteils (5) eingreift, sich radial, d. h. an Anschlagkanten (20, 21), in der Ausnehmung (16, 17) abstützt und das Verstärkungsfeder-Grundteil (26) gegen Aufweiten sichert."

Ansprüche 2 bis 7 sind vom Anspruch 1 abhängig.

III. Mit der Antwort auf die Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer auf das Dokument

D4: US-A-4 341 434

hingewiesen.

In der Anlage zur Ladung für eine mündliche Verhandlung wurde das Dokument D4 von der Kammer berücksichtigt.

IV. Am 10. Juli 1996 wurde mündlich verhandelt.

V. Die Argumente des Beschwerdeführers lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es handele sich beim Patentgegenstand gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 um einen für Flachstecker konzipierten Doppelflachfederkontakt. Ein derartiger Doppelflachfederkontakt sei aus D1 bekannt. Bei einem solchen Kontakt sei der Schlitz im Federgrundteil an der gleichen Umfangsseite angeordnet wie der Schlitz im Verstärkungsfeder-Grundteil. Die Verstärkungsfeder könne so das Federgrundteil am Aufweiten nicht hindern. Folglich könne das Einführen eines Flachkontaktsteckers ein Aufweiten der kastenförmigen Teile des Doppelflachfederkontakts und der Verstärkungsfeder bewirken. Ziel der vorliegenden Erfindung sei, den aus D1 bekannten Doppelflachfederkontakt so zu verbessern, daß das Federgrundteil und das Verstärkungsfedergrundteil gegen Aufweiten gesichert seien.

D2 zeige einen runden Buchsenkörper (11) mit einer äußeren Federhülse (12). Die Federhülse sei in zwei Bereichen mit dem Buchsenkörper verbunden, nämlich mit Hilfe von

forcing spring, provided with the longitudinal slit (35), engages with two lugs (37) arranged on either side of the longitudinal slit (35) and bent at right angles into a recess (16, 17) of the unslit wall (8, 7 or 6), lying beneath, of the main part (5) of the spring, is supported radially, ie on stop edges (20, 21), in the recess (16, 17) and prevents the main part (26) of the reinforcing spring from expanding."

Claims 2 to 7 are dependent on claim 1.

III. Replying to the statement of grounds for appeal, the respondents drew attention to the following document:

D4: US-A-4 341 434.

The board took account of D4 in the enclosure accompanying the summons to oral proceedings.

IV. Oral proceedings were held on 10 July 1996.

V. The appellants' arguments can be summarised as follows:

The patented subject-matter according to the preamble to claim 1 was a double leaf spring contact designed for use with a flat electric plug. A double leaf spring contact of similar construction was known from D1. In a contact of this type, the slit in the main part of the spring was located on the same side as the slit in the main part of the reinforcing spring. This meant that the reinforcing spring could not prevent the main part of the spring from expanding. The insertion of a flat electric plug could therefore cause the box-shaped parts of the double leaf spring contact and the reinforcing spring to expand. The purpose of the present invention was to improve the double leaf spring contact disclosed in D1 in such a way as to prevent the main parts of the spring and reinforcing spring from expanding.

D2 showed a round socket body (11) with an external spring cage (12). The spring cage was connected with the socket body at two points by means of anchoring lugs (38, 39)

32) de la pièce de base (26) du ressort de renforcement qui est munie de la fente longitudinale (35) pénétre, par deux pattes (37) coudées à angle droit et disposées de part et d'autre de ladite fente longitudinale (35), dans un évidement (16, 17) de la paroi pleine sous-jacente (8, 7 ou 6) du corps de base élastique (5), prend appui radialement, c'est-à-dire contre des arêtes de butée (20, 21), dans ledit évidement (16, 17), et empêche un bâillement de la pièce de base (26) du ressort de renforcement."

Les revendications 2 à 7 dépendent de la revendication 1.

III. Dans sa réponse à l'exposé des motifs du recours, l'intimé s'est référé au document

D4 : US-A-4 341 434.

Dans l'annexe jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a pris en considération le document D4.

IV. La procédure orale s'est tenue le 10 juillet 1996.

V. Les arguments invoqués par le requérant peuvent être résumés comme suit :

L'objet du brevet suivant le préambule de la revendication 1 concerne un contact à double lame de ressort conçu pour une fiche plate. Le document D1 divulgue ce type de contact, dont la fente pratiquée dans le corps de base central élastique est située sur le même côté périphérique que la fente pratiquée dans la pièce de base du ressort de renforcement. Le ressort de renforcement ne peut donc empêcher un bâillement du corps de base central élastique. Par conséquent, le montage d'une fiche plate à contact peut provoquer un bâillement des parties du contact à double lame de ressort et du ressort de renforcement qui sont configurées en caisson. La présente invention vise à améliorer le contact à double lame de ressort divulgué dans le document D1 de façon à empêcher tout bâillement du corps de base central élastique et de la pièce de base du ressort de renforcement.

Le document D2 divulgue un corps de douille (11) comprenant un manchon élastique externe (12) relié au corps de douille en deux points à l'aide de pattes d'ancrage (38; 39) qui

Verankerungslappen (38; 39), die in Ausnehmungen (40; 41) der Federhülse eingreifen. Während jedoch nach dem Streitpatent das Verstärkungsfeder-Grundteil (26) gegen Aufweiten gesichert sei, sage D2 aus, daß das hintere Endteil (37) der Federhülse den Buchsenkörper weniger fest, vorzugsweise mit etwas Spiel umgebe. Diese Lehre von D2 stehe im Widerspruch zu der Lehre des angegriffenen Patents. Da D2 prinzipiell eine ganz andere Konstruktion - nicht nur rund anstatt kastenförmig - mit anderen konstruktiven Mitteln vorschlägt, werde der Fachmann keineswegs von diesem Dokument angeregt, zu der beanspruchten Lösung zu kommen.

Dokument D4 betreffe andere Buchsen als D1 und das angegriffene Patent. Es sollte daher nicht als relevant angesehen und nicht berücksichtigt werden.

VI. Die Argumente des Beschwerdegegners lassen sich wie folgt zusammenfassen:

(a) Um Unklarheiten zu beseitigen, werde vorgeschlagen, die im Streitpatent verwendete Terminologie so weit wie möglich im Zusammenhang mit D2 zu verwenden. Dieser Vorschlag bestehe darin, das gesamte Teil (11) in D2 als Federkontakt, dessen die Kontaktfederarme (19, 20) haltenden starren Bereich als Federgrundteil und das die Verstärkungsfederarme (35a, 35b) tragende starre Teil der Federhülse (12) als Verstärkungsfeder-Grundteil zu bezeichnen.

(b) Die Beschwerdekammer habe in der Anlage zur Ladung ihr Augenmerk lediglich auf die im Dokument D2 angegebene subjektive Aufgabe gerichtet. Es müsse aber die gesamte Offenbarung von D2 berücksichtigt werden, denn gemäß ständiger Rechtsprechung sei hinsichtlich der Aufgabenstellung nicht ausschließlich auf das abzustellen, was der Erfinder subjektiv als Aufgabe aufgefaßt und angegeben habe, sondern auf das, was für den einschlägigen Fachmann objektiv als Aufgabenstellung entnehmbar sei.

(c) Es sei eindeutig auch Aufgabe des Kragens (32) in dem aus D2 bekannten Kontakt, einer Aufweitung, insbesondere im Bereich des Schlitzes (13), entgegenzuwirken. Es sei weiter bei diesem Kontakt nicht ausgeschlossen, daß die Verriegelung mittels der Ausnehmungen (40,

which engaged with apertures (40, 41) in the wall of the socket body. However, whereas the main part of the reinforcing spring (26) according to the contested patent was securely prevented from expanding, D2 stated that the end portion (37) of the spring cage enclosed the socket body less firmly, preferably with some play. The teaching of D2 conflicted with the teaching of the contested patent. Since D2 suggested a construction which was fundamentally different (not only in the sense of being round instead of box-shaped), using different constructional means, the document in question would on no account lead the skilled person to derive the claimed solution.

The sockets to which D4 related were different from those described in D1 and the contested patent. D4 should therefore be seen as not relevant and should not be taken into account.

VI. The respondents' arguments can be summarised as follows:

(a) To avoid confusion, it is proposed that the terminology used in the contested patent be applied, as far as possible, to D2. This would mean referring to the entire part (11) in D2 as the "spring contact", to the rigid area that holds the spring arms (19, 20) as "the main part of the spring", and to the rigid part of the spring cage (12) bearing the reinforcing spring arms (35a, 35b) as "the main part of the reinforcing spring".

(b) In the enclosure accompanying the summons to oral proceedings, the board of appeal only took account of the subjective problem described in D2. However, it was necessary to consider the entire disclosure of D2, in accordance with the established case law that the technical problem cannot be defined solely by reference to the inventor's subjective conception and description of the problem; instead, it must be assessed on the basis of the objective problem derivable by an expert in the relevant field.

(c) It was clearly also the function of the collar (32) in the contact known from D2 to counteract expansion, especially in the area of the slit (13). Moreover, the possibility could not be ruled out that the locking of the apertures (40, 41) and lugs (38, 39) might additionally counteract the

pénètrent dans des évidements du manchon élastique. Mais, alors que d'après le brevet en litige, tout bâillement de la pièce de base (26) du ressort de renforcement est empêché, D2 indique que l'extrémité postérieure (37) du manchon élastique serre moins fortement le corps de douille et laisse de préférence un peu de jeu. Cet enseignement de D2 est en contradiction avec celui du brevet attaqué. Etant donné que D2 propose par principe une construction tout à fait différente - et pas seulement dans sa forme ronde à la place de la configuration en caisson - avec d'autres moyens de construction, ce document ne peut en aucun cas inciter l'homme du métier à parvenir à la solution revendiquée.

Le document D4 concerne des douilles différentes de celles indiquées dans D1 et dans le brevet attaqué. Il ne doit donc pas être considéré comme pertinent et ne peut être pris en compte.

VI. Les arguments invoqués par l'intimé sont résumés ci-après :

a) Pour éviter toute confusion, il est proposé d'utiliser si possible à propos de D2 la terminologie employée dans le brevet en litige. Ainsi, on appellera "contact élastique" l'ensemble de l'élément (11) dans D2, "corps de base élastique" sa partie rigide supportant les bras élastiques (19, 20) et "pièce de base du ressort de renforcement" la partie rigide du manchon élastique (12) supportant les bras élastiques de renforcement (35a, 35b).

b) Dans l'annexe jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre de recours a fixé son attention uniquement sur le problème subjectif indiqué dans le document D2. Or, il convient de prendre en considération la divulgation de D2 dans son ensemble, car, selon une jurisprudence constante, il ne faut pas, s'agissant du problème posé, s'arrêter exclusivement à ce que l'inventeur a subjectivement indiqué et décrit comme problème à résoudre, mais aussi à ce que l'homme du métier compétent peut déduire objectivement comme étant le problème posé.

c) Il est clair que la collerette (32) dans le contact divulgué par D2 a aussi pour fonction d'empêcher un bâillement, notamment au niveau de la fente (13). Il n'est pas exclu non plus que le verrouillage constitué par les évidements (40, 41) et les pattes (38, 39) empêche également tout

41) und Lappen (38, 39) zusätzlich einer Aufweitung des Federkontaktes entgegenwirke, wie dies ja in D2 für den Kragenbereich ausdrücklich erwähnt sei.

(d) Es bestehe prinzipiell zwischen kastenförmigen Kontakten und Rundkontakten kein Unterschied. Es bleibe neben dem unerheblichen Abbiegungswinkel der Lappen ein einziger Unterschied zwischen dem Doppelflachfederkontakt nach D1 und dem im Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten Doppelflachfederkontakt, nämlich, daß der Längsschlitz (35) im Verstärkungsfeder-Grundteil (26) umfangsversetzt zum Trennschlitz (11) des Federgrundteils (5) angeordnet sei. Diese Lösung kenne jedoch der Fachmann aus D2, wonach der Längsschnitt (30) der Verstärkungsfeder (12) diametral gegenüber, also umfangsversetzt, zum Längsschnitt (13) des Federgrundteils (11) angeordnet sei.

(e) Daß D2 erwähne, zwischen dem Endbereich (37) des Verstärkungsfeder-Grundteils und dem Federgrundteil etwas Spiel zu lassen, sei unerheblich. Einerseits sei dies offensichtlich nur eine von zwei Möglichkeiten und andererseits sei aus dem Dokument D4 bekannt, bei einem Rundkontakt, der dem Rundkontakt nach D2 sehr ähnlich sei, die Verstärkungsfeder (12) eng um den Umfang des Federgrundteils (11) zu halten.

(f) Ein Fachmann, der sich im Zusammenhang mit dem aus D1 bekannten Doppelflachfederkontakt die Aufgabe stelle, das Verstärkungsfeder-Grundteil gegen Aufweiten zu sichern, könne aus der Lehre von D2 - insbesondere wegen des Hinweises in Spalte 4, Zeilen 19 bis 23 - unschwer und ohne erfinderische Tätigkeit erkennen, daß er die ihm aus D2 bekannten Maßnahmen bei dem zu verbessernden Doppelflachfederkontakt gemäß D1 anwenden könne.

VII. Erst nach Abschluß der wesentlichen Parteivorträge hat der Beschwerdegegner versucht, eine neue Entgegenhaltung einzureichen. Er trug vor, daß die Kammer die Einreichung dieses Dokuments nicht verbieten könne, da es in D4 zitiert und deshalb schon im Verfahren sei. Der Beschwerdeführer war gegen eine Berücksichtigung dieses Dokuments, weil es als im Sinne von Arti-

expansion of the spring contact, as was explicitly mentioned in D2 for the area of the collar.

(d) There was no fundamental difference between box-shaped contacts and round contacts. Apart from the angle of the lugs, which was unimportant, the only difference between the double leaf spring contact according to D1 and the double leaf spring contact according to claim 1 of the contested patent consisted in the fact that the longitudinal slit (35) in the main part of the reinforcing spring (26) was peripherally staggered in relation to the separating slit (11) of the main part (5) of the spring. However, this solution was known to the skilled person from D2, according to which the longitudinal slit (30) of the reinforcing spring (12) was located diametrically opposite, ie peripherally staggered in relation to, the longitudinal slit (13) of the main part of the spring (11).

(e) D2 mentioned that some play remained between the end portion (37) of the main part of the reinforcing spring and the main part of the spring. However, this was immaterial: on the one hand, the scope for play was clearly only one of two possibilities, and on the other, the close fitting of the reinforcing spring (12) around the periphery of the main part of the spring (11) was known from D4, relating to a round contact very similar to that described in D2.

(f) A skilled person, considering the problem, in respect of the double leaf spring contact known from D1, of preventing the main part of the reinforcing spring from expanding, would easily be able to recognise from the teaching of D2 - especially in view of the explanation in column 4, lines 19 to 23 - that the measures known from D2 could be applied to achieve the desired improvement of the double leaf spring contact according to D1. This would not involve an inventive step.

VII. Only after the parties had presented their main submissions did the respondents try to introduce a new prior art citation, arguing that the board could not refuse the introduction of the document because it was cited in D4 and therefore already formed part of the proceedings. The appellants said that the document should not be taken into account, since it was to be regarded as late-

bâillement du contact élastique, comme cela est expressément indiqué dans D2 pour la collerette.

d) Il n'existe aucune différence fondamentale entre des contacts configurés en caisson et des contacts de forme ronde. Outre l'angle de courbure négligeable des pattes, la seule différence entre le contact à double lame de ressort suivant D1 et celui qui fait l'objet de la revendication 1 du brevet en litige, réside dans le fait que la fente longitudinale (35), pratiquée dans la pièce de base (26) du ressort de renforcement, est décalée périphérieurement par rapport à la fente séparatrice (11) du corps de base élastique (5). Cependant, pour l'homme du métier, cette solution découle du document D2, selon lequel la fente longitudinale (30) du ressort de renforcement (12) est disposée diamétralement, donc décalée périphérieurement, par rapport à la fente longitudinale (13) du corps de base élastique (11).

e) Le fait que D2 évoque la possibilité de laisser un peu de jeu entre l'extrémité (37) de la pièce de base du ressort de renforcement et le corps de base élastique n'a aucune importance, car, d'une part, il ne s'agit là de toute évidence que d'une parmi deux possibilités et, d'autre part, l'on sait d'après le document D4 qu'avec un contact rond - qui est très similaire au contact rond suivant D2 - le ressort de renforcement (12) doit être maintenu étroitement sur le pourtour du corps de base élastique (11).

f) S'agissant du contact à double lame de ressort divulgué par D1, un homme du métier qui cherche à empêcher tout bâillement de la pièce de base du ressort de renforcement, reconnaît sans difficulté, sur la base de l'enseignement de D2 - notamment grâce à l'indication figurant dans la colonne 4, lignes 19 à 23 - et en l'absence de toute activité inventive, qu'il peut mettre en oeuvre les mesures divulguées par D2 pour améliorer le contact à double lame de ressort suivant D1.

VII. Ce n'est qu'après la présentation des principales conclusions des parties que l'intimé a tenté de produire une nouvelle antériorité. Il a fait valoir que la Chambre ne pouvait empêcher le dépôt de ce document puisque celui-ci était cité dans D4 et faisait donc déjà partie de la procédure. Le requérant s'est déclaré opposé à la prise en compte de ce document, considérant qu'il n'avait

kel 114 (2) EPÜ verspätet vorgebracht zu erachten sei. Die Kammer beschloß, dieses Dokument nicht zu den Akten zu nehmen.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents.

IX. Der Beschwerdegegner beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Verspätet vorgebrachte Beweismittel*

2.1 Gemäß Artikel 114 (2) EPÜ braucht das Europäische Patentamt - hier die Beschwerdekammer - Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

2.2 Das Dokument D4 wurde erstmals im Schreiben vom 6. März 1995 in Antwort auf die Beschwerdebeurteilung genannt. Es offenbart einen elektrischen Federkontakt, welcher dem in D2 offenbarten Federkontakt sehr ähnelt, wobei aber das hintere Teil der Federhülse dem Querschnitt des Buchsenkörpers angepaßt ist. Bezüglich dieses Merkmals ist D4 relevanter als D2. Der Patentinhaber hatte genügend Zeit (etwa 16 Monate), um dieses Dokument vor der mündlichen Verhandlung zu prüfen, so daß eine Berücksichtigung dieses Dokuments das Verfahren nicht verzögert. Die Kammer hat also das Dokument D4 berücksichtigt.

2.3 Anders ist jedoch der erst in der mündlichen Verhandlung nach Abschluß der wesentlichen Parteivorträge gemachte Versuch des Einsprechenden zu beurteilen, eine neue Entgegenhaltung einzureichen. Eine Berücksichtigung dieses Dokuments hätte das Verfahren erheblich verzögert.

2.4 Diese Entgegenhaltung ist in D4 als wesentlicher Stand der Technik erwähnt. Sie befindet sich deshalb aber noch nicht im Verfahren. Obwohl ein **im Streitpatent** selber als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, als im Verfahren befindlich zu betrachten wäre (vgl. Entscheidung T 536/88, ABI. EPA 1992, 638), kann

submitted under Article 114(2) EPC. The board decided not to add the document to the file.

VIII. The appellants request that the contested decision be set aside and the patent be maintained.

IX. The respondents request that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Late-submitted evidence*

2.1 Under Article 114(2) EPC, the European Patent Office - in this case, the board of appeal - may disregard facts and evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

2.2 The first mention of D4 was in the letter of 6 March 1995 replying to the statement of grounds for appeal. The document discloses an electrical spring contact bearing a very close resemblance to the spring contact described in D2; however, the rear end portion of the spring cage is adapted to the cross-section of the socket body. With regard to this feature, D4 is more relevant than D2. The patent proprietor had sufficient time (approximately 16 months) to examine this document before oral proceedings. This meant that the proceedings as a whole were not delayed by taking D4 into account, which the board accordingly did.

2.3 However, a different view must be taken of the opponents' attempt to introduce a new citation during oral proceedings after the parties had made their main submissions. Taking this document into account would have delayed proceedings substantially.

2.4 This citation is mentioned in D4 as important prior art, but this does not mean that it forms part of the proceedings. Although a document indicated **in a contested patent** as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the description would have to be seen as forming part of the proceedings (see decision T 536/88, OJ EPO 1992, 638), this cannot be taken to imply that a document indicated **in a citation** as

pas été produit en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE. La Chambre a décidé de ne pas verser ce document au dossier.

VIII. Le requérant demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet.

IX. L'intimé demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Preuves non produites en temps utile*

2.1 Conformément à l'article 114(2) CBE, l'Office européen des brevets - en l'occurrence la Chambre de recours - peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

2.2 Le document D4 a été cité pour la première fois dans la lettre du 6 mars 1995, en réponse à l'exposé des motifs du recours. Ce document divulgue un contact élastique électrique très proche du contact élastique divulgué dans le document D2, la partie postérieure du manchon élastique étant toutefois adaptée à la section transversale du corps de douille. Concernant cette caractéristique, D4 est plus pertinent que D2. Le titulaire du brevet disposait de suffisamment de temps (environ 16 mois) pour examiner ce document avant la procédure orale; la prise en compte du document ne retardait donc pas la procédure. La Chambre a par conséquent pris en considération le document D4.

2.3 Toutefois, il convient d'apprécier tout autrement la tentative de l'opposant de ne produire une nouvelle antériorité qu'au cours de la procédure orale, après la présentation des principales conclusions des parties. Une prise en compte de ce document aurait retardé considérablement la procédure.

2.4 Cette antériorité est citée dans D4 comme étant un élément essentiel de l'état de la technique, mais elle ne fait pas pour autant partie de la procédure. En effet, bien qu'un document cité **dans un brevet en litige** comme étant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel dont il convient de partir pour comprendre le problème technique exposé dans la description, doit être considéré comme étant pris en compte au cours de la procé-

daraus nicht abgeleitet werden, daß ein **in einer Entgegenhaltung** als wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument ebenfalls als schon im Verfahren befindlich zu betrachten ist. Auf diese Weise könnte eine sehr lange kaum überschaubare Kette von Entgegenhaltungen entstehen. Wenn überhaupt möglich, würde die Betrachtung solcher Entgegenhaltungen das Verfahren erheblich verzögern.

2.5 Die Kammer sieht keinen Grund dafür, daß sich das verspätete Zitat der Entgegenhaltung in D4 dadurch rechtfertigen könnte, daß der Vertreter des Beschwerdegegners den Fall erst kürzlich vor der mündlichen Verhandlung übernommen hat (vgl. Entscheidung T 430/89 vom 17. Juli 1991, Ziffer 5.3, dritter Absatz). Im übrigen hat der Vertreter des Beschwerdegegners die Kammer auch nicht um eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung gebeten.

2.6 Die Kammer ist der Auffassung, daß Artikel 114 (2) EPÜ die Möglichkeit einräumt, daß sie einen erst nach den wesentlichen Parteivorträgen während einer mündlichen Verhandlung von einem Einsprechenden genannten und zur Einreichung angebotenen schriftlichen Stand der Technik nicht berücksichtigt, und sogar nicht zu den Akten nimmt.

2.7 Angesichts der Tatsachen, daß das Streitpatent nicht geändert wurde, daß das Vorbringen äußerst verspätet ist und daß der Patentinhaber gegen eine Berücksichtigung der fraglichen Entgegenhaltung ist, hat die Kammer beschlossen, diese nicht zu den Akten zu nehmen, um einer Verzögerung des Verfahrens entgegenzuwirken.

3. Stand der Technik

3.1 Es ist unbestritten, daß D1 einen elektrischen Doppelflachfederkontakt gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbart. Der beanspruchte Doppelflachfederkontakt unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten Doppelflachfederkontakt dadurch, daß

(a) der Längsschlitz im Verstärkungsfeder-Grundteil umfangsversetzt zum Trennschlitz des Federgrundteils angeordnet ist und daß

(b) die mit dem Längsschlitz versehene Wand des Verstärkungsfeder-Grundteils mit zwei, beidseitig vom Längsschlitz angeordneten und

the important prior art would also have to be regarded as forming part of the proceedings. Otherwise the result could be a very long and complex chain of citations. Even if it were feasible, taking such citations into account would considerably delay proceedings.

2.5 The board sees no reason why the late submission of the citation in D4 should be justified by the fact that the opponents' representative had only taken over the case shortly before the oral proceedings (see decision T 430/89 dated 17 July 1991, point 5.3, third paragraph). Moreover, the opponents' representative had not asked the board to defer the oral proceedings to a later date.

2.6 The board takes the view that Article 114(2) EPC allows it to disregard written state of the art which is only mentioned by an opponent during oral proceedings after the parties have presented the main aspects of their respective cases, and even to refuse to add such prior art to the file.

2.7 In view of the fact that the contested patent was not amended, that the submission was extremely belated, and that the patent proprietor is opposed to the suggestion that the late-submitted citation be taken into account, the board has decided not to add the citation to the file, so as to avoid delaying the proceedings.

3. State of the art

3.1 It is undisputed that D1 discloses an electrical double leaf spring contact corresponding to the preamble to claim 1 of the contested patent. The claimed double leaf spring contact differs from the double leaf spring contact known from D1 in two respects:

(a) the longitudinal slit in the main part of the reinforcing spring is peripherally staggered in relation to the separating slit of the main part of the spring, and

(b) the wall of the main part of the reinforcing spring, provided with the longitudinal slit, engages with two lugs arranged on either side of the

dure (cf. décision T 536/88, JO OEB 1992, 638), l'on ne peut en déduire qu'un document indiqué dans **une antériorité** comme étant l'état de la technique essentiel doit également être considéré comme faisant déjà partie de la procédure. Si tel était le cas, il pourrait se produire un enchaînement long et complexe d'antériorités, et la prise en considération de ces antériorités, en admettant qu'elle soit possible, retarderait considérablement la procédure.

2.5 La Chambre ne voit pas en quoi le fait que le mandataire de l'intimé n'a pris en charge l'affaire que peu de temps avant la procédure orale pourrait justifier la citation tardive de l'antériorité mentionnée dans D4 (cf. décision T 430/89 du 17 juillet 1991, point 5.3, troisième paragraphe). Du reste, le mandataire de l'intimé n'a pas non plus demandé à la Chambre un report de la procédure orale.

2.6 La Chambre considère que l'article 114(2) CBE lui donne la possibilité de ne pas prendre en considération et même de ne pas verser au dossier un document écrit représentant l'état de la technique qu'un opposant n'a cité et proposé de produire, au cours d'une procédure orale, qu'après la présentation des principales conclusions des parties.

2.7 Etant donné que le brevet en litige n'a pas été modifié, que l'antériorité n'a été citée que très tardivement et que le titulaire du brevet s'oppose à une prise en compte de cette antériorité, la Chambre a décidé de ne pas verser celle-ci au dossier, afin de ne pas retarder la procédure.

3. Etat de la technique

3.1 Il est indéniable que D1 divulgue un contact électrique à double lame de ressort suivant le préambule de la revendication 1 du brevet en litige. Le contact à double lame de ressort revendiqué se distingue de celui divulgué par D1 en ce que

a) la fente longitudinale pratiquée dans la pièce de base du ressort de renforcement est décalée périphérieurement par rapport à la fente séparatrice du corps de base élastique, et en ce que

b) la paroi de la pièce de base du ressort de renforcement qui est munie de la fente longitudinale pénètre, par deux pattes coudées à angle droit et

rechtwinklig abgebogenen Lappen in eine Ausnehmung der darunterliegenden, nicht geschlitzten Wand des Federgrundteils eingreift und sich radial, d. h. an Anschlagkanten, in der Ausnehmung abstützt.

3.2 D2 offenbart einen runden elektrischen Federkontakt

- mit hinteren Anschlußelementen (15) für einen elektrischen Leiterdraht,

- mit einem mittleren, durch einen Trennschlitz (13) längsgeteilten runden Federgrundteil,

- mit zwei vorderen, viertelrunden Federarmen (19, 20) und einem halbrunden, verhältnismäßig steifen Kontaktarm (22), die an dem Federgrundteil angeformt sind, wobei der Kontaktarm (22) länger als die Federarme (19, 20) ist, und dessen vorderes Ende einen ringförmigen Kragen (21) trägt, durch den ein Kontaktstift eingeführt werden kann,

- mit einer äußeren, mit einem Längsschlitz (30) geteilten Verstärkungsfeder (12) ("spring cage"), welche dem runden Querschnitt des Federgrundteils angepaßt und gegen Längsverschiebung auf dem halbrunden Kontaktarm (22) formschlüssig arretiert ist, und welche ein Verstärkungsfederpaar (35a, 35b) hat, das außen auf die Federarme (19, 20) drückt,

- mit einem hinteren runden an der Verstärkungsfeder anschließenden Verstärkungsfeder-Grundteil (37), der sich zwischen den Zungen (42) und dem Anfang des Schlitzes (36) des Federpaares (35a, 35b) erstreckt,

- wobei der Längsschlitz (30) in der Verstärkungsfeder (12) umfangsversetzt zum Trennschlitz (13) des Federgrundteils angeordnet ist, und

- die Verstärkungsfeder (12) zwei Paare, beidseitig vom Längsschlitz (30) angeordneten und rechtwinklig abgebogenen Lappen (38, 39) aufweist, die in zwei Ausnehmungen (40, 41) des darunterliegenden, nicht geschlitzten halbrunden Kontaktarms (22) eingreifen, sich radial, d. h. an Anschlagkanten, in den Ausnehmungen (40, 41) abstützen und die Verstärkungsfeder (12) gegen Aufweiten sichern.

longitudinal slit and bent at right angles into a recess of the unslit wall, lying beneath, of the main part of the spring, and is supported radially, ie on stop edges in the recess.

3.2 D2 discloses a round-shaped electrical spring contact

- with rear connection elements (15) for an electrical conductor wire,

- with a central, round-shaped spring main part, divided longitudinally by a separating slit (13),

- with two quarter-rounded front spring arms (19, 20) and a half-round relatively inflexible contact arm (22) which are integral with the spring main part, the contact arm (22) being longer than the spring arms (19, 20) and its front end being provided with a ring-shaped collar (21) through which a contact pin may be inserted,

- with an external reinforcing spring, referred to as a "spring cage" (12), divided with a longitudinal slit (30), which is adapted to the round cross-section of the spring main part and is locked in a form-fitting manner on the half-round contact arm (22), to prevent longitudinal displacement, and which has a pair of reinforcing springs (35a, 35b) that press on the outside of the spring arms (19, 20),

- with a rear, round-shaped reinforcing spring main part (37), originating from the reinforcing spring and extending between the preventive lugs (42) and the beginning of the slit (36) dividing the pair of springs (35a, 35b),

- the longitudinal slit (30) in the reinforcing spring (12) being peripherally staggered in relation to the separating slit (13) of the spring main part, and

- the reinforcing spring (12) having two pairs of lugs (38, 39), arranged on either side of the longitudinal slit (30) and bent at right angles, which engage with two apertures (40, 41) of the unslit half-round contact arm (22) lying beneath, are supported radially, ie on stop edges, in the apertures (40, 41) and prevent the reinforcing spring (12) from expanding.

disposées de part et d'autre de ladite fente longitudinale, dans un évidement de la paroi pleine sous-jacente du corps de base élastique, et prend appui radialement, c'est-à-dire contre des arêtes de butée, dans ledit évidement.

3.2 D2 divulgue un contact élastique électrique rond, comprenant

- des éléments postérieurs de raccordement (15) d'un fil conducteur électrique,

- un corps de base central élastique rond scindé longitudinalement par l'intermédiaire d'une fente séparatrice (13),

- deux bras élastiques antérieurs (19, 20) en quart de rond et un bras de contact (22) demi-rond relativement rigide ménagés d'un seul tenant avec le corps de base central élastique, le bras de contact (20) étant plus long que les bras élastiques (19, 20), et dont l'extrémité antérieure supporte une collerette (21) annulaire à travers laquelle une fiche de contact peut être introduite,

- un ressort extérieur de renforcement (12) ("spring cage") subdivisé par une fente longitudinale (30), qui est adapté à la section transversale ronde du corps de base élastique et est arrêté par concordance de formes sur le bras de contact demi-rond (22), avec interdiction de coulissement longitudinal, et qui présente une paire de ressorts (35a, 35b) de renforcement qui exerce une pression extérieure sur les bras élastiques (19, 20),

- une pièce postérieure de base ronde (37) du ressort de renforcement raccordée à ce dernier, qui s'étend entre les languettes (42) et le début de la fente (36) de la paire de ressorts (35a, 35b),

- la fente longitudinale (30) pratiquée dans le ressort de renforcement (12) étant décalée périphériquement par rapport à la fente séparatrice (13) du corps de base élastique, et

- le ressort de renforcement (12) présentant deux paires de pattes (38, 39) coudées à angle droit et disposées de part et d'autre de la fente longitudinale (30), qui pénètrent dans deux évidements (40, 41) du bras de contact (22) demi-rond plein sous-jacent, prennent appui radialement, c'est-à-dire contre des arêtes de butée, dans lesdits évidements (40, 41), et empêchent un bâillement du ressort de renforcement.

Der beanspruchte Doppelflachfederkontakt unterscheidet sich von dem aus D2 bekannten Federkontakt dadurch, daß	The claimed double leaf spring contact differs from the spring contact known from D2 in that:	Le contact à double lame de ressort revendiqué se distingue du contact élastique divulgué dans D2 par les caractéristiques suivantes :
(a) er ein Doppelflachfederkontakt ist,	(a) it is a double leaf spring contact,	a) il s'agit d'un contact à double lame de ressort,
(b) das Federgrundteil (5) kastenförmig ist und ein Deckenteil (6), Seitenwände (8) und durch den Trennschlitz (11) längsgeteilte Bodenteile (9, 10) hat,	(b) the main part of the spring (5) is box-shaped and comprises a top surface part (6), side walls (8) and base parts (9, 10) divided longitudinally by a separating slit (11),	b) le corps de base central élastique (5) est configuré en un caisson et présente une partie de recouvrement (6), des parois latérales (8) et des parties inférieures (9,10) scindées longitudinalement par l'intermédiaire de la fente séparatrice (11),
(c) der Doppelflachfederkontakt zwei Federarmpaare (12, 13) hat, die an den Boden- (9, 10) und an den Deckenteil(en) (6) angeformt sind,	(c) the double leaf spring contact has two spring arm pairs (12, 13) which are moulded to the base parts (9, 10) and to the top surface parts (6),	c) le contact à double lame de ressort comprend deux paires de bras élastiques (12, 13), ménagées d'un seul tenant avec les parties inférieures (9, 10) et avec la ou les partie(s) de recouvrement (6),
(d) die Verstärkungsfeder (25) ein kastenförmiges, hinteres Verstärkungsfeder-Grundteil (26) aufweist, welches ein Bodenteil (31), zwei Seitenwände (33, 34) und ein Deckenteil (32) umfaßt, dem kastenförmigen Querschnitt des Federgrundteils (5) angepaßt und formschlüssig auf dem Federgrundteil (5) arretiert ist,	(d) the reinforcing spring (25) has a box-shaped, rear reinforcing spring main part (26) comprising a base part (31), two side walls (33, 34) and a top surface part (32), adapted to the cross-section of the box-shaped main part (5) of the spring and locked in a form-fitting manner on the main part of the spring (5),	d) le ressort de renforcement (25) présente une pièce postérieure de base (26) du ressort de renforcement configuré en un caisson, qui se compose d'une partie inférieure (31), de deux parois latérales (33, 34) et d'une partie de recouvrement (32) et qui est adaptée à la section transversale en caisson du corps de base élastique (5) et est arrêtée par concordance de forme sur ledit corps de base élastique (5),
(e) die Verstärkungsfeder (25) zwei vordere Verstärkungsfederpaare (27, 28) hat, die dem Bodenteil (31) bzw. dem Deckenteil (32) angeformt sind, und	(e) the reinforcing spring (25) has two front reinforcing spring pairs (27, 28) which are moulded to the base part (31) or to the top surface part (32), and	e) le ressort de renforcement (25) comprend deux paires antérieures (27, 28) de bras élastiques, qui sont respectivement ménagées d'un seul tenant avec la partie inférieure (31) ou la partie de recouvrement (32), et
(f) die mit dem Längsschlitz (35) versehene Wand des Verstärkungsfeder-Grundteils (26) mit zwei von den Lappen (37) in eine Ausnehmung (16, 17) der darunterliegenden, nicht geschlitzten Wand (8, 7 oder 6) des Federgrundteils (5) eingreift.	(f) the wall of the main part (26) of the reinforcing spring, provided with the longitudinal slit (35), engages with two lugs (37) in a recess (16, 17) of the unslit wall (8, 7 or 6), lying beneath, of the main part of the spring (5).	f) la paroi de la pièce de base (26) du ressort de renforcement qui est munie de la fente longitudinale (35) pénètre, par deux pattes (37), dans un évidement (16, 17) de la paroi pleine sous-jacente (8, 7 ou 6) du corps de base élastique (5).
3.3 D4 offenbart einen elektrischen Federkontakt, welcher dem in D2 offenbarten Federkontakt weitgehend entspricht. Aber während bei D2 das hintere Endteil der Verstärkungsfeder (12) den Buchsenkörper (11) weniger fest, vorzugsweise mit etwas Spiel, umfassen kann, ist bei D4 das hintere Endteil der Verstärkungsfeder (12) dem Querschnitt des Buchsenkörpers angepaßt und mit dem Buchsenkörper fest verbunden. Hierzu werden auf dem Buchsenkörper angebrachte Verankerungselemente (53) verwendet, die in Ausnehmungen (51) der darüberliegenden Verstärkungsfeder eingreifen und die Verstärkungsfeder gegen Aufweiten sichern.	3.3 D4 discloses an electrical spring contact largely corresponding to the spring contact disclosed in D2. But whereas in D2 the rear end portion of the reinforcing spring (12) encloses the socket body (11) less firmly, preferably with some play, the rear end portion of the reinforcing spring (12) in D4 is adapted to the cross-section of the socket body and firmly connected to the socket body. The connection is provided by anchoring elements (53) located on the socket body which engage with apertures (51) in the reinforcing spring, lying above, and prevent the reinforcing spring from expanding.	3.3 D4 divulgue un contact élastique électrique qui correspond dans une large mesure au contact élastique divulgué dans le document D2. Mais alors que dans D2, l'extrémité postérieure du ressort de renforcement (12) peut enserrer moins fortement le corps de douille (11) en laissant de préférence un peu de jeu, D4 indique que l'extrémité postérieure du ressort de renforcement (12) est adaptée à la section transversale du corps de douille auquel elle adhère. On utilise à cet effet des éléments d'ancrage (53) qui, disposés sur le corps de douille, pénètrent dans des évidements (51) du ressort de renforcement situé en position supérieure et empêchent tout bâillement du ressort de renforcement.

4. Erfindnerische Tätigkeit

4.1 D1 wird als das den nächstliegenden Stand der Technik darstellende Dokument betrachtet. Bei diesem Stand der Technik ist der Schlitz im Federgrundteil an der gleichen Umfangsseite wie der Schlitz im Verstärkungsfeder-Grundteil angeordnet. Das Einführen eines Flachkontaktsteckers kann ein Aufweiten der kastenförmigen Teile des Doppelflachfederkontakts und der Verstärkungsfeder bewirken. Bei diesem Stand der Technik sind keine Maßnahmen getroffen, wodurch das Federgrundteil und das Verstärkungsfeder-Grundteil gegen ein Aufweiten sicher gehindert werden.

4.2 Vom nächstkommenden Stand der Technik nach D1 ausgehend liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zugrunde, einen elektrischen Doppelflachfederkontakt zu schaffen, dessen Federgrundteil und Verstärkungsfeder-Grundteil an einer Aufweitung sicher gehindert sind.

4.3 Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß

(a) der Längsschlitz im Verstärkungsfeder-Grundteil umfangsversetzt zum Trennschlitz des Federgrundteils angeordnet ist und daß

(b) die mit dem Längsschlitz versehene Wand des Verstärkungsfeder-Grundteils mit zwei, beidseitig vom Längsschlitz angeordneten und rechtwinklig abgelenkten Lappen in eine Ausnehmung der darunterliegenden, nicht geschlitzten Wand des Federgrundteils eingreift und sich radial, d.h. an Anschlagkanten, in der Ausnehmung abstützt und das Verstärkungsfeder-Grundteil gegen Aufweiten sichert.

Da das Verstärkungsfeder-Grundteil dem Querschnitt des Federgrundteils angepaßt ist, wird auch das Federgrundteil gegen Aufweiten gesichert.

4.4 Bei dem aus D2 bekannten elektrischen Federkontakt ist zwar der Längsschlitz (30) in der Verstärkungsfeder (12) um 180° umfangsversetzt zum Trennschlitz (13) des Federgrundteils angeordnet. Ferner weist die Verstärkungsfeder (12) zwei, beidseitig vom Längsschlitz (30) angeordnete und rechtwinklig abgelenkte Lappen (39) auf, die in eine Ausnehmung (41) des darunterliegenden, nicht geschlitzten halb-

4. Inventive step

4.1 D1 is considered to be the document representing the closest prior art. In this prior art, the slit in the main part of the spring is disposed on the same peripheral side as the slit in the main part of the reinforcing spring. The introduction of a flat electric plug can cause an expansion of the box-shaped parts of the double leaf spring contact and the reinforcing spring. In this prior art, no measures have been taken to ensure that the main part of the spring and the main part of the reinforcing spring are securely prevented from expanding.

4.2 On the basis of the closest prior art according to D1, the objective problem addressed by the contested patent consists in designing an electrical double leaf spring contact in which the main part of the spring and the main part of the reinforcing spring are securely prevented from expanding.

4.3 This problem is solved as follows:

(a) the longitudinal slit in the main part of the reinforcing spring is peripherally staggered in relation to the separating slit of the main part of the spring, and

(b) the wall of the main part of the reinforcing spring, provided with the longitudinal slit, engages with two lugs arranged on either side of the longitudinal slit and bent at right angles into a recess of the unslit wall, lying beneath, of the main part of the spring, and is supported radially, i.e. on stop edges in the recess, and prevents the main part of the reinforcing spring from expanding.

Since the main part of the reinforcing spring is adapted to the cross-section of the main part of the spring, the main part of the spring is also prevented from expanding.

4.4 Admittedly, in the electrical spring contact known from D2, the longitudinal slit (30) in the reinforcing spring (12) is peripherally staggered at a 180-degree angle to the separating slit (13) of the main part of the spring. The reinforcing spring (12) is also provided with two lugs (39), arranged on either side of the longitudinal slit (30) and bent at right angles, which engage with an aperture (41) of the unslit half-round con-

4. Activité inventive

4.1 D1 est considéré comme le document représentant l'état de la technique le plus proche. Il indique que la fente pratiquée dans le corps de base élastique est située sur le même côté périphérique que celle pratiquée dans la pièce de base du ressort de renforcement. Le montage d'une fiche plate à contact peut provoquer un bâillement des parties du contact à double lame de ressort et du ressort de renforcement qui sont configurées en caisson. Dans l'état de la technique considéré, aucune mesure n'est prise pour empêcher un bâillement du corps de base élastique et de la pièce de base du ressort de renforcement.

4.2 Sur la base de l'état de la technique le plus proche suivant D1, le problème objectif que propose de résoudre le brevet en litige est de créer un contact à double lame de ressort électrique capable d'empêcher tout bâillement du corps de base élastique et de la pièce de base du ressort de renforcement.

4.3 Ce problème est résolu de la manière suivante :

a) la fente longitudinale pratiquée dans la pièce de base du ressort de renforcement est décalée périphériquement par rapport à la fente séparatrice du corps de base élastique, et

b) la paroi de la pièce de base du ressort de renforcement qui est munie de la fente longitudinale pénètre, par deux pattes coudées à angle droit et disposées de part et d'autre de ladite fente longitudinale, dans un évidement de la paroi pleine sous-jacente du corps de base élastique, prend appui radialement, c'est-à-dire contre des arêtes de butée, dans ledit évidement, et empêche un bâillement de la pièce de base du ressort de renforcement.

Etant donné que la pièce de base du ressort de renforcement est adaptée à la section transversale du corps de base élastique, tout bâillement de ce dernier est également empêché.

4.4 Dans le cas du contact élastique électrique divulgué par D2, la fente longitudinale (30) dans le ressort de renforcement (12) est certes décalée périphériquement de 180° par rapport à la fente séparatrice (13) du corps de base élastique. En outre, le ressort de renforcement (12) présente deux pattes (39) coudées à angle droit et disposées de part et d'autre de la fente longitudinale (30), qui pénètrent dans un évidement (41) du

runden Kontaktarms (22) eingreifen, sich radial, d.h. an Anschlagkanten, in der Ausnehmung (41) abstützen und die Verstärkungsfeder (12) gegen Aufweiten sichern. Aber das Verstärkungsfeder-Grundteil (37) ist nicht dem Querschnitt des Federgrundteils angepaßt und formschlüssig auf dem Federgrundteil arretiert. Im Gegenteil ist der Kragen (21) von dem vorderen Ende (32) der Verstärkungsfeder eng umfaßt. Das als Federgrundteil dienende Teil des Buchsenkörpers (11) ist von dem als Verstärkungsfeder-Grundteil dienenden hinteren Endteil (37) der Verstärkungsfeder (12) weniger fest, vorzugsweise mit etwas Spiel, umfaßt (D2, Spalte 3, Zeilen 53 bis 56). Es ist zu merken, daß dieses hintere Endteil (37) der Verstärkungsfeder (12) den Buchsenkörper (11) nicht um das "mittlere Federgrundteil" im Sinne von dem Streitpatent umfaßt, sondern um ein wesentliches Teil der Federarme (19, 20) und des Kontaktarms (22) liegt. Das band- und kreisförmige, vordere Ende (32) der Verstärkungsfeder (12) wirkt als Anschlag für die Federarme (19, 20), so daß sie sich nicht frei nach außen ausdehnen können.

4.5 Bei D2 wird also gegen Aufweiten des Kragens (21), gegen Aufweiten der Federarme (19, 20) und gegen Aufweiten des Verstärkungsfeder-Grundteils (37) gesichert. Gegen Aufweiten des zwischen den Federarmen und den Anschlußelementen liegenden Federgrundteils wird nicht gesichert. Gegen Aufweiten der über dem Federgrundteil liegenden Zungen (42) der Verstärkungsfeder (12) wird auch nicht gesichert. Das im Absatz 4.3 oben aufgeführte Lösungsmerkmal (a) - umfangversetzte Schlitze - ist zwar dort offenbart. Dies trifft aber auf das zweite Lösungsmerkmal (b), wonach die rechtwinklig abgebogenen Lappen in eine Ausnehmung der nicht geschlitzten Wand **des Federgrundteils** eingreifen, nicht zu.

Der Fachmann kann daher aus dem Offenbarungsgehalt des Dokuments D2 nicht angeregt werden, die im Absatz 4.2 genannte Aufgabe bei einem Doppelflachfederkontakt gemäß Anspruch 1 zu lösen.

4.6 Bei dem in D4 offenbarten elektrischen Federkontakt ist das hintere Endteil der Verstärkungsfeder (12) dem Querschnitt des Büchsenkör-

tact arm (22), lying beneath, are supported radially, ie on stop edges, in the aperture (41) and prevent the reinforcing spring (12) from expanding. But the main part of the reinforcing spring (37) is not adapted to the cross-section of the main part of the spring and locked in a form-fitting manner on the main part of the spring. On the contrary, the collar (21) is tightly enclosed by the front end portion of the reinforcing spring (32). The rear end portion (37) of the reinforcing spring (12), serving as the main part of the reinforcing spring, encloses the part of the socket body (11), serving as the main part of the spring, less firmly, preferably with some play (D2, column 3, lines 53-56). It is noted that this rear end portion (37) of the reinforcing spring (12) does not enclose the socket body (11) in the "central" main part of the spring as described in the contested patent; instead it overlaps a substantial portion of the spring arms (19, 20) and the contact arm (22). The circular front end portion (32) at the end of the reinforcing spring (12) forms a stop to limit the outward mobility of the spring arms (19, 20).

4.5 In D2, therefore, the collar (21), the spring arms (19, 20) and the main part of the reinforcing spring (37) are prevented from expanding. The portion of the spring main part between the spring arms and the connection elements is not prevented from expanding. The same applies to the tongues (42) on the reinforcing spring (12) which are arranged around the main part of the spring. D2 discloses solution feature (a) (peripherally staggered slits) described in point 4.3 above, but not solution feature (b), according to which the lugs, bent at right angles, engage with a recess of the unslit wall **of the main part of the spring**.

The disclosure of D2 could not therefore lead the skilled person to solve the problem cited in point 4.2, in respect of a double leaf spring contact according to claim 1.

4.6 In the electrical spring contact disclosed in D4, the rear end portion of the reinforcing spring (12) is adapted to the cross-section of the

bras de contact plein (22) demi-rond sous-jacent, prennent appui radialement, c'est-à-dire contre des arêtes de butée, dans ledit évidement (41), et empêchent un bâillement du ressort de renforcement (12). Cependant, la pièce de base (37) du ressort de renforcement n'est pas adaptée à la section transversale du corps de base élastique et est arrêtée par concordance de forme sur ledit corps de base élastique. Par contre, la colerette (21) est enserrée étroitement par l'extrémité antérieure (32) du ressort de renforcement. La partie du corps de douille (11) servant de corps de base élastique est moins fortement serrée et de préférence avec un peu de jeu, par l'extrémité postérieure (37) du ressort de renforcement (12) servant de corps de base du ressort de renforcement (D2, colonne 3, lignes 53 à 56). Il est à noter que cette extrémité postérieure (37) du ressort de renforcement (12) enveloppe le corps de douille (11) non pas autour du "corps de base central élastique" au sens du brevet en litige, mais autour d'une partie essentielle des bras élastiques (19, 20) et du bras de contact (22). L'extrémité antérieure (32) de forme longitudinale et circulaire du ressort de renforcement (12) sert de butée aux bras élastiques (19, 20), de sorte que ceux-ci ne peuvent pas se déployer librement vers l'extérieur.

4.5 Le dispositif divulgué par D2 empêche tout bâillement de la colerette (21), des bras élastiques (19, 20) et de la pièce de base (37) du ressort de renforcement, mais pas du corps de base élastique se trouvant entre les bras élastiques et les éléments de raccordement, ni des languettes (42) du ressort de renforcement (12) situées au-dessus du corps de base élastique. Même si la caractéristique a) - fente décalée périphériquement - mentionnée ci-dessus (paragraphe 4.3) pour résoudre le problème est divulguée dans D2, tel n'est pas le cas de la seconde caractéristique b), selon laquelle les pattes coudées à angle droit pénètrent dans un évidement de la paroi pleine sous-jacente du **corps de base élastique**.

Par conséquent, le contenu de la divulgation figurant dans le document D2 ne peut inciter l'homme du métier à résoudre le problème exposé au paragraphe 4.2 avec un contact électrique à double lame de ressort suivant la revendication 1.

4.6 S'agissant du contact électrique élastique divulgué dans D4, l'extrémité postérieure du ressort de renforcement (12) est adaptée à la sec-

pers angepaßt und mit dem Buchsenkörper fest verbunden. Hierzu werden auf dem Buchsenkörper angebrachte Verankerungselemente (53) verwendet, die in Ausnehmungen (51) der darüberliegenden Verstärkungsfeder eingreifen und die Verstärkungsfeder gegen Aufweiten sichern. Das zweite Lösungsmerkmal (b) ist also in D4 weder offenbart noch dadurch nahegelegt.

4.7 Angesichts der in Absatz 4.1 bis 4.6 oben aufgeführten Überlegungen kommt die Kammer zum Schluß, daß sogar eine unzulässige mosaikartige Ex-post-facto-Kombination beliebiger in den Dokumenten D1, D2 und D4 offener Merkmale nicht zum Doppelflachfederkontakt gemäß Anspruch 1 des Streitpatents führen würde, da der Erfindungsgegenstand mit dem Lösungsmerkmal (b) durch keines dieser Dokumente nahegelegt wird. Sowohl dieser Gegenstand als auch die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 7 beruhen somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

5. Nach alledem ist die Kammer der Auffassung, daß der von dem Einsprechenden genannte Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ und Artikel 56 EPÜ) der Aufrechterhaltung des Streitpatents in unveränderter Form nicht entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveränderter Form aufrechterhalten.

socket body and firmly connected to the socket body. The connection is provided by anchoring elements (53) located on the socket body which engage with apertures (51) in the reinforcing spring, lying above, and prevent the reinforcing spring from expanding. D4 therefore neither discloses nor suggests the second solution feature (b).

4.7 Having considered the issues set out in points 4.1 to 4.6 above, the board concludes that even an allowable ex post facto mosaic of features taken arbitrarily from D1, D2 and D4 would not lead to the double leaf spring contact according to claim 1 of the contested patent, since the subject-matter of the invention with the solution feature (b) is not suggested by any of these documents. This subject-matter and the subject-matter of the dependent claims 2 to 7 therefore involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

5. In view of the foregoing, the board considers that the alleged lack of an inventive step (Articles 100(a) and 56 EPC), cited by the opponents as a ground for opposition, does not prejudice the maintenance of the contested patent as granted.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is maintained unamended.

tion transversale du corps de douille auquel elle adhère. On utilise à cet effet des éléments d'ancrage (53) qui, disposés sur le corps de douille, pénètrent dans des évidements (51) du ressort de renforcement situé en position supérieure et empêchent tout bâillement du ressort de renforcement. Ainsi, la caractéristique b) de la solution proposée n'est ni divulguée dans D4, ni évidente.

4.7 Compte tenu des considérations développées aux paragraphes 4.1 à 4.6, la Chambre conclut que même si l'on combinait a posteriori, à la façon d'une mosaïque, n'importe quelles des caractéristiques divulguées dans les documents D1, D2 et D4, ce qui n'est pas permis, on ne parviendrait pas au contact à double lame de ressort suivant la revendication 1 du brevet en litige, puisque l'objet de l'invention et la caractéristique b) de la solution proposée ne peuvent découler de manière évidente d'aucun de ces documents. Cet objet de l'invention tout comme les objets des revendications dépendantes 2 à 7 impliquent donc une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que le motif d'opposition invoqué par l'opposant, à savoir l'absence d'activité inventive (article 100 a) CBE et article 56 CBE), ne s'oppose pas au maintien du brevet en litige sous une forme non modifiée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu sous une forme non modifiée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 8. August 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
 Mitglieder: G. Davies
 R. Randes

Anmelder: SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Stichwort: Systeme mit unbestreitbarer Unterschrift/CHAUM

Artikel: 97 (1), (2), 113 (1), (2), 116 (1), (2), 123 (1) EPÜ

Regel: 51 (4), (6), 67, 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Antrag auf mündliche Verhandlung nach Einreichung von Änderungen im Anschluß an eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) abgelehnt - Verfahrensmangel" - "Entscheidung auf neue Begründung gestützt - Verfahrensmangel" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine Änderung einer Anmeldung gelten so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist - also auch nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ -, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluß über die Zurückweisung der Anmeldung bzw. die Erteilung des Patents getroffen worden ist (vgl. G 7/93).

Das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ besteht so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung muß stattgegeben werden (d. h. es muß eine mündliche Verhandlung anberaumt werden), bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten (zu Verfahrens- oder materiellrechtlichen Fragen) abgelehnt wird und dieser damit einen Rechtsverlust erleidet. Dies gilt auch bei einem Antrag auf mündliche Verhandlung, in der über Änderungen beraten werden soll, die nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eingereicht worden sind. Unter solchen Umständen ist das Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer ist

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1
dated 8 August 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
 Members: G. Davies
 R. Randes

Applicant: SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Headword: Undeniable signature systems/CHAUM

Article: 97(1), (2), 113(1), (2), 116(1), (2), 123(1) EPC

Rule: 51(4), 51(6), 67, 86(3) EPC

Keyword: "Request for oral proceedings refused following submission of amendments after Rule 51(6) communication - procedural violation" - "Decision based on new grounds - procedural violation" - "Reimbursement of the appeal fee"

Headnote

The conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, including after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, and until the decision to refuse or grant the application is taken (see G 7/93).

The right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) EPC subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted (ie oral proceedings must be appointed) before any request of a party (whether procedural or substantive) is decided against that party so as to cause them a loss of rights. This applies also in the case of a request for oral proceedings to discuss amendments submitted after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC. The discretion of the Examining Division under Rule 86(3) EPC must be exercised in such circumstances having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an Examining Division should exer-

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 8 août 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg
 Membres : G. Davies
 R. Randes

Demandeur : SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Référence : Systèmes de signature indéniable/CHAUM

Article(s) : 97(1), (2), 113(1), (2), 116(1), (2), 123(1) CBE

Règle(s) : 51(4), 51(6), 67, 86(3) CBE

Mot(s)-clé(s) : "Rejet d'une requête en procédure orale après que le demandeur a produit des modifications en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(6) - vice de procédure" - "Décision fondée sur des motifs nouveaux - vice de procédure" - "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

Les conditions prévues par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE, pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, y compris après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen prenne la décision, soit de rejeter la demande, soit de délivrer un brevet (cf. G 7/93).

Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale). Le même principe vaut également lorsqu'une partie sollicite la tenue d'une procédure orale afin de discuter de modifications qu'elle a présentées en réponse à une notification établie en application de la règle 51(6) CBE. En pareil cas, la division d'examen doit tenir compte des dispositions de l'article 116(1) CBE lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appré-

nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen dazu einzuschränken, wie eine Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

cise its discretion under Rule 86(3) EPC.

ciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de recommandations relatives à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 202 620.6 (Veröffentlichungs-nr. 0 318 097) wurde am 22. November 1988 eingereicht, wobei als Prioritätstag der 23. November 1987 beansprucht wurde.

II. Nachdem der Anmelder am 19. März 1993 auf Einwände der Prüfungsabteilung hin Änderungen und Argumente eingereicht hatte, erging am 16. Juli 1993 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Der Anmelder erklärte sich - bis auf einige geringfügige Berichtigungen der Beschreibung, die auf seinen Antrag hin von der Prüfungsabteilung zugelassen wurden - mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden. Daraufhin wurde am 14. Februar 1994 eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ abgesandt.

III. In einem am 24. Mai 1994 im EPA eingegangenen Telefax beantragte der Anmelder Änderungen der Patentansprüche, da er zu dem Schluß gekommen sei, daß die unabhängigen Patentansprüche einige "unnötige Beschränkungen" enthielten. Dieses Vorbringen (Hauptantrag) enthielt vorsorglich auch Anträge dahingehend, daß die Prüfungsabteilung (1) einen Beschluß über die Zulässigkeit der Änderungen bis zur Bekanntgabe der Entscheidung G 7/93 (fälschlicherweise als G 6/93 bezeichnet) zurückstellen und (2) eine mündliche Verhandlung anberaumen möge. In einem Hilfsantrag wurde die Erteilung auf der Grundlage der bereits gebilligten Fassung beantragt. Für alle Fälle wurde eine beschwerdefähige Entscheidung über den Hauptantrag beantragt.

Mit Mitteilung vom 18. Juli 1994 wurden die vorgeschlagenen Änderungen unter Verwendung des Formblatts 2093 zurückgewiesen; als Grund für die Zurückweisung gab die Prüfungsabteilung an, daß der Anmelder "an sein Einverständnis gebunden sei". Es wurde eine Frist gesetzt, innerhalb derer der Anmelder die Erteilung auf der Grundlage der bereits gebilligten Unterlagen beantragen könne.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 88 202 620.6 (publication No. 0 318 097), was filed on 22 November 1988, claiming as priority date 23 November 1987.

II. After amendments and arguments submitted by the applicant in writing on 19 March 1993 in response to initial objections raised by the Examining Division, a Rule 51(4) communication was issued on 16 July 1993. The applicant expressed agreement with the proposed text, with the exception of some minor corrections to the description which were requested and subsequently accepted by the Examining Division. A communication under Rule 51(6) EPC was then dispatched on 14 February 1994.

III. In a fax received at the EPO on 24 May 1994, amendments to the claims were requested, the applicant having come to the conclusion that the independent claims contained some "unnecessary limitations". This submission (the main request) also contained precautionary requests that the Examining Division (1) postpone a decision on the allowability of the amendments until the result of G 7/93 (erroneously cited as G 6/93) was known, (2) hold oral proceedings. A subsidiary request was made for grant on the basis of the text previously agreed. In any case an appealable decision on the main request was asked for.

In a communication dated 18 July 1994, the proposed amendments were rejected using a standard form (2093), the Examining Division stating as the grounds for rejection that the applicant was "bound by his approval". A time limit was given within which the applicant could request grant on the basis of the documents previously approved.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 22 novembre 1988 a été déposée la demande de brevet européen n° 88 202 620.6 (publiée par la suite sous le numéro 0 318 097), qui revendiquait la priorité d'une demande déposée le 23 novembre 1987.

II. Le demandeur ayant produit par écrit le 19 mars 1993 un certain nombre d'arguments et de modifications en réponse aux objections soulevées initialement par la division d'examen, une notification au sens de la règle 51(4) CBE a été émise le 16 juillet 1993. Le demandeur a déclaré qu'il approuvait le texte qui lui était proposé, à condition de pouvoir apporter quelques corrections mineures à la description, ce que la division d'examen a ensuite accepté. Une notification au sens de la règle 51(6) CBE a alors été émise le 14 février 1994.

III. Dans une télécopie reçue à l'OEB le 24 mai 1994, le demandeur, ayant constaté que les revendications indépendantes comportaient quelques "limitations inutiles", a demandé à modifier les revendications. Parallèlement à cette requête (requête principale), il a également demandé, par mesure de précaution, (1) que la division d'examen surseoie à statuer sur la question de la recevabilité des modifications jusqu'à ce que l'on connaisse l'issue de l'affaire G 7/93 (citée par erreur sous le n° G 6/93) et (2) qu'elle tienne une procédure orale. A titre subsidiaire, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base du texte qu'il avait auparavant approuvé. Enfin, il a demandé à l'Office de prendre en tout cas une décision susceptible de recours au sujet de la requête principale.

Dans une communication en date du 18 juillet 1994, établie sur un formulaire standard (2093), la division d'examen a annoncé qu'elle rejetait les modifications proposées, le demandeur étant "lié par son approbation". Elle a également imparté au demandeur un délai pour le dépôt d'une requête en délivrance sur la base des documents qu'il avait précédemment approuvés.

In einem weiteren Telefax, das am 28. November 1994 einging, hielt der Anmelder seinen Änderungsantrag aufrecht und verwies auf die kurz zuvor veröffentlichte Entscheidung G 7/93 (vom 13. Mai 1994, ABl. EPA 1994, 775); er brachte vor, daß die beantragten Änderungen geringfügig seien und keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderten. Erneut wurde eine mündliche Verhandlung für den Fall beantragt, daß die Prüfungsabteilung die beantragten Änderungen zurückzuweisen beabsichtige. Der Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung über den Hauptantrag wurde erneuert, und der Hilfsantrag wurde ebenfalls aufrechterhalten.

IV. Am 10. Februar 1995 wurde die Entscheidung erlassen, die Anmeldung sei mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine Fassung vorliege, in der ein Patent erteilt werden könne (Art. 113 (2) EPÜ), da die Prüfungsabteilung die beantragten Änderungen nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen habe. Die Zurückweisung der Änderungen wurde damit begründet, daß "es nicht möglich sei, innerhalb eines angemessenen Zeitraums festzustellen, ob die geänderten Patentansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügen, insbesondere weil die Änderungen zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 führen würden, die zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ gültig waren". In der Entscheidung wurde weder der Antrag auf mündliche Verhandlung noch der Hilfsantrag erwähnt.

V. Am 20. April 1995 wurde Beschwerde eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet; am 20. Juni 1995 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers lautete, daß die Beschwerdekammer die Entscheidung aufheben und die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zurückverweisen solle, damit der Anmelder die Möglichkeit erhalte, in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden. Des weiteren wurde nach Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Außerdem wurde eine Reihe von Hilfsanträgen eingereicht, falls dem Hauptantrag nicht entsprochen werden sollte; diese sind in Anbetracht der nachstehenden Entscheidung der Beschwerdekammer allerdings nicht sachdienlich.

VI. Der Beschwerdeführer brachte vor, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorgeschlagenen

In another fax received on 28 November 1994, the applicant maintained his request for amendments, pointing to the recently published G 7/93 (decision dated 13 May 1994, OJ EPO 1994, 775), and arguing that the amendments requested were minor, not requiring re-opening of the substantive examination. A further request for oral proceedings was made, should the Examining Division be minded to refuse the requested amendments. The request for an appealable decision on the main request was renewed and the subsidiary request was also maintained.

IV. On 10 February 1995, a decision to refuse the patent was issued on the ground that there was no text which could be granted (Article 113(2) EPC), the Examining Division having rejected the requested amendments under Rule 86(3) EPC. The reason given for the refusal to allow the amendments was that "it is impossible to determine within a reasonable time whether the amended claims meet the requirements of the EPC, particularly as the amendments would result in a significant broadening of the scope of independent claims 1 and 11 valid at the time of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC". No mention of the request for oral proceedings nor of the subsidiary request was made in the decision.

V. Notice of appeal was filed on 20 April 1995 together with the fee, followed by a statement of grounds of appeal submitted on 20 June 1995. The appellant's main request was that the Board of Appeal should set aside the decision and refer the application to the Examining Division in order to give the applicant the possibility to be heard at oral proceedings. Reimbursement of the appeal fee was also requested under Rule 67 EPC. A number of further, subsidiary, requests were also made, should the main request not be granted; however, these are not germane in the light of the Board's decision, given below.

VI. The appellant argued that the Examining Division had committed a substantial procedural violation in

Dans une autre télécopie, reçue à l'OEB le 28 novembre 1994, le demandeur, se référant à la décision G 7/93 du 13 mai 1994, qui venait d'être publiée (JO OEB 1994, 775), a maintenu sa demande de modifications, en faisant valoir que les modifications demandées étaient mineures et ne nécessitaient pas une reprise de l'examen quant au fond. Il a présenté une nouvelle requête en vue de la tenue d'une procédure orale, pour le cas où la division d'examen estimerait devoir refuser les modifications demandées. Il a à nouveau demandé à l'Office de prendre une décision susceptible de recours au sujet de sa requête principale, et a maintenu sa requête subsidiaire.

IV. Le 10 février 1995, la division d'examen a décidé de rejeter la demande, au motif qu'il n'existait pas de texte pouvant servir de base pour la délivrance d'un brevet (article 113(2)CBE), puisqu'elle avait rejeté les modifications qui avaient été demandées, en application de la règle 86(3) CBE. Pour justifier son refus d'accepter ces modifications, elle a fait valoir qu'il était "impossible de déterminer dans un délai raisonnable si les revendications modifiées satisfaisaient aux conditions requises par la CBE, du fait notamment qu'elles risquaient d'élargir sensiblement la portée du texte des revendications indépendantes 1 et 11 tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle avait été établie la notification visée à la règle 51(6) CBE". Dans cette décision, il n'était fait mention ni de la demande de procédure orale, ni de la requête subsidiaire.

V. Le 20 avril 1995, le demandeur a formé un recours, en acquittant la taxe prescrite; un mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 20 juin 1995. Dans sa requête principale, le requérant a demandé à la Chambre d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire à la division d'examen, pour permettre au demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours, en vertu de la règle 67 CBE. En même temps, il a présenté à titre subsidiaire un certain nombre d'autres requêtes, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa requête principale; mais la Chambre n'a pas eu à les examiner, vu la décision qu'elle a rendue (voir ci-après).

VI. Le requérant a fait valoir que la procédure devant la division d'examen était entachée d'un vice sub-

Änderungen ohne vorherige Durchführung der unter bestimmten Bedingungen beantragten mündlichen Verhandlung zurückzuweisen, mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei. Damit sei ihm die Möglichkeit vorenthalten worden, in einer mündlichen Verhandlung zu erklären, warum die vorgeschlagenen Änderungen nur geringfügiger Art seien und entgegen der in der Entscheidung geäußerten Meinung nicht zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der Patentansprüche führen würden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 In der vorstehend genannten Entscheidung G 7/93 wurde der Grundsatz aufgestellt, daß die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Änderung einer Anmeldung so lange gelten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ bzw. die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt. Gemäß dieser Entscheidung gelten die Voraussetzungen für eine Änderung auch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. "Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist." (Siehe G 7/93, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe.)

2.2 Die Prüfungsabteilung kann eine solche Änderung auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vornehmen.

3. Somit ist klar, daß im vorliegenden Fall das Verfahren immer noch vor der Prüfungsabteilung anhängig war und der Anmelder das Recht hatte, eine Änderung zu beantragen. Da der Antrag mit einem Antrag auf mündliche Verhandlung verbunden war, muß die Kammer nun darüber entscheiden, ob die Prüfungsabteilung berechtigt war, die Zurückweisung der Änderungen gemäß Regel 86 (3) zu beschließen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

issuing a decision rejecting the amendments proposed without first holding the conditionally requested oral proceedings. The appellant had thereby been deprived of the possibility of explaining at such oral proceedings why the proposed amendments were only of a minor nature and, contrary to the position taken in the decision, would not result in a significant broadening of the scope of the claims.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 G 7/93, *supra*, has established the principle that the conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to refuse or to grant the European patent under Article 97(1) or (2) EPC. According to the decision, these conditions for amendment continue to be applicable after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC. "Thus as a matter of legal power, following receipt of the applicant's approval of the notified text under Rule 51(4) EPC and following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued." (see G 7/93, point 2.1 of the reasons for the decision).

2.2 Such amendment may be allowed either upon request of the applicant or on the Examining Division's own motion.

3. It is thus clear that in the present case the proceedings before the Examining Division were still pending and that the applicant had the right to ask for amendment. The request being accompanied by a request for oral proceedings, the question to be decided by the Board is whether the Examining Division was entitled to decide to refuse the amendments under Rule 86(3), without first holding oral proceedings.

stantiel, la division d'examen ayant pris la décision de rejeter les modifications proposées sans avoir au préalable tenu une procédure orale, comme il le lui avait demandé par mesure de précaution, si bien qu'il n'avait pas eu la possibilité d'expliquer oralement pourquoi les modifications qu'il proposait n'étaient que des modifications mineures ni pourquoi, contrairement à ce qu'affirmait la division d'examen dans sa décision, ces modifications n'entraîneraient pas d'élargissement sensible de la portée des revendications.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Dans la décision G 7/93 citée plus haut, la Grande Chambre de recours est partie du principe que les conditions prévues pour la modification d'une demande par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE demeurent applicables tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision, soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE. D'après cette décision, ces conditions continuent à s'appliquer même après l'établissement d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. "Ainsi, après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve juridiquement parlant le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise." (cf. décision G 7/93, point 2.1 des motifs de la décision).

2.2 Ces modifications peuvent être apportées soit sur requête du demandeur, soit à l'initiative de la division d'examen.

3. Il est donc clair qu'en l'occurrence, la procédure était encore en cours devant la division d'examen, et que le demandeur avait le droit de demander à apporter des modifications. Comme, parallèlement à cette requête, il avait sollicité la tenue d'une procédure orale, la question que doit trancher la Chambre est celle de savoir si la division d'examen avait le droit, en application de la règle 86(3) CBE, de prendre la décision de refuser les modifications sans tenir au préalable de procédure orale.

4.1 Das Recht auf mündliche Verhandlung ist in den Allgemeinen Vorschriften für das Verfahren vor dem EPA verankert (Siebenter Teil, Kapitel I, Artikel 116 (1) EPÜ). In Artikel 116 (1) EPÜ wird der Grundsatz aufgestellt, daß eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern das Europäische Patentamt dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen stattfindet. Die einzigen in Artikel 116 (1) und (2) EPÜ genannten Bedingungen, unter denen es in das Ermessen des Europäischen Patentamts gestellt ist, einen Antrag auf mündliche Verhandlung abzulehnen, beziehen sich auf Umstände, die im vorliegenden Fall eindeutig nicht zutreffen.

4.2 Das Recht auf mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren stellt somit ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen muß (T 19/87, ABI. EPA 1988, 268, T 663/90 vom 13. August 1991 und T 808/94 vom 26. Januar 1995 (beide unveröffentlicht)). Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, dann müssen solche Verfahren grundsätzlich anberaumt werden. Diese Vorschrift ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum (T 283/88 vom 7. September 1988 (unveröffentlicht)). Das betreffende Organ darf dann keine Entscheidung, die gegen die antragstellende Partei gerichtet ist, ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung erlassen (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 1996, 219 ff.).

4.3 Auf die vorrangige Bedeutung des Rechts auf mündliche Verhandlung wird in dem folgenden Absatz aus "*Singer: The European Patent Convention - Revised English Edition* by Raph Lunzer" (1995, 116.02, S. 613) eindeutig hingewiesen:

"Aus der Fassung in allen drei Amtssprachen ergibt sich klar, daß das EPA, falls ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht zu prüfen hat, ob die Verhandlung sachdienlich ist. Ein Beteiligter hat ein uneingeschränktes Recht auf Anhörung und muß einen Antrag auf mündliche Verhandlung nicht begründen. Gemäß der Entscheidung T 598/88 vom 7. August 1989 (unveröffentlicht) ... 'handelt es sich bei Artikel 116 (1) Satz 1 um eine zwingende Vorschrift des EPÜ, dergegenüber Erwägungen hinsichtlich

4.1 The right to oral proceedings is established as one of the common provisions governing procedure before the EPO (Part VII, Chapter 1, Article 116(1) EPC). Article 116(1) EPC states the general principle that oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. The only conditions specified in Article 116(1) and (2) EPC in which the European Patent Office has discretion to reject a request for oral proceedings relate to circumstances which clearly do not apply in the present case.

4.2 The right to an oral hearing in examination, opposition and appeal proceedings is thus an extremely important procedural right which the EPO should take all reasonable steps to safeguard (T 19/87, OJ EPO 1988, 268, T 663/90 of 13 August 1991 and T 808/94 of 26 January 1995 (both unpublished)). As a matter of principle, if a request for oral proceedings has been made, such proceedings must be appointed. This provision is mandatory and leaves no room for discretion (T 283/88 of 7 September 1988 (unpublished)). The body concerned may not then issue any decision affecting the requesting party without first appointing oral proceedings (see "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", 1996, 193).

4.3 The overriding importance of the right to oral proceedings is made clear in the following passage from "*Singer: The European Patent Convention - Revised English Edition* by Raph Lunzer" (1995, 116.02, at 613):

"It is clear from the wording used in all three languages that if a hearing is requested by a party, the EPO has no right to question whether such a hearing is potentially useful. A party has an unqualified right to be heard, without needing to advance any justification for seeking a hearing. In accordance with T 598/88 of 7 August 1989 (unpublished)..., the first sentence of Article 116 imposes on the EPO: '...an obligatory procedural provision, against which considerations of expedition, procedural economy, or even equity cannot be

4.1 Le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale est un droit institué par l'une des dispositions communes régissant la procédure devant l'OEB (Septième partie, Chapitre I, article 116(1) CBE). L'article 116(1) CBE pose en principe qu'il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Les seuls cas, visés à l'article 116(1) et (2) CBE, dans lesquels l'Office européen des brevets peut user de son pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande de procédure orale n'avaient manifestement rien de commun avec le cas dont il est question dans la présente espèce.

4.2 Le droit à la tenue d'une procédure orale au cours de la procédure d'examen, d'opposition et de recours est donc un droit extrêmement important en matière de procédure, et l'OEB doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de le préserver (cf. décisions T 19/87, JO OEB 1988, 268, T 663/90 du 13 août 1991 et T 808/94 du 26 janvier 1995 (ces deux dernières décisions n'ont pas été publiées)). Lorsqu'il est demandé la tenue d'une procédure orale, les parties doivent par principe être convoquées à une telle procédure. Cette convocation est obligatoire et l'OEB n'a en la matière aucune marge d'appréciation (décision T 238/88 du 7 septembre 1988, non publiée). En pareil cas, l'instance concernée ne peut rendre de décision défavorable à la partie requérante sans tenir au préalable une procédure orale (cf. la "jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 1996, 221).

4.3 L'importance essentielle que revêt le droit à la tenue d'une procédure orale est souligné dans le passage suivant de l'ouvrage de *Singer* sur la Convention sur le brevet européen (version anglaise révisée par Raph Lunzer, 1995, 116.02, page 613) :

"Il ressort clairement du texte dans les trois langues des dispositions de la CBE pertinentes à cet égard que lorsqu'une partie demande la tenue d'une procédure orale, l'OEB n'a pas à s'interroger sur l'opportunité d'une telle procédure. Les parties ont un droit inconditionnel d'être entendues, sans avoir à avancer de justification, lorsqu'elles demandent la tenue d'une procédure orale. D'après la décision T 598/88 du 7 août 1989 (non publiée)..., l'article 116(1), première phrase CBE constitue pour l'OEB : '... une règle de procédure

zügiger Verfahrensführung, Verfahrensökonomie oder selbst Billigkeit nicht durchgreifen können. Zu fragen ist allein, ob vor dem Datum der Entscheidung ein gültiger Antrag auf mündliche Verhandlung vorlag.' Wenn die erste Instanz trotz Vorliegens eines solchen Antrags eine Entscheidung erlassen hat, so ist diese aufzuheben und die Angelegenheit zurückzuverweisen. Selbst wenn der Antrag offensichtlich den Versuch einer Verfahrensverzögerung darstellt, kann das Recht auf mündliche Verhandlung nicht verweigert werden."

4.4 Dieses Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ besteht so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung muß stattgegeben werden (d. h. es muß eine mündliche Verhandlung anberaumt werden), bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten (zu Verfahrens- oder materiellrechtlichen Fragen) abgelehnt wird und dieser damit einen Rechtsverlust erleidet.

5.1 Des weiteren stellt sich die Frage, ob durch die in der Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer ausgesprochene Empfehlung an die Prüfungsabteilung, wie diese ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben und Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ zulassen sollte, das Recht auf mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ unter allen Umständen aufgehoben oder eingeschränkt werden kann.

5.2 In ihren Entscheidungsgründen sprach die Große Beschwerdekammer einige Empfehlungen aus, wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen ausüben sollte. So müsse sich dies nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befinde (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Ein nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingegangener Änderungsantrag sollte anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens ... eingehe (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Die Prüfungsabteilung müsse allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen und das Interesse

taken into consideration. All that has to be investigated is whether there was a valid request for oral proceedings in existence before the date of the decision.' If, despite the existence of such a request, the first instance has issued a decision, it must be set aside and the matter referred back. Even where the request is manifestly an attempt to delay the proceedings, the right to oral proceedings cannot be denied".

4.4 This right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted (ie oral proceedings must be appointed) before any request of a party (whether procedural or substantive) is decided against that party so as to cause them a loss of rights.

5.1 A further question arises whether the guidance given in G 7/93, supra, by the Enlarged Board to the Examining Division as to how it should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC to allow amendment after a Rule 51(6) EPC communication, could in any circumstances override or restrict the right to oral proceedings under Article 116(1) EPC.

5.2 In its reasons for the decision in G 7/93, the Enlarged Board gave some guidance as to the way in which the Examining Division should exercise its said discretion. This must depend upon the circumstances of each individual case, and must also depend upon the stage of the pre-grant procedure which the application has reached (point 2.2 of the reasons). A request received after a Rule 51(6) EPC communication has been issued should be considered in a different way from a similar request for amendment received at a much earlier stage in the overall examination procedure...(point 2.3 of the reasons). The Examining Division is required to consider all relevant factors which arise in a case and balance the appli-

ayant force obligatoire, à laquelle on ne saurait opposer des considérations de gain de temps, de rationalisation de la procédure, voire même d'équité. L'Office doit simplement examiner si une requête en vue de la tenue d'une procédure orale a été valablement présentée avant la date de la décision.' Si la première instance a statué sans se soucier de la requête qui a été présentée, sa décision doit être annulée et l'affaire doit être réexaminée. Même si la requête présentée par la partie était manifestement une manœuvre dilatoire, cette partie ne pourrait être privée de son droit à la tenue d'une procédure orale".

4.4 Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale).

5.1 Une autre question qui se pose est celle de savoir si les recommandations que la Grande Chambre de recours a formulées dans sa décision G 7/93 citée plus haut, au sujet de la manière dont la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE pour autoriser ou non une modification une fois qu'a été établie la notification prévue à la règle 51(6) CBE, peuvent dans certains cas prévaloir sur le droit à la tenue d'une procédure orale prévu par l'article 116(1) CBE, ou sont susceptibles d'entraîner des limitations de ce droit.

5.2 Dans les motifs de sa décision G 7/93, la Grande Chambre de recours a formulé un certain nombre de recommandations au sujet de la manière dont la division d'examen devrait exercer son pouvoir d'appréciation, selon le cas d'espèce, ainsi que le stade de la procédure de délivrance auquel se trouve la demande (point 2.2 des motifs). "Une requête en modification ... reçue ... après que la notification prévue à la règle 51(6) CBE a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen ... " (point 2.3 des motifs). La division d'examen "doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce, [et] tenir compte à la fois de l'intérêt du

des Anmelders an einem Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zum Abschluß zu bringen, gegeneinander abwägen. Die Große Beschwerdekammer nannte auch einige Beispiele, wann Änderungen zulässig sein können, und stellte fest: Andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, können nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

5.3 Hinsichtlich der unter Nr. 5.1 gestellten Frage weist die Kammer auf die Tatsache hin, daß die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer, wonach die Prüfungsabteilung auch noch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden kann, solange noch kein Erteilungsbeschuß ergangen ist, auf einer richtigen Auslegung des Artikels 123 (1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ beruhte. Den Beschwerdekammern steht es frei, die Vorschriften des EPÜ auszulegen, wenn diese sich zu einer gegebenen Frage nicht äußern und daher Spielraum für Auslegungen lassen. Dies ist bei Artikel 116 (1) EPÜ allerdings nicht der Fall. Wie in der Rechtsprechung immer wieder betont wird, erlegt er dem EPA die unbedingte Verpflichtung auf, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wenn diese von einem Beteiligten am Verfahren vor dem EPA beantragt wird.

Außerdem haben die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor der Ausführungsordnung (vgl. Art. 164 (2) EPÜ); somit hat der Artikel 116 (1) EPÜ Vorrang vor der Regel 86 (3) EPÜ. Daraus folgt, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben ist. Die Große Beschwerdekammer ist nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch irgendwelche Empfehlungen dazu einzuschränken, wie eine Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

5.4 Daher ist die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall zwar verpflichtet, die Empfehlungen der Großen Beschwerdekammer in bezug auf die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ bei der Zurückweisung oder Zulassung des Ände-

cant's interest in obtaining a patent and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close. The Enlarged Board also gave some examples of amendments that may be allowable and stated: other minor amendments which do not require re-opening of substantive examination and which do not appreciably delay the issuing of a decision to grant the patent may be allowable after issue of a Rule 51(6) EPC communication (point 2.5 of the reasons).

5.3 With respect to the question posed under 5.1, supra, the Board draws attention to the fact that the decision of the Enlarged Board in G 7/93, supra, to the effect that, following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued, was based on a proper interpretation of Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC. The Boards of Appeal are free to interpret the provisions of the EPC, where these are silent on a given question and therefore open to interpretation. Article 116(1) EPC, however, is not open to any such interpretation. As the case law has constantly stressed, it imposes an absolute obligation on the EPO to hold oral proceedings once these have been requested by a party to proceedings before the EPO.

Moreover, the provisions of the Convention prevail over the Implementing Regulations (see Article 164(2) EPC); thus Article 116(1) EPC takes precedence over Rule 86(3) EPC; it follows that the discretion of the Examining Division must be exercised having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an Examining Division should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC.

5.4 In the present case, therefore, the Examining Division is obliged to have regard to the guidance of the Enlarged Board in exercising its discretion under Rule 86(3) to refuse or allow the request for amendment; however, such guidance provides **no**

demandeur à obtenir un brevet ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen". La Grande Chambre a également cité quelques exemples de modifications qui pourraient être admises, et a ajouté qu'un demandeur peut être autorisé à apporter "d'autres modifications mineures ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance d'un brevet ... après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE" (point 2.5 des motifs).

5.3 Pour ce qui est de la question posée ci-dessus au point 5.1, la Chambre fait observer que la Grande Chambre a correctement interprété les dispositions conjointes de l'article 123(1) et de la règle 86(3) CBE lorsqu'elle a déclaré, dans la décision G 7/93 citée plus haut, que même après l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser ou non la modification d'une demande, et ce, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision au sujet de la délivrance du brevet. Lorsque les dispositions de la CBE restent muettes sur une question précise et prêtent donc à interprétation, les chambres de recours sont libres de les interpréter, mais ce n'est pas le cas pour ce qui est de l'article 116(1) CBE, qui n'a pas à être interprété. Comme l'a constamment souligné la jurisprudence, cet article fait obligation absolue à l'OEB de tenir une procédure orale dès lors qu'une partie à une procédure devant l'OEB a présenté une requête en ce sens.

De surcroît, les dispositions de la Convention prévalent sur celles du règlement d'exécution (cf. article 164(2) CBE) ; l'article 116(1) CBE prévaut par conséquent sur la règle 86(3) CBE ; il s'ensuit que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit respecter les dispositions de l'article 116(1) CBE ; la Grande Chambre de recours n'a pas le droit de limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de quelques recommandations que ce soit quant à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

5.4 Par conséquent, dans la présente espèce, la division d'examen est tenue de prendre en compte les recommandations formulées par la Grande Chambre de recours lorsqu'elle use du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la

rungsantrags zu berücksichtigen; jedoch bieten diese Empfehlungen **keine Grundlage** dafür, eine mündliche Verhandlung vor dem Erlaß dieser Entscheidung abzulehnen. Der Anmelder hätte das Recht, mündlich zu den Fragen gehört zu werden, die die Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigen sollte, und vor allem dazu, ob die beantragten Änderungen eine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderten.

5.5 Wie bereits in Nr. 4.3 erklärt, kann das Recht eines Anmelders auf mündliche Verhandlung nicht durch Erwägungen in bezug auf die Verfahrensökonomie beeinträchtigt werden.

6. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß dem Beschwerdeführer im vorliegenden Fall das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung so lange zustand, wie das Verfahren vor der Prüfungsabteilung anhängig war. Der Entscheidung G 7/93 (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe) zufolge liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung, nach Regel 86 (3) EPÜ Änderungen zuzulassen oder zurückzuweisen, solange sie für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ bzw. die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (1) EPÜ beschließt. Somit ist ein Verfahren eindeutig noch anhängig, bis eine Entscheidung getroffen worden ist, was drei Tage vor dem auf der Entscheidung aufgestempelten Datum der Fall ist (G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nr. 9.1 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall wurde die Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen, mit dem aufgestempelten Datum 10. Februar 1995 abgesandt. Damit war das Verfahren am 28. November 1994 eindeutig noch anhängig, als der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Änderungen erneuerte und einen (zweiten) unmißverständlichen Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall stellte, daß die Änderungen zurückgewiesen werden sollten. Daraus schließt die Kammer, daß es keine Grundlage für eine Ablehnung des Antrags des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung gab.

ground for refusing to hold oral proceedings before taking any such decision. The applicant had a right to be heard orally on the issues to be taken into account by the Examining Division in the exercise of its discretion, and, in particular, on the question whether the requested amendments would require the re-opening of substantive examination or not.

5.5 As already pointed out in point 4.3, supra, considerations of procedural economy cannot affect an applicant's right to oral proceedings.

6. The Board finds, therefore, that, in the present case, as long as proceedings were still pending before the Examining Division, the appellant had the right to be heard at oral proceedings. Following G 7/93 (point 2.1 of the reasons for the decision, supra), so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to refuse or grant the European patent application under Article 97(1) or (2) EPC, it lies within the discretion of the Examining Division pursuant to Rule 86(3) to accept or reject amendments. Hence proceedings are still clearly pending until the decision-making process is terminated, which occurs three days prior to the date stamped on the decision (G 12/91, OJ EPO 1994, 285, point 9.1 of the reasons for the decision). In the present case, the decision to refuse the application was dispatched with the date stamp 10 February 1995. Thus the proceedings were clearly still pending on 28 November 1994, when the appellant renewed the request for the amendments and made a (second) clear conditional request for oral proceedings should the amendments be rejected. Hence the Board concludes that there was no basis for refusing the appellant's request for oral proceedings.

règle 86(3) CBE pour décider de rejeter ou d'accepter la requête en modifications qui a été présentée, mais elle **ne saurait prendre prétexte** de ces recommandations pour refuser de convoquer les parties à une procédure orale avant de rendre sa décision. Le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale au sujet des points que la division d'examen devait prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et en particulier au sujet de la question de savoir si les modifications demandées nécessitaient ou non une reprise de l'examen quant au fond.

5.5 Comme cela a déjà été signalé ci-dessus au point 4.3, le droit du demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale ne saurait être affecté par des considérations de rationalisation de la procédure.

6. Aussi la Chambre estime-t-elle que, dans la présente espèce, le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale, et ce aussi longtemps que l'affaire était encore en instance devant la division d'examen. Aux termes de la décision G 7/93 (cf. point 2.1 des motifs cités plus haut), tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, la division d'examen est libre d'accepter ou de refuser les modifications, comme le prévoit la règle 86(3) CBE. Il est clair par conséquent que l'affaire reste en instance jusqu'à la clôture du processus de décision, qui intervient trois jours avant la date apposée sur la décision (cf. décision G 12/91, JO OEB 1994, 285, point 9.1 des motifs). Dans la présente espèce, la date de remise au courrier apposée sur la décision de rejet était le 10 février 1995. Il ne fait donc pas de doute que le 28 novembre 1994, lorsque le demandeur a présenté une nouvelle requête en modification en redemandant expressément par mesure de précaution qu'une procédure orale se tienne dans le cas où la division d'examen envisagerait de rejeter les modifications proposées, l'affaire était encore en instance. La Chambre en conclut donc que le rejet par la division d'examen de la requête en procédure orale présentée par le demandeur n'était pas fondé.

7. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt es als wesentlicher Verfahrensmangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ rechtfertigt, wenn versäumt wird, eine von einem berechtigten Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung durchzuführen. Außerdem ist die Entscheidung als null und nichtig aufzuheben (siehe z. B. T 560/88 vom 19. Februar 1990 (unveröffentlicht)).

8. Zu diesem Schluß gelangte die Kammer unabhängig von den in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründen. Zu bemerken ist jedoch, daß die Rechtsgrundlage für die Zurückweisung der Änderungen, nämlich die Regel 86 (3), und insbesondere die Begründung, warum die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens die Änderungen zurückgewiesen hat, in der Entscheidung zum ersten Mal genannt wurden. In der Mitteilung vom 18. Juli 1994 war die Zurückweisung lediglich damit begründet worden, daß der Beschwerdeführer "an sein Einverständnis" mit der im Bescheid gemäß Regel 51 (4) EPÜ übermittelten Fassung "gebunden" sei; dieser Grund war aber mit der Entscheidung G 7/93 eindeutig für nichtig erklärt worden. Der Beschwerdeführer hatte somit keine Gelegenheit, seine Argumente zur Widerlegung der in der Entscheidung der Prüfungsabteilung genannten Annahme vorzubringen, daß "die Änderungen zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der unabhängigen Patentansprüche 1 und 11 führen würden, die zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ gültig waren". Damit verstieß die Entscheidung gegen den Artikel 113 (1) EPÜ, was als zweiter wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen ist.

7. It is well established that failure to hold oral proceedings clearly requested by a party having a right to such proceedings constitutes a substantial procedural violation and justifies the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC. Further, the decision must be set aside as null and void (see eg T 560/88 of 19 February 1990 (not published)).

8. This conclusion of the Board is reached irrespective of the reasons given in the appealed decision. However, it is to be noted that the legal basis on which the amendments were rejected, Rule 86(3), and in particular the reasons for the Examining Division exercising its discretion not to accept the amendments, were given for the first time in the decision. In the communication dated 18 July 1994 the only grounds for rejection had been given as the appellant's being "bound by his approval" of the text set out in the Rule 51(4) communication, a ground which had clearly been invalidated by the outcome of G 7/93 (supra). The appellant had no opportunity, therefore, to present arguments attempting to refute the Examining Division's assertion in the decision that "the amendments would result in a significant broadening of the scope of independent claims 1 and 11 valid at the time of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC". The decision was therefore in breach of Article 113(1) EPC, which must be considered to be a second substantial procedural violation.

7. Il est constant que le refus de tenir une procédure orale alors que la tenue de cette procédure avait été demandée de façon très nette par une partie qui avait le droit d'obtenir satisfaction constitue un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. La décision doit en outre être déclarée nulle et non avenue (cf. notamment décision T 560/88 du 19 février 1990 (non publiée)).

8. La Chambre est parvenue à cette conclusion abstraction faite des motifs avancés dans la division attaquée. Or il convient de noter que c'est dans cette décision que la division d'examen avait pour la première fois cité la disposition sur laquelle elle se fondait pour rejeter les modifications, à savoir la règle 86(8) CBE, et exposé notamment pour quelles raisons elle avait décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas accepter ces modifications. Dans la notification du 18 juillet 1994, le seul motif qui avait été invoqué par la division d'examen pour justifier son refus était que le demandeur "était lié par son approbation" du texte qui lui avait été communiqué dans la notification établie conformément à la règle 51(4), or ce motif n'était manifestement pas valable, vu la décision G 7/93 qui a été citée plus haut. Le demandeur n'a donc pas eu la possibilité de présenter ses arguments pour tenter de réfuter l'affirmation de la division d'examen qui avait prétendu dans sa décision que "les modifications conduiraient à élargir sensiblement la portée des revendications indépendantes 1 et 11 qui étaient en vigueur lors de l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE". Cette décision a donc été prise en violation de l'article 113(1) CBE, si bien qu'il doit être considéré qu'il s'agit là d'un second vice substantiel de procédure.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours doit être remboursée.

**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen Patentamts
vom 10. April 1997 über die
Verlängerung von Fristen
nach Regel 85 EPÜ**

1. In **Deutschland** war die Postzustellung im Sinne von Regel 85 Absatz 2 EPÜ unterbrochen.

Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **11. bis 18. Februar 1997**.

2. Dem EPA gegenüber einzuhalten-
de Fristen, die im Zeitraum vom 11.
bis 18. Februar 1997 abgelaufen
wären, erstrecken sich daher gemäß
Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis
zum **19. Februar 1997**.

3. Regel 82.2 PCT bleibt unberührt.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice of the President of the
European Patent Office dated
10 April 1997 concerning the
extension of time limits
according to Rule 85 EPC**

1. There has been an interruption in the delivery of mail in **Germany** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

The interruption and subsequent dislocation lasted from **11 until 18 February 1997**.

2. Time limits to be observed vis-à-vis the EPO which would have expired in the period from 11 until 18 February 1997 are therefore extended to **19 February 1997** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

3. Rule 82.2 PCT remains unaffected.

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communiqué du Président de
l'Office européen des brevets,
en date du 10 avril 1997,
relatif à la prorogation des
délais conformément à la
règle 85 CBE**

1. Une interruption du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en **Allemagne**.

L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **11 au 18 février 1997**.

2. Les délais à observer à l'égard de l'OEB qui auraient expiré au cours de la période du 11 au 18 février 1997 sont, par conséquent, en vertu de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE, prorogés jusqu'au **19 février 1997**.

3. La règle 82.2 PCT n'est pas affectée.

Implementierung der Gebührenreform 1997*

1. Am 5. Dezember 1996 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), seine Ausführungsordnung und die Gebührenordnung (GebO) **mit Wirkung zum 1. Juli 1997** geändert. Die Änderungen sehen eine deutliche **Senkung** der vom EPA erhobenen **Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren** und eine **längere Frist** für die Entrichtung der Benennungsgebühren vor¹.

Die neuen Gebührensätze sind:

Implementation of the fee reform 1997*

1. On 5 December 1996 the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the European Patent Convention (EPC), its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees (RFees) **with effect from 1 July 1997**. The amendments provide for substantial **reduction of the filing, search and designation fees** levied by the EPO and a **longer time limit** for paying the designation fees¹.

The new rates are as follows:

Mise en oeuvre de la réforme des taxes 1997*

1. Le 5 décembre 1996, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la Convention sur le brevet européen (CBE), son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes (RRT) **avec effet au 1^{er} juillet 1997**. Ces modifications prévoient une importante **réduction des taxes de dépôt, de recherche et de désignation** perçues par l'OEB, ainsi qu'un **délai plus long** pour le paiement des taxes de désignation¹.

Les nouveaux montants de ces taxes sont les suivants :

Gebühr / Fee / Taxe	ab / from / à compter du 01.07.1997 DEM
Anmeldegebühr, nationale Grundgebühr / Filing fee, national basic fee / Taxe de dépôt, taxe nationale de base	250
Recherchegebühr für / Search fee for / Taxe de recherche pour	
- eine europäische Recherche / a European search / une recherche européenne	1 700
- eine internationale Recherche / an international search / une recherche internationale	2 200
Benennungsgebühr pro Vertragsstaat / Designation fee per contracting state / Taxe de désignation par Etat contractant	150

2. Damit die Anmelder von den Änderungen frühzeitig und möglichst umfassend profitieren können, werden nachstehend eingehende Hinweise zur Übergangsregelung und den Änderungen im Benennungssystem gegeben.

Gebührensenkung

3. Die neuen Gebührensätze sind für **Zahlungen ab 1. Juli 1997 verbindlich**. Sie gelten nicht nur für europäische Patentanmeldungen (EP-Anmeldungen), Euro-PCT-Anmeldungen und internationale Anmeldungen,

2. In order to enable applicants to profit from the amendments early and to a maximum extent, detailed information as to the transitional regime and the modified system of designation is given below.

Fee reduction

3. The new fee rates apply to **payments from 1 July 1997**. They do not only apply to European patent applications (EP applications), Euro-PCT applications and international applications filed on or after that date **but**

2. Afin de permettre aux demandeurs de profiter tôt et au maximum de ces modifications, des informations détaillées concernant le régime transitoire et le système de désignation modifié figurent ci-dessous.

Réduction des taxes

3. Les nouveaux montants des taxes sont **applicables aux paiements effectués à compter du 1^{er} juillet 1997**. Ils ne s'appliquent pas seulement aux demandes de brevet européen (demandes EP),

* Geringfügig überarbeitete Fassung (Nrn. 16-18) der in ABI. EPA 1997, 160 veröffentlichten Mitteilung.

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 12, 79, 107.

* Slightly revised version (nos. 16-18) of the notice published in OJ EPO 1997, 160.

¹ See OJ EPO 1997, 12, 79, 107.

* Version légèrement modifiée du communiqué publié au JO OEB 1997, 160.

¹ Cf. JO OEB 1997, 12, 79, 107.

die ab diesem Stichtag eingereicht werden, **sondern auch für anhängige Anmeldungen**, sofern die einschlägige Grundfrist für die Entrichtung der jeweiligen Gebühr² nicht abgelaufen und die Gebühr nicht vor dem 1. Juli 1997 wirksam entrichtet worden ist. Die **bisherigen Gebührensätze** gelten jedoch weiterhin, wenn die Grundfrist für ihre Entrichtung vor dem 1. Juli 1997 abgelaufen ist, d. h. bei nachträglicher Zahlung mit Zuschlagsgebühr (Regel 85a EPÜ, Regel 16bis PCT).

4. In der Gebührenordnung des EPA (Art. 8 (1) und (2)) und in den Vorschriften über das laufende Konto³ ist festgelegt, welcher Tag als maßgebender Zahlungstag gilt. **Anmelder, die von den neuen Gebührensätzen profitieren möchten, müssen sicherstellen, daß die betreffenden Gebühren nicht vor dem 1. Juli 1997 entrichtet werden.** Dies erfordert eine gewisse Umsicht, wenn die Frist für die Entrichtung der Gebühren am 1. Juli 1997 oder kurz danach abläuft.

Hinsichtlich der **europäischen Anmelde- und Recherchegebühr**, die jeweils innerhalb eines Monats nach Einreichung zu entrichten ist (Art. 78 (2) EPÜ), ist dies der Fall, wenn EP-Anmeldungen Anfang Juni 1997 eingereicht werden (zu den Benennungsgebühren siehe Nummer 9). Anmelder, die von den neuen Gebührensätzen profitieren und Zahlungen mit Zuschlag in der Nachfrist vermeiden wollen, sollten sicherstellen, daß ihre Zahlungen genau zwischen dem 1. Juli und dem Ende der einschlägigen Einmonatsfrist erfolgen. Etwaige diesbezügliche Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, wenn die Einreichung der Anmeldung bis etwa Mitte Juni verschoben werden kann. Ist dies nicht möglich, z. B. weil eine Priorität beansprucht wird, sollten bei **Zahlungen an das EPA** die nachstehenden Hinweise beachtet werden.

also to pending applications where the relevant basic period for paying the fee in question² has not expired and the fee has not been validly paid before 1 July 1997. However the **old fee rates** continue to apply if the basic period for their payment expired before 1 July 1997, ie in cases of late payment with surcharge (Rule 85a EPC, Rule 16bis PCT).

4. The EPO's Rules relating to Fees (Art. 8(1) and (2)) and the Arrangements for deposit accounts³ define the date to be considered as the date on which a payment is made. **Applicants wishing to profit from the new rates have to make sure that payment of the relevant fees is made not earlier than 1 July 1997.** This may require some attentiveness in cases where the time limit for paying these fees expires on or shortly after 1 July 1997.

With regard to **European filing and search fees**, to be paid within one month of filing (Art. 78(2) EPC), this is the case where EP applications are filed in the first days of June 1997 (for designation fees, see point 9 below). In order to profit from the new fee rates and to avoid later payment with surcharge, applicants should arrange for payments to be effected precisely between 1 July and the end of the relevant one-month time limit. Any difficulties in this respect may be avoided if the filing of the application can be deferred until around mid-June. If this is not feasible, eg for priority reasons, the following should be noted as regards **payments to the EPO**.

aux demandes euro-PCT et aux demandes internationales déposées à cette date ou ultérieurement, **mais également aux demandes en cours** pour lesquelles le délai de base pertinent prévu pour le paiement de la taxe en question² n'a pas expiré et la taxe n'a pas été valablement acquittée avant le 1^{er} juillet 1997. Toutefois, les **anciens montants des taxes** demeurent applicables si le délai de base prévu pour leur paiement expire avant le 1^{er} juillet 1997, c'est-à-dire dans les cas de paiement tardif avec surtaxe (règle 85bis CBE, règle 16bis PCT).

4. Le règlement de l'OEB relatif aux taxes (art. 8(1) et (2)), ainsi que la réglementation applicable aux comptes courants³, définissent la date à laquelle le paiement est réputé effectué. **Les demandeurs souhaitent profiter des nouveaux montants devront s'assurer que le paiement des taxes concernées n'aura pas été effectué avant le 1^{er} juillet 1997.** Cela pourrait demander une certaine vigilance dans les cas où le délai de paiement de ces taxes expire le 1^{er} juillet 1997 ou peu après.

En ce qui concerne les **taxes européennes de dépôt et de recherche** à acquitter au plus tard un mois après le dépôt de la demande (art. 78(2) CBE), ce sera le cas pour les demandes EP déposées au cours des premiers jours du mois de juin 1997 (pour les taxes de désignation, cf. point 9 ci-dessous). Afin de profiter des nouveaux montants des taxes et d'éviter un paiement ultérieur avec surtaxe, les demandeurs doivent s'arranger pour effectuer leurs paiements exactement entre le 1^{er} juillet et la fin du délai pertinent d'un mois. Il est possible d'éviter toute difficulté à cet égard en reportant le dépôt de la demande jusqu'aux environs de la mi-juin. Si cela ne peut se faire, par ex. pour des raisons de priorité, il convient de noter ce qui suit concernant les **paiements à effectuer à l'OEB**.

² Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ, Regeln 15 (2), 25 (2) und 104b (1) EPÜ, Regel 16.1 f) in Verbindung mit Regel 15.4 a) PCT.

³ Siehe ABl. EPA 1981, 15; Beilage zum ABl. EPA Nr. 6/1994.

² Arts. 78(2) and 79(2) EPC, Rules 15(2), 25(2) and 104b(1) EPC, Rule 16.1(f) in conjunction with Rule 15.4(a) PCT.

³ See OJ EPO 1981, 15, supplement to OJ EPO No. 6/1994

² Art. 78(2) et 79(2) CBE, règles 15(2), 25(2) et 104ter(1) CBE, règle 16.1(f) ensemble la règle 15.4(a) PCT.

³ Cf. JO OEB 1981, 15, supplément au JO OEB n° 6/1994.

5. Anmelder, die ein **laufendes Konto** nach Maßgabe der Vorschriften des EPA von 1981 und 1994³ haben, können dem Amt einen Abbuchungsauftrag erteilen (z. B. mittels Telefax), um die rechtzeitige Entrichtung der betreffenden Gebühren sicherzustellen. In diesen Fällen gilt der Tag des Eingangs des Auftrags beim EPA als Zahlungstag.

Da im Rahmen des **automatischen Abbuchungsverfahrens** Gebühren erst am letzten Tag der maßgebenden Frist abgebucht werden, kommen Anmelder, die an diesem Verfahren teilnehmen, stets in den Genuß der reduzierten Gebührensätze, wenn die maßgebende Frist am 1. Juli 1997 oder später abläuft.

6. Eine zeitlich präzise Zahlung kann auch durch **Barzahlung** bei einer der Amtskassen des EPA⁴ (maßgebender Zahlungstag: Tag der Einzahlung des Bargeldbetrags) bewirkt werden oder durch **Übersendung bzw. Übergabe eines Schecks**, der an die Order des EPA lautet (maßgebender Zahlungstag: Tag des Eingangs des Schecks beim EPA, sofern der Scheck eingelöst wird).

7. Anmelder, die durch Überweisung oder Einzahlung auf ein **Bank- oder Postscheckkonto** des EPA bezahlen möchten, **müssen sicherstellen**, z. B. durch Anweisung an ihre Bank, daß der fällige Betrag **auf dem Konto des EPA tatsächlich unter dem beabsichtigten Datum gutgeschrieben wird**, d. h., daß der Betrag in dem von der Bank des EPA oder dem Postscheckamt unter diesem Datum erstellten Kontoauszug erscheinen muß. Etwaige "Wertstellungen", mit denen die Bank oder das Postscheckamt die Zahlung versieht, werden insoweit nicht berücksichtigt.

5. Applicants who have a **deposit account** according to the EPO's arrangements of 1981 and 1994³ may file a debit order (eg by fax) with the Office to ensure timely payment of the fees in question. In such cases the date of receipt by the EPO of the order is considered as the date of payment.

As under the **automatic debiting procedure** fees are debited from the deposit account only on the last day of the relevant time limit, applicants participating in this procedure will automatically enjoy the reduced rates if the relevant time limit expires on or after 1 July 1997.

6. A timely precise payment may also be achieved by **cash payment** at one of the EPO's cash desks⁴ (relevant date of payment: date of receipt of the cash payment) or by **transmittal or delivery of a cheque** made payable to the EPO (relevant date of payment: date of receipt of the cheque at the EPO provided that the cheque is met).

7. Applicants wishing to pay by transfer or payment to an EPO **bank or giro account must make sure**, eg by an instruction to their bank, that the amount due **is actually entered in the EPO's account on the envisaged date**. This means that the amount must be shown in the statement of account issued on that day by the EPO's bank or giro office. Any "value dates" given by the bank or giro office to the payment will be disregarded.

5. Les demandeurs qui possèdent un **compte courant** au titre de la réglementation de l'OEB de 1981 et de 1994³ peuvent remettre un ordre de débit (par ex. par téléfax) à l'Office pour s'assurer que les taxes en question seront acquittées à temps. Dans ces cas, la date de réception de l'ordre par l'OEB est réputée être la date de paiement.

Etant donné qu'en vertu de la **procédure de prélèvement automatique**, les taxes sont prélevées du compte courant seulement le dernier jour du délai pertinent, les demandeurs utilisant cette procédure bénéficieront automatiquement des montants réduits, si le délai applicable expire le 1^{er} juillet 1997 ou ultérieurement.

6. Il est également possible d'effectuer un paiement ponctuel par un paiement en **espèces** à l'un des guichets de l'OEB⁴ (date pertinente du paiement : date de l'encaissement du montant des espèces) ou l'**envoi ou la remise d'un chèque** payable à l'OEB (date pertinente du paiement : date de réception du chèque à l'OEB, pourvu que le chèque soit payé).

7. Les demandeurs souhaitant payer par virement ou versement à un **compte bancaire ou postal** de l'OEB **doivent s'assurer**, en donnant par ex. une instruction à leur banque, que le montant dû **a réellement été enregistré sur le compte de l'OEB à la date considérée**. Cela signifie que le montant doit figurer sur le relevé de compte de cette date établi par la banque de l'OEB ou l'organisme postal. Aucune "date de valeur" attribuée au paiement par la banque ou l'organisme postal ne sera prise en compte.

³ Siehe ABI. EPA 1981, 15; Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994.

4 München (Isar-Gebäude) und Den Haag	Montag - Donnerstag 08.30 - 12.30 Uhr 13.45 - 15.45 Uhr Freitag 08.30 - 12.30 Uhr 13.45 - 15.00 Uhr
Berlin	Montag - Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

³ See OJ EPO 1981, 15, supplement to OJ EPO No. 6/1994

4 Munich (Isar Building) and The Hague	Monday - Thursday 08.30-12.30 hrs 13.45-15.45 hrs Friday 08.30-12.30 hrs 13.45-15.00 hrs
Berlin	Monday - Thursday 09.00-12.00 hrs 13.00-15.00 hrs Friday 09.00-12.00 hrs

³ Cf. JO OEB 1981, 15, supplément au JO OEB n° 6/1994.

4 Munich (Bâtiment Isar) et La Haye	Lundi - jeudi 8h30-12h30 13h45-15h45 Vendredi 8h30-12h30 13h45-15h00
Berlin	Lundi - jeudi 9h00-12h00 13h00-15h00 Vendredi 9h00-12h00

8. Für internationale Anmeldungen nach dem PCT, die ab dem 1. Juni 1997 eingereicht werden und für die die Recherche vom EPA durchzuführen ist, gelten die reduzierten **PCT-Recherchegebühren**, sofern die Gebühren, die an das PCT-Anmeldeamt innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt zu entrichten sind (Regeln 16.1 f) und 15.4 a) PCT), nicht vor dem 1. Juli 1997 bezahlt werden.

Ist das **EPA Anmeldeamt**, so sind die vorstehenden Erläuterungen maßgeblich (Nummern 3 - 7). Wird die internationale Anmeldung bei einem **anderen Anmeldeamt als dem EPA** eingereicht, so gelten für die Zahlung der Recherchegebühr die Vorschriften des betreffenden Anmeldeamts über Zahlungsart und Zahlungstag.

Längere Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren

9. Ab **1. Juli 1997** gilt eine neue Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen¹. Die Benennungsgebühren sind dann erst innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem der europäische Recherchenbericht veröffentlicht wird (Art. 79 (2) n. F. EPÜ). Die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen stimmt damit mit der Frist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ) überein.

Es ist allerdings zu beachten, daß die neue Frist in der Regel nicht für europäische **Teilansmeldungen** und nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte Anmeldungen gilt (Regeln 25 (2) und 15 (2) EPÜ). Für diese Anmeldungen sind die maßgeblichen Gebühren innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.

Die neue Frist gilt auch nicht für Euro-PCT-Anmeldungen. Für diese sind die Benennungsgebühren weiterhin beim Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA zu entrichten, d. h. innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

8. International applications under the PCT filed on or after 1 June 1997 for which the search is to be carried out by the EPO enjoy the reduced **PCT search fee** payable to the PCT Receiving Office (RO) within one month of the receipt of the international application by the RO (Rules 16.1(f) and 15.4(a) PCT), provided that payment of the search fee is made no earlier than 1 July 1997.

Where the **EPO is the RO** the above explanations (points 3-7) apply. Where the international application is filed with an **RO other than the EPO** the payment of the search fee is governed by the rules concerning the mode and date of payment applicable to the RO in question.

Longer time limit for paying designation fees

9. As of **1 July 1997** a new time limit for paying the designation fees for EP applications applies¹. Designation fees are payable then only within six months of the date on which the European search report is published (Art. 79(2) EPC as amended). The time limit for paying the designation fees in EP applications will thus be the same as that for paying the examination fee (Art. 94(2) EPC).

It is to be noted however that the new time limit does not normally apply to European **divisional applications** and applications filed under Article 61(1)(b) EPC, for which the relevant fees will have to be paid within one month from filing of such application (Rules 25(2) and 15(2) EPC).

Neither does the new time limit apply to Euro-PCT applications. For these, designation fees continue to be payable on entry into the European phase before the EPO, i.e. within 21 or 31 months of the filing or priority date (Rule 104b(1) EPC).

8. Les demandes internationales au titre du PCT déposées le 1^{er} juin 1997 ou après, et pour lesquelles l'OEB doit effectuer la recherche, bénéficient de la **taxe de recherche PCT** réduite payable à l'Office récepteur du PCT (OR) dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale par ledit OR (règles 16.1 (f) et 15.4 (a) PCT), à condition que ce paiement de la taxe de recherche ne soit pas effectué avant le 1^{er} juillet 1997.

Si c'est l'**OEB qui est OR**, les explications qui précèdent (points 3 à 7) sont applicables. Si la demande internationale est déposée auprès d'un **OR autre que l'OEB**, le paiement de la taxe de recherche est régi par les dispositions relatives au mode et à la date de paiement applicables à l'OR en question.

Prolongation du délai de paiement des taxes de désignation

9. A compter du **1^{er} juillet 1997**, un nouveau délai de paiement est applicable aux taxes de désignation se rapportant aux demandes EP¹. Les taxes de désignation ne sont exigibles que dans un délai de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne (art. 79(2) CBE tel que modifié). Le délai de paiement des taxes de désignation dans les demandes EP sera par conséquent le même que pour le paiement de la taxe d'examen (art. 94(2) CBE).

Il convient toutefois de noter que normalement le nouveau délai ne s'applique pas aux **demandes divisionnaires** européennes, ni aux demandes déposées au titre de l'article 61(1) b) CBE pour lesquelles les taxes concernées doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt (règles 25(2) et 15(2) CBE).

Ce nouveau délai ne s'applique pas non plus aux demandes euro-PCT. En ce qui les concerne, les taxes de désignation sont toujours exigibles au moment de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB, à savoir dans les 21 ou 31 mois qui suivent la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter (1) CBE).

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 107.

¹ See OJ EPO 1997, 107.

¹ cf. JO OEB 1997, 107.

10. Artikel 79 (2) n. F. EPÜ findet auch auf **EP-Anmeldungen** Anwendung, für die am **1. Juli 1997** die vor diesem Stichtag geltenden Benennungsgebühren **noch nicht wirksam entrichtet worden sind und die Frist für ihre Entrichtung** gemäß Artikel 79 (2) EPÜ (geltende Fassung) **nicht abgelaufen ist**. Somit gilt insbesondere für die ab 1. Juli 1996 eingereichten europäischen Erstanmeldungen, d. h. Anmeldungen ohne Prioritätsanspruch, die längere Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren. EP-Anmeldungen, in denen eine Priorität beansprucht wird und die erst am Ende des Prioritätsjahrs eingereicht werden, können von der neuen Frist nur profitieren, wenn der Prioritätstag der 31. Mai 1996⁵ oder ein späterer Tag ist.

11. Für alle EP-Anmeldungen, für die die neue Frist gilt, gelten auch die gesenkten Benennungsgebühren.

12. Die neue Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren gilt auch für die **Erstreckungsgebühren** (Betrag unverändert DEM 200 pro Erstreckung), da nach den Erstreckungsvereinbarungen und den nationalen Durchführungsbestimmungen die Erstreckungsgebühren innerhalb derselben Fristen wie die Benennungsgebühren zu entrichten sind.

Änderungen im Benennungssystem

13. Mit Inkrafttreten von Artikel 79 (2) n. F. EPÜ wird das System der Benennung von Vertragsstaaten, wie es sich in der Praxis des EPA entwickelt hat, verbessert und an die strukturellen Änderungen angepaßt, die sich aus der Verlängerung der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren ergeben.

14. Unter dem **bestehenden System** müssen bei der Einreichung der EP-Anmeldung die Staaten ausdrücklich benannt werden, für die Schutz begehrt wird. Da jedoch Artikel 79 (1) EPÜ nachträgliche Benennungen nicht zuläßt, ist das System der ausdrücklichen Benennung durch die sogenannte vorsorgliche Benennung ergänzt worden. Dadurch können sich Anmelder, die bei Einreichung der Anmeldung die Erteilung eines

10. Article 79(2) EPC as amended also applies to **EP applications** for which on **1 July 1997** the designation fees in force before that date **have not yet been validly paid and the time limit for paying them**, under Article 79(2) EPC as currently in force, **has not expired**. Thus in particular EP first filings, ie claiming no priority, made on or after 1 July 1996 enjoy the longer time limit for paying the designation fees at the new rate. EP applications claiming priority and filed at the very end of the priority year may profit from the new time limit only if the priority date is on or after 31 May 1996⁵.

11. Any EP application for which the new time limit applies also enjoys the reduced designation fees.

12. The new time limit for paying designation fees equally affects the due date for **extension fees** (amount unchanged at DEM 200 per extension), since under the extension agreements and national implementing legislation extension fees are to be paid within the same time limits as the designation fees.

Modified system of designation

13. With the implementation of Article 79(2) EPC as amended, the system of designating contracting states, which has been developed under the EPO's practice, will be streamlined and adapted to the structural changes resulting from the longer time limit for paying designation fees.

14. Under the **present system** designations in EP applications must be made on filing by expressly indicating the states for which protection is sought. As, however, Article 79(1) EPC does not allow any subsequent designation, the system of express designation has been supplemented by a so-called precautionary designation. Under this system, applicants seeking a patent in only some contracting states at the time of filing

10. L'article 79(2) CBE tel que modifié s'applique également aux **demandes EP** pour lesquelles, **au 1^{er} juillet 1997**, les taxes de désignation en vigueur avant cette date **n'auront pas été valablement acquittées et le délai prévu pour leur paiement à l'actuel art. 79(2) CBE n'aura pas expiré**. Par conséquent, les premiers dépôts EP notamment, c'est-à-dire ceux qui ne revendiquent aucune priorité, effectués le 1^{er} juillet 1996 ou après bénéficient de la prolongation du délai de paiement pour les taxes de désignation selon le nouveau barème. Les demandes EP revendiquant une priorité et déposées tout à la fin de l'année de priorité ne pourront profiter du nouveau délai que si la date de priorité tombe le 31 mai 1996⁵ ou plus tard.

11. Toute demande EP pour laquelle le nouveau délai est applicable bénéficie également de la réduction des taxes de désignation.

12. Le nouveau délai prévu pour le paiement des taxes de désignation concerne également la date d'exigibilité des **taxes d'extension** (montant inchangé de DEM 200 par extension), puisqu'en vertu des accords d'extension et des dispositions nationales d'exécution, les taxes d'extension doivent être acquittées dans les mêmes délais que les taxes de désignation.

Système de désignation modifié

13. Grâce à l'application de l'article 79(2) CBE tel que modifié, le système de désignation des Etats contractants, qui a été développé suivant la pratique de l'OEB, sera rationalisé et adapté aux changements structurels résultant de la prolongation du délai fixé pour le paiement des taxes de désignation.

14. Dans le **système actuel**, les désignations dans les demandes EP doivent être faites au moment du dépôt en indiquant expressément les Etats pour lesquels une protection est souhaitée. Etant donné toutefois que l'article 79(1) CBE ne permet aucune désignation ultérieure, le système de la désignation expresse a été complété par ce que l'on appelle une désignation à toutes fins utiles.

⁵ 31. Mai 1997 = Samstag, vgl. Regel 85 (1) EPÜ.

⁵ 31 May 1997 = Saturday, see Rule 85(1) EPC.

⁵ 31 mai 1997 = samedi, cf. règle 85(1) CBE.

Patents nur für einige Vertragsstaaten anstreben, noch bis zum Ablauf der Zahlungsfristen für die Benennungsgebühren die Option für die Benennung weiterer Staaten offenhalten⁶. In der Praxis bedeutet dies, daß der Anmelder über den geographischen Geltungsbereich der Anmeldung erst bei Entrichtung der Benennungsgebühren endgültig entscheidet.

Zur Zeit müssen Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen vor der Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden (Art. 79 (2) EPÜ in der derzeit geltenden Fassung), und Dritte können der veröffentlichten Anmeldung, dem europäischen Patentregister und dem Europäischen Patentblatt entnehmen, für welche Vertragsstaaten tatsächlich Patentschutz begehrt wird.

15. Mit der Verlängerung der Frist für die Entrichtung von Benennungsgebühren wird sich dies jedoch ändern. **Bei der Veröffentlichung einer EP-Anmeldung wird noch offen sein, für welche Staaten tatsächlich Patentschutz begehrt wird.** Das europäische Patentregister und Patentblatt werden daher zu diesem Zeitpunkt stets die Benennung aller Vertragsstaaten anzeigen, die bei Einreichung der Anmeldung dem EPÜ angehörten. Dies gilt entsprechend für die veröffentlichten EP-Anmeldungen (A-Schriften).

Die Situation ist also dieselbe wie bei Euro-PCT-Anmeldungen, deren endgültiger geographischer Geltungsbereich erst bei Eintritt in die europäische Phase, d. h. 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag, festgelegt werden muß.

Dritte und Wettbewerber sind hiermit vertraut. Schon heute müssen sie das europäische Patentregister oder das Europäische Patentblatt einsehen, wenn sie feststellen wollen, ob der Anmelder durch die Stellung des Prüfungsantrags das Erteilungsverfahren in Gang gesetzt hat. In Zukunft können sie dabei auch feststellen, welche Staaten in der Anmeldung endgültig benannt worden sind, **da diese im europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt angegeben werden**, sobald die Grundfrist für die Entrichtung der Benennungsgebühren

can nonetheless keep their options open until the time limits for paying designation fees expire⁶. The practical effect of the system is that the applicant decides definitively on the geographical scope of the application only when paying the designation fees.

At present designation fees have to be paid for EP applications before the application is published (Art. 79(2) EPC as in force) and third parties can see from the published application, the European Patent Register and Bulletin for which contracting states protection is actually sought.

15. With the longer time limit for paying designation fees this will change however. **On publication of an EP application it will still be open for which states protection will actually be sought.** Consequently the European Patent Register and Bulletin will at this stage regularly indicate the designation of all contracting states party to the EPC on the day the application was filed. The same applies to published EP applications (A-documents).

The situation will thus be the same as for Euro-PCT applications, where the definitive geographical scope of the application has to be determined only on entry into the European phase, ie 21 or 31 months from the priority date.

Third parties and competitors are familiar with such a situation. They have already to consult the European Patent Register or Bulletin to find out whether the grant procedure has been initiated by the applicant filing the request for examination. In future they will be able to see at the same time which states were definitively designated in the application **since these will be indicated in the European Patent Register and Bulletin** once the basic time limit for paying the designation fees has expired. Such information will be available from the Register about

Selon ce système, les demandeurs ne souhaitant un brevet que dans quelques Etats contractants au moment du dépôt conservent néanmoins toutes leurs possibilités jusqu'à ce que les délais prévus pour le paiement des taxes de désignation expirent⁶. Ce système a pour conséquence pratique que le demandeur fixe en définitive la portée géographique de la demande au moment où il acquitte les taxes de désignation.

Actuellement, les taxes de désignation pour les demandes EP doivent être acquittées avant que la demande ne soit publiée (art. 79(2) CBE tel qu'applicable à ce jour) et les tiers peuvent lire dans la demande publiée comme dans le Registre et le Bulletin européen des brevets pour quels Etats contractants une protection est en fait souhaitée.

15. Cette situation va cependant changer avec la prolongation du délai prévu pour le paiement des taxes de désignation. **Au moment de la publication d'une demande EP, il sera encore possible d'indiquer les Etats pour lesquels une protection est effectivement demandée.** Par conséquent, à ce stade, le Registre européen des brevets et le Bulletin indiqueront normalement la désignation de tous les Etats contractants qui étaient parties à la CBE au jour du dépôt de la demande.

La situation sera dès lors identique à celle des demandes euro-PCT, où la portée géographique exacte de la demande ne doit être fixée qu'au moment de l'entrée dans la phase européenne, à savoir dans les 21 ou 31 mois à compter de la date de priorité.

Les tiers et les concurrents connaissent bien cette situation. Actuellement, ils doivent déjà consulter le Registre ou le Bulletin européen des brevets pour savoir si le demandeur déposant la requête en examen a engagé la procédure de délivrance. A l'avenir, ils pourront voir en même temps quels Etats ont été désignés de façon définitive dans la demande, **puisque ceux-ci seront indiqués dans le Registre et le Bulletin européen des brevets** dès que le délai de base prévu pour le paiement des taxes de désignation aura expiré. Cette information sera disponible dans le

⁶ Siehe Rechtsauskunft Nr. 7/80, ABl. EPA 1980, 395.

⁶ See Legal Advice No. 7/80, OJ EPO 1980, 395.

⁶ Cf. Avis juridique n°7/80, JO OEB 1980, 395.

abgelaufen ist. Im europäischen Patentregister wird diese Information etwa 8 Monate nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts verfügbar sein und etwa 2 Wochen später, in Form einer sog. "Positivliste", auch im Patentblatt (neuer Abschnitt I.5).

Die vorstehenden Bemerkungen gelten entsprechend für die Information, die das EPA über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen veröffentlicht.

16. Abgesehen von den genannten Änderungen wird die derzeitige vorsorgliche Benennung durch die **ausdrückliche Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten** ersetzt. Der Erteilungsantrag (EPA Form 1001)⁷ wird der neuen Regelung in Feld 32 Rechnung tragen und ein **bereits angekreuztes Kästchen** enthalten, womit **alle Staaten, die bei Einreichung der EP-Anmeldung EPÜ-Vertragsstaaten sind**, im Sinne des Artikels 79 (1) EPÜ **benannt werden**. In Feld 32 soll der Anmelder **die Staaten ausdrücklich angeben, für die er (zum Zeitpunkt der Einreichung) Benennungsgebühren zu entrichten beabsichtigt**.

17. Die Erklärungen in Feld 32 sind mit dem **Antrag des Anmelders** verbunden, für die dort nicht angegebenen Staaten **von der Zustellung von Mitteilungen nach Regel 85a (1) EPÜ und Regel 69 (1) EPÜ abzusehen**. Für Anmelder, die am **automatischen Abbuchungsverfahren** des EPA teilnehmen, enthält Feld 32 den Antrag, Benennungsgebühren nur für Staaten abzubuchen, die in Feld 32 angegeben sind.

Wird eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der Grundfrist von Artikel 79 (2) n. F. EPÜ entrichtet, ergehen Mitteilungen des EPA nach Regel 85a (1) EPÜ und Regel 69 (1) EPÜ grundsätzlich nur in bezug auf benannte Staaten, für die der Anmelder die Absicht erklärt hat, Benennungsgebühren zu entrichten. Hinsichtlich **anderer benannter Staaten** erhalten die Anmelder keine Mitteilung; sie können aber die entsprechenden Benennungsgebühren (mit Zuschlagsgebühr) noch bis zum Ende der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ wirksam entrichten.

eight months after publication of the European search report and appear about two weeks later in the form of a so-called "positive list" in the Bulletin (new section I.5).

The above applies mutatis mutandis to the information published by the EPO on extended EP applications.

16. Apart from the above changes the present precautionary designation will be replaced by an **express designation of all EPC contracting states**. The Request for Grant form (EPO Form 1001)⁷ will reflect the new designation system in section 32, containing a **pre-crossed box** to the effect that **all states party to the EPC on filing the EP application are designated** within the meaning of Article 79(1) EPC. Under section 32 the applicant should **expressly indicate the states for which he intends (at the time of filing) to pay designation fees**.

17. The indications under section 32 are combined with the **applicant's request that no communications under Rule 85a(1) EPC and Rule 69(1) EPC be notified** in regard of designated states not indicated there. For applicants participating in the EPO's **automatic debiting procedure** section 32 contains a request to the effect that designation fees be debited only for states indicated under section 32.

If a designation fee is not paid within the basic time limit of Article 79(2) EPC as amended communications from the EPO under Rule 85a(1) EPC and Rule 69(1) EPC will in principle only be issued with regard to designated states for which the applicant declared his intention to pay designation fees. With regard to **other designated states** for which designation fees have not been paid within the basic time limit, applicants will not receive any communication but may still validly pay any designation fee (with surcharge) until the end of the grace period under Rule 85a(2) EPC.

Registre environ 8 mois après la publication du rapport de recherche européen et dans le Bulletin 2 semaines plus tard, sous forme de "liste positive" (nouvelle section I.5)

Les explications précitées s'appliquent mutatis mutandis aux informations publiées par l'OEB à l'égard des demandes ayant fait l'objet d'une extension.

16. Hormis les changements précités, la désignation actuelle à toutes fins utiles sera remplacée par une **désignation expresse de tous les Etats parties à la CBE**. Le formulaire de requête en délivrance (EPO Form 1001)⁷ tiendra compte du nouveau système de désignation à la rubrique 32, puisqu'il contiendra un **case marquée d'une croix** pour que **tous les Etats parties à la CBE soient désignés lors du dépôt de la demande EP**, au sens de l'article 79(1) CBE. A la rubrique 32, le demandeur doit **indiquer expressément les Etats pour lesquels il se propose (au moment du dépôt) de payer les taxes de désignation**.

17. Les indications de la rubrique 32 sont combinées avec la **requête du demandeur de ne pas procéder aux significations d'une notification établie conformément à la règle 85bis (1) CBE et à la règle 69(1) CBE** en ce qui concerne les Etats désignés non indiqués à cet endroit. S'agissant des demandeurs participant à la **procédure de prélèvement automatique**, la rubrique 32 contient une requête visant à ce que les taxes de désignation ne soient prélevées que pour les Etats qui auront été indiqués à la rubrique 32.

Si une taxe de désignation n'est pas payée dans le délai de base de l'article 79(2) CBE tel que modifié, les notifications signifiées par l'OEB conformément à la règle 85bis (1) CBE et à la règle 69(1) CBE ne seront faites en principe qu'eu égard aux Etats désignés pour lesquels le demandeur a fait part de son intention de payer les taxes de désignation. En ce qui concerne les **autres Etats désignés**, les demandeurs ne recevront pas de signification, mais pourront encore acquitter valablement n'importe quelle taxe de désignation (avec surtaxe) jusqu'à la fin du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

⁷ Die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97) wird in der nächsten Ausgabe des ABI. EPA veröffentlicht und kann ab Mitte Juni 1997 beim EPA (vorzugsweise in Wien, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

⁷ The revised Request for Grant form (EPA/EPO/OEB 1001 07.97) will be published in the next issue of the OJ EPO and be available from mid-June 1997 free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

⁷ Le nouveau formulaire de requête en délivrance (qui portera la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97") sera publié dans le prochain numéro du JO OEB et pourra être obtenu gratuitement à partir de la mi-juin 1997, soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

18. Das geänderte Benennungssystem **gilt für EP-Anmeldungen, die ab 1. Juni 1997 eingereicht werden.** Die Anmelder werden gebeten, künftig die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag zu verwenden. Da die Änderungen im Benennungssystem den Euro-PCT-Weg nicht betreffen, bleibt das Formblatt für den Eintritt in die europäische regionale Phase (EPA Form 1200) unverändert.

18. The modified designation system **will apply to EP applications filed on or after 1 June 1997.** Applicants are requested to use the revised request for grant form in the future. Please note that the changes to the EPO's designation system do not affect the Euro-PCT route and consequently there are no changes to EPO Form 1200 for entry into the European regional phase.

18. Le système de désignation modifié sera **applicable aux demandes EP déposées le 1^{er} juin 1997 ou postérieurement à cette date.** A l'avenir, il conviendra d'utiliser le nouveau formulaire de requête en délivrance. Veuillez noter qu'étant donné que les modifications apportées au système de désignation n'affectent pas la voie euro-PCT, aucun changement n'a été apporté au formulaire OEB 1200 pour l'entrée dans la phase régionale européenne.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Farmer, Guy Dominic (GB)
Glaverbel SA
Intellectual Property Department
Centre Recherche et Développement
Rue de l'Aurore 2
B-6010 Jumet

Löschungen / Deletions / Radiations

Vandevelde, Willy V.G. (BE) - R. 102(1)
N.V.Bekaert S.A.
Industrial Property Department
Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Honeit, Ute (DE)
Lindwurmstraße 95
D-80337 München

Kehl, Günther (DE)
Patentanwaltskanzlei Günther Kehl
Friedrich-Herschel-Straße 9
D-81679 München

Kottmann, Heinz Dieter (DE)
Kufsteiner Straße 24 b
D-85521 Riemering

Leinung, Günter (DE)
Olvenstedter Straße 15
D-39108 Magdeburg

Metzger, Christa Anna Maria (DE)
Lindenplatz 8
D-82223 Eichenau

Metzler, Jürgen (DE)
Reinhard-Skühra-Weise & Partner
Patentanwälte
Mohrenstraße 20
D-96450 Coburg

Oppermann, Mark (DE)
Helpertseestraße 18
D-63165 Mühlheim

Serwe, Karl-Heinz (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. K.-H. Serwe
Südallee 34
D-54290 Trier

Sobisch, Peter (DE)
Kosel, Sobisch & Skora
Patentanwälte
Benrather Straße 21
D-42697 Solingen

Störle, Christian (DE)
Truderingerstraße 246
D-81825 München

Tomerius, Isabel (DE)
Patentanwälte Weber & Heim
Irmgardstraße 3
D-81479 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Cast, Adolf (DE) - R. 102(2)a)
Schmaltalstraße 13
D-73252 Lenningen

Drohne, Horst (DE) - R. 102(1)
Platanenweg 50
D-12437 Berlin

Frohnert, Johannes (DE) - R. 102(1)
Chemnitzer Straße 14
D-09599 Freiberg

* 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

Fuchs, Birgit (DE) - R. 102(1)
Ortsstraße 7
D-07985 Cossengrün

Mahr, Johannes (DE) - R. 102(1)
Platanenweg 26
D-12437 Berlin

Höhne, Manfred (DE) - R. 102(1)
A W E - GmbH
Rennbahn 8
D-99817 Eisenach

Schell, Hans Joachim (DE) - R102(1)
Hunsrückstraße 18
D-50739 Köln

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Johansson, Folke Anders (FI)
Nokia Mobile Phones Ltd.
P.O. Box 100
FIN-00045 Nokia Group

Lind, Robert (GB)
Nokia Mobile Phones Ltd.
P.O. Box 100
FIN-00045 Nokia Group

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Thébault, Jean-Louis (FR)
Cabinet Thébault S.A.
111, cours du Médoc
F-33300 Bordeaux

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Zerbi, Guido Maria (IT)
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN

Vinsome, Rex Martin (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
St Nicholas Chambers
Amen Corner
GB-Newcastle-upon-Tyne NE1 1PE

Änderungen / Amendments / Modifications

Fish, Norman Ernest (GB)
High Wood
Church Lane
GB-Awbridge Romsey, Hants SO51 0HN

Farmer, Guy Dominic (GB) - cf. BE
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA

Flegg, Christopher Frederick (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Lloyd, Richard Paul (GB) - R. 102(1)
Hayes & Storr
Chancery Lane
GB-Wells-next-the-Sea NR23 1ER

Matthews, Howard Nicholas (GB)
Page Hargrave
Manfield House
1 Southampton Street
GB-London WC2R 0LR

Löschungen / Deletions / Radiations

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Pasqualetti, Adriano (IT)
Montedison S.p.A.
Legal Department
Piazzetta Bossi 3
I-20121 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Zerbi, Guido Maria (IT) - cf. GB
IBM Semea S.p.A.
Direzione Brevetti - MI VIM 900
Casella Postale 37
Via Lecco 61
I-20059 Vimercate

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

Veldman-Dijkers, Cornelia G. C. (NL)
Algemeen Octrooibureau
Dr. Nolenslaan 157
NL-6136 GM Sittard

PT Portugal**Löschungen / Deletions / Radiations**

Marquês Leite, Vasco (PT) - R. 102(2)a
Arco da Conceição, 3 - 1.o
P-1100 Lisboa

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

Eriksson, Kjell (SE)
Norrtälje Patentbyrå AB
P.O. Box 38
S-761 21 Norrtälje

Löschungen / Deletions / Radiations

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

Verzeichnis der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Das Verzeichnis der zugelassenen Vertreter 1997, 18. Auflage, ist soeben erschienen und bei der Dienststelle Wien unter folgender Adresse erhältlich:

Postfach 82, Schottenfeldgasse 29, A-1072 Wien;
Telefon: (+43-1)52126-0,
Telefax: (+43-1)52126-5491.

Seit März 1997 wird das Verzeichnis der zugelassenen Vertreter außer in Buchform auch auf CD-ROM (ESPACE LEGAL CD-ROM) und auf der Internet-Homepage des EPA veröffentlicht (<http://www.epo.co.at/epo/>).

Die Veröffentlichung der Daten in den vom EPA herausgegebenen elektronischen Verzeichnissen unterbleibt nur auf ausdrückliches Verlangen des zugelassenen Vertreters.

Directory of professional representatives before the European Patent Office

The Directory of professional representatives 1997 (18th edition) has just come out and is available from the Vienna sub-office:

P.O. Box 82, Schottenfeldgasse 29, A-1072 Vienna,
telephone: (+43-1)52126-0,
fax: (+43-1)52126-5491.

Since March 1997 the Directory of professional representatives has also been available on CD-ROM (ESPACE LEGAL CD-ROM) and on the EPO's Internet home page (<http://www.epo.co.at/epo/>).

Publication of data in the EPO's electronic directories can only be discontinued if the professional representative concerned expressly so requests.

Répertoire des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Le répertoire des mandataires agréés 1997, 18^e édition, vient de paraître et peut être commandé à l'Agence de Vienne:

Boîte Postale 82, Schottenfeldgasse 29, A-1072 Vienne;
Tél.: (+43-1)52126-0,
Fax: (+43-1)52126-5491.

Depuis mars 1997, le répertoire des mandataires agréés est aussi disponible sur CD-ROM (ESPACE LEGAL CD-ROM) et sur Internet Homepage de l'OEB (<http://www.epo.co.at/epo/>).

Les données publiées dans les répertoires électroniques de l'OEB ne peuvent être effacées que sur demande expresse du mandataire agréé concerné.


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt von Simbabwe (ZW)**

Inkrafttreten: 11. Juni 1997.


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Zimbabwe (ZW)**

Entry into force: 11 June 1997.


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion du Zimbabwe (ZW)**

Entrée en vigueur : 11 juin 1997.

GEBÜHREN**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, 191 und 192.

FEES**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, 191 and 192.

TAXES**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, 191 et 192.

Wichtiger Hinweis

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Pfund Sterling (GBP), Irischen Pfund (IEP), Italienischen Lire (ITL) und Schwedischen Kronen (SEK) revidiert sowie die Gegenwerte der durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Dezember 1996 geänderten Gebühren (ABI. EPA 1997, 12) mit Wirkung vom 1. Juli 1997 neu festgesetzt.

Das ab 1. Juli 1997 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 5/1997.

Important notice

With effect from 1 July 1997 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices in Pounds sterling (GBP), Irish pounds (IEP), Italian Lire (ITL) and Swedish kronor (SEK). Moreover, he has laid down the equivalents of the fees amended by decision of the Administrative Council of 5 December 1996 (OJ EPO 1997, 12).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 1 July 1997 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 5/1997.

Avis important

Avec effet au 1^{er} juillet 1997, le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente en livres sterling (GBP), livres irlandaises (IEP), liras italiennes (ITL) et couronnes suédoises (SEK). En outre, il a fixé les contre-valeurs des taxes modifiées par décision du Conseil d'administration en date du 5 décembre 1996 (JO OEB 1997, 12).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} juillet 1997 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 5/1997.

	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
21.-23.5.1997	PATLIB97 Symposium für nationale Patentämter und Patentbibliotheken 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 Com- mittee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif perma- nent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
8.-9.7.1997	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droits des brevets" 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
14.-16.10.1997	EPIDOS Lille	EPIDOS Lille	EPIDOS Lille
27.10.1997	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
27.-31.10.1997	Haushalts- und Finanzausschuß 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
	EPI	EPI	EPI
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 EPI Straßburg	Symposium on the occasion of the 20th anniversary of the EPI Strasbourg	Symposium à l'occasion du 20 ^e anniversaire de l'EPI 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	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
23.-27.6.1997	Experten Ausschuss zum Patentrechtsabkommen Genf	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève
22.9.-1.10.1997	Leitende Organe der WIPO und der von ihr verwalteten Verbände Genf	Governing Bodies of WIPO and the Unions Administered by WIPO Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI Genève
10.-14.11.1997	Experten Ausschuss zum Patentrechtsabkommen Genf	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva	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.

FR:

Préparation au prochain examen européen de qualification, sur la base des épreuves de 1996 et 1997 : inscriptions au secrétariat de l'ASPI :
Tél. : (+33-1) 42 66 18 19 - Fax : (+33-1) 42 66 17 37
jusqu'au 1^{er} juillet 1997, correction des épreuves de 1996 les 22 et 23 octobre 1997, examen blanc portant sur les épreuves de 1997 : fin novembre 1997.

DE:

26.5.1997

Seminar¹
"Der gewerbliche Rechtsschutz in den ASEAN-Staaten"
Europäisches Patentamt
München

GB:

27.5.1997

Seminar¹
on "Industrial Property in the ASEAN countries"
The Café Royal
London

IT:

30.5.1997

Seminar¹
on "Industrial Property in the ASEAN countries"
Palazzo Affari
Milan

FR:

2.6.1997

Séminaire¹
sur "la Propriété Industrielle dans les
pays de l'ANASE"
Pavillon Ledoyen, Carré des Champs-Élysées
Paris

5.-6.6.1997

EUROFORUM²
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

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.

- DE:**
- 10.6.1997 Seminar 2:³
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte
- GB:**
- 12.-13.6.1997 FORUM⁴
Working with the PCT
For Administrators and Legal Assistants
London
- 30.6.1997 FORUM⁴
Opposition and Appeal Procedures in the European Patent Office
Gerald Paterson
London
- 1.7.1997 FORUM⁴
Substantive Patent Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office
Gerald Paterson
London
- DE:**
- 10.-11.7.1997 FORUM⁴
Grundsatzentscheidungen zur Europäischen Patentpraxis
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
Prien/Chiemsee
- 1.9.97 FORUM⁴
EPA-Schulungskurs
Seminar - Nr. 97 08 102
2.-3.9.97 Seminar - Nr. 97 09 104
Klaus Rippe
München
- 6.-7.11.1997 VPP⁵ Fachtagung
Rostock
- 7.-8.5.1998 VPP⁵ Fachtagung
Berlin

¹ For information, please contact the EPO; Tel.: (+49-89) 2399-3067 or 2399-2575; Fax: (+49-89) 2399-4243

² Contact: EUROFORUM France, Nathalie Bonnin,
Tél.: (+33-1) 44 88 14 85
Fax : (+33-1) 44 88 14 99

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

⁴ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 47 95-0; Fax: (+49-6221) 49 16 27

⁵ 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