

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 1. Oktober 1996 T 926/93 - 3.4.1\* (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: H. J. Reich  
Y. J. F. van Henden

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin: Siemens AG**

**Stichwort: Gaslaservorrichtung/ MITSUBISHI**

**Artikel: 56, 123 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "erster Hilfsantrag: nicht offenbarer Gegenstand" - "zweiter Hilfsantrag: nicht zugelassen, weil verspätet eingereicht und nicht eindeutig gewährt"**

### Leitsatz

*Ein Einsprechender braucht nur gegen jeweils einen Anspruch eines jeden Antrags einen Einspruchsgrund vorzubringen. Kann er nachweisen, daß bei jedem der eingereichten Anträge ein Anspruch nicht gewährt ist, so wird das Patent widerrufen. Der Einsprechende braucht also die vom Patentinhaber eingereichten Anträge nicht mehrfach anzugreifen, indem er gegen mehr als einen Anspruch jedes Antrags einen Einspruchsgrund vorbringt.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 152 084.

II. Gegen dieses Patent wurde von der Einsprechenden unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch mit der Begründung eingelegt, daß Anspruch 1 gegenüber dem sich aus den folgenden Entgegenhaltungen ergebenden Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

D1: US-A-4 375 690

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 1 October 1996 T 926/93 - 3.4.1\* (Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
Members: H. J. Reich  
Y. J. F. van Henden

**Patent proprietor/Respondent: Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha**

**Opponent/Appellant: Siemens AG**

**Headword: Gas laser device/ MITSUBISHI**

**Article: 56, 123(2) EPC**

**Keyword: "Main request: inventive step (no)" - "First auxiliary request: not disclosed subject-matter" - "Second auxiliary request: not admitted as belated and not clearly allowable"**

### Headnote

*An opponent may only substantiate a ground of opposition against a single claim of each request on file. If he succeeds in establishing that a claim of each request is not allowable, the patent will be revoked. Thus an opponent is under no obligation to "overkill" requests put forward by the proprietor by substantiating grounds of opposition against more than one claim of such request.*

### Summary of Facts of Submissions

I. The Respondent is owner of European patent No. 0 152 084.

II. This patent was opposed by the Opponent on the ground of lack of inventive step mentioned in Article 100(a) EPC, relying with regard to claim 1 as granted on the prior art which can inter alia be derived from the following documents:

D1: US-A-4 375 690;

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 1<sup>er</sup> octobre 1996 T 926/93 - 3.4.1\* (Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson  
Membres : H.J. Reich  
Y.J.F. van Henden

**Titulaire du brevet/intimé: Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha**

**Opposant/requérant: Siemens AG**

**Référence : Dispositif laser à gaz/ MITSUBISHI**

**Articles : 56, 123(2) CBE**

**Mot-clé : "Requête principale: activité inventive (non)" - "Première requête subsidiaire: objet non divulgué" - "Deuxième requête subsidiaire: rejetée, car présentée tardivement et non clairement admissible"**

### Sommaire

*Un opposant peut n'invoquer des motifs d'opposition qu'à l'encontre d'une seule des revendications de chacune des requêtes déposées. S'il parvient à établir que chaque requête comporte une revendication non admissible, le brevet est révoqué. L'opposant n'a donc pas à attaquer plus qu'il n'est nécessaire les requêtes du titulaire du brevet en invoquant des motifs à l'encontre de plusieurs revendications desdites requêtes.*

### Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 152 084.

II. L'opposant a fait opposition à ce brevet en arguant qu'il n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 100 a) CBE ; il s'est fondé pour ce qui est de la revendication 1 telle que délivrée sur l'état de la technique découlant, entre autres, des documents suivants:

D1: US-A-4 375 690 ;

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

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

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

D3: "Lehrbuch der Klimatechnik", Bd. 1: Grundlagen, 2. Auflage, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1974, Seiten 124 bis 127

D4: Vortrag von K. Gürs "Research and development in the field of high power laser technology at Battelle" auf der Tagung "Industrial Applications of High Power Lasers" vom 26. und 27. September 1983 in Linz, Österreich; Tagungsband Int. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), Bd. 455, 1984, Seiten 10 bis 16

D5: DE-A-2 740 606

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit folgender Begründung zurück: Ein Querschnitt eines Gaskanals in einem Gaslaser zum Speisen des Lasermedium-Gases, der größer ist als derjenige der Entladeröhre, wird in den schematischen Darstellungen (Abb. 2a und 8) von Ausführungsbeispielen der Erfindung offenbart, weil es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, daß der Gaskanal größer dimensioniert ist. Somit ist der Anspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung unterscheidet sich von der in der Entgegenhaltung D1 offenbarten Vorrichtung durch eben diesen größeren Querschnitt des Gaskanals (Merkmal f), einen Diffusor am stromabwärtigen Ende der Entladeröhre (Merkmal g) sowie eine Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases von 100 m/s und mehr in der Entladeröhre (Merkmal h). Die Verwendung der Merkmale f bis h ist gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegend, insbesondere nicht zur Optimierung der Stabilität und der Leistungsdichte der Entladung, und auch nicht zur Steigerung der Leistung der Laseranregung. Die Entgegenhaltung D1 enthält keinen Hinweis auf eine besonders hohe Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases. Der größere Querschnitt des Gaskanals (8) in der schematischen Darstellung in der Abbildung 1 der Entgegenhaltung 1 ist ohne Belang. Obwohl in Tabelle 1 auf Seite 13 der Entgegenhaltung D4 eine Strömungsgeschwindigkeit von 270 m/s offenbart wird, gibt es weder einen Hinweis darauf, daß diese hohe Geschwindigkeit in einem ac-angeregten Laser benötigt wird, noch darauf, was zur Erzielung die-

D3: "Lehrbuch der Klimatechnik", Bd. 1: Grundlagen, 2. Auflage, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1974, pages 124 to 127;

D4: Lecture by K. Gürs with the title "Research and development in the field of high power laser technology at Battelle" on the conference "Industrial Applications of High Power Lasers" in Linz, Austria, 26 to 27 September 1983; Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), vol. 455, 1984, pages 10 to 16; and

D5: DE-A-2 740 606.

III. The Opposition Division rejected the opposition on the following grounds: A diameter of the gas duct in a gas laser for feeding a laser medium gas which diameter is larger than that of the discharge tube, is disclosed in the schematic drawings of Figures 2a and 8 which are related to embodiments of the invention, because the larger dimensions of the gas duct are significant in this context. Hence, granted claim 1 would be allowable under Article 123(2) EPC. The subject-matter of claim 1 as granted differs from the device disclosed in document D1 by such larger diameter of the gas duct (feature (f)), a diffuser nozzle at the downstream end of the discharge tube (feature (g)), and a circulation speed of the laser medium gas of 100 m/s or more in the discharge tube (feature (h)). The use of said features (f) to (h) is not obvious with regard to the cited prior art, in particular not for improving the stability and power density of the discharge and for increasing the efficiency of the laser excitation. In document D1, there is no indication of a particularly high circulation speed of the laser medium gas. The larger dimension of the gas duct (8) in the schematic drawing of Figure 1 of document D1 has no significance. Though Table 1 on page 13 of document D4 discloses a circulation speed of 270 m/s, there is no indication that such a high speed was needed in an a.c. excited laser and no hint which measures would have to be taken to produce such speed. It was moreover not obvious to employ a diffuser nozzle which clearly influences the discharge; see the patent specification, page 4, lines 27 to 29 and lines 41 to 46, and page 5, lines 53 to 58. Such a diffuser nozzle would nowhere be disclosed in the cited

D3: "Lehrbuch der Klimatechnik", Vol. 1: Grundlagen, 2<sup>ème</sup> édition, édité chez C.F. Müller, Karlsruhe, 1974, pages 124 à 127 ;

D4: Texte d'un exposé de K. Gürs intitulé "Research and development in the field of high power laser technology at Battelle", présenté lors de la Conférence sur les "Applications industrielles des lasers haute puissance" à Linz, Autriche, qui s'est déroulée du 26 au 27 septembre 1983; Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), vol. 455, 1984, pages 10 à 16 ; et

D5: DE-A-2 740 606

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition pour les motifs suivants: les dessins des figures 2a et 8, qui illustrent des modes de réalisation de l'invention, divulguent un dispositif laser à gaz dans lequel le conduit de gaz destiné à amener le gaz de milieu laser dans le tube de décharge a un diamètre supérieur au diamètre du tube de décharge ; or, cette caractéristique joue un rôle important dans ce contexte. La revendication 1 telle que délivrée était donc recevable conformément à l'article 123(2) CBE. L'objet de la revendication 1 telle que délivrée est différent du dispositif divulgué dans le document D1 parce qu'il comporte un conduit à gaz de diamètre supérieur à celui du tube de décharge (caractéristique f), et un ajustage diffuseur disposé à l'extrémité aval du courant de gaz dans le tube de décharge (caractéristique g)), et parce que le gaz de milieu laser est mis en circulation à une vitesse élevée de 100 m/s ou davantage dans le tube de décharge (caractéristique h)). L'utilisation de ces caractéristiques f) à h), notamment pour améliorer la stabilité et la densité de puissance de la décharge et pour accroître le rendement de l'excitation par laser, n'était pas évidente d'après l'état de la technique citée. Rien dans le document D1 n'indique que la vitesse de circulation du gaz de milieu laser est particulièrement élevée. Le fait que le conduit de gaz (8) représenté schématiquement à la figure 1 du document D1 soit plus large est sans importance. Bien que dans le tableau 1, page 13 du document D4, il soit fait état d'une vitesse de circulation de 270 m/s, il n'est pas dit qu'une vitesse de circulation aussi élevée est nécessaire dans un laser excité par un courant alternatif, et il n'est

ser Geschwindigkeit zu unternehmen ist. Auch ist es keineswegs naheliegend, einen Diffusor zu verwenden, der die Entladung eindeutig beeinflusst; s. Patentschrift, Seite 4, Zeilen 27 bis 29 und 41 bis 46 sowie Seite 5, Zeilen 53 bis 58. Ein solcher Diffusor wird in den Entgegenhaltungen nirgends offenbart.

IV. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und brachte unter anderem folgende neue Entgegenhaltungen vor:

D12: Sov. J. Quantum Electron., Bd. 9, Nr. 3, März 1979, Seiten 326 bis 328 und

D13: Sov. J. Quantum Electron., Bd. 10, Nr. 4, April 1980, Seiten 443 bis 446.

V. In einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid wurde den Beteiligten unter anderem mitgeteilt, daß es sich bei dem Begriff "Diffusor" nach der vorläufigen Auffassung der Kammer - die in Einklang mit der Aussage in der Entgegenhaltung D3 stehe - um einen allgemeinen Begriff handle, unter den sowohl ein Stoßabsorber (wie ihn der Fachmann bei der Laservorrichtung nach Abbildung 1 der Entgegenhaltung D5 erkennen könne) als auch ein Diffusor mit konischer Querschnittserweiterung der im erteilten Anspruch 2 des Streitpatents genannten Art falle.

VI. Auf den Bescheid der Kammer hin reichte die Patentinhaberin am 21. August 1996 einen neuen Haupt- und einen ersten Hilfsantrag für die mündliche Verhandlung ein.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"1. Gaslaservorrichtung mit

- a) einer Entladeröhre (110) aus dielektrischem Werkstoff;
- b) einem Lasermedium-Gas, das in der Gasentladeröhre axial geströmt wird;
- c) einem optischen Resonator aus Spiegeln (4, 5), die an den beiden Enden der Entladeröhre (110) einander gegenüber angeordnet sind;
- d) mehreren Elektroden (111, 121), die am äußeren Umfang der Entladeröhre (110) einander gegenüber angeordnet sind und

documents.

IV. The Opponent lodged an appeal against the decision of the Opposition Division, inter alia citing the following new documents:

D12: Sov. J. Quantum Electron., vol. 9, No. 3, March 1979, pages 326 to 328; and

D13: Sov. J. Quantum Electron., vol. 10, No. 4, April 1980, pages 443 to 446.

V. In a communication annexed to a summons to oral proceedings the parties were inter alia informed of the Board's preliminary view that - consistent with the text of document D3 - the word "diffusor" is a generic term which comprises as well a shock absorber (such as recognizable by a skilled person in the laser device according to Figure 1 of document D5) and a diffusor with conical cross-section enlargement as specified in granted claim 2 of the patent in suit.

VI. In reply to the communication of the Board and in preparing for oral proceedings, the Proprietor filed on 21 August 1996 a new main and first auxiliary request.

Claim 1 of the **main request** reads as follows:

"1. A gas laser device, comprising

- (a) a discharge tube (110) made of a dielectric material;
- (b) a laser medium gas which is circulated within said discharge tube in the axial direction thereof;
- (c) an optical resonator composed of mirrors (4, 5) disposed in mutual confrontation at both ends of said discharge tube (110);
- (d) a plurality of electrodes (111, 121) oppositely provided on the outer periphery of said discharge tube (110), and

pas suggéré de mesures pour produire une telle vitesse. En outre, la mise en oeuvre d'un ajutage diffuseur qui, à l'évidence, a une influence sur la décharge, n'était pas évidente (cf. le fascicule de brevet, page 4, lignes 27 à 29 et lignes 41 à 46, ainsi que page 5, lignes 53 à 58). L'utilisation d'un tel ajutage diffuseur n'est divulguée dans aucun des documents cités.

IV. L'opposant s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition en citant de nouveaux documents, dont notamment:

D12: Sov. J. Quantum Electron., vol. 9, n° 3, mars 1979, pages 326 à 328, et

D13: Sov. J. Quantum Electron., vol. 10, n° 4, avril 1980, pages 443 à 446.

V. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, les parties ont été informées entre autres que, dans un premier temps, la Chambre avait décidé de considérer que, conformément aux explications fournies dans le document D3, le mot "diffuseur" était un terme générique pouvant désigner aussi bien un absorbeur de chocs (comme celui nettement reconnaissable par un homme du métier dans le dispositif laser selon la figure 1 du document D5) qu'un diffuseur à section conique élargie tel que celui décrit dans la revendication 2 du brevet litigieux.

VI. En réponse à la notification de la Chambre, et en vue de la procédure orale, le titulaire du brevet a déposé, le 21 août 1996, une nouvelle requête principale et une première requête subsidiaire.

La revendication 1 selon la **requête principale** était libellée comme suit:

"1. Un dispositif laser à gaz comprenant:

- a) un tube de décharge (110) en matière diélectrique ;
- b) un gaz de milieu laser qui est mis en circulation à l'intérieur dudit tube de décharge dans la direction axiale de celui-ci ;
- c) un résonateur optique composé de miroirs (4, 5) disposés face-à-face aux deux extrémités dudit tube de décharge (110) ;
- d) une pluralité d'électrodes (111, 121) disposées de façon opposée sur la périphérie extérieure dudit tube de décharge (110), et

e) einer Energiequelle (150) zum Anlegen einer Wechselfspannung an die einander gegenüber angeordneten Elektroden zum Erzeugen einer Glimmentladung, dadurch gekennzeichnet, daß  
 f) ein Gaskanal (g) zum Einspeisen des Lasermedium-Gases in die Entladeröhre (110) einen größeren Querschnitt als die Entladeröhre (110) hat;  
 g) ein konischer Diffusor (140) mit einem Öffnungswinkel von etwa 20° am stromabwärtigen Ende des Gasstroms in der Entladeröhre (110) vorgesehen ist und  
 h) das Lasermedium-Gas mit hoher Geschwindigkeit von 100 m/s und mehr in der Entladeröhre (110) geströmt wird."

In Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** sind die in Merkmal h des Anspruchs 1 des Hauptantrags vorkommenden Worte "mit hoher Geschwindigkeit von 100 m/s und mehr" durch die Worte "mit hoher Geschwindigkeit bis zu rund 200 m/s" ersetzt.

Die Ansprüche 2 bis 21 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags hängen von dem jeweiligen Anspruch 1 ab.

VII. Die mündliche Verhandlung fand ordnungsgemäß am 1. Oktober 1996 statt. Zu Beginn wurde den Beteiligten mitgeteilt, daß Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ möglicherweise nicht gewährbar sei, da die Obergrenze von "200 m/s" nur in dem Teil der Patentschrift offenbart sei, in dem der nächstliegende Stand der Technik beschrieben sei. Gegen Ende der mündlichen Verhandlung legte die Patentinhaberin einen neuen, zweiten Hilfsantrag vor.

In Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** wird der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags durch den Gegenstand des Anspruchs 8 des Patents in der erteilten Fassung wie folgt ergänzt:

"i) ein Metallstück (21, 22) in der Nähe des Entladeabschnitts in der Entladeröhre (110) angeordnet ist und daß ein Trigger-Potential an das Metallstück angelegt ist"

Die Ansprüche 2 bis 20 des zweiten Hilfsantrags hängen von Anspruch 1 ab.

(e) a power source (150) for applying an a. c. voltage to said oppositely provided electrodes to generate a silent discharge, characterized in that

(f) a gas duct (g) for feeding the laser medium gas to the discharge tube (110) has a larger diameter than the discharge tube (110);

(g) a conical diffuser nozzle (140) having an expanding angle of about 20° is provided at the downstream end of the gas current in the discharge tube (110) and

(h) the laser medium gas is circulated at a high speed of 100 m/s or more in the discharge tube (110)."

Claim 1 of the **first auxiliary request** replaces in feature (h) of Claim 1 of the main request the words: at a high speed of 100 m/s "or more" by the words: at a high speed of 100 m/s "up to around 200 m/s".

Claims 2 to 21 of the main and first auxiliary request are dependent on the respective claim 1.

VII. Oral proceedings were duly held on 1 October 1996. At the beginning of the oral proceedings the parties were informed that claim 1 of the first auxiliary request might be held to be not allowable under Article 123(2) EPC, since an upper limit of "200 m/s" is exclusively disclosed in that part of the patent specification which describes the closest prior art. Towards the end of the oral proceedings the Proprietor presented a new second auxiliary request.

Claim 1 of the **second auxiliary request** adds to the subject-matter of claim 1 of the main request the subject-matter of claim 8 of the patent as granted, namely

"i) a metal piece (21, 22) is provided in the vicinity of the discharge section in said discharge tube (110) and a trigger potential is applied to said metal piece."

Claims 2 to 20 of the second auxiliary request are dependent on claim 1.

e) une source d'énergie (150) pour appliquer une tension alternative auxdites électrodes disposées de façon opposée pour engendrer une décharge silencieuse, caractérisé en ce que  
 f) un conduit de gaz (g) destiné à amener le gaz de milieu laser au tube de décharge (110) est d'un diamètre supérieur à celui du tube de décharge (110) ;  
 g) un ajutage diffuseur conique (140) présentant un angle d'expansion d'environ 20° est disposé à l'extrémité aval du courant de gaz dans le tube de décharge (110) et  
 (h) le gaz de milieu laser est mis en circulation à une vitesse élevée de 100 m/s ou davantage dans le tube de décharge (110)."

Dans la revendication 1 selon la **première requête subsidiaire**, la caractéristique h), ainsi libellée dans la revendication 1 selon la requête principale : à une vitesse élevée de 100 m/s "ou davantage" avait été reformulée comme suit: à une vitesse élevée de 100 m/s, "pouvant aller jusqu'à environ 200 m/s".

Tant dans la requête principale que dans la première requête subsidiaire, les revendications 2 à 21 étaient dépendantes de la revendication 1.

VII. La procédure orale s'est tenue en bonne et due forme le 1<sup>er</sup> octobre 1996. Au début de la procédure, les parties ont été informées qu'il était possible que la Chambre considère la revendication 1 selon la première requête subsidiaire comme non recevable au titre de l'article 123(2), parce que le seul endroit dans le fascicule de brevet où il était fait mention d'une limite supérieure de "200 m/s" était la partie décrivant l'état de la technique. Vers la fin de la procédure orale, le titulaire du brevet a présenté une deuxième requête subsidiaire.

Dans la revendication 1 selon cette **deuxième requête subsidiaire**, le titulaire du brevet a ajouté à l'objet de la revendication 1 selon la requête principale celui de la revendication 8 du brevet tel que délivré, à savoir :

"i) une pièce métallique (21,22) est disposée au voisinage de la section de décharge dudit tube de décharge (110), et un potentiel de déclenchement est appliqué à ladite pièce métallique."

Les revendications 2 à 20 selon la deuxième requête subsidiaire étaient dépendantes de la revendication 1.

Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 152 084. Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 21. August 1996 eingereichten Hauptantrags, des am selben Tag eingereichten ersten Hilfsantrags oder des in der mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 1996 eingereichten zweiten Hilfsantrags.

VIII. Zur Stützung ihres Antrags brachte die Einsprechende im wesentlichen folgendes vor:

...

f) Sie beantragte, daß der zweite Hilfsantrag der Patentinhaberin nicht zugelassen werde, da er verspätet eingereicht worden sei und einen neuen technischen Sachverhalt einführe. Außerdem weise der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit auf. Metallstücke, an die ein Trigger-Potential angelegt sei, würden bei dem Gaslaser nach der Entgegenhaltung D6 offenbart, siehe Metallstücke 7 und 8 in Abbildung 1.

IX. Dieses Vorbringen wurde von der Patentinhaberin im wesentlichen mit folgenden Argumenten zurückgewiesen:

...

f) Das Merkmal i des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags werde in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 16, Absätze 1 bis 3 offenbart und in Anspruch 8 in der erteilten Fassung beansprucht. Es wäre mit den Rechtsgrundsätzen des EPÜ nicht vereinbar, wenn man den Patentinhaber im Einspruchsverfahren daran hindern würde, den Schutz in der mündlichen Verhandlung insbesondere auf Merkmale der abhängigen Ansprüche seiner Patentschrift zu beschränken, zumal dann, wenn sich - wie im vorliegenden Fall - die Notwendigkeit zu einer solchen Beschränkung erst aufgrund von in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachten Sachverhalten und Argumenten ergeben habe. Alle verfahrensrechtlichen Überlegungen müßten hinter dem Grundrecht des Patentinhabers zurücktreten, seine Erfindung während des Verfahrens jederzeit durch eine Einschränkung des Schutzbegehrens zu verteidigen.

At the end of the oral proceedings the Opponent requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent No. 0 152 084 be revoked. The Proprietor requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained on the basis of the main request as filed on 21 August 1996, the first auxiliary request as filed on 21 August 1996 or the second auxiliary request as filed during the oral proceedings on 1 October 1996.

VIII. In support of its request, the Opponent made essentially the following submissions:

...

(f) It was requested not to admit the Proprietor's second auxiliary request, since it was filed too late and represents a new technical case. Moreover, the subject-matter of claim 1 of the second auxiliary request would not imply an inventive step. Metal pieces, to which a trigger potential is applied, are disclosed in the gas laser according to document D6, see pieces 7 and 8 in Figure 1.

IX. The above submissions were contested by the Proprietor who argued essentially as follows:

...

(f) Feature (i) of claim 1 of the second auxiliary request is disclosed in the original description, page 16, paragraphs 1 to 3, and was claimed in granted claim 8. It would be inconsistent with the legal principles underlying the EPC to prevent in opposition proceedings a proprietor from restricting the protection in particular to features of dependent claims of its patent specification in the course of oral proceedings, in particular when - as in the present case - the necessity for such limitation only arose from facts and arguments produced for the first time during the oral proceedings. Any procedural considerations must be given a lower significance with regard to a proprietor's essential basic right to be able to defend its invention by a narrowing definition of the protection sought at any time of a pending procedure.

A la fin de la procédure orale, l'opposant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 152 084. Le titulaire du brevet a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base de la requête principale déposée le 21 août 1996, de la première requête subsidiaire déposée le 21 août 1996 ou de la deuxième requête subsidiaire déposée au cours de la procédure orale, le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

VIII. A l'appui de sa requête, l'opposant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

...

f) L'opposant a demandé à la Chambre de rejeter la deuxième requête subsidiaire du titulaire du brevet parce qu'elle avait été déposée trop tard et qu'elle correspondait à un nouveau problème technique. Il a estimé en outre que l'objet de la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive. Le document D6 divulgue en effet un dispositif à gaz laser comportant des pièces métalliques auxquelles est appliqué un potentiel de déclenchement (pièces 7 et 8 sur la figure 1.)

IX. Le titulaire du brevet a contesté ces affirmations, en faisant valoir essentiellement que:

...

f) La caractéristique i) indiquée dans la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire avait déjà été divulguée dans la description d'origine, page 16, paragraphes 1 à 3, et faisait l'objet de la revendication 8 telle que délivrée. Il serait contraire aux principes juridiques à la base de la CBE d'empêcher un titulaire de brevet, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de restreindre la portée de la protection à certaines caractéristiques faisant l'objet de revendications dépendantes dans le fascicule de brevet, surtout - comme c'est le cas en l'espèce - lorsque la nécessité d'une telle limitation n'est apparue qu'à la lumière de faits et d'arguments invoqués pour la première fois lors de la procédure orale. Les considérations de procédure doivent céder le pas devant le droit fondamental qu'a le titulaire d'un brevet de défendre son invention en restreignant à tout moment de la procédure en instance l'étendue de la protection recherchée.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde verkündet, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. August 1993 aufgehoben und das europäische Patent widerrufen wird.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag

...

#### 2. Artikel 123 (2) EPÜ - erster Hilfsantrag

Die Änderung "bis zu rund 200 m/s" in Merkmal h des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags wird durch die Offenbarung auf Seite 2, Zeile 25 der Beschreibung der Patentschrift nicht gestützt. In diesem Absatz wird der Stand der Technik beschrieben. Es gibt keine ausdrückliche Offenbarung des Werts "200 m/s" im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erfindung im Streitpatent. Da diese Erfindung auf einer "erhöhten" Strömungsgeschwindigkeit beruht (s. S. 4, Zeile 32), würde der Fachmann einen eindeutigen technischen Widerspruch darin erkennen, daß die Arbeitsgeschwindigkeit einer herkömmlichen Vorrichtung die obere Geschwindigkeitsgrenze einer Vorrichtung sein soll, die angeblich mit erhöhter Geschwindigkeit arbeitet. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags enthält also einen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, und erfüllt somit die Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht. Der erste Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

#### 3. Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags

Wie bereits unter Nummer VII dargelegt, wurde mit diesem (kurz vor Ende der mündlichen Verhandlung eingereichten) Antrag der Gegenstand des Anspruchs 8 des Patents in der erteilten Fassung erstmals in den Hauptanspruch eines Antrags aufgenommen.

Nach der auf die Entscheidung T 153/85 (ABl. EPA 1988, 1) zurückgehenden Praxis der Beschwerdekammern kann die Kammer geänderte Ansprüche ablehnen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind. So kann eine rein "kosmetische" Ände-

X. At the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the decision of the Opposition Division dated 10 August 1993 is set aside and the European patent is revoked.

### Reasons for the Decision

#### 1. Inventive step - main request

...

#### 2. Article 123(2) EPC - auxiliary request 1

The amendment "up to around 200 m/s" in feature (h) of claim 1 of the first auxiliary request is not supported by the disclosure in the description of the patent specification, page 2, line 25. This paragraph indicated the properties of the background art. There is no explicit disclosure of a value of "200 m/s" in relation with the description of the invention of the patent in suit. Since this invention relies on an "increased" flow rate (see page 4, line 32), a skilled reader would see a clear technical contradiction in the fact, that the working speed of a conventional device shall represent the upper speed limit of a device wherein this speed shall be increased. For the above reasons, claim 1 of the first auxiliary request contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and therefore does not satisfy the requirements of Article 123(2) EPC. Hence, the first auxiliary request is not allowable.

#### 3. Admissibility of auxiliary request 2

As indicated in paragraph VII above, the subject-matter of this request (which was filed near the end of the oral proceedings) for the first time includes the subject-matter of claim 8 of the patent as granted in the main claim of a request.

According to the established practice of the Boards of Appeal following from decision T 153/85 (OJ EPO 1988, 1), a Board of Appeal may refuse to consider amended claims constituting new requests which are filed at a late stage, for example during oral proceedings, if such amended claims are not at first sight clearly allowable. Thus while, at one

X. Au terme de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé d'annuler la décision de la division d'opposition en date du 10 août 1993, et que le brevet devait être révoqué.

### Motifs de la décision

#### 1. Activité inventive - requête principale

...

#### 2. Article 123(2) CBE - Première requête subsidiaire

La modification consistant à préciser dans la revendication 1 selon la première requête subsidiaire que la vitesse de circulation (caractéristique h)) peut aller "jusqu'à environ 200 m/s" n'est pas étayée par la description fournie à la ligne 25, page 2 du fascicule de brevet. Ce paragraphe énonce les propriétés de dispositifs faisant partie de l'état de la technique. La valeur de "200 m/s" n'est pas mentionnée de façon explicite dans la description de l'invention faisant l'objet du brevet litigieux. Dans la mesure où l'invention repose sur une "augmentation" du débit (cf. page 4, ligne 32), il devrait être évident pour le lecteur averti que le fait que la vitesse de fonctionnement d'un dispositif classique représente la vitesse maximum d'un dispositif dans lequel cette vitesse doit augmenter est techniquement contradictoire. Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de sorte que les conditions de l'article 123(2) CBE ne sont pas remplies. La première requête subsidiaire est par conséquent irrecevable.

#### 3. Recevabilité de la deuxième requête subsidiaire

Comme indiqué plus haut au paragraphe VII, il a été introduit pour la première fois dans la revendication 1 (revendication principale) selon cette requête (déposée vers la fin de la procédure orale) l'objet de la revendication 8 du brevet tel que délivré.

En vertu d'une pratique qui s'est établie à la suite de la décision T 153/85 (JO OEB 1988, 1), une chambre de recours est en droit de refuser de prendre en compte des revendications modifiées constituant de nouvelles requêtes déposées tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si les revendications ainsi modifiées ne sont pas clairement

rung in einem fortgeschrittenen Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens durchaus als eindeutig gewährbar angesehen werden, während eine sachliche Änderung, mit der erstmals ein neuer Gegenstand in den Hauptanspruch eines Hilfsantrags eingeführt wird, der damit einen neuen technischen Sachverhalt darstellt, in demselben Stadium grundsätzlich wohl nicht zugelassen werden wird.

Sowohl im erst- als auch im zweitinstanzlichen Verfahren vor dem EPA gilt die folgende Praxis: Wenn auch nur ein Anspruch eines im Rahmen eines Antrags eingereichten Anspruchssatzes als nicht gewährbar angesehen wird, dann fallen mit ihm auch alle anderen Ansprüche dieses Antrags, der dann insgesamt nicht gewährbar ist. Mit dem Instrument des Hilfsantrags kann sich der Patentinhaber dagegen wappnen, daß sein Hauptantrag möglicherweise für nicht gewährbar befunden wird, und sich mit einer vertretbaren Anzahl von Hilfsanträgen absichern.

Aus dieser Verfahrensregel folgt aber auch, daß ein Einsprechender jeweils nur gegen einen einzelnen Anspruch eines jeden Antrags einen Einspruchsgrund substantiiert vorzubringen braucht. Kann er nachweisen, daß bei jedem der eingereichten Anträge ein Anspruch nicht gewährbar ist, so wird das Patent widerrufen. Der Einsprechende braucht also die Anträge des Patentinhabers nicht mehrfach anzugreifen, indem er gegen mehr als einen Anspruch eines Antrags Einspruchsgründe vorbringt. So braucht der Einsprechende z. B. nicht einzelne abhängige Ansprüche eines Antrags anzufechten, nur um sich dagegen abzuschließen, daß der Patentinhaber vielleicht eines Tages daran denkt, einen weiteren Antrag einzureichen, mit dem er den Gegenstand dieses abhängigen Anspruchs zum Gegenstand eines Hauptanspruchs macht.

\

So war es im vorliegenden Fall nicht nötig, daß die Einsprechende auch den Gegenstand des Anspruchs 7 des Patents in der erteilten Fassung mit einem Einspruch angreift, nur um sich dagegen abzuschließen, daß die Patentinhaberin (wie geschehen) einen weiteren Hilfsantrag einreicht,

extreme, a merely "cosmetic" amendment may be considered clearly allowable at a late stage in opposition appeal proceedings, a substantive amendment which for the first time introduces new subject-matter into the main claim of an auxiliary request which constitutes a new technical case is in principle unlikely to be admissible at such a late stage.

In proceedings before the EPO, both at first and second instance, it is well established that if any claim of a set of claims comprising a request is held not to be allowable, the other claims of such request fall with the unallowable claim, and the entire request is therefore unallowable. The system of auxiliary requests allows a patent proprietor to prepare for a possible finding that his main request is not allowable, by filing a reasonable number of auxiliary requests as "fall-back" positions.

It follows from the above procedural system that an opponent may only substantiate a ground of opposition against a single claim of each request on file, and if he succeeds in establishing that a claim of each request on file is not allowable, the patent will be revoked. Thus an opponent is under no obligation to "overkill" requests put forward by the proprietor by substantiating grounds of opposition against more than one claim of such requests. For example, an opponent has no obligation to substantiate grounds of opposition against individual dependent claims of a request, just in case the patent proprietor might think in future of filing a further request with the subject-matter of such a dependent claim becoming the subject-matter of a main claim of such further request.

Thus in the present case there was no obligation upon the opponent to substantiate his opposition against the subject-matter of claim 7 of the patent as granted, just in case (as has in fact happened) the proprietor might in future file a further auxiliary request with the subject-matter of

admissibles à première vue. Donc, si une modification "de pure forme" peut à la limite être considérée tout à fait admissible à un stade tardif de la procédure d'opposition, il est en principe peu probable qu'une modification de fond, consistant à introduire pour la première fois dans la revendication principale d'une requête subsidiaire un objet nouveau qui correspond à un problème technique nouveau, puisse être considérée admissible à un stade aussi tardif.

Dans les procédures devant l'OEB, aussi bien en première qu'en deuxième instance, la pratique est la suivante : si dans un jeu de revendications faisant partie d'une requête, l'une des revendications est jugée non admissible, il en va de même pour toutes les autres, et la requête dans son ensemble est par conséquent irrecevable. Le système des requêtes subsidiaires permet au titulaire d'un brevet de se préparer à l'éventualité d'un rejet de sa requête principale en déposant un nombre raisonnable de requêtes subsidiaires pouvant lui offrir autant de "positions de repli". Il découle de la procédure qui vient d'être décrite, qu'un opposant peut ne faire opposition qu'à une seule des revendications de chacune des requêtes déposées. S'il parvient à établir que chaque requête comporte une revendication non admissible, le brevet est révoqué. L'opposant n'a donc pas à attaquer plus qu'il n'est nécessaire les requêtes du titulaire du brevet en invoquant des motifs à l'encontre de plusieurs revendications desdites requêtes. Par exemple, il n'est pas obligé d'attaquer les différentes revendications dépendantes faisant partie d'une requête, juste pour le cas où le titulaire du brevet pourrait avoir l'idée de déposer une nouvelle requête comportant une revendication principale qui aurait pour objet l'objet de la revendication dépendante en question.

Par conséquent, dans la présente espèce, il n'était pas nécessaire que l'opposant fasse opposition à l'objet de la revendication 7 du brevet tel que délivré, uniquement parce que le titulaire du brevet (comme cela s'est d'ailleurs produit) était susceptible de déposer par la suite une nouvelle

mit dem sie den Gegenstand dieses Unteranspruchs 7 zum Gegenstand des Hauptanspruchs des neuen Hilfsantrags macht.

Durch die Aufnahme des Gegenstands des Patentanspruchs 7 in der erteilten Fassung in den Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags verlagert sich der Schwerpunkt der beanspruchten Erfindung von technischen Mitteln zur Optimierung der Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases hin zu Mitteln zum Anlegen eines zur Vorionisation dienenden Trigger-Potentials. Dieser Gegenstand bildet insofern einen neuen technischen Sachverhalt, als er im Einspruchsverfahren bisher nicht als mögliche Grundlage für eine erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen worden ist.

Wenn der zweite Hilfsantrag in diesem fortgeschrittenen Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens zugelassen würde, müßte das Verfahren aufgeschoben werden, um der Einsprechenden ausreichend Gelegenheit zu geben, gegen diesen neuen Antrag substantiiert Einspruchsgründe vorzubringen. Damit ferner die Einsprechende die Möglichkeit erhält, ihr Vorbringen gegen den mit diesem neuen Antrag eingeführten neuen Sachverhalt von zwei Instanzen prüfen zu lassen (s. G 9/91 und G 10/91, ABl. EPA 1993, 408, Nr. 18), müßte die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden. Diese Verfahrensschwernis und die unvermeidliche erhebliche Verzögerung der abschließenden Entscheidung über den Einspruch stehen dem Interesse der Öffentlichkeit an einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA entgegen und sind der Einsprechenden gegenüber unfair.

Die Kammer verweist ferner auf die Entscheidung T 840/93 (AbI. EPA 1996, 335), in der es wie folgt heißt:

"Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat ... das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er darauf nicht. ... Es bedarf allerdings guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermessen zugunsten des Patentinhabers ausüben ..."

this particular sub-claim 7 becoming part of the subject-matter of the main claim of such further auxiliary request.

The inclusion in claim 1 of the second auxiliary request of the subject-matter of claim 7 of the patent as granted has the effect of shifting the centre of gravity of the claimed invention from technical means for improving the flow rate of the laser medium gas to means for applying a pre-ionisation trigger potential to the laser discharge. Such subject-matter constitutes a new technical case, in the sense that this subject-matter has not previously been considered during these opposition proceedings as providing a possible basis for an inventive step.

If the second auxiliary request was to be admitted into these opposition proceedings at this very late stage in the appeal proceedings, it would be necessary to adjourn the proceedings in order to give the opponent a proper opportunity to substantiate his opposition against this new request. Furthermore, in order to ensure that the opponent's case against the new subject-matter which constitutes this new request is considered by two instances (see G 9 and 10/91, OJ EPO 1993, 408, at paragraph 18), it would be necessary to remit the case to the first instance for examination of this new request. Such procedural complication and inevitable considerable delay in finally deciding the opposition is contrary to the public interest in the efficient running of opposition proceedings before the EPO, and unfair to the opponent.

The Board would also refer to decision T 840/93 (OJ EPO 1996, 335) where it is stated that

"A patentee who has lost before the Opposition Division ... has the right to have the rejected requests reconsidered by the Appeal Board. If however the patentee wants other requests to be considered, admission of these requests into the proceedings is a matter of discretion of the Appeal Board, and is not a matter of right. ... For exercising the discretion in favour of ... the patentee ... there must be good reason."

requête subsidiaire dans laquelle l'objet de cette revendication dépendante 7 serait devenu l'objet de la revendication principale.

Le fait d'avoir inclus l'objet de la revendication 7 du brevet tel que délivré dans la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire a eu pour effet de déplacer le point essentiel de l'invention revendiquée, dans la mesure où l'on est passé d'un moyen technique pour améliorer le débit du gaz de milieu laser à un moyen pour appliquer un potentiel de déclenchement de préionisation à la décharge laser. Cet objet revendiqué correspond à un problème technique nouveau ; or, lors de la procédure d'opposition, il n'avait pas été considéré que l'activité inventive pourrait être appréciée sur une telle base.

Si, à ce stade très avancé de la procédure de recours, la deuxième requête subsidiaire devait être admise dans la procédure d'opposition, il faudrait ajourner la procédure afin de permettre à l'opposant de faire valoir ses arguments à l'appui de son opposition concernant cette nouvelle requête. De plus, afin de garantir que les arguments de l'opposant à l'encontre de l'objet de cette nouvelle requête soient pris en considération par deux instances (cf. G 9 et 10/91, JO OEB 1993, 408, paragraphe 18), il faudrait renvoyer l'affaire devant la première instance afin qu'elle examine cette nouvelle requête, ce qui compliquerait la procédure et entraînerait inmanquablement un retard considérable en ce qui concerne la décision finale au sujet de l'opposition ; cela serait contraire à l'intérêt public, selon lequel la procédure d'opposition devant l'OEB doit se dérouler de manière efficace, et serait injuste pour l'opposant.

La Chambre tient par ailleurs à rappeler que, dans la décision T 840/93 (JO OEB 1996, 335), il a été énoncé ce qui suit :

"Un titulaire de brevet débouté devant la division d'opposition a ... le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées. Si, toutefois, le titulaire du brevet veut que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à l'appréciation de la chambre ; il ne s'agit pas là d'une question de droit. ... La décision d'admettre des requêtes que le titulaire du brevet n'a pas présentées à la division d'opposition doit donc être solidement motivée."



Aus diesen Gründen wird der zweite Hilfsantrag nicht zum Einspruchsverfahren zugelassen und sein Gegenstand nicht geprüft.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. August 1993 wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent wird widerrufen.

For the above reasons the second auxiliary request is not admitted into the opposition proceedings, and its subject-matter will not be considered in the proceedings.

#### **Order**

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

1. The decision of the Opposition Division dated 10 August 1993 is set aside.
2. The European Patent is revoked.

Pour les raisons qui viennent d'être indiquées, la deuxième requête subsidiaire n'est pas admise dans la procédure d'opposition, et son objet ne sera pas examiné.

#### **Dispositif**

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

1. La décision de la division d'opposition en date du 10 août 1993 est annulée.
2. Le brevet européen est révoqué.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 10. Juli 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder/Beschwerdeführer:  
**KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Stichwort: geänderte Teilanmeldung/  
**TOSHIBA**

Artikel: 76 (1), 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Merkmal im Anspruch einer Teilanmeldung hinzugefügt" - "geänderte beanspruchte Kombination vom Schutzzumfang der Stamm- und der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erfaßt" - "Gegenstand über den Inhalt der früheren und der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung hinaus erweitert (verneint)"

*Leitsätze*

*I. Eine Teilanmeldung muß die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) EPÜ als auch des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen. Artikel 76 (1) EPÜ regelt die Einreichung einer Teilanmeldung und damit die Frage, ob sie den Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt bekommt und deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ regelt Änderungen an Teilanmeldungen nach der Einreichung.*

*II. Soll eine Anmeldung dahingehend geändert werden, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt wird, so ist eine "Neuheitsprüfung" zur Feststellung, ob die Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ im Einklang steht, ungeeignet, da es laut Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) "von den Umständen [abhängt], ob die Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich ... einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft".*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 116 770.2 (Veröffentlichungsnr. 0 349 022) ist eine Teilanmeldung der früheren Stammanmeldung Nr. 86 101 172.4 (Veröffentlichungsnr. 0 192 093).

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1**  
**dated 10 July 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

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

Applicant/appellant: **KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Headword: Amended divisional application/**TOSHIBA**

Article: 76(1), 123(2) EPC

Keyword: "Feature added to claim of divisional application" - "Amended claimed combination within protection claimed in parent and divisional application as filed" - "Subject-matter extending beyond the content of the earlier and divisional application as filed (no)"

*Headnote*

*I. A divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Article 76(1) EPC governs the filing of a divisional application and therefore whether it is entitled to the filing date of the parent application and has the same benefit of right to priority as the parent application. Article 123(2) EPC governs amendments to the divisional application subsequent to its filing.*

*II. Where a proposal for amendment of an application involves the addition of a limiting feature to a claim, application of a "novelty test" is not appropriate to determine whether or not the amendment complies with Article 123(2) EPC, because as explained in Decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), "Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection... would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC ... depends on the circumstances".*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 89 116 770.2 (publication No. 0 349 022) is a divisional application from an earlier application No. 86 101 172.4 (publication No. 0 192 093)("the parent application").

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 10 juillet 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

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

Demandeur/Requérant : **KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Référence : Demande divisionnaire modifiée/**TOSHIBA**

Articles : 76(1), 123(2) CBE

Mot-clé : "Ajout d'une caractéristique dans une revendication d'une demande divisionnaire" - "Combinaison revendiquée modifiée de manière à rester dans les limites de la protection recherchée dans les demandes initiale et divisionnaire telles qu'elles ont été déposées" - "Extension de l'objet de la demande au-delà du contenu des demandes antérieure et divisionnaire telles qu'elles ont été déposées (non)"

*Sommaire*

*I. Toute demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE. L'article 76(1) CBE, qui régit le dépôt d'une demande divisionnaire, règle la question de savoir si cette demande peut se voir attribuer la même date de dépôt et bénéficier du même droit de priorité que la demande initiale. L'article 123(2) CBE régit les modifications apportées à la demande divisionnaire après son dépôt.*

*II. Lorsqu'il est proposé de modifier une demande en ajoutant une caractéristique limitant une revendication de cette demande, l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas appropriée pour déterminer si cette modification est conforme ou non à l'article 123(2) CBE puisque, comme il est expliqué dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la réponse à "la question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection ... est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE ... dépend des circonstances".*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande européenne n° 89 116 770.2 (n° de publication 0 349 022) est une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 86 101 172.4 (n° de publication 0 192 093) ("la demande initiale").

II. Die Stammanmeldung bezieht sich auf eine Halbleitervorrichtung mit einer Verbindungsschicht, die Halbleiterregionen unterschiedlicher Leitfähigkeitstypen miteinander verbindet. Die erfindungsgemäße besondere Struktur wird anhand mehrerer verschiedener Halbleitervorrichtungen beschrieben. So werden in den Beispielen 1 und 2 unter Bezugnahme auf die Abbildungen 5 bis 12 statische CMOS-RAM-Zellen beschrieben. Beispiel 3 beschreibt unter Bezugnahme auf die Abbildungen 13 bis 15 ein Pull-up-Element, Beispiel 4 unter Verweis auf Abbildung 16 einen CMOS-Inverter und Beispiel 5 unter Verweis auf die Abbildungen 17 und 18 einen Bipolar-CMOS-Inverter.

Beispiel 2 nimmt auf die Bildung der pn-Diode nach Beispiel 1 Bezug, wobei festgestellt wird, daß die p- und n-Diffusionsregionen, die die pn-Diode in Beispiel 2 bilden, eine höhere Dotierung als  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$  aufweisen müssen und daß die pn-Diode als Esaki-Diode fungiert, deren Durchlaßeigenschaften für einen Tunneleffekt sorgen. Die Eigenschaften der Esaki-Diode werden in Zusammenhang mit Abbildung 12 beschrieben, und es wird dargelegt, daß sie zu verbesserten Eigenschaften der RAM-Zelle führen.

Zwischen den Beispielen 2 und 3 enthält die Stammanmeldung auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 folgenden Absatz:

"Die vorliegende Erfindung wird anhand der statischen CMOS-RAM-Zellen der Beispiele 1 und 2 veranschaulicht. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf statische CMOS-RAM-Zellen beschränkt, sondern kann sich auf verschiedenartige Halbleitervorrichtungen erstrecken. Einige Beispiele sind nachstehend beschrieben."

Die Stammanmeldung enthielt in der ursprünglich eingereichten Fassung 10 Ansprüche; die Ansprüche 1 bis 7 definieren eine Halbleitervorrichtung, die Ansprüche 8 bis 10 ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrichtung. Anspruch 1 definiert eine Halbleitervorrichtung, die u. a. eine Verbindungsschicht umfaßt, wobei eine erste und eine dritte Halbleiterregion so ausgelegt sind, daß sie eine pn-Diode bilden. Anspruch 2 definiert eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die besagte pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Die Ansprüche 8 und 10 sind Verfahrensansprüche, die den Ansprüchen 1 und 2 entsprechen.

II. The parent application relates to a semiconductor device with an interconnection layer for interconnecting semiconductor regions of different conductivity types. The particular structure in accordance with the invention is described with reference to a number of different semiconductor devices. Thus Examples 1 and 2 describe CMOS static RAM cells with reference to Figures 5 to 12. Example 3 describes a pull-up element with reference to Figures 13 to 15, Example 4 describes a CMOS inverter with reference to Figure 16, and Example 5 describes a bipolar CMOS inverter with reference to Figures 17 and 18.

Example 2 refers to the formation of the p-n junction diode of Example 1, and states that in Example 2, the p- and n-type diffusion regions constituting the p-n junction diode are set to be higher than  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , and that the p-n junction diode serves as an Esaki diode, the forward biasing characteristics of which provide a tunnel effect. The characteristics of the Esaki diode are described with reference to Figure 12, and it is explained that such characteristics result in improved characteristics for the RAM cell.

Between the end of Example 2 and the beginning of Example 3, the parent application contains the following paragraph at page 14, lines 4 to 9:

"The present invention is exemplified by Examples 1 and 2 of CMOS static RAM cells. However, the present invention is not limited to the CMOS static RAM cells, but can be extended to various types of semiconductor devices. Some other examples will be described hereinafter."

The parent application as filed contained 10 claims, claims 1 to 7 defining a semiconductor device, and claims 8 to 10 defining a method of manufacturing such a device. Claim 1 defines a semiconductor device including inter alia an interconnection layer, and first and third semiconductor regions being adapted to form a p-n junction diode. Claim 2 defines a device according to claim 1, characterised in that said p-n junction diode is an Esaki diode. Claims 8 and 10 are method claims corresponding to claims 1 and 2.

II. La demande initiale porte sur un dispositif semiconducteur comportant une couche d'interconnexion pour connecter des régions semi-conductrices ayant différents types de conductivité. La structure particulière selon l'invention est décrite par référence à différents dispositifs semiconducteurs. Ainsi, les exemples 1 et 2 décrivent des cellules de mémoire RAM statiques CMOS par référence aux figures 5 à 12. L'exemple 3 décrit un élément de "pull-up" par référence aux figures 13 à 15. L'exemple 4 décrit un inverseur CMOS par référence à la figure 16, et l'exemple 5 décrit un inverseur CMOS bipolaire par référence aux figures 17 et 18.

L'exemple 2 porte sur la réalisation de la diode à jonction p-n de l'exemple 1, et il est affirmé à ce propos que dans l'exemple 2, les régions de diffusion de type p- et n- constituant la diode à jonction p-n sont fixées de manière à être supérieures à  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , et que la diode à jonction p-n sert de diode Esaki, dont les caractéristiques de polarisation directe engendrent un effet tunnel. Les caractéristiques de la diode Esaki sont décrites par référence à la figure 12, et il est expliqué que ces caractéristiques améliorent les caractéristiques de la cellule RAM.

Dans la demande initiale, entre la fin de l'exemple 2 et le début de l'exemple 3, on peut lire le passage suivant à la page 14, lignes 4 à 9 :

"La présente invention est illustrée par les exemples 1 et 2 de cellules de mémoire RAM statiques CMOS ; toutefois, elle ne se limite pas à ces cellules de mémoire, mais peut être étendue à divers types de dispositifs de semiconducteurs. D'autres exemples seront donnés ci-après."

Cette demande initiale telle que déposée comporte 10 revendications, les revendications 1 à 7 définissant un dispositif semiconducteur, et les revendications 8 à 10 un procédé pour fabriquer ledit dispositif. La revendication 1 définit un dispositif semiconducteur comportant notamment une couche d'interconnexion et une première et troisième régions semi-conductrices adaptées pour former une diode à jonction p-n. La revendication 2 définit un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite diode à jonction p-n est une diode Esaki. Les revendications 8 et 10 sont des revendications de procédé correspondant aux revendications 1 et 2.

Die vorliegende Teilanmeldung enthielt in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Beschreibung, die bis auf wenige Änderungen, von denen noch zu sprechen sein wird, der Beschreibung der Stammanmeldung entsprach. Sie enthielt einen einzigen Anspruch, der eine Halbleitervorrichtung in Form eines **Pull-up-Elements** definierte.

III. In einem Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ beanstandete die Prüfungsabteilung die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchs. Daraufhin reichte der Anmelder den wie folgt geänderten Anspruch ein:

"11. Eine Halbleitervorrichtung, umfassend eine erste Halbleiterregion (201) eines ersten Leitfähigkeitstyps, eine zweite Halbleiterregion (202) eines zweiten Leitfähigkeitstyps und eine Verbindungsschicht (203), die eine Verunreinigung eines zweiten Leitfähigkeitstyps enthält, worin

- die erste Halbleiterregion (201) Teil einer pn-Diode (204) ist,

- die Verbindungsschicht (203) die erste Halbleiterregion (201) mit der zweiten Halbleiterregion (202) verbindet und die erste Halbleiterregion eine Drainregion (201) eines MOS-Transistors und die zweite Halbleiterregion eine Gate-Elektrode (202) des MOS-Transistors ist,

- eine dritte Halbleiterregion (204) des zweiten Leitfähigkeitstyps vorgesehen ist, die in der ersten Halbleiterregion (201) bei der Diffusion der Verunreinigung von der Verbindungsschicht (203) zur ersten Halbleiterregion gebildet wird, die dasselbe kristalline Halbleitermaterial aufweist wie die dritte Halbleiterregion (204),

- die dritte Halbleiterregion (204) geeignet ist, zusammen mit der ersten Halbleiterregion (201) die besagte pn-Diode zu bilden, und

- diese pn-Diode eine Esaki-Diode (204) ist."

Die Änderung gegenüber dem Anspruch der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung besteht in dem am Ende des Anspruchs hinzugefügten Merkmal, wonach "diese pn-Diode eine Esaki-Diode" ist.

The present divisional application as filed contained a description which corresponds to that of the parent application except for some changes which will be referred to later. It contained just one claim, which defined a semiconductor device in the form of a **pull-up element**.

III. The Examining Division issued a communication under Article 96(2) EPC in which objection was raised against the said claim on the ground of lack of inventive step. In response the applicant filed an amended claim reading as follows:

"11. A semiconductor device comprising a first semiconductor region (201) of a first conductivity type, a second semiconductor region (202) of a second conductivity type, and an interconnection layer (203) containing an impurity of a second conductivity type, wherein

- said first semiconductor region (201) forms a part of a p-n junction diode (204);

- said interconnection layer (203) connects said first semiconductor region (201) with said second semiconductor region (202), said first semiconductor region being a drain region (201) of a MOS transistor and said second semiconductor region being a gate electrode (202) of said MOS transistor;

- a third semiconductor region (204) of said second conductivity type is provided which is formed in said first semiconductor region (201) upon diffusion of the impurity from said interconnection layer (203) to said first semiconductor region having the same crystalline semiconductor material as said third semiconductor region (204);

- said third semiconductor region (204) is adapted to form, together with said first semiconductor region (201) said p-n junction diode (204); and

- said p-n junction diode is an Esaki diode (204)."

The amendment to the claim of the divisional application as filed consists in the addition of the feature at the end of the claim, that "said p-n junction diode is an Esaki diode".

Telle qu'elle avait été déposée, la présente demande divisionnaire quant à elle contient une description qui à quelques modifications près, lesquelles seront mentionnées ci-après, correspond à celle de la demande initiale. Elle comporte une seule revendication, définissant un dispositif semiconducteur se présentant sous la forme d'un **élément de "pull-up"**.

III. La division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) CBE dans laquelle elle objectait que la revendication en question n'impliquait pas d'activité inventive. En réponse, le demandeur a déposé une revendication modifiée s'énonçant comme suit :

"11. Dispositif semiconducteur comprenant une première région semiconductrice (201) d'un premier type de conductivité, une seconde région semiconductrice (202) d'un second type de conductivité, et une couche d'interconnexion (203) contenant une impureté d'un second type de conductivité, caractérisé en ce que

- ladite première région semiconductrice (201) fait partie d'une diode à jonction p-n (204);

- la couche d'interconnexion (203) connecte la première région semiconductrice (201) à la seconde région semiconductrice (202), la première région semiconductrice étant une région de drain (201) d'un transistor MOS et la seconde région semiconductrice étant une électrode de grille (202) dudit transistor MOS;

- une troisième région semiconductrice (204) du second type de conductivité est disposée et est formée dans la première région semiconductrice (201) par diffusion de l'impureté de la couche d'interconnexion (203) dans la première région semiconductrice qui a le même matériau semiconducteur cristallin que la troisième région semiconductrice (204);

- la troisième région semiconductrice (204) est disposée de façon à former avec la première région semiconductrice (201) la diode à jonction p-n (204);

- la diode à jonction p-n est une diode Esaki (204)."

La modification apportée à la revendication de la demande divisionnaire telle que déposée consistait en une caractéristique ajoutée à la fin de cette revendication, à savoir : "la diode à jonction p-n est une diode Esaki".

IV. Nach einem weiteren Schriftwechsel und einer mündlichen Verhandlung wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, weil sie in der Weise geändert worden sei, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, was gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Begründet wurde die Zurückweisung im wesentlichen damit, daß der geänderte Anspruch ein **Pull-up-Element** definiere, dessen pn-Diode eine **Esaki-Diode** sei, und weil eine solche Merkmalskombination in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht beschrieben sei (ebensowenig in der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung).

Der Anmelder behauptete vor der Prüfungsabteilung, daß der geänderte Anspruch eine Grundlage in der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung habe, insbesondere in den Verfahrensansprüchen 8 und 10, mit denen alle Ausführungsformen der Erfindung abgedeckt werden sollten. Ferner berief er sich auf die Textpassage auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (s. Nr. II). Diese Passage sei in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung weggelassen worden.

Die Prüfungsabteilung vertrat jedoch die Auffassung, daß es nicht möglich sei, einen Gegenstand aus der Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung in diese zu übernehmen, und daß die Verfahrensansprüche 8 und 10 den Gegenstand des geänderten Anspruchs nicht offenbarten, weil sie keinen Verweis auf die erste Region als Drain und die zweite Region als Gate eines MOS-Transistors enthielten. Außerdem sei Beispiel 2 der Stammanmeldung (in dem eine Esaki-Diode erwähnt werde) nur eine vorteilhafte Abwandlung der in Beispiel 1 beschriebenen CMOS-RAM-Zelle, und die hinzugefügte Esaki-Diode könne nicht als wesentlicher Bestandteil der in den Beispielen 3 bis 5 beschriebenen anderen Ausführungsformen der Erfindung angesehen werden. Selbst wenn die Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für die Änderung abgeben könne, offenbare sie doch nicht die beanspruchte Kombination.

V. Der Anmelder legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein. In der Beschwerde-

IV. Following further written correspondence and oral proceedings, the Examining Division refused the application on the ground that it had been amended in such a way that it contained subject-matter which extended beyond the content of the divisional application as filed, contrary to Article 123(2) EPC. The reason for the refusal was essentially that the amended claim defined a **pull-up element** in which its p-n junction diode is an **Esaki diode**, and such a combination of features was not described in the divisional application as filed (or in the parent application as filed).

Before the Examining Division, the applicant contended that there was a basis for the amended claim in the parent application as filed, in particular in method claims 8 and 10, which were intended to cover all embodiments of the invention. Reliance was also placed upon the passage at page 14, lines 4 to 9, of the parent application as filed (see paragraph II above). This passage had been omitted from the divisional application as filed.

However, the Examining Division held that it was not possible to transfer matter from the parent application to the divisional application after filing, and that method claims 8 and 10 do not disclose the subject-matter of the amended claim because they do not refer to the first region as the drain and to the second region as a gate of an MOS transistor. Furthermore, it was held that Example 2 of the parent application (including an Esaki diode) is an advantageous modification only of the CMOS RAM cell described in Example 1, and that the addition of an Esaki diode could not be regarded as an essential element of the other embodiments of the invention described in Examples 3 to 5. Thus, even if it were possible to base the amendment upon the content of the parent application as filed, there was no disclosure of the claimed combination in the parent application as filed.

V. The applicant filed an appeal against the decision of the Examining Division. In the statement of

IV. Après un nouvel échange de courrier et une procédure orale, la division d'examen a rejeté la demande divisionnaire ainsi modifiée au motif que la modification qui avait été apportée conduisait à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle avait été déposée, ce qui allait à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Le rejet tenait essentiellement à ce que la revendication modifiée définissait un **élément de "pull-up"** dans lequel la diode à jonction p-n est une **diode Esaki**, combinaison de caractéristiques qui n'était pas décrite dans la demande divisionnaire telle que déposée, (et qui n'avait pas non plus été décrite dans la demande initiale telle que déposée).

Devant la division d'examen, le demandeur a fait valoir que la revendication modifiée se fondait sur la demande initiale telle que déposée, notamment sur les revendications de procédé 8 et 10, lesquelles visaient à couvrir tous les modes de réalisation de l'invention. Il a cité également le passage figurant à la page 14 de la demande initiale telle que déposée, lignes 4 à 9 (cf. point II ci-dessus). Ce passage avait été omis dans la demande divisionnaire telle que déposée.

La division d'examen a estimé néanmoins qu'il n'était pas possible de transférer des éléments de la demande initiale dans la demande divisionnaire après le dépôt de cette dernière, et que les revendications de procédé 8 et 10 ne divulguaient pas déjà l'objet de la revendication modifiée puisqu'elles ne précisait pas que la première région était une région de drain, ni que la seconde région était une grille de transistor MOS. En outre, elle a estimé que l'exemple 2 de la demande initiale (faisant intervenir une diode Esaki) était une modification avantageuse qui ne concernait que la cellule RAM CMOS décrite dans l'exemple 1, et qu'il ne pouvait être considéré que l'ajout d'une diode Esaki constituait un élément essentiel des autres modes de réalisation de l'invention décrits dans les exemples 3 à 5. Par conséquent, même si la modification pouvait se fonder sur le contenu de la demande initiale telle que déposée, la combinaison revendiquée n'était pas divulguée dans la demande initiale telle qu'elle avait été déposée.

V. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen. Dans le mémoire où il

begründung wurde geltend gemacht, daß das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür biete, die vorliegende Teilmeldung (nach Artikel 123 (2) EPÜ) mit der Teilmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu vergleichen. Artikel 123 (2) EPÜ sei nur für den Vergleich der vorliegenden Teilmeldung mit der früheren Anmeldung (d. h. der Stamm-anmeldung) in der ursprünglich eingereichten Fassung heranzuziehen.

Was Teilmeldungen betreffe, so gehe aus Artikel 123 (2) EPÜ nicht hervor, ob sich der Ausdruck "Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" auf die Teilmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder auf die frühere Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehe. In Artikel 76 (1) EPÜ heiße es jedoch ausdrücklich, daß eine Teilmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden könne, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Diese Sonderbestimmung nach Artikel 76 (1) EPÜ habe, soweit es um Teilmeldungen gehe, Vorrang gegenüber der allgemeinen Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ.

Im übrigen sei die besondere Merkmalskombination des geänderten Anspruchs in der Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart - siehe Seite 12, Zeile 34 bis Seite 13, Zeile 1 und die Ansprüche 1, 2 und 5. Außerdem sei aus den ursprünglichen Verfahrens-ansprüchen 8 und 10 eindeutig zu ersehen, daß die pn-Diode bei allen beschriebenen Ausführungsformen eine gewöhnliche oder eine Esaki-Diode sein könne. Dies gehe auch aus Seite 13, Zeilen 9 bis 19 hervor, wo es heiße, daß die Verunreinigungskonzentration in Beispiel 2 höher sei als in Beispiel 1, was dazu führe, daß die pn-Diode als Esaki-Diode fungiere. Ferner werde auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 eindeutig gesagt, daß die vorliegende Erfindung auf verschiedene Arten von Halbleitervorrichtungen ausgedehnt werden könne, von denen einige im weiteren Verlauf als Beispiele angeführt würden.

VI. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand des geänderten Anspruchs anscheinend nicht in der Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sei. Dar-

grounds of appeal it was contended that there was no basis in the EPC for comparing the present divisional application with the divisional application as originally filed (under Article 123(2) EPC). Article 123(2) EPC is only applicable for comparing the present divisional application with the earlier application (ie the parent application) as originally filed.

In the case of a divisional application, Article 123(2) EPC does not indicate whether the designation "application as filed" relates to said divisional application as filed or to its earlier parent application as filed. Nevertheless, Article 76(1) EPC explicitly states that a divisional application may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. This special provision according to Article 76(1) EPC overrides the general provision according to Article 123(2) EPC, as far as divisional applications are concerned.

Furthermore, the particular combination of features of the amended claim is disclosed in the parent application as filed - see from page 12, line 34, to the first line of page 13 and Claims 1, 2 and 5. Besides, from the original method Claims 8 and 10, it can unambiguously be inferred that, for all embodiments described, the p-n junction diode may be a usual diode or an Esaki diode. This is also clear from page 13, lines 9 to 19, stating that, as compared to Example 1, the impurity concentrations are set higher in Example 2, providing the effect that the p-n junction diode serves as an Esaki diode. Furthermore, lines 4 to 9 of page 14 clearly state that the present invention can be extended to various types of semiconductor devices, of which some examples are subsequently described.

VI. In a communication which accompanied a summons to oral proceedings, the Board indicated inter alia its preliminary view that the subject-matter of the amended claim did not seem to be disclosed in the parent application as filed. In response, the applicant filed two sets

exposait ses motifs, il affirmait qu'il n'était pas prévu dans la CBE de comparer (au regard de l'article 123(2) CBE) le texte actuel de la demande divisionnaire avec la demande divisionnaire telle qu'elle avait été déposée. L'article 123(2) CBE n'était applicable que pour la comparaison entre le texte modifié de la demande divisionnaire et le texte de la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée à l'origine (la demande initiale).

Selon le demandeur, dans le cas d'une demande divisionnaire, l'article 123(2) CBE ne précise pas si l'expression "demande telle qu'elle a été déposée" vise la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée ou la demande initiale telle qu'elle a été déposée. L'article 76(1) CBE quant à lui prévoit expressément qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. De l'avis du demandeur, dans le cas des demandes divisionnaires, cette disposition spéciale de l'article 76(1) CBE prévaut sur la disposition générale de l'article 123(2) CBE.

De surcroît, la combinaison particulière de caractéristiques introduite dans la revendication modifiée était divulguée dans la demande initiale telle que déposée - cf. le passage allant de la page 12, ligne 34, à la page 13, première ligne, et les revendications 1, 2, et 5. En outre, l'on pouvait incontestablement conclure des revendications initiales de procédés 8 et 10 que dans tous les modes de réalisation décrits, la diode à jonction p-n pouvait être une diode ordinaire ou une diode Esaki, comme le montre par ailleurs clairement le passage de la page 13, lignes 9 à 19 où il est indiqué que les concentrations de l'impureté sont fixées à un niveau plus élevé dans l'exemple 2 que dans l'exemple 1, ce qui a pour effet que la diode à jonction p-n fait office de diode Esaki. En outre, il était clairement précisé aux lignes 4 à 9 de la page 14 que l'invention pouvait être étendue à différents types de dispositifs semiconducteurs, dont l'on décrivait ensuite certains exemples.

VI. Dans une notification accompagnant la citation à une procédure orale, la Chambre a fait notamment savoir, à titre d'avis préliminaire, que l'objet de la revendication modifiée ne semblait pas avoir déjà été divulgué dans la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. En répon-

<p>aufhin reichte der Anmelder zwei Anspruchssätze als Haupt- bzw. Hilfsantrag ein.</p>	<p>of claims respectively forming a main request and an auxiliary request.</p>	<p>se, le demandeur a déposé deux jeux de revendications, correspondant l'un à sa requête principale, et l'autre à une requête présentée à titre subsidiaire.</p>
<p>Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:</p>	<p>Claim 1 according to the main request reads:</p>	<p>La revendication 1 selon la requête principale s'énonçait comme suit :</p>
<p>"Ein Halbleiter-Pull-up-Element (201, 202, 203, 204), umfassend</p>	<p>"A semiconductor pull-up element (201, 202, 203, 204) comprising</p>	<p>"Élément de "pull-up" semiconducteur (201, 202, 203, 204) comprenant</p>
<p>a) eine erste Halbleiterregion eines ersten Leitfähigkeitstyps (p), wobei die erste Halbleiterregion das Drain (201) eines MOS-Transistors ist; und</p>	<p>(a) a first semiconductor region of a first conductivity type (p), which first semiconductor region is the drain (201) of a MOS transistor; and</p>	<p>a) une première région semi-conductrice d'un premier type de conductivité (p), laquelle première région est le drain (201) d'un transistor MOS ;</p>
<p>b) eine zweite Halbleiterregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps (n), wobei die zweite Halbleiterregion das Gate (201) des besagten MOS-Transistors ist;</p>	<p>(b) a second semiconductor region of a second conductivity type (n), which second semiconductor region is the gate (201) of said MOS transistor;</p>	<p>b) une seconde région semi-conductrice d'un second type de conductivité (n), laquelle seconde région est la grille (201) du transistor MOS ;</p>
<p>dadurch gekennzeichnet, daß</p>	<p>characterized in that</p>	<p>caractérisé en ce que</p>
<p>c) eine Verbindungsschicht (203), die eine Verunreinigung des zweiten Leitfähigkeitstyps (n) enthält, das besagte Drain (201) mit dem besagten Gate (202) verbindet;</p>	<p>(c) an interconnection layer (203) containing an impurity of said second conductivity type (n) connects said drain (201) and said gate (202);</p>	<p>c) une couche d'interconnexion (203) contenant une impureté du second type de conductivité (n) connecte le drain (201) et la grille (202) ;</p>
<p>d) eine dritte Halbleiterregion des zweiten Leitfähigkeitstyps (n<sup>+</sup>) in der ersten Halbleiterregion vorgesehen ist, die bei der Diffusion der besagten Verunreinigung des zweiten Leitfähigkeitstyps (n) von der Verbindungsschicht (203) zur ersten Halbleiterregion gebildet wird, die dasselbe kristalline Material aufweist wie die dritte Halbleiterregion, und</p>	<p>(d) a third semiconductor region of said second conductivity type (n<sup>+</sup>) is provided in said first semiconductor region upon diffusion of said impurity of said second conductivity type (n) from said interconnection layer (203) to said first semiconductor region having the same crystalline material as said third semiconductor region; and</p>	<p>d) une troisième région semi-conductrice du second type de conductivité (n<sup>+</sup>) est disposée dans la première région semi-conductrice et est formée par diffusion de l'impureté du second type de conductivité (n) de la couche d'interconnexion (203) dans la première région semi-conductrice qui a le même matériau semi-conducteur cristallin que la troisième région semi-conductrice,</p>
<p>e) die erste und die dritte Halbleiterregion geeignet sind, eine erste pn-Diode (204) zwischen dem Drain (201) und dem Gate (202) zu bilden."</p>	<p>(e) said first and third semiconductor regions are adapted to form a first p-n junction diode (204) between said drain (201) and said gate (202)."</p>	<p>e) la première et la troisième région semi-conductrices sont disposées de façon à former une première diode à jonction p-n (204) entre le drain (201) et la grille (202)."</p>
<p>In Anspruch 2 des Hauptantrags heißt es, daß die Diode (204) eine Esaki-Diode ist.</p>	<p>Claim 2 of the main request states that the diode (204) is an Esaki diode.</p>	<p>La revendication 2 selon la requête principale précisait que la diode (204) est une diode Esaki.</p>
<p>Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich insofern von Anspruch 1 des Hauptantrags, als er nach dem Merkmal e ein zusätzliches Merkmal f enthält, wonach "die besagte Diode (204) eine Esaki-Diode ist".</p>	<p>Claim 1 of the auxiliary request differs from claim 1 of the main request in that after feature (e), it includes an additional feature (f) reading "said diode (204) is an Esaki diode".</p>	<p>La revendication 1 selon la requête subsidiaire différait de la revendication 1 selon la requête principale en ce que, après la caractéristique e), elle comportait la caractéristique supplémentaire f) suivante : "la diode (204) est une diode Esaki."</p>
<p>VII. In der mündlichen Verhandlung verwies die Kammer auf ihre vorläufige Auffassung, daß bei der gegebenen Sachlage eine geänderte Teilanmeldung die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) als auch des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen habe. Auf Vorschlag der Kammer beantragte der Anmelder, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache auf der Grundlage des Hauptantrags an die erste Instanz zurückzuverweisen.</p>	<p>VII. During the oral proceedings, the Board indicated its preliminary view that in a case such as the present, an amended divisional application has to comply with the requirements of both Articles 76(1) and 123(2) EPC. Following a suggestion from the Board, the applicant requested that the decision under appeal be set aside and the case be remitted to the first instance on the basis of the main or auxiliary request.</p>	<p>VII. Pendant la procédure orale, la Chambre a fait savoir à titre préliminaire que dans un cas comme celui-ci, une demande divisionnaire modifiée devait satisfaire aux conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE. Suivant en cela une suggestion émise par la Chambre, le demandeur a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour que celle-ci l'examine sur la base de la requête principale ou de la requête subsidiaire.</p>

Nach einer Beratung verkündete die Kammer, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben sei, daß die Ansprüche 1 bis 3 des Hauptantrags nicht gegen die Bestimmungen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ verstießen und daß die Sache zur Prüfung der Frage, ob die auf den Hauptantrag gestützte Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfülle, an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

After deliberation by the Board, the decision was announced that the decision of the Examining Division is set aside, that claims 1 to 3 of the main request do not contravene the requirements of Article 76(1) or 123(2) EPC, and that the case is remitted to the first instance for further examination as to whether the application based upon the main request meets the requirements of the EPC.

Après avoir délibéré, la Chambre a annoncé que la décision de la division d'examen était annulée, que les revendications 1 à 3 selon la requête principale n'étaient pas contraires aux conditions requises à l'article 76(1) ou à l'article 123(2) CBE, et que l'affaire était renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen de la demande sur la base de la requête principale, en vue de déterminer si cette demande satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Anwendbarkeit der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ

Wie in Nr. II erwähnt, enthielt die vorliegende (Teil-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Beschreibung, die einige Änderungen gegenüber der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aufwies, und einen Anspruch, dessen Gegenstand sich von dem in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beanspruchten unterschied. Nachdem die vorliegende Anmeldung eingereicht worden war, wurden geänderte Ansprüche eingereicht.

Wie in Nr. V dargelegt, brachte der Anmelder vor, daß Änderungen an Teilanmeldungen einzig und allein den Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ unterlägen, wonach der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Inhalt der **früheren** (d. h. der Stamm-) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen dürfe.

In der Entscheidung T 441/92 vom 10. März 1995 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) befaßte sich die Beschwerdekammer mit den für Teilanmeldungen geltenden Rechtforderungen und stellte folgendes fest: "Sind die Voraussetzungen des Artikels 76 (1) gegeben, so ist die Teilanmeldung als von der Stammanmeldung völlig getrennte Anmeldung zu prüfen und muß eigenständig die verschiedenen Erfordernisse des EPÜ erfüllen. In diesem Punkt folgt die Kammer der durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestützten Praxis, wonach Teilanmeldungen nicht nur die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ, sondern auch die des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen müssen (vgl. T 1055/92 (ABI. EPA 1995, 214), Nr. 7 der Entscheidungsgründe, und T 284/85 vom 24. November 1989 (unveröffentlicht), Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe)".

### Reasons for the Decision

#### 1. Applicability of Articles 76(1) and 123(2) EPC

As indicated in paragraph II above, the present (divisional) application as filed contained a description with some changes from that of the parent application as filed, and a claim whose subject-matter differed from that claimed in the claims of the present application as filed. After the present application was filed, amended claims have been filed.

As indicated in paragraph V above, the applicant has contended that the provisions which govern amendments to a divisional application are set out only in Article 76(1) EPC, according to which the subject-matter of a divisional application may not extend beyond the content of the **earlier** (ie parent) application as filed.

In Decision T 441/92 dated 10 March 1995 (not published in the Official Journal), the Board of Appeal considered the legal requirements which are applicable to a divisional application, and stated that "once the conditions of Article 76(1) have been met, the divisional application is to be examined as an application quite separate from the parent application and must itself comply independently with all the various requirements of the EPC. On this point, the Board agrees with the practice, supported by the case law of the Boards of Appeal (see. T 1055/92 (OJ EPO 1995, 214), point 7 of the Reasons for the Decision and T 284/85 of 24 November 1989 (unpublished), points 2 and 3 of the Reasons for the Decision), according to which each divisional application must comply not only with the requirements of Article 76(1) EPC but also with those of Article 123(2) EPC".

### Motifs de la décision

#### 1. Applicabilité des articles 76(1) et 123(2) CBE

Comme il est indiqué au point II ci-dessus, la présente demande (divisionnaire) telle qu'elle avait été déposée contenait une description comportant certaines modifications par rapport à la demande initiale telle que déposée, ainsi qu'une revendication dont l'objet différerait de celui revendiqué dans les revendications de la demande initiale telle que déposée. Des revendications modifiées avaient été déposées après le dépôt de ladite demande.

Comme il est indiqué au point V ci-dessus, le demandeur a prétendu que les seules dispositions régissant les modifications apportées à une demande divisionnaire sont celles énoncées à l'article 76(1) CBE, qui prévoit que l'objet d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande **initiale** telle qu'elle a été déposée.

Dans la décision T 441/92 en date du 10 mars 1995 (non publiée dans le Journal officiel), la chambre de recours compétente a examiné à quelles conditions devaient satisfaire les demandes divisionnaires, et a affirmé que dès lors qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 76(1), la demande divisionnaire doit être examinée comme s'il s'agissait d'une demande tout à fait distincte de la demande initiale, et qui doit pour ce qui la concerne satisfaire à toutes les conditions exigées dans la CBE. Sur ce point, la chambre est en accord avec la pratique, confirmée par la jurisprudence des chambres de recours (cf. décisions T 1055/92 (JO OEB 1995, 214), point 7 des motifs de la décision, et T 284/85 du 24 novembre 1989 (non publiée), points 2 et 3 des motifs de la décision), qui veut que toute demande divisionnaire satisfasse non seulement aux dispositions de l'article 76(1) CBE, mais également à celles de l'article 123(2) CBE.



Die hier entscheidende Kammer vertritt ebenfalls die Auffassung, daß Artikel 76 (1) EPÜ die **Einreichung** einer Teilanmeldung regelt, d. h. die Frage, ob eine als Teilanmeldung eingereichte Anmeldung den Anmelde tag der Stammanmeldung zuerkannt bekommt und deren Prioritätsrecht genießt. Werden an einer Teilanmeldung nach der Einreichung **Änderungen** vorgenommen, so muß die geänderte Anmeldung dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügen. Folglich muß eine Teilanmeldung in Fällen wie diesem sowohl den Anforderungen des Artikels 76 (1) EPÜ als auch denen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen. Aus diesem Grund werden nachstehend die Erfordernisse beider Artikel näher erörtert.

## 2. Nach den Artikeln 76 (1) und 123 (2) EPÜ anwendbare Grundsätze

2.1 Die vorliegende Teilanmeldung entspricht den Artikeln 76 (1) und 123 (2) EPÜ nur, wenn ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung bzw. der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ausschlaggebend ist in beiden Fällen der gesamte Informationsgehalt der ursprünglichen Anmeldung (siehe z. B. die Entscheidung T 514/88 (ABI. EPA 1992, 570)). Dieser gesamte Informationsgehalt muß mit dem Inhalt der Teilanmeldung in der jetzt vorgeschlagenen geänderten Fassung verglichen werden, damit festgestellt werden kann, ob der Gegenstand der Teilanmeldung erweitert wurde, d. h., ob die Teilanmeldung in der geänderten Fassung einen zusätzlichen Gegenstand enthält.

2.2 Die Prüfungsabteilung scheint bei der Frage, ob die Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ erfüllt sind, den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ebenso wie den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im wesentlichen anhand des Wortlauts ermittelt zu haben. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt, wurde beim Vergleich dieses Inhalts mit der Teilanmeldung in der geänderten Fassung offenbar eine "Neuheitsprüfung" durchgeführt. Nach Ansicht der Kammer ist es in einem solchen Fall aus den nachstehenden Gründen nicht angebracht, den Wortlaut der Offenbarungen zu vergleichen und eine "Neuheitsprüfung" vorzunehmen.

In the present Board's view also, the provisions of Article 76(1) EPC govern the **filing** of a divisional application, ie whether or not an application filed as a divisional application is entitled to the filing date of the parent application and has the same benefit of right to priority as the parent application. In so far as **amendments** in the divisional application subsequent to its filing are concerned, the amended application has to comply with the requirement of Article 123(2) EPC. In a case such as the present, therefore, a divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Consequently, in the following discussion, the requirements of both these Articles are considered.

## 2. Principles to be applied under Articles 76(1) and 123(2) EPC

2.1 In order to comply with Articles 76(1) and 123(2) EPC, the present divisional application must not contain subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed, or the divisional application as filed, respectively. In each case it is the total information content of the original application as filed that matters (see for example Decision T 514/88 (OJ EPO 1992, 570)). Such total information content must be compared with the content of the divisional application as now proposed to be amended, in order to determine whether the subject-matter of the divisional application has been extended, ie whether the divisional application as amended contains additional subject-matter.

2.2 In the Decision of the Examining Division, when considering whether Articles 76(1) and 123(2) EPC have been complied with, it seems that the content of the parent application as filed, and of the divisional application as filed, had been determined essentially on a literal basis. Although not explicitly stated, it appears that a "novelty test" has been applied when comparing such content with the divisional application as amended. In the Board's view, such a literal comparison of the respective disclosures and such application of a "novelty test" is not appropriate in a case such as the present, for the reasons set out below.

La Chambre estime elle aussi dans la présente affaire que les dispositions de l'article 76(1) CBE régissent le **dépôt** d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire la question de savoir si une demande déposée en tant que demande divisionnaire peut ou non se voir attribuer la date de dépôt de la demande initiale et bénéficier du même droit de priorité. Quant aux **modifications** apportées à la demande divisionnaire après son dépôt, elles doivent satisfaire aux conditions requises à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, dans une affaire comme celle dont il s'agit dans la présente espèce, la demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions requises à la fois à l'article 76(1) CBE et à l'article 123(2) CBE. Dans la discussion qui va suivre, la Chambre va par conséquent examiner les conditions énoncées dans ces deux articles.

## 2. Principes applicables en vertu des articles 76(1) et 123(2) CBE

2.1 Pour pouvoir satisfaire aux articles 76(1) et 123(2) CBE, la présente demande divisionnaire ne doit pas contenir d'éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ou de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée. Dans les deux cas, il convient de prendre en considération toutes les informations figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine (cf. par exemple la décision T 514/88 (JO OEB 1992, 570)). Toutes ces informations doivent être comparées avec le contenu de la demande divisionnaire qu'il est maintenant proposé de modifier, afin qu'il puisse être déterminé si l'objet de la demande divisionnaire a été élargi, c'est-à-dire si la demande divisionnaire telle que modifiée contient en plus d'autres éléments.

2.2 Il semble que lorsqu'elle a examiné dans sa décision si la demande était conforme aux articles 76(1) et 123(2) CBE, la division d'examen s'est fondée essentiellement sur le contenu littéral de la demande initiale telle que déposée et de la demande divisionnaire telle que déposée. Bien que cela ne soit pas précisé explicitement, il semble qu'elle ait appliqué un "test de la nouveauté" lorsqu'elle a comparé ces deux contenus avec celui de la demande divisionnaire telle que modifiée. Pour les raisons énoncées ci-après, la Chambre estime qu'il ne convient pas de comparer le contenu littéral des divulgations différentes des demandes, et que l'application d'un tel "test de la nouveauté" n'est pas appropriée en l'occurrence.

In der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) hat die Große Beschwerdekammer auf den Hauptzweck des Artikels 123 (2) (und (3) EPÜ hingewiesen, der "einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Anmeldern und Patentinhabern einerseits und den Wettbewerbern und sonstigen Dritten andererseits herstellen" soll (Entscheidungsgründe, Nr. 8). Ferner hielt die Große Beschwerdekammer fest, daß "Artikel 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrunde [liegt], daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte" (Entscheidungsgründe, Nr. 9).

Nach eingehender Erörterung der Wirkung des Artikels 123 (2) EPÜ in Zusammenhang mit einem beschränkenden Merkmal, das den Ansprüchen vor der Erteilung hinzugefügt wird (Entscheidungsgründe, Nrn. 10 bis 14), befand die Große Beschwerdekammer in Nr. 15, daß "es jedoch noch zu prüfen [ist], ob ein beschränkendes Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist" (d. h. als Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht). In Nr. 16 heißt es dann: "Es hängt von den Umständen ab, ob die Hinzufügung eines **nicht offenbarten** Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft, der verhindern soll, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft" (Hervorhebung durch die Kammer). Im weiteren Verlauf des Absatzes Nr. 16 werden besondere Umstände geschildert, unter denen es zu bejahen bzw. zu verneinen ist, daß durch Hinzufügen eines nicht offenbarten beschränkenden Merkmals in einem Anspruch ein "Gegenstand [entsteht], der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

Die Große Beschwerdekammer hat also eindeutig zu verstehen gegeben, daß - je nach den Umständen - die Hinzufügung eines **nicht offenbarten** Merkmals in einem Anspruch vor der

In Decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the Enlarged Board of Appeal drew attention to the main purpose of Article 123(2)(and (3))EPC, namely "to create a fair balance between the interests of applicants and the patentees, on the one hand, and competitors and other third parties on the other..."(Reasons, paragraph 8). Furthermore, the Enlarged Board stated that "With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application" (Reasons, paragraph 9).

Following further discussion as to the effect of Article 123(2) EPC in relation to a limiting feature which is added to the claims before grant (Reasons, paragraphs 10 to 14), in paragraph 15 the Enlarged Board stated that "It remains, however, to be considered whether a limiting feature necessarily has always to be regarded as such subject-matter" (ie as "subject-matter which extends beyond the content of the application as filed"). Then in paragraph 16 the Enlarged Board stated that "Whether or not the adding of an **undisclosed** feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly discussed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances ..." (emphasis added). In the remainder of paragraph 16, particular circumstances are set out by way of illustration, in which the adding of an undisclosed limiting feature to a claim may or may not constitute "subject-matter which extends beyond the content of the application as filed".

In other words, the Enlarged Board has made it very clear that the addition to a claim before grant of an **undisclosed** limiting feature may or may not violate Article 123(2) EPC,

Dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours a rappelé que l'article 123(2) et (3) CBE vise avant tout à maintenir un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et des titulaires de brevet, d'une part, et ceux des concurrents et autres parties, d'autre part ... " (point 8 des motifs). La Grande Chambre a affirmé en outre qu'"en ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique pour les tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale" (point 9 des motifs).

Après avoir discuté ensuite des effets produits par l'article 123(2) CBE dans le cas où une caractéristique restrictive est ajoutée aux revendications avant la délivrance (points 10 à 14 des motifs), la Grande Chambre a indiqué au point 15 : "il reste cependant à examiner si l'adjonction d'une caractéristique restrictive doit nécessairement toujours être considérée comme une telle extension" (à savoir une extension de l'objet de la demande, allant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée). Puis, au point 16, la Grande Chambre a déclaré que la réponse à "la question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique **non divulguée**, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances ..." (C'est la Chambre qui souligne). Toujours au point 16, la Grande Chambre a cité des exemples de cas dans lesquels l'introduction dans une revendication d'une caractéristique restrictive qui n'avait pas été divulguée auparavant pouvait ou non constituer une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

En d'autres termes, la Grande Chambre de recours a indiqué très clairement que l'adjonction dans une revendication, avant la délivrance du brevet, d'une caractéristique restricti-

Erteilung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen kann, aber nicht muß. Folglich ist eine "Neuheitsprüfung" nicht immer geeignet, um zu ermitteln, ob eine geänderte Anmeldung "einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Die "Neuheitsprüfung" ist insbesondere dann nicht geeignet, wenn die vorgeschlagene Änderung darin besteht, einem Anspruch in der Anmeldung ein beschränkendes Merkmal hinzuzufügen (wie in der vorliegenden Sache).

Hier weist die Kammer nach Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern darauf hin, daß Absatz C-VI, 5.4 der Richtlinien ("Die Prüfung auf unzulässige Änderungen (gemäß Artikel 123 (2) EPÜ) entspricht daher - zumindest bei Hinzufügungen - der ... Neuheitsprüfung") wohl kaum mit den Feststellungen in Nr. 16 der Entscheidung G 1/93 im Einklang stehen dürfte.

Die in der Entscheidung G 1/93 behandelten Grundsätze sind eindeutig nicht nur im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ, sondern auch im Zusammenhang mit Artikel 76 (1) EPÜ anzuwenden.

### *3. Anwendung dieser Grundsätze auf die vorliegende Sache*

Die wesentliche Frage der vorliegenden Sache stellt sich in Zusammenhang mit Anspruch 2 des Hauptantrags (bzw. Anspruch 1 des Hilfsantrags), nämlich ob die geänderte beanspruchte Merkmalskombination gewährbar ist, insbesondere die beanspruchte Kombination eines "Halbleiter-Pull-up-Elements", umfassend "eine erste pn-Diode (204) zwischen besagtem Drain (201) und besagtem Gate (202)", die "eine Esaki-Diode" ist. Wie in Nr. IV erwähnt, war die Prüfungsabteilung der Ansicht, daß eine solche Merkmalskombination weder in der Stammanmeldung noch in der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung beschrieben sei, weswegen die Änderung gegen die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ verstoße.

Durch die im Hauptantrag enthaltene Änderung der Ansprüche der Teilanmeldung wird definitiv zum Ausdruck gebracht, daß die obige beanspruchte Merkmalskombination Gegenstand des Schutzbegehrens ist

depending upon the circumstances. It follows that the use of a "novelty test" will not always be appropriate in order to determine whether or not an amended application "contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed". In particular, application of a "novelty test" will not be appropriate in cases where a proposal for amendment involves the addition of a limiting feature to a claim of an application (as in the present case).

In this connection, pursuant to Article 15(2) RPBA, the Board draws attention to the fact that it seems doubtful that paragraph C-VI,5.4 of the Guidelines, which states that "At least where the amendment is by way of addition, the text (under Article 123(2) EPC) corresponds to the test for novelty", is in conformity with what is stated in paragraph 16 of Decision G 1/93.

The principles which are discussed in Decision G 1/93 are clearly applicable not only in the context of Article 123(2) EPC, but also in the context of Article 76(1) EPC.

### *3. Application of the above principles in the present case*

In the present case, the main issue arises in relation to claim 2 of the Main Request (as well as in relation to claim 1 of the Auxiliary Request), as to whether the amended claimed combination of features, in particular the claimed combination of a "semiconductor pull-up element" including "a first p-n junction diode (204) between said drain (201) and said gate (202)" which is "an Esaki diode", is allowable. As indicated in paragraph IV above, the Examining Division in its Decision held that such a combination of features was not described either in the parent application or in the divisional application as filed, so that the amendment violated Articles 76(1) and 123(2) EPC.

The effect of the amendment to the claims of the divisional application which is set out in the main request is to state specifically that the above-identified claimed combination of features is subject-matter for which

ve qui n'avait **pas été divulguée** auparavant pouvait ou non, selon les circonstances, être considérée comme contraire à l'article 123(2) CBE. L'on peut en conclure que le recours à un "test de la nouveauté" n'est pas toujours approprié pour déterminer si une demande modifiée contient ou non des éléments qui vont au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le "test de nouveauté" sera notamment contre-indiqué lorsque la modification proposée conduit à ajouter une caractéristique restrictive dans une revendication (comme c'est le cas dans la présente espèce).

A ce propos, en application de l'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre signale qu'il paraît douteux que ce qui est dit au point C-VI,5.4 des Directives relatives à l'examen, à savoir "tout au moins lorsque la modification revêt la forme d'un ajout, l'examen (au titre de l'article 123(2) CBE) correspond à l'examen de nouveauté ..." soit en accord avec les déclarations de la Grande Chambre au point 16 de la décision G 1/93.

Les principes dont il est discuté dans la décision G 1/93 valent manifestement pour l'application non seulement de l'article 123(2) CBE, mais aussi de l'article 76(1) CBE.

### *3. Application à la présente espèce des principes exposés ci-dessus*

Dans la présente espèce, la question majeure que soulève la revendication 2 selon la requête principale (ainsi que la revendication 1 selon la requête subsidiaire), est celle de l'admissibilité de la combinaison modifiée de caractéristiques qui a été revendiquée, et notamment celle de l'admissibilité de la combinaison d'un "élément de "pull-up" semiconducteur" comportant "une première diode à jonction p-n (204) entre le drain (201) et la grille (202)", diode qui est une "diode Esaki". Comme il est indiqué au point IV ci-dessus, la division d'examen a estimé dans sa décision qu'une telle combinaison de caractéristiques n'était décrite ni dans la demande initiale, ni dans la demande divisionnaire telles qu'elles avaient été déposées, si bien que cette modification allait à l'encontre des articles 76(1) et 123(2) CBE.

Dans la requête principale, la modification apportée aux revendications de la demande divisionnaire tend à préciser que l'objet pour lequel la protection est recherchée (article 84 CBE) est la combinaison de caractéristiques

(Artikel 84 EPÜ); mit anderen Worten: dieser Gegenstand stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar und soll geschützt werden. Somit gilt es darüber zu entscheiden, ob diese Änderung "über den Inhalt" der Stammanmeldung (Art. 76 (1) EPÜ) oder der Teilanmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) - jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung - "hinausgeht".

3.1 Zunächst ist zu klären, was der relevante Inhalt der Stammanmeldung ist. Dieser ist in Nr. II zusammengefaßt. So definiert Anspruch 1 "eine Halbleitervorrichtung", die eine "pn-Diode" umfaßt, während Anspruch 2 festlegt, daß die pn-Diode "eine Esaki-Diode" ist. Der Begriff "Halbleitervorrichtung" schließt ein Halbleiter-Pull-up-Element mit ein, so daß Anspruch 2 ein Halbleiter-Pull-up-Element mit den Merkmalen des Anspruchs 1 abdeckt und dafür Schutz begehrt, wobei die pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Dieser Gegenstand wird nach Auffassung der Kammer im Sinne des Artikels 84 EPÜ "durch die Beschreibung gestützt", auch wenn die Verwendung einer Esaki-Diode in der Stammanmeldung nur in dem auf eine RAM-Zelle bezogenen Beispiel 2 ausdrücklich beschrieben ist; der Fachmann würde nämlich aus dem Text der Beschreibung und den dazugehörigen Zeichnungen ersehen, daß eine Esaki-Diode vorteilhaft in einem Pull-up-Element verwendet werden könnte. So zeigt Abbildung 12 der Stammanmeldung die Niederspannungseigenschaften einer Esaki-Diode per se, woran der Fachmann erkennen würde, daß auch die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element, wie in Beispiel 3 beschrieben, günstige Niederspannungseigenschaften zur Folge hätte. Obgleich die Stammanmeldung nicht ausdrücklich die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element offenbart, reicht die Beschreibung aus, um die Ansprüche 1 und 2 der Stammanmeldung zu stützen, deren Gegenstand die Verwendung einer Esaki-Diode als Pull-up-Element mit einschließt.

Der geänderte Anspruch 2 der Teilanmeldung (Hauptantrag) definiert ausdrücklich (und offenbart somit)

protection is sought (Article 84 EPC): in other words, that such subject-matter constitutes an embodiment of the invention, and that protection is sought for it. The question to be decided is, therefore, whether this effect of the amendment is such as to "extend beyond the content of" either the parent application (Article 76(1) EPC) or the divisional application as filed (Article 123(2) EPC).

3.1 The first question to be considered is what is the relevant content of the parent application. This is summarised in paragraph II above. In particular, claim 1 defines "a semiconductor device" which includes "a p-n junction diode", and claim 2 specifies that the p-n junction diode is "an Esaki diode". The term "semiconductor device" includes within its scope a semiconductor pull-up element, so that claim 2 covers, and seeks protection for, a semiconductor pull-up element including the features of claim 1 and in which the p-n junction diode is an Esaki diode. Furthermore, in the Board's view such subject-matter is "supported by the description" within the meaning of Article 84 EPC, even though the use of an Esaki diode is specifically described in the parent application only in Example 2 which relates to a RAM cell, because the text of the description and accompanying drawings would make it plain to a skilled person that an Esaki diode could advantageously be used in a pull-up element. In particular, Figure 12 of the parent application shows the low voltage characteristics of an Esaki diode per se, and a skilled person would know from such characteristics that the use of an Esaki diode in a pull-up element such as described in Example 3 would also produce beneficial low-voltage characteristics. Thus, even though the parent application does not specifically disclose the use of an Esaki diode in a pull-up element, the description of the parent application is sufficient to support claims 1 and 2 of the parent application, whose subject-matter comprises the use of an Esaki diode in a pull-up element.

Amended claim 2 of the divisional application (the main request) specifically defines (and therefore discloses)

ristiques définie plus haut, ce qui revient à dire que cet objet constitue un mode de réalisation de l'invention, et qu'il est recherché une protection pour cet objet. Par conséquent, ce qu'il faut décider, c'est si cette modification a pour effet d'étendre le contenu de la demande "au-delà du contenu" soit de la demande initiale (article 76(1) CBE), soit de la demande divisionnaire (article 123(2) CBE), telles qu'elles ont été déposées.

3.1 Il convient en premier lieu de se demander quel est à cet égard le contenu pertinent de la demande initiale. Ce contenu est résumé au point II ci-dessus. La revendication 1 définit en particulier un "dispositif de semiconducteur" qui comporte "une diode à jonction p-n", et la revendication 2 précise que la diode à jonction p-n est "une diode Esaki". L'expression "dispositif semiconducteur" couvre un élément de "pull-up" semiconducteur, si bien que la revendication 2 couvre et demande une protection pour un élément de "pull-up" semiconducteur qui présente les caractéristiques définies dans la revendication 1 et dans lequel la diode à jonction p-n est une diode Esaki. En outre, la Chambre est d'avis que cet objet "se fonde sur la description" au sens de l'article 84 CBE, même si l'utilisation d'une diode Esaki n'est décrite spécifiquement dans la demande initiale que dans l'exemple 2 qui concerne une cellule RAM, car tout homme du métier qui lirait le texte de la description et les dessins qui l'accompagnent comprendrait qu'il est intéressant d'utiliser une diode Esaki dans un élément de "pull-up". La figure 12 de la demande initiale en particulier présente les caractéristiques à basse tension d'une diode Esaki en tant que telle, et tout homme du métier en conclurait que l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up" tel que celui qui est décrit à l'exemple 3 permettrait également d'obtenir des caractéristiques à basse tension intéressantes. Par conséquent, bien que la demande initiale ne divulgue pas spécifiquement l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up", la description contenue dans cette demande est suffisante pour qu'il puisse être considéré que les revendications 1 et 2 de la demande initiale se fondent sur la description de cette demande, laquelle a notamment pour l'objet l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up".

La revendication 2 modifiée de la demande divisionnaire (requête principale) définit spécifiquement (et

die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element und beansprucht Schutz für diese Kombination. Wie oben dargelegt, wird jedoch bereits in Anspruch 2 der Stammanmeldung für eine solche Kombination Schutz begehrt. Nach Ansicht der Kammer würde es dem Anmelder also keinen "ungerechtfertigten Vorteil" verschaffen, der "der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte" (s. Entscheidung G 1/93), wenn er die Teilanmeldung gemäß dem Hauptantrag ändern würde; ihres Erachtens geht die Änderung "nicht über den Inhalt" der Stammanmeldung hinaus (Art. 76 (1) EPÜ). Der fachkundige Leser kann der geänderten Teilanmeldung nichts über die Erfindung entnehmen, was er nicht auch der Stammanmeldung entnehmen könnte.

### 3.2 Artikel 123 (2) EPÜ

Hier ist zunächst zu klären, was der relevante Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist. Wie in Nr. II dargelegt, enthält der Wortlauf der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung einige Änderungen gegenüber der Stammanmeldung. So fiel in der Teilanmeldung insbesondere der (in Nr. II zitierte) Absatz auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 der Stammanmeldung weg. Außerdem definiert der einzige Anspruch der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung eine Halbleitervorrichtung in Form eines Pull-up-Elements, wobei aber die pn-Diode des Pull-up-Elements nicht als Esaki-Diode definiert ist. Der Anspruch schließt in seiner Formulierung jedoch ein Pull-up-Element ein, dessen pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Sofern der Anspruch in diesem Umfang durch die Beschreibung gestützt wird (Art. 84 EPÜ), ist billigerweise davon auszugehen, daß unter anderem für ein Pull-up-Element mit einer Esaki-Diode Schutz begehrt wird.

Aufgrund des in Nr. 3.1 über die Stammanmeldung Gesagten geht die Kammer davon aus, daß der Gegenstand des Anspruchs durch die Beschreibung ausreichend gestützt wird; der Fachmann würde dem Text der Beschreibung und den dazugehörigen Zeichnungen nämlich entnehmen, daß eine Esaki-Diode

es) the use of an Esaki diode in a pull-up element, and therefore seeks protection for such a combination. However, for the reasons set out above, claim 2 of the parent application also seeks protection for such a combination. Thus in the Board's judgment the applicant would obtain no "unwarranted advantage" which would "damage the legal security of third parties relying on the content of" the parent application (see Decision G 1/93 above) by amending the divisional application in accordance with the main request, and the amendment does not "extend beyond the content of" the parent application (Article 76(1) EPC). A skilled reader would learn nothing more about the invention from the amended divisional application which he would not learn from the parent application.

### 3.2 Article 123(2) EPC

Here the first question to be considered is what is the relevant content of the divisional application as filed. As indicated in paragraph II above, the text of the divisional application as filed contains some changes compared to the parent application. In particular, the paragraph at page 14, lines 4 to 9, of the parent application (quoted in paragraph II above) was omitted from the divisional application. Furthermore, the single claim of the divisional application as filed defined a semi-conductor device in the form of a pull-up element, but the p-n junction diode of the pull-up element was not defined as an Esaki diode. Nevertheless, according to the language of this claim, it would include within its scope a pull-up element in which the p-n junction diode is an Esaki diode. Provided that such a scope of claim is supported by the description (Article 84 EPC), the claim can fairly be regarded as seeking protection inter alia for a pull-up element including an Esaki diode.

For the reasons set out in paragraph 3.1 above in relation to the parent application, in the Board's view the subject-matter of the claim is properly supported by the description, because the text of the description and accompanying drawings would make it plain to a skilled person that an Esaki Diode could advantageously

donc divulgue) l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up", et recherche donc une protection pour cette combinaison. Or, comme il a été expliqué ci-dessus, la revendication 2 de la demande initiale recherche elle aussi une protection pour une telle combinaison. Par conséquent, la Chambre estime que le demandeur qui modifierait la demande divisionnaire conformément à la requête principale ne tirerait pas de cette modification un "avantage injustifié" susceptible de "porter préjudice à la sécurité juridique pour les tiers qui se fonderaient sur le contenu de" la demande initiale (cf. décision G 1/93), et que cette modification ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale (article 76(1) CBE). Cette demande divisionnaire modifiée n'apprendrait rien de plus sur l'invention à l'homme du métier que la demande initiale.

### 3.2 L'article 123(2) CBE

La première question à examiner ici est de savoir quel est le contenu pertinent de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée. Comme la Chambre l'a indiqué au point II ci-dessus, le texte de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée a fait l'objet de certaines modifications par rapport à la demande initiale. Ainsi, le passage qui figure à la page 14 de la demande initiale, lignes à 4 et 9 (auquel il est fait référence ci-dessus au point II) a été omis dans la demande divisionnaire. Par ailleurs, la revendication unique de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée définissait un dispositif semiconducteur se présentant sous la forme d'un élément de "pull-up", mais la diode à jonction p-n de l'élément de "pull-up" n'était pas définie en tant que diode Esaki. Néanmoins, il ressort de la formulation adoptée que cette revendication couvre également un élément de "pull-up" dans lequel la diode à jonction p-n est une diode Esaki. Dans la mesure où une revendication de cette portée se fonde sur la description (article 84 CBE), il peut être considéré à bon droit qu'elle recherche entre autres une protection pour un élément de "pull-up" comportant une diode Esaki.

Pour les raisons qu'elle a exposées au point 3.1 ci-dessus à propos de la demande initiale, la Chambre estime que l'objet de la revendication se fonde dûment sur la description, car pour l'homme du métier, il ressortirait clairement du texte de la description et des dessins que l'accompagnent qu'il serait intéressant d'utili-

vorteilhaft in einem Pull-up-Element verwendet werden kann.

Entsprechend gilt aufgrund des in Nr. 3.1 Gesagten, daß der geänderte Anspruch 2 der Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2) EPÜ).

4. Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung keine weiteren Gründe für die Zurückweisung der vorgeschlagenen Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ bzw. Artikel 76 (1) EPÜ genannt. Die Kammer hat den Gegenstand der vorgeschlagenen geänderten Ansprüche 1 und 3 der Teilanmeldung (Hauptantrag) sorgfältig geprüft; ihres Erachtens verstoßen die im Hauptantrag vorgeschlagenen Änderungen weder gegen Artikel 76 (1) noch gegen Artikel 123 (2) EPÜ und sind somit zulässig. Da der Hauptantrag gewährbar ist, erübrigt sich eine Prüfung des Hilfsantrags.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Ansprüche 1 und 3 des Hauptantrags verstoßen nicht gegen die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ.
3. Die Sache wird zur weiteren Prüfung der Frage, ob die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, an die erste Instanz zurückverwiesen.

be used in a pull-up element.

Consequently, for the reasons set out in paragraph 3.1 above mutatis mutandis, the amended claim 2 of the divisional application does not extend beyond the content of the divisional application as filed (Article 123(2) EPC).

4. The Examining Division in its decision did not rely upon any other reasons for refusing the proposed amendments which were before them, under either Article 123(2) EPC or Article 76(1) EPC. The Board has carefully considered the subject-matter of the proposed amended claims 1 and 3 of the divisional application which is the main request, and in its judgment, the amendments proposed in the main request do not violate either Article 76(1) or Article 123(2) EPC, and are accordingly allowable. Hence, the main request is allowable, and there is no need to consider the auxiliary request.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. Claims 1 to 3 which make up the main request do not contravene the requirements of Articles 76(1) and 123(2) EPC.
3. The case is remitted to the first instance for further examination as to whether the application meets the requirements of the EPC.

ser une diode Esaki dans un élément de "pull-up".

Par conséquent, il y a lieu de considérer par analogie, pour les raisons qui ont été exposées au point 3.1 ci-dessus, que l'objet de la revendication 2 modifiée de la demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

4. Dans la décision par laquelle elle rejetait les modifications qui lui étaient proposées, la division d'examen n'a pas invoqué d'autres raisons, que ce soit au titre de l'article 123(2) CBE ou de l'article 76(1) CBE. Après avoir soigneusement examiné l'objet des revendications 1 et 3 modifiées de la demande divisionnaire selon la requête principale, la Chambre conclut que les modifications proposées ne sont contraires ni à l'article 76(1) CBE, ni à l'article 123(2) CBE, et qu'elles sont donc admissibles. Par conséquent, il convient de faire droit à la requête principale, et il n'y a pas lieu d'examiner la requête subsidiaire.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Les revendications 1, 2 et 3 selon la requête principale n'enfreignent nullement les conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen en vue de déterminer si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 1997 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA

1. Das derzeitige Verfahren für die Anberaumung von mündlichen Verhandlungen sowohl vor der ersten Instanz als auch vor den Beschwerdekammern wurde im ABI. EPA 1989, 132 veröffentlicht.

Gleichzeitig wurde angekündigt, daß das Verfahren überprüft wird, wenn große Schwierigkeiten auftreten.

2. In den letzten Jahren hat die Zahl mündlicher Verhandlungen ständig zugenommen, und für das Amt ist es schwierig, innerhalb einer angemessenen Frist Räumlichkeiten für mündliche Verhandlungen bereitzustellen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Zeitspanne zwischen der Absendung der Ladung zur mündlichen Verhandlung und dem Tag der Verhandlung zu verkürzen.

3. Nach Erörterung im Ständigen Beratenden Ausschuß beim EPA (SACEPO) ist beschlossen worden, **ab 1. November 1997** ein geändertes Verfahren einzuführen:

**1) Vor der ersten Instanz:** In Ex-parte-Verfahren vereinbart die Abteilung telefonisch in der Regel einen einzigen passenden Termin mit dem Anmelder oder seinem Vertreter. In Inter-partes-Verfahren schlägt die Abteilung einen ersten Termin und einen Ausweichtermin vor; zwischen beiden Terminen sollte mindestens eine volle Woche liegen.

**2) Vor den Beschwerdekammern:** Die Kammer schlägt sowohl in Ex-parte-Verfahren als auch in Inter-partes-Verfahren einen ersten Termin und einen Ausweichtermin vor. Die beiden Termine liegen in der Regel in derselben Woche.

**3) Gemeinsame Praxis** sowohl vor der ersten Instanz als auch vor den Kammern: Paßt den Beteiligten keiner dieser Termine, so werden weitere Terminvorschläge gemacht. Stellt sich dann heraus, daß die Beteiligten nicht kooperativ sind, so wird ein Termin für die mündliche Verhandlung anberaumt.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the Vice-Presidents Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 1997 concerning oral proceedings before the EPO

1. The current practice for fixing the date of oral proceedings, both before the department of first instance and before the boards of appeal, was published in OJ EPO 1989, 132.

At the same time it was said that the procedure would be reviewed if serious difficulties were encountered.

2. During the past years, the number of oral proceedings has been steadily increasing and the Office is faced with the problem of finding rooms available for oral proceedings within a reasonable delay. Measures have to be taken in order to reduce the time gap between despatch of the summons to oral proceedings and the date of the hearing.

3. After discussion in the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), it has been decided to implement **as from 1 November 1997** a modified procedure:

**(1) before the department of first instance:** In ex parte proceedings the division should generally agree a single suitable date with the applicant or its representative by telephone. In inter partes proceedings the division proposes a first date and one alternative which should be separated by at least a full week.

**(2) before the boards of appeal:** The board proposes in ex parte as well as in inter partes proceedings a first date and an alternative one. The two dates are generally in the same week.

**(3) as a common practice** both before the department of first instance and before the boards: If none of the dates is suitable to the parties, further proposals will be made. If after this it is clear that the parties are being obstructive, a date for oral proceedings will be fixed.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1<sup>er</sup> septembre 1997 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB

1. La procédure actuelle de fixation de la date de la procédure orale tant devant la première instance que devant les chambres de recours a été publiée dans le JO OEB 1989, 132.

A l'époque, il a été indiqué que la procédure serait revue si de sérieuses difficultés se posaient.

2. Ces dernières années, le nombre de procédures orales n'a cessé d'augmenter et le problème se pose pour l'Office de trouver des locaux disponibles pour la tenue de ces procédures dans un délai raisonnable. Il convient de prendre des mesures en vue de réduire le temps qui s'écoule entre l'envoi des citations à la procédure orale et la date de la tenue de la procédure.

3. A la suite de discussions menées dans le cadre du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), il a été décidé de mettre en oeuvre **dès le 1<sup>er</sup> novembre 1997** une procédure modifiée :

**1) devant la première instance :** dans les procédures ex parte, la division doit généralement se mettre d'accord sur une date, par téléphone, avec le demandeur ou son mandataire. Dans les procédures inter partes, la division propose une première date ainsi qu'une autre date distante d'au moins une semaine entière de la première ;

**2) devant les chambres de recours :** dans les procédures ex parte comme dans les procédures inter partes, la Chambre propose une première date ainsi qu'une autre date. Les deux dates sont généralement situées dans la même semaine ;

**3) comme pratique commune** à la fois devant la première instance et les chambres de recours : si aucune des dates ne convient aux parties, d'autres dates sont proposées. Si malgré cela il apparaît que les parties font de l'obstruction, la date de la procédure orale est fixée d'office.

**Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern ab 1. Oktober 1997**

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1997 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender  
I. Kober (DE)

Vizepräsident GD 3  
P. Messerli (CH)

Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer  
J.-C. Saisset (FR)

Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern  
C. Andries (BE)  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
C. Gérardin (FR)  
F. Gumbel (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
P. Lançon (FR)  
A. Nuss (LU)  
H. Seidenschwarz (DE)  
R. Spangenberg (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
W. Wheeler (GB)  
C. Wilson (GB)

Gewählte Mitglieder  
L. Galligani (IT)  
M. Noël (FR)  
W. D. Weiß (DE)

**Notice concerning the composition of the Presidium of the Boards of Appeal as from 1 October 1997**

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1997 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman  
I. Kober (DE)

Vice-President DG 3  
P. Messerli (CH)

Chairman of the Legal Board of Appeal  
J.-C. Saisset (FR)

Chairmen of the technical boards of appeal  
C. Andries (BE)  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
C. Gérardin (FR)  
F. Gumbel (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
P. Lançon (FR)  
A. Nuss (LU)  
H. Seidenschwarz (DE)  
R. Spangenberg (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
W. Wheeler (GB)  
C. Wilson (GB)

Elected members  
L. Galligani (IT)  
M. Noël (FR)  
W. D. Weiß (DE)

**Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1997**

Pour l'année d'activité 1997, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après :

Président de l'Office européen des brevets,  
I. Kober (DE)

Vice-Président chargé de la DG 3  
P. Messerli (CH)

Président de la chambre de recours juridique  
J.-C. Saisset (FR)

Présidents des chambres de recours techniques  
C. Andries (BE)  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
C. Gérardin (FR)  
F. Gumbel (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
P. Lançon (FR)  
A. Nuss (LU)  
H. Seidenschwarz (DE)  
R. Spangenberg (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
W. Wheeler (GB)  
C. Wilson (GB)

Membres élus  
L. Galligani (IT)  
M. Noël (FR)  
W. D. Weiß (DE)



### Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ab 1. Oktober 1997

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

#### a) Große Beschwerdekammer

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:  
P. Messerli (CH)

Rechtskundige Mitglieder:  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

Rechtskundige Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
J. Brinkhof (NL)  
B. Jestaedt (DE)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:  
W. Moser (CH)  
J.-C. De Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
M. Aúz Castro (DE)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)  
W. Wheeler (GB)  
R. Spangenberg (DE)

#### b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:  
J.-C. Saisset (FR)

### Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office as from 1 October 1997

The distribution of the appeals among the individual boards of appeal and the designation of the members who may serve on each board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

#### (a) Enlarged Board of Appeal

Composition of the Board:

Chairman:  
P. Messerli (CH)

Legally qualified members:  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Technically qualified members:  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

Legally qualified member appointed under Article 160(2) EPC:  
J. Brinkhof (NL)  
B. Jestaedt (DE)

Alternate legally qualified members:  
W. Moser (CH)  
J.-C. De Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
M. Aúz Castro (DE)

Alternate technically qualified members:  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)  
W. Wheeler (GB)  
R. Spangenberg (DE)

#### (b) Legal Board of Appeal

Chairman:  
J.-C. Saisset (FR)

### Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1997

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Praesidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure des chambres de recours).

#### a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre :

Président  
P. Messerli (CH)

Membres juristes :  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Membres techniciens :  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

Membres juristes nommés en application de l'article 160(2) CBE :  
J. Brinkhof (NL)  
B. Jestaedt (DE)

Membres juristes suppléants :  
W. Moser (CH)  
J.-C. De Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
M. Aúz Castro (DE)

Membres techniciens suppléants :  
P. Lançon (FR)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
C. Gérardin (FR)  
A. Nuss (LU)  
W. Wheeler (GB)  
R. Spangenberg (DE)

#### b) Chambre de recours juridique

Président :  
J.-C. Saisset (FR)

Mitglieder <sup>1</sup> :		Members <sup>1</sup> :		Membres <sup>1</sup> :	
G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)
S. Perryman	(GB)	S. Perryman	(GB)	S. Perryman	(GB)
B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)
M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)
J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)
A. Lindqvist	(SE)	A. Lindqvist	(SE)	A. Lindqvist	(SE)
<b>c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)</b>		<b>(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)</b>		<b>c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)</b>	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
F. Gumbel	(DE)	F. Gumbel	(DE)	F. Gumbel	(DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
F. Pröls	(DE)	F. Pröls	(DE)	F. Pröls	(DE)
P. Alting van Geusau	(NL)	P. Alting van Geusau	(NL)	P. Alting van Geusau	(NL)
M. Ceyte	(FR)	M. Ceyte	(FR)	M. Ceyte	(FR)
S. Crane	(GB)	S. Crane	(GB)	S. Crane	(GB)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes :	
J.-C. Saisset	(FR)	J.-C. Saisset	(FR)	J.-C. Saisset	(FR)
J. H. Van Moer	(BE)	J.H. Van Moer	(BE)	J.H. Van Moer	(BE)
V. Di Cerbo	(IT)	V. Di Cerbo	(IT)	V. Di Cerbo	(IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)
L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)
M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)
D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)
F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)
<b>d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)</b>		<b>(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)</b>		<b>d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)</b>	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
H. Seidenschwarz	(DE)	H. Seidenschwarz	(DE)	H. Seidenschwarz	(DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder:		Technically qualified members:		Membres techniciens :	
M. Noël	(FR)	M. Noël	(FR)	M. Noël	(FR)
M. Bidet	(FR)	M. Bidet	(FR)	M. Bidet	(FR)
D. Valle	(IT)	D. Valle	(IT)	D. Valle	(IT)
Rechtskundige Mitglieder:		Legally qualified members:		Membres juristes :	
C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)
J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160(2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :	
C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)	C. Fernández Oliver	(ES)
L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)	L. Lewis	(GB)
M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)	M.-A. Luberne	(FR)
D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)	D. Vila	(ES)
F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)	F. Widhalm	(AT)
<b>e) Technische Beschwerdekammer 3.2.3 (Mechanik)</b>		<b>(e) Technical Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics)</b>		<b>e) Chambre de recours technique 3.2.3 (Mécanique)</b>	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)

<sup>1</sup> Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende ständige Mitglieder als Vertreter an:  
P. Messerli (CH), W. Moser (CH), L. Mancini (IT),  
J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE),  
M. Lewenton (DE), J. H. Van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR),  
R. Teschemacher (DE), V. Di Cerbo (IT).

<sup>1</sup> In addition the following permanent members are  
entitled to sit on the Legal Board as substitutes:  
P. Messerli (CH), W. Moser (CH), L. Mancini (IT),  
J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE),  
M. Lewenton (DE), J. H. Van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR),  
R. Teschemacher (DE), V. Di Cerbo (IT).

<sup>1</sup> En outre, les membres permanents suivants sont  
habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la  
chambre de recours juridique : P. Messerli (CH),  
W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner  
(GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE),  
J.H. Van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR), R. Teschemacher  
(DE), V. Di Cerbo (IT).

Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
F. Brösamle (DE)	F. Brösamle (DE)	F. Brösamle (DE)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)	J. Du Pouget de Nadaillac (FR)	J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)	H. Andrä (DE)	H. Andrä (DE)
J. Kollar (SE)	J. Kollar (SE)	J. Kollar (SE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
L. Mancini (IT)	L. Mancini (IT)	L. Mancini (IT)
M. Aúz Castro (DE)	M. Aúz Castro (DE)	M. Aúz Castro (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
<b>f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)</b>	<b>(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)</b>	<b>f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)</b>
Vorsitzender:	Chairman:	Président :
C. Andries (BE)	C. Andries (BE)	C. Andries (BE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
R. Gryc (FR)	R. Gryc (FR)	R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)	H. Berger (DE)	H. Berger (DE)
P. Petti (IT)	P. Petti (IT)	P. Petti (IT)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)
J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
<b>g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)</b>	<b>(g) Technical Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)</b>	<b>g) Chambre de recours technique 3.2.5 (Mécanique)</b>
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:	Chairman and legally qualified member:	Président et membre juriste :
G. Gall (AT)	G. Gall (AT)	G. Gall (AT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
C. Biggio (IT)	C. Biggio (IT)	C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)	H. P. Ostertag (CH)	H. P. Ostertag (CH)
W. D. Weiß (DE)	W.D. Weiß (DE)	W.D. Weiß (DE)
A. Burkhart (DE)	A. Burkhart (DE)	A. Burkhart (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)

**h) Technische Beschwerdekammer  
3.3.1 (Chemie)**

Vorsitzender:  
A. Nuss (LU)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)  
P.-P. Bracke (BE)

Rechtskundige Mitglieder:  
W. Moser (CH)  
S. Perryman (GB)  
R. Teschemacher (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**i) Technische Beschwerdekammer  
3.3.2 (Chemie)**

Vorsitzender:  
P. Lançon (FR)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
U. Oswald (DE)  
C. Germinario (IT)  
G. Rampold (DE)

Rechtskundige Mitglieder:  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J. H. Van Moer (BE)  
R. Teschemacher (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**j) Technische Beschwerdekammer  
3.3.3 (Chemie)**

Vorsitzender:  
C. Gérardin (FR)

**(h) Technical Board of Appeal 3.3.1  
(Chemistry)**

Chairman:  
A. Nuss (LU)

Permanent members:

Technically qualified members:  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)  
P.-P. Bracke (BE)

Legally qualified members:  
W. Moser (CH)  
S. Perryman (GB)  
R. Teschemacher (DE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**(i) Technical Board of Appeal 3.3.2  
(Chemistry)**

Chairman:  
P. Lançon (FR)

Permanent members:

Technically qualified members:  
U. Oswald (DE)  
C. Germinario (IT)  
G. Rampold (DE)

Legally qualified members:  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J.H. Van Moer (BE)  
R. Teschemacher (DE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**(j) Technical Board of Appeal 3.3.3  
(Chemistry)**

Chairman:  
C. Gérardin (FR)

**h) Chambre de recours technique  
3.3.1 (Chimie)**

Président :  
A. Nuss (LU)

Membres permanents :

Membres techniciens :  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)  
P.-P. Bracke (BE)

Membres juristes :  
W. Moser (CH)  
S. Perryman (GB)  
R. Teschemacher (DE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE :

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**i) Chambre de recours technique  
3.3.2 (Chimie)**

Président :  
P. Lançon (FR)

Membres permanents :

Membres techniciens :  
U. Oswald (DE)  
C. Germinario (IT)  
G. Rampold (DE)

Membres juristes :  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J.H. Van Moer (BE)  
R. Teschemacher (DE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE :

D. Holzner (DE)  
C. Jupin (FR)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
L. Lewis (GB)  
S. Pürro (CH)  
F. Reif (AT)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
E. Wilflinger (AT)  
K. Wolf (AT)

**j) Chambre de recours technique  
3.3.3 (Chimie)**

Président :  
C. Gérardin (FR)

Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)	H. Fessel (DE)
R. Young (GB)	R. Young (GB)	R. Young (GB)
P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)	P. Kitzmantel (AT)
B. ter Laan (NL)	B. ter Laan (NL)	B. ter Laan (NL)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)
A. Lindqvist (SE)	A. Lindqvist (SE)	A. Lindqvist (SE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
<b>k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie)</b>	<b>(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry)</b>	<b>k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie)</b>
Vorsitzende:	Chairman:	Président :
U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)	U. Kinkeldey (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)	L. Galligani (IT)
D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)	D. Harkness (GB)
R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)	R. Gramaglia (IT)
F. Davison-Brunel (FR)	F. Davison-Brunel (FR)	F. Davison-Brunel (FR)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)	D. Holzner (DE)
C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)	C. Jupin (FR)
W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)	W. Kaltenegger (AT)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)	E. Wilflinger (AT)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
<b>l) Technische Beschwerdekammer 3.3.5 (Chemie)</b>	<b>(l) Technical Board of Appeal 3.3.5 (Chemistry)</b>	<b>l) Chambre de recours technique 3.3.5 (Chimie)</b>
Vorsitzender:	Chairman:	Président :
R. Spangenberg (DE)	R. Spangenberg (DE)	R. Spangenberg (DE)
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
M. Eberhard (FR)	M. Eberhard (FR)	M. Eberhard (FR)
G. Wassenaar (NL)	G. Wassenaar (NL)	G. Wassenaar (NL)
G. Dischinger-Höppler (DE)	G. Dischinger-Höppler (DE)	G. Dischinger-Höppler (DE)

Rechtskundige Mitglieder: W. Moser (CH) J. H. Van Moer (BE) R. Teschemacher (DE)	Legally qualified members: W. Moser (CH) J. H. Van Moer (BE) R. Teschemacher (DE)	Membres juristes : W. Moser (CH) J. H. Van Moer (BE) R. Teschemacher (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: D. Holzner (DE) C. Jupin (FR) W. Kaltenegger (AT) A. Ktenas (GR) L. Lewis (GB) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) E. Wilflinger (AT) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: D. Holzner (DE) C. Jupin (FR) W. Kaltenegger (AT) A. Ktenas (GR) L. Lewis (GB) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) E. Wilflinger (AT) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : D. Holzner (DE) C. Jupin (FR) W. Kaltenegger (AT) A. Ktenas (GR) L. Lewis (GB) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) E. Wilflinger (AT) K. Wolf (AT)
<b>m) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)</b>	<b>(m) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)</b>	<b>m) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)</b>
Vorsitzende und rechtskundiges Mitglied: G. Davies (GB)	Chairman and legally qualified member: G. Davies (GB)	Président et membre juriste : G. Davies (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: H. Reich (DE) R. Shukla (GB) U. Himmler (DE) G. Assi (IT)	Technically qualified members: H. Reich (DE) R. Shukla (GB) U. Himmler (DE) G. Assi (IT)	Membres techniciens : H. Reich (DE) R. Shukla (GB) U. Himmler (DE) G. Assi (IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)
<b>n) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)</b>	<b>(n) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)</b>	<b>n) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)</b>
Vorsitzender: E. Turrini (IT)	Chairman: E. Turrini (IT)	Président : E. Turrini (IT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Chomentowski (FR) R. Zottmann (DE) S. Steinbrener (DE) A. Klein (FR)	Technically qualified members: M. Chomentowski (FR) R. Zottmann (DE) S. Steinbrener (DE) A. Klein (FR)	Membres techniciens : M. Chomentowski (FR) R. Zottmann (DE) S. Steinbrener (DE) A. Klein (FR)
Rechtskundige Mitglieder: L. Mancini (IT) M. Lewenton (DE) B. Schachenmann (CH)	Legally qualified members: L. Mancini (IT) M. Lewenton (DE) B. Schachenmann (CH)	Membres juristes : L. Mancini (IT) M. Lewenton (DE) B. Schachenmann (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : H. Beyer (DE) U. Greis (DE) M. Janin (FR) W. Schedelbeck (DE)

<b>o) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)</b>	<b>(o) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)</b>	<b>o) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)</b>
Vorsitzender: P. van den Berg (NL)	Chairman: P. van den Berg (NL)	Président : P. van den Berg (NL)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: R. Randes (SE) A. Clelland (GB) R. Zimmermann (AT)	Technically qualified members: R. Randes (SE) A. Clelland (GB) R. Zimmermann (AT)	Membres techniciens : R. Randes (SE) A. Clelland (GB) R. Zimmermann (AT)
Rechtskundige Mitglieder: C. Holtz (SE) V. Di Cerbo (IT)	Legally qualified members: C. Holtz (SE) V. Di Cerbo (IT)	Membres juristes : C. Holtz (SE) V. Di Cerbo (IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)
<b>p) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)</b>	<b>(p) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)</b>	<b>p) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)</b>
Vorsitzender: W. Wheeler (GB)	Chairman: W. Wheeler (GB)	Président : W. Wheeler (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: A. Hagenbucher (DE) M. Villemin (FR) R. O'Connell (IE)	Technically qualified members: A. Hagenbucher (DE) M. Villemin (FR) R. O'Connell (IE)	Membres techniciens : A. Hagenbucher (DE) M. Villemin (FR) R. O'Connell (IE)
Rechtskundige Mitglieder: B. Schachenmann (CH) A. Lindqvist (SE)	Legally qualified members: B. Schachenmann (CH) A. Lindqvist (SE)	Membres juristes : B. Schachenmann (CH) A. Lindqvist (SE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE E. Colomé (FR) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)
Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.	Each legally qualified member is also entitled to sit for particular cases on technical boards of which he is not a member.	Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.
Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.	Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the board other than the one to which he has been appointed.	Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.
<b>q) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>2</sup></b>	<b>(q) Disciplinary Board of Appeal<sup>2</sup></b>	<b>q) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire<sup>2</sup></b>
Vorsitzender: P. Messerli (CH)	Chairman: P. Messerli (CH)	Président : P. Messerli (CH)

<sup>2</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

<sup>2</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

<sup>2</sup> En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre.

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt<sup>3</sup>

L. Mancini	(IT)
W. Moser	(CH)
J. Stephens-Ofner	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Lewenton	(DE)
J.-C. De Preter	(BE)
J.-P. Seitz	(FR)
R. Teschemacher	(DE)
B. Schachenmann	(CH)

## Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijn	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

Members from the European Patent Office<sup>3</sup>:

L. Mancini	(IT)
W. Moser	(CH)
J. Stephens-Ofner	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Lewenton	(DE)
J.-C. De Preter	(BE)
J.-P. Seitz	(FR)
R. Teschemacher	(DE)
B. Schachenmann	(CH)

## Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijn	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets<sup>3</sup> :

L. Mancini	(IT)
W. Moser	(CH)
J. Stephens-Ofner	(GB)
C. Holtz	(SE)
M. Lewenton	(DE)
J.-C. De Preter	(BE)
J.-P. Seitz	(FR)
R. Teschemacher	(DE)
B. Schachenmann	(CH)

## Membres choisis parmi les mandataires agréés :

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijn	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

<sup>3</sup> Ferner gehört der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgendes ständiges Mitglied als Vertreter an: J.-C. Saisset (FR).

<sup>3</sup> In addition the following permanent member is entitled to sit on the Disciplinary Board as substitute: J.-C. Saisset (FR).

<sup>3</sup> En outre, le membre permanent suivant est habilité à siéger en tant que suppléant à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire : J.-C. Saisset (FR).



## Änderungen in den Veröffentlichungen des EPA

1. Die Gebührenreform 1997 und insbesondere die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren<sup>1</sup> hat das Amt zum Anlaß genommen, das geltende System der Benennung von Vertragsstaaten zu ändern und den Inhalt einiger seiner Veröffentlichungen an diese Änderungen anzupassen.

2. An die Stelle des bisherigen Benennungssystems - einer Kombination aus ausdrücklicher und vorsorglicher Benennung - ist mit Wirkung vom **1. Juni 1997** ein **System der ausdrücklichen Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten getreten**. Das neue EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag<sup>2</sup> trägt dem durch die in Feld 32 vorgesehene Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten Rechnung.

3. Infolge der neuen Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren und des geänderten Benennungssystems sind **bei Veröffentlichung der EP-Anmeldung in Zukunft grundsätzlich alle Vertragsstaaten rechtswirksam benannt**. Die Beschränkung der Zahl der wirksam benannten Staaten durch Nichtentrichtung einzelner Benennungsgebühren (Art. 91 (4) EPÜ) erfolgt nun nicht mehr vor, sondern erst nach Veröffentlichung der EP-Anmeldung.

4. Folglich werden im **Europäischen Patentregister**, im **Patentblatt** und auf den **A-Schriften** bei Veröffentlichung der Anmeldung in Zukunft regelmäßig alle Vertragsstaaten als benannt angegeben, die dem EPÜ bei Einreichung der Anmeldung angehören. **Für welche Vertragsstaaten Benennungsgebühren entrichtet wurden**, wird im Europäischen Patentregister bekanntgemacht, sobald die Grundfrist nach Artikel 79 (2) EPÜ abgelaufen ist und das Amt festgestellt hat, für welche Staaten die Zahlung wirksam erfolgt ist, d. h. etwa 7 Monate nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts.

## Changes in EPO publications

1. The 1997 fee reform, with its deferral of the date for paying designation fees<sup>1</sup>, has prompted the Office to change the system for contracting state designation and to amend some of its publications accordingly.

2. The old system - a combination of express and precautionary designation - has been replaced as from **1 June 1997** by a **system of express designation of all EPC contracting states**. This takes the form of a pre-crossed box in Section 32 of the new EPO Request for Grant form<sup>2</sup>.

3. The longer period for paying designation fees, together with the new designation system, means that **now, when the application is published, all the contracting states are validly designated**; only after publication do applicants decide which states they actually want to designate, by paying the individual fees (Article 91(4) EPC).

4. So in future, when an application is published in the **Register of European Patents**, the **European Patent Bulletin**, or as an **A document**, it will indicate as designated all the contracting states which belonged to the EPC on the filing date. **Those for which designation fees are actually paid** will be announced in the Register as soon as the Office ascertains this following expiry of the basic period under Article 79(2) EPC, or in other words about 7 months after publication of the European search report.

## Modifications apportées dans des publications de l'OEB

1. La réforme des taxes de 1997, et notamment le report de la date de paiement des taxes de désignation<sup>1</sup>, ont amené l'OEB à modifier le système actuel de désignation d'Etats contractants et à adapter le contenu de certaines de ses publications pour tenir compte de ces modifications.

2. Le système actuel de désignation - qui combine désignations expresses et désignations à toutes fins utiles - est remplacé à partir du **1<sup>er</sup> juin 1997** par un **système de désignation expresse de tous les Etats parties à la CBE**. Le nouveau formulaire OEB de requête en délivrance<sup>2</sup> prévoit en conséquence dans la rubrique 32 une désignation globale de l'ensemble des Etats contractants.

3. Du fait du nouveau délai fixé pour le paiement des taxes de désignation et de la modification apportée au système des désignations, **tous les Etats contractants seront dorénavant valablement désignés lors de la publication du rapport de recherche européenne**. Désormais, ce ne sera plus avant, mais après la publication de la demande européenne que le demandeur aura la possibilité de limiter le nombre des Etats valablement désignés en s'abstenant d'acquitter certaines taxes de désignation (art. 91(4) CBE).

4. A l'avenir, lors de la publication de la demande, le **Registre européen des brevets**, le **Bulletin européen des brevets** et les **documents A** indiqueront par conséquent comme Etats contractants désignés tous les Etats contractants qui sont parties à la CBE à la date du dépôt de la demande. Dès que le délai normal prévu à l'article 79(2) CBE aura expiré et que l'Office aura déterminé pour quels Etats le paiement a été valablement effectué, c'est-à-dire sept mois environ après la publication du rapport de recherche européenne, le Registre européen des brevets précisera **pour quels Etats contractants des taxes de désignation ont été acquittées**.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 1997, 12, 79, 107, 215.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1997, 251.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1997, 12, 79, 107, 215

<sup>2</sup> OJ EPO 1997, 251

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 1997, 12, 79, 107, 215.

<sup>2</sup> JO OEB 1997, 251.

5. Diese Angaben werden in Form einer sogenannten "**Positivliste**" rund 7 Wochen später im **Europäischen Patentblatt** unter Angabe von Publikationsnummer und IPC-Hauptklasse veröffentlicht. Sind in einer Anmeldung von mehreren Anmeldern verschiedene Vertragsstaaten benannt, wird dies dort ebenfalls angegeben. Die Positivliste erscheint unter der Überschrift "Bei Ablauf der Frist nach Artikel 79 (2) EPÜ durch Zahlung bestätigte Benennungen/Erstreckungsanträge" in dem **neuen Abschnitt I.5** des Patentblatts.

6. Werden **Benennungsgebühren innerhalb der Nachfristen** gemäß Regel 85a EPÜ entrichtet, so werden die betreffenden Staaten unverzüglich in das Europäische Patentregister eingetragen und im Patentblatt unter **Abschnitt I.12** "Änderungen und Berichtigungen" im Unterabschnitt I. 12 (6), bzw. I. 12 (9) angegeben, sofern in einer Anmeldung von mehreren Anmeldern verschiedene Vertragsstaaten benannt sind.

7. **Angaben über die Erstreckung** europäischer Patente werden im Europäischen Patentregister (EPIDOS-Informationsregister), im Patentblatt und auf den A-Schriften in entsprechender Weise veröffentlicht<sup>3</sup>.

8. Die **Positivliste wird ab Mitte November 1997** fester Bestandteil des Europäischen Patentblatts sein. Die **ersten Veröffentlichungen nach dem neuen System** werden im **Dezember 1997** erfolgen. **Alle EP-Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Juni 1997 eingereicht sind**, werden nach dem neuen System veröffentlicht.

9. Europäische **Erstanmeldungen**, die in den Genuß der längeren Frist zur Entrichtung der Benennungsgebühren kommen (Anmeldetag 1. Juli 1996 oder später), aber vor dem 1. Juni 1997 eingereicht wurden, werden noch entsprechend dem bisherigen System veröffentlicht, d. h. in der Regel unter Angabe der im Erteilungsantrag ausdrücklich benannten Staaten. Nach Veröffentlichung eintretende Änderungen im Benennungsstatus dieser Anmeldungen werden im Europäischen Patentregister und Patentblatt (Abschnitt I.5, Positivliste) nach Ablauf der maßgeblichen Grundfristen bekanntgemacht.

5. About 7 weeks later, these states will then be published as a "**positive list**" in the Bulletin, together with the publication number and IPC main class. If multiple applicants designate different states in a single application, this too will be indicated. The positive list will appear in the Bulletin's **new Section I.5** under the heading "Designations and requests for extension confirmed through payment of fees by expiry of the period under Article 79(2) EPC".

6. If **designation fees are paid during the periods of grace** under Rule 85a EPC, the states in question will be entered without delay in the Register and in the Bulletin under **Section I.12** ("Alterations and corrections"), either in sub-section I.12(6) or - if multiple applicants designate different states in a single application - in sub-section I.12(9).

7. **Information about extension** of European patents will be published in the Register (EPIDOS Information Register), Bulletin and A documents<sup>3</sup>, in the same way.

8. The **positive list** will be a permanent part of the Bulletin **from mid-November 1997**. The **first publications under the new system** will appear in **December 1997**. **All EP applications filed as from 1 June 1997** will be published under the new system.

9. European **first filings** enjoying the longer period for paying designation fees (ie filing date 1 July 1996 or later) but filed before 1 June 1997 will be published as hitherto, and will therefore normally indicate the states expressly designated in the request for grant. Post-publication changes in their designation status will be indicated in the Register and Bulletin (Section I.5, positive list) once the relevant basic periods expire.

5. Ces informations seront publiées quelque sept semaines plus tard au **Bulletin européen des brevets** sous la forme d'une "**liste positive**" indiquant le numéro de publication et la classe principale CIB. Dans cette liste seront également signalées les demandes déposées par plusieurs demandeurs dans lesquelles sont désignés des Etats contractants différents. La liste positive sera publiée dans la **nouvelle section I.5** du Bulletin européen des brevets sous le titre "Désignations/requêtes en extension confirmées par le paiement des taxes correspondantes à l'expiration du délai normal prévu à l'article 79(2) CBE".

6. Lorsque des **taxes de désignation** sont acquittées **dans les délais supplémentaires** prévus à la règle 85bis CBE, les désignations des Etats concernés sont immédiatement inscrites dans le Registre européen des brevets et indiquées au Bulletin européen des brevets dans la **section I.12** "Modifications et corrections", sous-section I.12(6) ou I.12(9), lorsque des Etats contractants différents sont désignés dans une demande déposée par différents demandeurs.

7. Les **informations concernant l'extension** de brevets européens sont publiées de même au Registre européen des brevets (Registre d'information EPIDOS), au Bulletin européen des brevets et dans les documents A<sup>3</sup>.

8. La **liste positive** deviendra partie intégrante du Bulletin européen des brevets à compter de la **mi-novembre 1997**. Les **premières publications selon le nouveau système** auront lieu en **décembre 1997**. **Toutes les demandes européennes déposées à compter du 1<sup>er</sup> juin 1997** seront publiées conformément au nouveau système.

9. Les **premiers dépôts** européens qui bénéficieront de la prolongation du délai de paiement des taxes de désignation (demandes déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1996), mais qui auront été déposés avant le 1<sup>er</sup> juin 1997 seront publiés selon l'ancien système, c'est-à-dire en principe avec indication des Etats expressément désignés dans la requête en délivrance. Les modifications apportées après la publication aux désignations figurant dans ces demandes seront publiées au Registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets (section I.5, liste positive) après l'expiration des délais normaux applicables en l'occurrence.

<sup>3</sup> Siehe auch ABl. EPA 1997, 115.

<sup>3</sup> See also OJ EPO 1997, 115

<sup>3</sup> Cf. également JO OEB 1997, 115.

10. Die oben beschriebenen Änderungen in den Veröffentlichungen des EPA bleiben **ohne Auswirkung** auf die Veröffentlichung von Angaben zu **EURO-PCT-Anmeldungen**.

Für europäische Teilanmeldungen und nach Artikel 61 (1) b EPÜ eingereichte Anmeldungen wird die längere Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ in der Regel nicht anwendbar sein (Regeln 25 (2), 15 (2) EPÜ), so daß die Benennungssituation im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung regelmäßig geklärt sein wird.

10. The above changes in EPO publications **do not affect Euro-PCT applications**.

Nor does the longer time limit for paying designation fees under Article 79(2) EPC apply to European divisional applications and filings under Article 61(1)(b) EPC (Rules 25(2) and 15(2) EPC); their designation status will therefore normally be clear on publication.

10. Les modifications susmentionnées apportées dans des publications de l'OEB **n'affectent pas** la publication des indications relatives aux **demandes euro-PCT**.

Les demandes divisionnaires européennes et les demandes déposées conformément à l'article 61(1)b CBE ne pourront bénéficier de la prolongation du délai de paiement des taxes de désignation prévue à l'article 79(2) CBE (règles 25(2), 15(2) CBE), si bien que normalement, à la date de la publication de ces demandes, l'on saura clairement quels Etats ont été désignés dans lesdites demandes.

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. November 1997 J. Klos (DE/FR), L. Luppi (IT), J. Riolo (FR) und G. Visser-Luirink (NL) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

Die Prüfungskommission hat L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), K. Eriksson (SE), M. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), O. Henrikson (SE), P. Hubert (FR), G. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), L. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), M. Lonati (IT), A. Petruzzello (IT), B. Quantin (FR), J. Roscoe (GB), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), T. Stancliffe (GB), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL) und R. Wohlrapp (GB) nach Ablauf ihrer Amtszeit und mit Wirkung vom 1. November 1997 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

Y. Busse (DE), K. Hiltner (DE), S. Schmidt (DE) und P. Zbinden (CH) werden ab dem 1. November 1997 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses sein.

**2. Prüfungsergebnisse**

Die vom 19. bis 21. März 1997 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

**REPRESENTATION****Examination Board for the European qualifying examination**

1. Members of the Examination committees

The Examination Board appointed J. Klos (DE/FR), L. Luppi (IT), J. Riolo (FR) and G. Visser-Luirink (NL) with effect from 1 November 1997 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1999.

Upon expiry of their terms of office the Examination Board has reappointed L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), K. Eriksson (SE), M. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), O. Henrikson (SE), P. Hubert (FR), G. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), L. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), M. Lonati (IT), A. Petruzzello (IT), B. Quantin (FR), J. Roscoe (GB), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), T. Stancliffe (GB), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL) and R. Wohlrapp (GB) with effect from 1 November 1997 as members of an examination committee; their term of office will expire on 31 October 1999.

Y. Busse (DE), K. Hiltner (DE), S. Schmidt (DE) and P. Zbinden (CH) will cease to be members of an examination committee with effect from 1 November 1997.

**2. Examination results**

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 19 to 21 March 1997:

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Membres des commissions d'examen

Le jury d'examen a nommé J. Klos (DE/FR), L. Luppi (IT), J. Riolo (FR) et G. Visser-Luirink (NL) à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1997, membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1999.

Le jury d'examen a prolongé le mandat de L. Bleukx (BE), R. Burt (GB), J. Callewaert (BE), G. Checcacci (IT), R. Cramer (NL), P. Cuendet (CH), C. Dodin (FR), J. Dohmen (NL), K. Eriksson (SE), M. Hatzmann (NL), M. Hegner (DK), O. Henrikson (SE), P. Hubert (FR), G. Hughes (GB), D. Joerchel (CH), M. Jones (GB), L. Karlsson (SE), R. Keller (DE), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), B. Lamoureux (FR), M. Lonati (IT), A. Petruzzello (IT), B. Quantin (FR), J. Roscoe (GB), W. Schmidt (DE), H. Senftl (AT), S. Smith (GB), T. Stancliffe (GB), A. van der Ent (NL), F. van der Voort (NL) et R. Wohlrapp (GB) comme membres d'une commission d'examen à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1997 ; leur mandat se terminera le 31 octobre 1999.

Y. Busse (DE), K. Hiltner (DE), S. Schmidt (DE) et P. Zbinden (CH) cesseront d'être membres d'une commission d'examen à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1997.

**2. Résultats de l'examen**

En vertu de l'article 17 (1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 mars 1997 :

AALBERS, Arnt Reinier  
ABELLO, Michel Robert Gérard  
AMANN, Thomas  
ASPEBY, Magnus  
ATTARD, Nadine  
AUDONNET, Nathalie  
BADER, Axel Jochen  
BALDWIN, Mark  
BARTLE, Robin Jonathan  
BARUH, Colette Anne Christiane  
BECKER, Eberhard  
BENTHAM, Andrew  
BERGENTALL, Annika Maria  
BERTRAM, Rainer  
BINGHAM, Ian Mark  
BLOOD, Marlon  
BLOT, Philippe Robert Emile  
BOESEN, Johnny Peder  
BOSMA, Rudolphus Hubertus Antonius  
BOTTI, Mario  
BOUVET, Philippe  
BREESÉ, Pierre  
BREMER, Ulrich  
BROPHY, David Timothy  
BROWN, Fraser Gregory James  
CAMP, Ronald  
CIMNIAK, Thomas  
CLARKE, Alison Clare  
CLEMO, Nicholas Graham  
COATES, Ian Harold  
COCKERTON, Bruce Roger  
COHEN, Sylvia  
CORIZZI, Valérie  
CRUGNOLA, Pietro  
DAHNER, Christer  
DAVIDSON, Robert Malcolm  
DAVIS, Carole Amanda  
DE CLERCQ, Ann Georgine Yvonne  
DE GREGORI, Antonella  
DE LA BIGNE, Guillaume Michel Marie  
DENDORFER, Claus  
DÖRPER, Thomas Michael  
DROPMANN, Martin Clemens Hubert  
DUIJVESTIJN, Adrianus Johannes  
DUXBURY, Stephen  
EDDOWES, Simon  
EDIS, Ronald Malcolm  
EHLERS, Jochen  
ELLIS, Kate  
ENGELHARD, Elisabeth Margret Leni  
ENGELHARD, Maximilian  
ENGLBRECHT, Ursula  
ERHARD, Stefan  
ERKUL-ARKAN, Selda Mine  
ESSLINGER, Alexander  
ETORRE, Yves Nicolas  
FAIVRE PETIT, Frédérique  
FALLER, Jürgen  
FAROUHARSON, Andrew  
FAWKES, David Melville  
FIORAVANTI, Corrado  
FOSTER, Mark Charles  
FRENZEL, Holger Günther  
FROST, Alex John  
FUNKE, Justus  
GASSNER, Wolfgang  
GEHRING, Friederike  
GEITZ, Holger  
GHIONI, Carlo Raoul  
GÖTTE, Anna  
GRAF LAMBSDORFF, Matthias  
GROENEVELD, Yme Geert  
GROS, Florent  
HAGEMEIER, Annette  
HANCOX, Jonathan Christopher  
HARAZIM, Eugen  
HARDERS, Hans-Dieter  
HARRIES, Simon George  
HARTMANN, Jean-Luc Stéphane  
HARTZ, Nikolai  
HEGNER, Anette  
HELD, Thomas  
HERBOLD, Matthias  
HERMAN DE GROOT, Johan Willem  
HEUER, Wilhelm  
HIGGIN, Paul  
HILL, Christopher Michael  
HOFER, Dorothea  
HOFFMANN, Jörg Peter  
HOFMANN, Ralf Ulrich  
HÖFNER, Gerhard  
HOGENBIRK, Marijke  
HÖGLUND, Lars  
HØIBERG, Susanne  
HOLST, Sönke  
HORGAN, James Michael Frederic  
HÖRNER, Andreas  
HUMPHREY-EVANS, Edward John  
ILLINGWORTH-LAW, William Illingworth  
INTES, Didier Gérard André  
JANOSCH, Joachim  
JEFFERY, Kendra Louise  
JONES, Elizabeth Louise  
JØRGENSEN, Bjørn Barker  
JØRSBOE, Anne-Marie  
KAISER, Magnus  
KANDBINDER, Markus Christian  
KARRAIS, Martin  
KASTEL, Stefan  
KATZAMEYER, Michael  
KAZI, Ilya  
KINSLER, Maureen Catherine  
KLOSTERMANN, Ingrid  
KLUIJN, Jörg-Eden  
KOCH, Jens Christian  
KOCH, Thomas  
KOEFOED, Peter  
KÖHLER, Pierre  
KRATTER, Carlo  
KRELLER-SCHÖBER, Maria  
KREMER, Véronique Marie Joséphine  
KRUIT, Jan  
KUDLÉK, Franz Thomas  
KÜHN, Volker  
KURTZ, Laurent Charles Edmond  
LAMMERT, Roland  
LANG, Johannes Friedrich  
LE BLAINVAUX, Françoise Claire  
LESKE, Thomas  
LÖSCHNER, Thomas  
LOVELESS, Ian Mark  
LUNDBLAD VANNESJÖ, Katarina  
MACDOUGALL, Alan John Shaw  
MANCINI, Vincenzo  
MARCHAND, André  
MARSH, Bernard Andrew  
MATHER, Belinda Jane  
MCGEE, Nigel William Edward  
MCNALLY, Roisin  
MELLUL, Sylvie Lisette  
MENZIETTI, Domenico  
MIDGLEY, Jonathan Lee  
MILES, John Stephen  
MOLDENHAUER, Herbert  
MOOIJ, Johannes Jacobus  
MOORE, David Simon  
MÜLLER, Jörg Uwe  
MÜLLER-SAYNOVITS, Thomas  
MUSCHIK, Thomas  
NASH, Roger William  
NEMEC, Harald  
OBERHARDT, Knut  
PANOSSIAN, Stefano  
PANTEN, Kirsten  
PEEL, James Peter  
PETIT, Maxime  
PIETRUK, Claus Peter  
PLATE, Jürgen  
POHL, Manfred  
POTDEVIN, Emmanuel Eric

PROP, Gerrit  
 REUTELER, Raymond Werner  
 REYIER, Ann-Mari  
 RIBEIRO, James Michael  
 RICE, Jason Neale  
 RIPAMONTI, Enrico  
 ROHMANN, Michael  
 ROSENTHAL, Daniel  
 ROßMANITH, Manfred  
 ROUND, Edward Mark  
 SAMUELS, Lucy Alice  
 SCHÄFERJOHANN, Volker Willi  
 SCHALLER, Hans-Jörg  
 SCHAPIRA, Ronald Allen  
 SCHEIL, Susanne  
 SCHELTUS, Irma  
 SCHILLER, Dominic Christopher  
 SCHMIDTCHEN, Jürgen Christian  
 SCHNEKENBÜHL, Robert Matthias Leopold  
 SEEMANN, Ralph  
 SHELLEY, Mark Raymond  
 SIEGERS, Britta  
 SJÖHOLM, Annette  
 SPROSTON, David  
 STANKOFF, Hélène  
 STEIN, Jan Anders Lennart  
 STEINFL, Alessandro  
 STERKEN, Antoon Joseph Elisabeth  
 STEVENS, Jason Paul  
 STOAKES, Rosemarie Clare

STÖCKELER, Ferdinand  
 STOLZENBURG, Friederike  
 STOPPKOTTE, Cornelia  
 STRAUS, Alexander  
 STUTTARD, Garry Philip  
 SWINKELS, Bart Willem  
 SZYNKA, Dirk  
 TALBOTT, Dawn Jacqueline  
 TEIPEL, Stephan  
 THOMA, Lorenz  
 THOMA, Michael  
 TOLLETT, Ian  
 TRÖSCH, Hans-Ludwig  
 VAESSEN, Paul Wilhelmus Hendrik Marie  
 VAN OSTAEYEN, Marc Albert Jozef  
 VIGARS, Christopher Ian  
 WALKER, Neville Daniel Alan  
 WHITE, Duncan Rohan  
 WICHMANN, Birgid  
 WILLIAMS, David John  
 WILLIAMSON, Simeon Paul  
 WILSON, Peter  
 WINGFIELD, Anne  
 WITZANY, Manfred  
 WUNDERLICH, Rainer  
 WURFBAIN, Gilles Lodewijk  
 WURM, Maria  
 ZÖLLNER, Hartmut  
 ZONNEVELD, Hendrik Jan  
 ZUCKER, Volker

Die europäische Eignungsprüfung  
 1996 ist nach Artikel 17 (2) VEP von  
 den folgenden Bewerbern bestanden  
 worden:

CLEARY, Mary Fidelma  
 ECCETTO, Mauro

In accordance with Article 17(2) REE  
 the following candidates were suc-  
 cessful in the European qualifying  
 examination 1996:

CLEARY, Mary Fidelma  
 ECCETTO, Mauro

En vertu de l'article 17(2) REE, les  
 candidats suivants ont été reçus à la  
 session de 1996 de l'examen  
 européen de qualification :

CLEARY, Mary Fidelma  
 ECCETTO, Mauro

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

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

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

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Wegmann, Urs (CH)  
Saschela  
CH-9479 Oberschan

Urech, Peter (CH)  
An der Halde  
CH-8158 Regensberg

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Streitig, Heinz (CH)  
PPS Polyvalent Patent Service AG  
Waldrütistrasse 21  
CH-8954 Geroldswil

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hosenthien, Heinz (DE)  
Klopstockstraße 63  
D-70193 Stuttgart

Fleischer, Holm Herbert (DE)  
Patentanwälte Sternagel & Fleischer  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Böbel, Giesela (DE)  
Patentanwälte Böbel & Röhnicke  
Blockdammweg 31/33  
D-10318 Berlin

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

Brundin, Eike (DE)  
Clariant GmbH  
Patente, Marken, Lizenzen  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

Graf, Georg Hugo (AT)  
Florathweg 4  
D-70563 Stuttgart

Dörries, Hans (DE)  
Patentanwälte Sternagel & Fleischer  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach

Hofstetter, Alfons J. (DE)  
Strasse & Hofstetter  
Balanstraße 57  
D-81541 München

Feldhues, Michael L.F. (DE)  
Bayer AG  
Konzernbereich RP  
Patente und Lizenzen  
D-51368 Leverkusen

Hütter, Klaus (DE)  
Clariant GmbH  
Patente, Marken, Lizenzen  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

Fleischer, Sabine (DE)  
Patentanwälte Sternagel & Fleischer  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach

Kachholz, Traudel (DE)  
Clariant GmbH  
Patente, Marken, Lizenzen  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).  
Anschrift:  
epi-Sekretariat  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (epi).  
Address:  
epi Secretariat  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tel. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).  
Adresse :  
Secrétariat epi  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

Köster, Reinhold (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Patentabteilung  
D-68298 Mannheim

Lüdcke, Joachim Moritz (DE)  
Patentanwälte Sternagel & Fleischer  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach

Mink, Reinhold (DE)  
- cf. Köster, Reinhold (DE)

Motsch, Andreas (DE)  
Motsch & Anritter  
Patentanwälte  
St.-Anna-Platz 4  
D-80538 München

Müller, Ingrid (DE)  
Clariant GmbH  
Patente, Marken, Lizenzen  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

Otto, Adalbert (DE)  
Clariant GmbH  
Patente, Marken, Lizenzen  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

Pain, Dieter (DE)  
Pain & Bertram  
Rechtsanwälte  
Saalstraße 28  
D-07318 Saalfeld

Pfeil, Hugo (DE)  
Behring Diagnostics GmbH  
Patente und Lizenzen  
Postfach 11 49  
D-35001 Marburg

Röhnicke, Heinz (DE)  
Patentanwälte Böbel & Röhnicke  
Blockdammweg 31/33  
D-10318 Berlin

Sperber, Rolf Dietrich (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Rolf Sperber  
Horbacher Straße 13  
D-52072 Aachen

Sternagel, Hans-Günther (DE)  
Patentanwälte Sternagel & Fleischer  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach

Strasse, Joachim (DE)  
Strasse & Hofstetter  
Balanstraße 57  
D-81541 München

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Knefel, Siegfried (DE) - R. 102(2)a  
Dipl.-Math. S. Knefel  
Patentanwalt  
Postfach 19 24  
D-35529 Wetzlar

Niemeyer, Hans (DE) - R. 102(2)a  
Martin Schongauer Weg 6  
D-70794 Filderstadt

Wallach, Curt (DE) - R. 102(2)a  
Patentanwälte  
Wallach, Koch, Dr. Haibach, Feldkamp  
Garmischer Straße 4  
D-80339 München

## FI Finnland / Finland / Finlande

### Änderungen / Amendments / Modifications

Mäenpää, Lauri Ilmari (FI)  
Selkämerenkatu 7 D  
FIN-00180 Helsinki

## FR Frankreich / France

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Lloyd, Richard Graham (GB)  
Hewlett-Packard France  
Intellectual Property Section  
Legal Department  
Etablissement de Grenoble  
F-38053 Grenoble Cedex

Vaillant, Jeanne (FR)  
Ernest-Gutman - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chaveau-Lagarde  
F-75008 Paris

### Löschungen / Deletions / Radiations

Chareyron, Lucien (FR) - R. 102(1)  
62, rue Spontini  
F-75116 Paris

Delarue, Alain (FR) - R. 102(1)  
28, rue de l'Orangerie  
F-78000 Versailles



**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Litchfield, Laura Marie (GB)  
 Haseltine Lake & Co.  
 Imperial House  
 15-19 Kingsway  
 GB-London WC2B 6UD

**Änderungen / Amendments / Modifications**

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

Colmer, Stephen Gary (GB)  
 Mathys & Squire  
 100 Grays Inn Road  
 GB-London WC1X 8AL

Eyles, Winifred Joyce (GB)  
 Markgraaf Patents Limited  
 Parchment House  
 13 Northburgh Street  
 GB-London EC1V 0AH

Funnell, Samantha Jane (GB)  
 Lucent Technologies UK Ltd  
 5 Mornington Road  
 GB-Woodford Green, Essex IG8 0TU

Gray, John James (GB)  
 Fitzpatricks  
 4 West Regent Street  
 GB-Glasgow G2 1 RS

Mackett, Margaret Dawn (GB)  
 Rank Xerox Ltd.  
 Patent Department  
 Parkway  
 GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL

Phillips, Margaret Dawn (GB)  
 - cf. Mackett, Margaret Dawn

Robinson, Ian Michael (GB)  
 Appleyard Lees  
 15 Clare Road  
 GB-Halifax, West Yorkshire HX1 2HY

Walsh, David Patrick (GB)  
 Appleyard Lees  
 Enterprise House  
 12 St Pauls Street  
 GB-Leeds LS1 2LE

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Lloyd, Richard Graham (GB) - cf. FR  
 I B M (UK) Ltd  
 UK Intellectual Property Department  
 Hursley Park  
 GB-Winchester, Hampshire SO21 2JN

**LI Liechtenstein****Löschungen / Deletions / Radiations**

Wegmann, Urs (CH) - cf. CH  
 Balzers Aktiengesellschaft  
 Patentabteilung  
 FL-9496 Balzers

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

Hooiveld, Arjen Jan Winfried (NL)  
 Octrooibureau  
 Arnold & Siedsma  
 Sweelinckplein 1  
 NL-2517 GK Den Haag

Prins, Hendrik Willem (NL)  
 Octrooibureau Arnold & Siedsma  
 Hengelosestraat 545  
 P.O. Box 1137  
 NL-7500 BC Enschede

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

Lundquist, Arne (SE)  
 Oxoen 1:9  
 S-139 50 Vaermdoe

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Svensson, Sven Erik (SE) - R. 102(1)  
 Ström & Gulliksson AB  
 Box 4188  
 S-203 13 Malmö

**AUS DEN VERTRAGSSTAATEN***NL Niederlande*

Entscheidung des Hoge Raad (Kassationshof) vom 27. Januar 1989 (Meyn ./ Stork)\*

Stichwort: Extraktionsvorrichtung

Artikel 30 (2) Reichspatentgesetz 77; Artikel 69 (1) EPÜ und Auslegungsprotokoll

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents - Beschränkung auf bestimmte Ausführungsform - Schutzverzicht"

Leitsätze:

1. Ausgangspunkt für die Feststellung des Schutzzumfangs eines Patents ist das Wesen der patentierten Erfindung.

2. Eine Beschränkung der Erfindung auf eine bestimmte Ausführungsform darf nur dann als ein Verzicht auf einen Teil des Schutzzumfangs gewertet werden, wenn für die Annahme eines solchen Verzichts nach dem Inhalt der Patentschrift, unter Berücksichtigung weiterer für Dritte erkennbarer Fakten, hinreichende Gründe vorliegen.

NL 1/97

**INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES***NL Netherlands*

Decision of the Hoge Raad (Supreme Court) dated 27 January 1989 (Meyn v. Stork)\*

Headword: Extraction device

Article 30(2) Patent Act 77; Article 69(1) EPC and Protocol on Interpretation

Keyword: "Scope of protection conferred by a patent - limitation to a particular embodiment - waiver of protection"

Headnotes:

1. The starting point for determining the scope of protection of a patent is the essence of the patented invention.

2. A limitation of the invention to a particular embodiment may only be considered to waive part of the protection if there are good reasons to assume such a waiver on the basis of the patent specification and other information accessible to third parties.

NL 1/97

**INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS***NL Pays-Bas*

Décision du Hoge Raad (Cour de cassation) en date du 27 janvier 1989 (Meyn./Storck)\*

Référence : Dispositif d'extraction

Article 30(2) de la Loi du Royaume sur les brevets de 1977 ; Article 69(1) CBE et son protocole interprétatif

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par le brevet - Limitation à un mode de réalisation donné - renonciation à la protection"

Sommaire :

1. Il y a lieu de se fonder sur l'essence de l'invention brevetée pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet.

2. La limitation de l'invention à un mode de réalisation donné ne doit être considérée comme une renonciation à une partie de la protection conférée que s'il existe suffisamment de raisons justifiant une telle renonciation, conformément au contenu du fascicule du brevet et compte tenu d'autres faits identifiables par les tiers.

NL 1/97

\* Leitsätze, der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in Nederlands Juristenblad 1989, 1852, Nr. 506 sowie, geringfügig gekürzt, in GRUR Int. 1990, 384 und 23 IIC, 529 (1992).

\* Headnotes; the full text of the decision is published in Nederlands Juristenblad 1989, 1852, No. 506, and, in slightly abridged form, in GRUR Int. 1990, 384, and 23 IIC, 529 (1992).

\* Sommaire : le texte intégral de la décision est publié dans le Nederlands Juristenblad 1989, 1852, n° 506, ainsi que, sous une forme légèrement abrégée, dans GRUR Int. 1990, 384 et 23 IIC, 529 (1992).

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## EG-Vertrag

## Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 5. Dezember 1996\*

(Verbundene Rechtssachen C-267/95 und C-268/95, Merck & Co. Inc. u. a. ./ Primecrown Ltd. u. a., Beecham Group plc ./ Europharm of Worthing Ltd. - Vorabentscheidungsersuchen des UK-High Court of Justice)

Stichwort: Merck II

Artikel 30, 36 EG-Vertrag; Artikel 47, 209 Akte über EG-Beitritt Spaniens und Portugals

Schlagwort: "Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung des Patentrechts (Bestätigung) - Paralleleinfuhr pharmazeutischer Erzeugnisse - Übergangsregelung Portugal/ Spanien"

## Leitsätze

1. Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu den Gemeinschaften - Spanien - Portugal - Freier Warenverkehr - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Pharmazeutische Erzeugnisse - Recht des Inhabers eines Patents für ein pharmazeutisches Erzeugnis, während einer Übergangszeit die Einfuhr oder das Inverkehrbringen pharmazeutischer Erzeugnisse zu verhindern, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten in Spanien oder in Portugal in den Verkehr gebracht worden sind - Ablauf der Übergangszeiten (Beitrittsakte von 1985, Art. 47 und 209)

2. Freier Warenverkehr - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Schutz - Grenzen - Grundsätze aus dem Urteil vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 187/80<sup>1</sup> - In einem Mitgliedstaat patentiertes pharmazeutisches Erzeugnis, das vom Patentinhaber in einem anderen Mitgliedstaat nach dessen Beitritt zu den Gemeinschaften, aber bevor die

\* Amtliche Leitsätze und Entscheidungsformel; der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs 1996, I-6285 sowie, geringfügig gekürzt, in GRUR Int. 1997, 250 und EuZW 1997, 87.

<sup>1</sup> Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs 1981, I-2063, GRUR Int. 1982, 47.

## INTERNATIONAL TREATIES

## EC Treaty

## Judgment of the Court of Justice of the European Communities dated 5 December 1996\*

(Joined cases C-267/95 and C-268/95, Merck & Co. Inc. and Others v. Primecrown Ltd. and Others, Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd. - references for a preliminary ruling from the UK High Court of Justice)

Headword: Merck II

Articles 30, 36 EC Treaty; Articles 47, 209 Act of EU Accession of Spain and Portugal

Keyword: "Principle of Community-wide exhaustion of patent rights (affirmed) - parallel imports of pharmaceutical products - transitional provisions Portugal/Spain"

## Headnotes

1. Accession of new member states to the Communities - Spain - Portugal - free movement of goods - industrial and commercial property - patent rights - pharmaceutical products - right of a holder of a patent for a pharmaceutical product to prevent during a transitional period products put on the market in Spain or Portugal by himself or with his consent from being marketed and exported - dates on which the respective transitional periods expire (1985 Act of Accession, Articles 47 and 209)

2. Free movement of goods - industrial and commercial property - patent rights - protection - limits - principles laid down by the judgment dated 14 July 1981 in Case No. 187/80<sup>1</sup> - pharmaceutical product covered by a patent in a member state marketed by the patent holder for the first time in another member state after that state's accession to

\* Official headnotes and order; the full text of the decision is published in the Court of Justice Reports 1996, I-6285 and, in slightly abridged form, in GRUR Int. 1997, 250, and EuZW 1997, 87.

<sup>1</sup> Court of Justice Reports 1981, I-2063, GRUR Int. 1982, 47.

## TRAITES INTERNATIONAUX

## Traité CE

## Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, en date du 5 décembre 1996\*

(Affaires jointes C-267/95 et C-268/95, Merck & Co. Inc. e.a./ Primecrown e.a., Beecham Group plc./ Europharm of Worthing Ltd. - Demandes de décision préjudicielle, formées par la High Court of Justice du Royaume Uni)

Référence : Merck II

Article : 30, 36 Traité CE ; 47, 209 Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

Mot-clé : "Principe de l'épuisement du droit au brevet à l'échelle de la Communauté (confirmé) - Importations parallèles de produits pharmaceutiques - Dispositions transitoires Espagne/Portugal"

## Sommaire

1. Adhésion de nouveaux Etats membres aux Communautés - Espagne - Portugal - Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Produits pharmaceutiques - Droit durant une période transitoire du titulaire d'un brevet pour un produit pharmaceutique d'empêcher l'importation et la commercialisation des produits mis dans le commerce en Espagne ou au Portugal par lui-même ou avec son consentement - Dates d'expiration des périodes transitoires respectives (Acte d'adhésion de 1985, art. 47 et 209).

2. Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Protection - Limites - Principes posés par l'arrêt du 14 juillet 1981, 187/80<sup>1</sup> - Produit pharmaceutique couvert par un brevet dans un Etat membre, commercialisé par le titulaire du brevet pour la première fois dans un autre Etat membre après l'adhésion de ce

\* Sommaire et dispositif officiels. Le texte intégral de l'arrêt a été publié dans le Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice 1996, I-6285 ainsi que, légèrement abrégé, dans GRUR Int. 1997, 250 et EuZW 1997, 87.

<sup>1</sup> Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice 1981, I-2063, GRUR Int. 1982, 47.

*Möglichkeit eröffnet wird, es dort patentieren zu lassen, erstmals in den Verkehr gebracht wird - Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der das Patent erteilt hat, wonach dessen Inhaber berechtigt ist, sich der Einfuhr dieses Erzeugnisses durch einen Dritten in diesen Staat zu widersetzen - Unzulässigkeit - Rechtfertigung mit der rechtlichen Verpflichtung des Patentinhabers, das Erzeugnis im Ausfuhrmitgliedstaat in den Verkehr zu bringen - Zulässigkeit - Rechtfertigung mit einer moralischen Verpflichtung, den Markt dieses Staates zu versorgen, oder mit der von diesem Staat angeordneten Preiskontrolle - Unzulässigkeit (EG-Vertrag, Art. 30 und 36)*

#### Entscheidungsformel

1. Die in den Artikeln 47 und 209 der Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik und die Anpassung der Verträge vorgesehenen Übergangszeiten sind für das Königreich Spanien am 6. Oktober 1995 und für die Portugiesische Republik am 31. Dezember 1994 abgelaufen.

2. Die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag stehen der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften entgegen, wonach der Inhaber eines Patents für ein pharmazeutisches Erzeugnis berechtigt ist, sich der Einfuhr dieses Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat durch einen Dritten zu widersetzen, wenn er das Erzeugnis in diesem Staat nach dessen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, aber zu einem Zeitpunkt, zu dem das Erzeugnis in diesem Staat nicht durch ein Patent geschützt werden konnte, erstmals in den Verkehr gebracht hat, es sei denn, der Patentinhaber kann beweisen, daß für ihn eine tatsächliche und gegenwärtige rechtliche Verpflichtung besteht, das Erzeugnis in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr zu bringen.

EU2/97

*the Communities but before it became patentable in that state - grant to the holder, by the legislation of the member state which issued the patent, of the right to oppose importation of that product into that state by a third party - not permissible - justification based on the patent holder's legal obligation to market the product in the member state of exportation - permissible - justification based on an ethical obligation to supply the market of that state or on price controls imposed by that state - not permissible (EC Treaty, Articles 30 and 36)*

#### Order

1. The transitional periods provided for in Articles 47 and 209 of the Act concerning the Conditions of Accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the Adjustments of the Treaties expired on 6 October 1995 in the case of the Kingdom of Spain and on 31 December 1994 in the case of the Portuguese Republic.

2. Articles 30 and 36 EC Treaty preclude application of national legislation which grants the holder of a patent for a pharmaceutical product the right to oppose importation by a third party of that product from another member state in circumstances where the holder first put the product on the market in that state after its accession to the European Community but before the product could be protected by a patent in that state, unless the holder of the patent can prove that he is under a genuine, existing legal obligation to market the product in that member state.

EU2/97

*dernier aux Communautés, mais avant l'ouverture de la possibilité de l'y faire breveter - Législation de l'Etat membre ayant délivré le brevet accordant au titulaire de celui-ci le droit de s'opposer à l'importation par un tiers de ce produit dans cet Etat - Inadmissibilité - Justification tirée de l'obligation juridique pour le titulaire du brevet de commercialiser le produit dans l'Etat membre d'exportation - Admissibilité - Justification tirée d'une obligation morale d'approvisionner le marché dudit Etat ou du contrôle des prix imposé par de ce dernier - Inadmissibilité (Traité CE, art. 30 et 36).*

#### Dispositif

1. Les périodes transitoires prévues aux articles 47 et 209 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ont expiré, pour le royaume d'Espagne, le 6 octobre 1995, et, pour la République portugaise, le 31 décembre 1994.

2. Les articles 30 et 36 du traité CE font obstacle à l'application d'une législation nationale qui accorde au titulaire d'un brevet relatif à un produit pharmaceutique le droit de s'opposer à l'importation par un tiers de ce produit en provenance d'un autre Etat membre lorsque le titulaire a commercialisé le produit pour la première fois dans cet Etat après l'adhésion de ce dernier à la Communauté européenne, mais à une date à laquelle le produit ne pouvait pas être protégé par un brevet dans cet Etat, à moins que le titulaire du brevet ne puisse apporter la preuve qu'il est soumis à une obligation juridique réelle et actuelle décommercialiser le produit dans ledit Etat membre.

EU2/97

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

Der derzeit aktuelle Gebühren-  
hinweis ergibt sich aus ABI. EPA  
1997, 301.

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

The fees guidance currently applica-  
ble is as set out in OJ EPO 1997, 301.

  
**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, 301.



	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
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
27.-28.1.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
19.2.1998	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
4.-5.3.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.-18.6.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.-26.6.1998	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
14.-15.10.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
8.-11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<b>epi</b>	<b>epi</b>	<b>epi</b>
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
12.-13.10.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag	Council of the Institute of Professional Representatives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.-6.11.1998	<b>epi</b> / VPP Seminar Ulm	<b>epi</b> / VPP Seminar Ulm	<b>epi</b> / VPP Séminaire Ulm

	<b>2</b> <b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>2</b> <b>International meetings and events</b>	<b>2</b> <b>Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>Dreierkonferenz (EPA / JPO / USPTO)</b>	<b>Trilateral Conference (EPO / JPO / USPTO)</b>	<b>Conférence tripartite (OEB / JPO / USPTO)</b>
14.11.1997	15. Dreierkonferenz Kyoto	15th Trilateral Conference Kyoto	15 <sup>e</sup> Conférence tripartite Kyoto
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
15.-19.12.1997	Expertenausschuß zum Patentrechtsabkommen Genf	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève
	<b>3</b> <b>Sonstige Veranstaltungen</b>	<b>3</b> <b>Other events</b>	<b>3</b> <b>Autres manifestations</b>
	<i>Einrichtungen in den EPÜ- Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsys- tem oder nationalen Patentsystemen und ver- wandten Gebieten veran- stalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nen- nen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes per- taining 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.</i>	<i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'exten- sion" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les sys- tèmes 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.</i>
	<b>DE:</b>		
28.10.1997	SEMINAR 2: <sup>1</sup> Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
	<b>IT:</b>		
4.11.1997	FORUM <sup>2</sup> Il Brevetto Europeo nel Settore Medico-Farmaceutico e Biotecnologico Seminar- Nr. 97 11 470 Sprecher: Dr. Leonardo Galligani Mailand		
	<b>DE:</b>		
6.-7.11.1997	VPP <sup>3</sup> - Fachtagung Rostock		
19.11.1997	Patentanwaltskammer 68. Kammerversammlung Berlin		

- 24.-28.11.1997 FORUM<sup>4</sup>  
Patent- und Marken-Forum '97  
München
- IT:
- 27.-28.11.1997 FORUM<sup>2</sup>  
The Filing of International Applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT)  
Seminar-Nr. 97 11 471  
Sprecher: Frau Yolande Coeckelbergs (WIPO), Herr Eric Wolff (WIPO)  
Mailand
- CH:
- 28.-29.11.1997 INGRES, VSP, VESPA, VIPS<sup>5</sup>  
Seminar "Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente: Auslegung, Äquivalenz und  
erfinderische Weiterentwicklung"  
Bad Ragaz
- DE:
- 20.-21.1.1998 FORUM<sup>4</sup>  
Einführung in das Patentwesen II  
Seminar-Nr. 98 01 105  
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle  
Dr. Bernhard Geissler  
München
- GB:
- 26.-28.1.1998 Training Programme for the European Patent for students preparing for the European  
Qualifying Examinations 1998<sup>6</sup>
- DE:
- 4.3.1998 FORUM<sup>4</sup>  
Einführung in das Patentwesen  
Basis-Seminar Seminar-Nr. 98 03 105  
5.-6.3.1998 Haupt-Seminar Seminar-Nr. 98 03 106  
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle,  
Dipl.-Ing. Thomas Hammer, Dr. K. P. Höller (BASF AG)  
München
- 27.3.1998 FORUM<sup>4</sup>  
Das Patentverletzungsverfahren  
Seminar-Nr. 98 03 101  
Dr. Peter Meier-Beck,  
Peter von Rospatt  
Düsseldorf
- 7.5.1998 FORUM<sup>4</sup>  
Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht  
Seminar-Nr. 98 05 103  
Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht)  
München
- 7.-8.5.1998 VPP<sup>3</sup> - Fachtagung  
Berlin
- 5.-6.11.1998 VPP<sup>3</sup>/epi -Seminar  
Ulm



<sup>1</sup> SEMINAR

Dieter Rebel  
Wettersteinstraße 18, D-82347 Bernried  
Tel.: (+49-8158) 6089; Fax: (+49-8158) 3215

<sup>2</sup> Informationen: FORUM Institut, Frau Stefanie Hoben, Tel.: (+39-51) 22 24 82

<sup>3</sup> Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.  
VPP-Geschäftsstelle  
Frau Sigrid Schilling  
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88

<sup>4</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 50 06 01; Fax: (+49-6221) 50 06 66

<sup>5</sup> Einladungen über das Sekretariat INGRES Fax: (+41-1) 391 27 81

<sup>6</sup> Intellectual Property Law Unit, Centre for Commercial Law Studies,  
Queen Mary and Westfield College  
339 Mile End Road, London E1 4NS  
Tel.: (+44/171) 975 5126, Fax: (+44/181) 981 1359, email: S.C.Ng@qmw.ac.uk.