

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Zypern tritt dem Europäischen Patentübereinkommen bei

1. Beitritt zum EPÜ

Die Regierung der Republik Zypern (CY) hat am 14. Januar 1998 die Urkunde über den Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) hinterlegt. Damit tritt das EPÜ für Zypern am **1. April 1998** in Kraft.

Der Europäischen Patentorganisation gehören somit ab **1. April 1998** die folgenden **19 Mitgliedstaaten** an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen dieses Beitritts und die zyprischen Durchführungsbestimmungen zum EPÜ werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

2. Wichtiger Hinweis

Ab **1. April 1998 eingereichte** europäische Patentanmeldungen schließen die Benennung von Zypern ein¹.

Um die Benennung von Zypern zu ermöglichen, wird das EPA ferner europäischen Patentanmeldungen, die im März 1998 eingereicht werden, den **1. April 1998 als Anmeldetag** zuerkennen, wenn **dies** bei Einreichung der Anmeldung **ausdrücklich beantragt** wird.

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Cyprus accedes to the European Patent Convention

1. Accession to the EPC

The Government of the Republic of Cyprus (CY) deposited the instrument of accession to the European Patent Convention (EPC) on 14 January 1998. The EPC accordingly enters into force for Cyprus on **1 April 1998**.

The European Patent Organisation will thus comprise the following **19 member states** as from **1 April 1998**: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Further information concerning the effects of this accession and the Cypriot provisions for the implementation of the EPC will be published in a later issue of the Official Journal.

2. Important information

European patent applications filed on or after **1 April 1998**¹ will include the designation of Cyprus.

In order to allow the designation of Cyprus, the EPO will also accord European patent applications filed during March 1998 the filing date of **1 April 1998**, if the applicant **expressly requests that filing date** when filing the application.

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Chypre adhère à la Conven- tion sur le brevet européen

1. Adhésion à la CBE

Le gouvernement de la République de Chypre (CY) a, le 14 janvier 1998, déposé son instrument d'adhésion à la Convention sur le brevet européen (CBE). En conséquence, la CBE entrera en vigueur pour Chypre le **1^{er} avril 1998**.

L'Organisation européenne des brevets comptera ainsi, à partir du **1^{er} avril 1998**, les **19 Etats membres** suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

De plus amples informations sur l'effet de cette adhésion et les dispositions chypriotes prises en application de la CBE seront publiées ultérieurement dans le Journal officiel.

2. Avis important

Les demandes de brevet européen déposées à compter du **1^{er} avril 1998** inclueront la désignation de Chypre¹.

En outre, afin de permettre la désignation de Chypre, l'OEB attribuera aux demandes de brevet européen déposées dans le courant du mois de mars 1998, la date du **1^{er} avril 1998** comme date de dépôt, si le demandeur **requiert expressément cette date** lors du dépôt de la demande.

¹ Die derzeitige Fassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97, ABl. EPA 1997, 251) bleibt weiterhin gültig; eine Neufassung ist zur Zeit nicht vorgesehen.

¹ The current Request for Grant form (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97, OJ EPO 1997, 251) remains valid and a revised version is not envisaged for the present.

¹ L'actuelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97, JO OEB 1997, 251) reste valable et il n'est pas prévu de version révisée pour le moment.

3. PCT

Zypern hat am 1. Januar 1998 auch die Urkunde über den Beitritt zum PCT hinterlegt. Der PCT tritt somit am **1. April 1998** in Kraft. Zyprische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Zypern können daher ab 1. April 1998 internationale Anmeldungen beim Registeramt in Zypern, beim Europäischen Patentamt oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt einreichen.

Ferner kann Zypern in ab 1. April 1998 eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt werden. Die Bestimmung Zyperns gilt als Angabe, daß der Anmelder **für Zypern ein europäisches Patent** nach dem Europäischen Patentübereinkommen zu erhalten wünscht (Artikel 45 (2) PCT)². Ein nationales (zyprisches) Patent kann mit einer internationalen Anmeldung nicht erlangt werden.

4. Gebühren

Mit Beschluß des Präsidenten des EPA werden die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA mit Wirkung ab 1. April 1998 in Zyprischen Pfund festgesetzt werden. Dieser Beschluß und das vollständige Gebührenverzeichnis werden als Beilage zum Amtsblatt 3/98 veröffentlicht.

Das Konto der EPO in Zypern stand beim Druck dieser Mitteilung noch nicht fest.

3. PCT

Cyprus also deposited its instrument of accession to the PCT on 1 January 1998 and consequently the PCT will enter into force for Cyprus on **1 April 1998**. Cypriot nationals and persons having their principal place of business or residence in Cyprus will thus be entitled, as from 1 April 1998, to file international applications with the Office of the Registrar in Cyprus, the European Patent Office or the International Bureau as receiving Office.

Furthermore, Cyprus may be designated in international applications filed on or after 1 April 1998. The designation of Cyprus has the effect of an indication of the wish to obtain a **European patent for Cyprus** under the European Patent Convention (Article 45(2) PCT)². A national (Cypriot) patent cannot be obtained through an international application.

4. Fees

By decision of the President of the EPO equivalents of the EPO's fees, costs and prices will be laid down in Cypriot Pounds with effect from 1 April 1998. This decision and the full schedule of fees will be published as a supplement to Official Journal 3/98.

The number of the EPO's bank account in Cyprus was not known at the time of going to press.

3. PCT

Le 1^{er} janvier 1998, Chypre a également déposé son instrument d'adhésion au PCT. En conséquence, le PCT entrera en vigueur pour Chypre le **1^{er} avril 1998**. Les ressortissants chypriotes et les personnes qui ont leur siège ou leur domicile à Chypre pourront donc, à compter du 1^{er} avril 1998, déposer des demandes internationales auprès de l'Office de l'enregistrement à Chypre, de l'Office européen des brevets ou du Bureau international en tant qu'office récepteur.

En outre, Chypre pourra être désignée dans les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} avril 1998. La désignation de Chypre constitue une indication du souhait d'obtenir un **brevet européen pour Chypre** conformément à la Convention sur le brevet européen (article 45.2 PCT)²; un brevet national (chypriote) ne peut pas être obtenu au moyen d'une demande internationale.

4. Taxes

Par décision du Président de l'OEB, les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB seront fixés en livres chypriotes avec effet à compter du 1^{er} avril 1998. Cette décision et le barème des taxes complet seront publiés comme supplément au Journal officiel 3/98.

Le compte de l'OEB à Chypre n'était pas encore connu à la date d'impression du présent communiqué.

² Durch Ankreuzen des Kästchens "EP" im PCT-Antrag (Form PCT/RO/101 - Januar 1998) ist diese Bestimmung automatisch eingeschlossen.

² Crossing the "EP" box in the PCT request (Form PCT/RO/101 - January 1998) automatically includes this provision.

² Cette désignation est incluse automatiquement lorsque l'on coche la rubrique "EP" de la requête PCT (Form PCT/RO/101 - janvier 1998).

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 69. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in Den Haag (2. bis 5. Dezember 1997)

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 69. Tagung vom 2. bis 5. Dezember 1997 unter dem Vorsitz von Herrn Sean FITZPATRICK (IE) in Den Haag ab.

Der Präsident des Amts, Herr Ingo KOBER, erstattete Bericht über die Tätigkeit des Amts im Jahr 1997.

Bezüglich der **Anmeldetätigkeit** stellte der Präsident des Amts fest, daß die Zahl der 1997 eingereichten Anmeldungen rund 96 000 betragen wird. Davon entfallen 43 700 auf europäische Direktanmeldungen und 52 300 auf Euro-PCT-Anmeldungen. Der Anteil der Euro-PCT-Anmeldungen nähert sich einem Wert von 55% und liegt damit leicht über den prognostizierten 53%. Rund 27 500 Euro-PCT-Anmeldungen werden in die regionale Phase eingetreten sein, etwa 5% mehr als veranschlagt.

Die Zahl der **Recherchanträge** dürfte Ende 1997 bei 106 500 liegen. Die Zahl der **Prüfungsanträge** ist um 4% auf rund 80 000 gestiegen, während die Anträge auf internationale vorläufige Prüfung nach **Kapitel II PCT** die Prognosen sogar um 14% übertreffen. Dagegen ist die Zahl der **Einsprüche** weiter gesunken; sie bleibt um etwa 10% hinter den Annahmen zurück. Bei den **technischen Beschwerden**, die sich auf etwa 1 250 belaufen dürften, ist ein Plus von 1,5% gegenüber den Voranschlägen zu verzeichnen.

Hinsichtlich der **Leistungsergebnisse** berichtete der Präsident des Amts, daß im Bereich der **Recherche** 1997 eine Nettokapazität von 730 Prüfern zur Verfügung stand und daß das Leistungsziel der GD 1, das unter Zugrundelegung der genannten Kapazität auf 86 300 revidiert worden war, bis zum Jahresende erreicht werden dürfte. Darüber hinaus wurden für das EPA 1 500 Recherchen von nationalen Ämtern durchgeführt, weitere 4 900 gingen im Rahmen des BEST-Projekts auf das Konto der GD 2.

In der **Sachprüfung** belief sich die Nettokapazität 1997 auf 713 Prüfer. In diesem Bereich wird das revidierte

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 69th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation in The Hague (2 to 5 December 1997)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 69th meeting in The Hague from 2 to 5 December 1997, with Sean FITZPATRICK (IE) presiding.

The EPO President, Ingo KOBER, presented the Office's activities report for 1997.

Mr Kober reported that the **number of applications** was expected to reach 96 000 for the year, some 43 700 being European and 52 300 Euro-PCT filings. The proportion of Euro-PCT applications was thus around 55%, somewhat higher than the forecast of 53%. About 27 500 Euro-PCT applications had entered the regional phase, 5% more than the budgeted estimate.

The number of **search requests** was expected to reach 106 500 by the end of the year. The number of **requests for examination** had risen by almost 4% to 80 000, with the number of requests for international preliminary examination under **PCT Chapter II** running at 14% above plan. The number of **oppositions**, on the other hand, had continued to fall and would be 10% lower than forecast. There had been an increase in the number of **technical appeals** filed, which were expected to total some 1 250, 1.5% more than forecast.

Turning to **output**, the President reported that the net available capacity of examiners working in **search** would be 730 in 1997; the DG 1 output target, which had been adjusted to 86 300 to take this capacity into account, would be met by the end of the year. In addition, 1 500 searches had been carried out for the EPO by national offices and another 4 900 in DG 2 under the BEST project.

The net **examination** capacity would be 713 examiners in 1997. Here, the adjusted output target of 60 850

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 69^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à La Haye (du 2 au 5 décembre 1997)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 69^e session à La Haye, du 2 au 5 décembre 1997, sous la présidence de M. Sean FITZPATRICK (IE).

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté son rapport sur les activités de l'Office en 1997.

Concernant le **nombre de demandes**, le Président de l'Office a constaté que celui-ci atteindra en 1997 les 96 000. Parmi ces demandes, environ 43 700 seront des demandes européennes directes et 52 300 des demandes euro-PCT. Le pourcentage des demandes euro-PCT approche donc les 55%, ce qui est légèrement supérieur à ce que nous avions prévu (53%). Quelque 27 500 demandes euro-PCT seront entrées dans la phase régionale, soit 5% de plus que prévu.

Le nombre de **demandes de recherche** devrait atteindre les 106 500 à la fin de l'année. 80 000 **requêtes en examen** ont été déposées, soit une hausse de près de 4%, et les prévisions concernant le nombre de demandes d'examen préliminaire international au titre du **chapitre II du PCT** ont été dépassées de 14%. Les **oppositions** ont en revanche continué à diminuer et ont été inférieures de 10% au chiffre prévu. Le nombre de **recours techniques**, quant à lui, a augmenté et devrait avoisiner les 1 250, soit 1,5% de plus que prévu.

Quant aux **performances**, le Président de l'Office a rapporté que l'effectif net d'examineurs travaillant dans le domaine de la **recherche** aura été de 730 en 1997, l'objectif de production de la DG 1, fixé à 86 300 compte tenu de cette capacité, devrait être atteint à la fin de l'année. Par ailleurs, 1 500 recherches ont été effectuées par des offices nationaux pour le compte de l'OEB, et 4 900 à la DG 2 dans le cadre du projet BEST.

L'effectif net d'examineurs pour **l'examen quant au fond** aura été de 713 en 1997. Dans ce domaine,

Leistungsziel von 60 850 äquivalenten Prüfungen in der GD 2 leicht übertroffen. Weitere 8 000 äquivalente Prüfungen werden im Zuge des BEST-Projekts in der GD 1 durchgeführt.

Die Zahl der erledigten **Beschwerden** ist trotz eines geringfügigen Rückgangs der verfügbaren Personalkapazität (knapp unter 46 Mannjahre) um 9% angestiegen. Die Zahl der erledigten Fälle bleibt aber mit rund 950 hinter derjenigen der eingelegten Beschwerden zurück.

Trotz dieser erfreulichen Produktionszahlen sind die **Rückstände** auch 1997 weiter gewachsen. In der Recherche wird sich der Rückstand – bedingt durch das höhere Anmeldeaufkommen – zum Jahresende auf 25 000 belaufen. Der zunehmende Anteil an PCT-Arbeiten, die wegen der strikten Fristen vorrangig zu erledigen sind, hat sich besonders nachteilig auf die Lage bei den EP-Recherchen ausgewirkt. Hier wird der Rückstand Ende des Jahres auf 21 000 Akten beziffert. Zum Vergleich: Ende 1996 waren es 11 500. Die Folge ist, daß bei rund 35% der europäischen Anmeldungen die Recherche nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung durchgeführt werden kann; dies bedeutet einen Anstieg um 25% gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Sachprüfung wird am Jahresende mit einem Rückstand von 37 500 Erstbescheiden eine leichte Zunahme gegenüber dem Vorjahresstand von 35 400 zu verzeichnen sein. Der Rückstand bei den Beschwerden hat sich ebenfalls leicht erhöht und zwar auf etwa 1 500 gegenüber 1 330 Ende letzten Jahres.

Aufgrund ihrer zunehmenden Arbeitsbelastung ist die GD 1 genötigt, nach alternativen Methoden zur Ergänzung der bestehenden **Verfahren zur Prognostizierung des Gesamtarbeitsanfalls** Ausschau zu halten. Die Direktion "Qualität und Planung" hat ein neues Konzept erarbeitet, das auf der Entwicklung der Zahl der Recherchenanträge in den einzelnen IPK-Unterklassen in den letzten beiden Jahren basiert. Damit läßt sich die künftige Zunahme des Arbeitsaufkommens schätzen, indem die zu den einzelnen IPK-Unterklassen verfügbaren Daten für alle Kombinationsmöglichkeiten von Direktionen, Clustern, gewerblichen Gebieten oder Gebieten der Technik hochgerechnet werden.

Die Untersuchung darüber, wie die Zusammensetzung von **Rechercheclustern** schrittweise angepaßt

equivalent examinations in DG 2 would be slightly exceeded. A further 8 000 equivalent examinations had been performed by DG 1 under the BEST project.

The number of **appeals** dealt with had increased by 9% despite a slight reduction in staff capacity (slightly less than 46 employee-years). The number of cases completed (some 950) would nonetheless still fall short of the number of appeals filed.

Even with these good production figures, the **backlog** had continued to grow in the course of 1997. In search, the backlog would be 25 000 files by the end of the year as a consequence of the increase in filings. With the increasing proportion of PCT work, which was given priority treatment owing to strict PCT deadlines, the situation had deteriorated particularly badly with respect to European searches, where the backlog would be some 21 000 files by the end of the year (as against 11 500 at the end of 1996). The consequence was that about 35% of European applications could not be searched in the six months following their publication date, a rise of 25% compared with the previous year. The backlog in substantive examination was set to rise slightly to some 37 500 first communications at the end of the year, as against 35 400 by the end of the previous year. The backlog in appeals had also risen slightly to about 1 500, compared with 1 330 at the end of the previous year.

Increasing workloads had led DG 1 to look for alternative global **workload forecasting methods**. The Quality and Planning directorate had developed a new approach based on the evolution in the numbers of search requests per IPC sub-class over the preceding two years. The new system would make it possible to gauge future growth in the workload by extrapolating the data available per IPC sub-class for any given combination of directorates, clusters, industrial sectors or technical fields.

The investigation into ways of progressively adjusting the composition of **search directorate clusters** to

l'objectif de production à la DG 2, ajusté à 60 850 équivalents examens, sera légèrement dépassé. 8 000 autres équivalents examens auront été effectués à la DG 1 dans le cadre du projet BEST.

Malgré un effectif légèrement réduit (un peu moins de 46 agents-année), le nombre de **recours** instruits a augmenté de 9%. Toutefois, le nombre d'affaires réglées (environ 950) restera en deçà du nombre de recours déposés.

En dépit de ces bons chiffres de production, l'**arriéré** a continué de s'alourdir en 1997. Conséquence de l'augmentation du nombre de dépôts, le nombre de dossiers en attente au niveau de la recherche atteindra les 25 000 à la fin de l'année. Etant donné que les travaux de recherche au titre du PCT, prioritaires en raison des délais très stricts imposés par le PCT, ont augmenté, la situation s'est particulièrement dégradée en ce qui concerne les recherches européennes, où l'arriéré portera sur environ 21 000 dossiers à la fin de l'année (contre 11 500 à la fin de 1996). En conséquence, dans environ 35% des cas, la recherche pour les demandes européennes ne peut pas être effectuée dans les six mois suivant la publication de la demande (soit un accroissement de 25% par rapport à l'année précédente). Pour ce qui est de l'examen quant au fond, l'arriéré aura légèrement augmenté, et le nombre de premières notifications atteindra environ 37 500 à la fin de l'année, contre 35 400 à la fin de l'année dernière. Pour les recours aussi, l'arriéré a légèrement augmenté, passant de 1 330 à la fin de l'année dernière à environ 1 500.

L'augmentation de la charge de travail amène la DG 1 à réviser et à compléter ses **méthodes de prévision de la charge de travail** globale. La direction Qualité et Planification a élaboré un nouveau système fondé sur l'évolution du nombre de demandes de recherche dans les différentes sous-classes de la CIB au cours des deux dernières années. Ce nouveau système permet de se faire une idée de l'augmentation de la charge de travail dans les années à venir par extrapolation des données disponibles par sous-classes de la CIB pour n'importe quelle combinaison de directions, de "clusters", de secteurs industriels ou de domaines techniques.

L'étude de solutions devant permettre d'adapter au fur et à mesure la composition des "**clusters**" dans les

werden kann, um in den Direktionen, die auf verwandten oder denselben technischen oder gewerblichen Gebieten arbeiten, mehr Einheitlichkeit und sachliche Kohärenz zu gewährleisten, ist mittlerweile abgeschlossen. Die strukturellen Änderungen sollen ab dem nächsten Jahr nach und nach eingeführt werden.

Vor kurzem wurde die Nutzung der elektronischen Hilfsmittel in ihren Auswirkungen untersucht; dazu wurden 6 000 Recherchen analysiert und die Ergebnisse mit den einschlägigen Untersuchungen aus den Vorjahren verglichen. Die Statistiken waren sehr aufschlußreich. So wurden vor zwei Jahren 32% der in den Recherchenberichten als nächstliegende Dokument angeführten Fundstellen online ermittelt. Dieser Anteil ist mittlerweile auf 45% angestiegen, so daß damit zu rechnen ist, daß 1998 die 50%-Marke überschritten wird: Dann hätten die elektronischen Rechercheninstrumente das Papier als wichtigstes Recherchenhilfsmittel überholt.

Auf den verschiedenen Gebieten der Technik sind die Ergebnisse nach wie vor unterschiedlich. Bei der Chemie und der Physik/Elektrotechnik liegt der Anteil bei 57% bzw. 55% (gegenüber 47% bzw. 40% vor zwei Jahren). Auf dem Gebiet der Mechanik, das traditionell als schwieriges Gebiet für die Online-Recherche gilt, war allerdings die stärkste Zunahme zu verzeichnen. Während 1995 nur 19% der nächstliegenden Dokumente online gefunden wurden, ist ihr Anteil in diesem Jahr auf 31% hochgeschwungen.

Für diese Entwicklung sind drei Gründe maßgebend. Zum einen haben die Prüfer im Rahmen des **Lernprozesses** Erfahrungen gewonnen und ausgetauscht. Zum anderen können Zeichnungen mit dem **EPOQUE-Viewer** gesichtet werden, was in Verbindung mit der laufenden Erweiterung um ältere Dokumente dazu geführt hat, daß die elektronische Dokumentation umfangreicher geworden ist und die elektronischen Recherchen gründlicher durchgeführt werden können. Drittens können die Prüfer dank **DOCTOOL** Klassifikationen, Indexsymbole und Schlagwörter hinzufügen bzw. aktualisieren, so daß EPODOC dynamisch an ihre neuesten Recherchenstrategien angepaßt wird. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß neu eingestellte Prüfer in der GD 1 und Prüfer, die im Rahmen von BEST in der GD 2 Recherchentätigkeiten aufnehmen, ausschließlich in die elektronischen Arbeitsverfahren eingewiesen werden.

improve the consistency and technical coherence between directorates working in the same or related technical fields or in the same industrial sector had been completed. The new structures would be put in place gradually from the new year onwards.

A study on the impact of electronic tools involving the analysis of 6 000 searches had recently been completed and the results compared with those of similar surveys conducted in previous years. The statistics were quite revealing. Two years previously, for example, 32% of first citations in search reports had been found on-line. This figure was now 45%, suggesting that the 50% mark would be passed in 1998: electronic search tools would then have supplanted paper as the most important search medium at the EPO.

The results were still not uniform across all technical fields however. In chemistry and electro-physics the figures were 57% and 55% respectively (as against 47% and 40% two years previously). It was in mechanics however – traditionally regarded as a difficult field for on-line searching – that progress had been most marked. While in 1995 only 19% of first-cited documents were retrieved by on-line searching, this figure had jumped to 31% in 1997.

There were three main reasons for this. Firstly, examiners had been gaining and exchanging experience through the **learning process**. Secondly, the ability to display drawings using the **EPOQUE viewer** and the on-going capture of legacy documentation had increased the amount of electronic documentation available and improved the coverage of electronic searching. Thirdly, **DOCTOOL** made it possible for examiners to add to or update classifications, index symbols and keywords, thus enabling them to adapt EPODOC dynamically to their latest search strategies. In this context it was worth noting that new examiners in DG 1 and those learning to search under BEST in DG 2 were only trained to work with electronic tools.

directions de la recherche en vue d'améliorer la cohésion et la cohérence technique entre les directions travaillant dans les mêmes domaines techniques ou des domaines voisins, ou encore dans le même secteur industriel, est terminée. Les nouvelles structures seront progressivement mises en place à partir de l'an prochain.

Une analyse portant sur 6 000 recherches a récemment été effectuée pour déterminer l'impact de l'utilisation des outils électroniques, et les résultats ont été comparés avec ceux d'analyses similaires faites les années précédentes. Les statistiques sont éloquentes. C'est ainsi qu'il y a deux ans par exemple, 32% des premières citations dans les rapports de recherche avaient été trouvées en ligne. Ce chiffre est maintenant passé à 45%, et on peut penser que la barre des 50% sera franchie en 1998 : les outils de recherche électronique auront alors supplanté le papier et seront l'instrument de recherche le plus important à l'OEB.

Les résultats ne sont cependant pas encore uniformes dans tous les domaines techniques. En chimie et en électricité-physique, les pourcentages relevés sont respectivement 57 et 55% (contre 47 et 40% il y a deux ans). C'est toutefois dans le domaine de la mécanique, traditionnellement considéré comme se prêtant peu aux recherches en ligne, que les progrès ont été les plus nets. Alors qu'en 1995, seulement 19% des premières citations avaient été trouvées par une recherche en ligne, ce sont déjà 31% cette année.

Trois raisons peuvent être invoquées : en premier lieu, le **processus d'apprentissage**, qui a permis aux examinateurs d'accroître et d'échanger leur expérience. Deuxièmement, la possibilité de faire apparaître les dessins grâce au **"viewer" EPOQUE**, ce qui, parallèlement à la saisie continue de documents plus anciens, a permis d'élargir la documentation électronique et d'effectuer des recherches électroniques plus complètes. Troisièmement enfin, **DOCTOOL**, qui permet aux examinateurs de compléter ou mettre à jour les classifications, les symboles d'indexation et les mots-clés et, ainsi, d'adapter EPODOC de manière dynamique à leurs stratégies de recherche les plus récentes. A ce propos, il convient de signaler que les nouveaux examinateurs de la DG 1 ainsi que ceux de la DG 2 commençant à effectuer des recherches sous BEST sont uniquement formés pour travailler avec les outils électroniques.

Die Hauptdirektion **Dokumentation** hat sich an die veränderten Arbeitsverfahren der Prüfer angepaßt, indem sie den Schwerpunkt auf die Beschaffung von Dokumentation in elektronischer Form legte, wodurch oftmals die entsprechende Papierdokumentation ganz überflüssig wurde. Dadurch war es möglich, seltener benutzte Teile der Papierdokumentation in weniger zentral gelegene Räume zu verlegen.

Die in den Recherchenberichten angeführten Dokumente werden mittlerweile zentral ausgedruckt, und in den nächsten Monaten wird auch das System für den **zentralen Druck von Recherchenberichten** (CPS) betriebsbereit sein. Wenn die im Recherchenbericht angeführten Dokumente und die übrigen Unterlagen, die den Anmeldern zugehen, zentral in einem Gang gedruckt werden, kann die gesamte Recherchenakte direkt von der Druckerei an die Poststelle übermittelt werden, was zu einem rascheren Service bei geringeren Kosten führt.

In der GD 2 waren deutliche Zuwächse bei den **Anträgen auf Übertragung von Rechten** und den **Namensänderungen** zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist vermutlich auf die zunehmende Globalisierung der Industrie und die daraus resultierende Umstrukturierung von Unternehmen zurückzuführen.

Im letzten Quartal dieses Jahres wurde das EDV-System aufgerüstet, das vom Unterstützungspersonal bei der Bearbeitung von Anträgen auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT verwendet wird. Dieses unter der Bezeichnung **PIPS** bekannte System dürfte einen weiteren Produktivitätszuwachs sowie größere Flexibilität und Effizienz der in diesem Bereich tätigen Bediensteten ermöglichen.

Außerdem wurde für die Prüfer mit **CASEX 2** ein neues System für das Ausfüllen von Formblättern und zur Textverarbeitung entwickelt. Bis zum Jahresende wird es weitgehend eingeführt sein.

Im Laufe des Jahres 1997 wurden der **Großen Beschwerdekammer** vier Rechtsfragen vorgelegt. Der erste Fall betraf die Frage, welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung Anträge erfahren sollen, die auf die Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen. Die zweite Sache bezog sich auf die Auslegung des Grundsatzes von Treu und Glauben, und zwei weitere betrafen die Zulässigkeit des Einspruchs

The **Documentation** department had been adapting to the change in examiners' working methods by focusing on acquisition of documentation in electronic form, often to the extent of substituting it for the equivalent paper documentation. Another consequence of this change had been that some less used paper documentation had been moved to less readily accessible storage space.

Documents cited in search reports were now printed centrally, and **centralised printing of search reports** (CPS) would be fully operational within a few months. Once the documents cited in the search report and other documents to be sent to clients were printed centrally in a single batch, it would be possible to forward the whole search file directly from the print shop to the mail room, resulting in a faster, cheaper service.

In DG 2 a sharp increase in the numbers of **requests for transfer of rights and changes of names** had been particularly noticeable. This doubtless stemmed from the increasing globalisation of industry and the resulting restructuring of companies.

The final quarter of the year had witnessed an improvement in the IS system used by the support staff handling demands for international preliminary examination under PCT Chapter II. The system, known as **PIPS**, was expected to bring a further gain in productivity as well as greater staff flexibility and efficiency.

A new form filing and text processing system – **CASEX 2** – had also been developed to meet examiners' needs. The roll-out would be largely completed by the end of the year.

During 1997, four new cases had been referred to the **Enlarged Board of Appeal**. The first addressed the question of what administrative or legal measures should be taken in response to requests for a board of appeal decision to be revised. A second case referred to the interpretation of the principle of good faith, and there were two other cases relating to the admissibility of an opposition filed by a "straw man".

Le service **Documentation** s'est adapté aux changements dans les méthodes de travail des examinateurs et a mis l'accent sur l'acquisition de documentation sous forme électronique qui, bien souvent, se substitue à la documentation correspondante sur papier. Autre conséquence de ce changement, la documentation sur papier la moins fréquemment utilisée a pu en partie être stockée dans des endroits moins accessibles.

Les documents cités dans les rapports de recherche sont désormais imprimés de façon centralisée ; le système CPS (**centralised printing of search reports**) sera pleinement opérationnel dans quelques mois. L'impression en un seul lot et de manière centralisée des documents cités dans le rapport de recherche et des autres documents à envoyer au client permettra de transmettre le dossier de recherche complet directement de l'imprimerie au service du courrier, d'où un gain de temps et de moindres frais.

A la DG 2, une forte progression du nombre de **requêtes en transfert de droits** et en **changement de nom** a été constatée. Ce phénomène est sans doute lié à la mondialisation croissante de l'industrie et à la restructuration des entreprises qui en résulte.

Le système informatique utilisé par le personnel de soutien en charge des demandes d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT a été amélioré au dernier trimestre de cette année. Ce système, baptisé **PIPS**, devrait entraîner un nouveau gain de productivité ainsi qu'une souplesse et une efficacité accrues du personnel concerné.

Un nouveau système de traitement de texte et d'édition de formulaires – **CASEX 2** – a également été développé pour les besoins des examinateurs. Sa mise en place sera dans une large mesure terminée à la fin de l'année.

En 1997, quatre affaires ont été soumises à la **Grande Chambre de recours**. La première avait trait aux suites administratives ou juridictionnelles à réserver aux requêtes tendant à la révision d'une décision rendue par une chambre de recours. La deuxième avait trait à l'interprétation du principe de bonne foi, et les deux autres concernaient l'admissibilité d'une opposition formée par un "homme de paille". L'une des cham-

eines sogenannten "Strohmanns". In einer weiteren Vorlage einer Beschwerdekammer an die Große Beschwerdekammer ging es um die Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ in bezug auf Pflanzensorten.

Die Veröffentlichung mit dem Titel "**Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen**" wurde überarbeitet, aktualisiert und im Juli 1997 neu aufgelegt. Sie umfaßt die wichtigsten Beschlüsse des Verwaltungsrats, die Beschlüsse und Mitteilungen des Präsidenten des Amtes, die Vereinbarungen zwischen dem EPA und nationalen Ämtern sowie der WIPO seit 1977 sowie Hinweise auf wichtige Vordrucke des EPA in den drei Amtssprachen. Erstmals enthält der letzte Teil dieser Veröffentlichung auch die Rechtsauskünfte des EPA. Die CD-ROM ESPACE-LEGAL wurde in diesem Jahr zweimal aktualisiert. Nächstes Jahr wird die CD-ROM die entsprechende Mikrofiche-Reihe ablösen, deren Produktion eingestellt wird.

Eine Reihe **niederländischer und belgischer Richter** haben den Beschwerdekammern im Herbst 1997 einen zweitägigen Besuch abgestattet. Dieser Besuch bot eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch im Hinblick auf eine Harmonisierung der Rechtsprechung.

Im November fand zum sechsten Mal ein Treffen zwischen Mitgliedern der Beschwerdekammern und Mitgliedern von **epi** und UNICE statt. Dabei wurden unter anderem die Auslegung von Patentansprüchen gemäß Artikel 69 EPÜ, die Behandlung der Wiedereinsetzung und die Abfassung von Patentansprüchen auf dem Gebiet der Biotechnologie behandelt.

Der Präsident des Amtes wandte sich dann den **Rechtsfragen** zu und erklärte, daß die Umsetzung der im Dezember 1996 verabschiedeten **Gebührenreform** mittlerweile abgeschlossen ist. Die Senkung der Verfahrensgebühren und die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren wurden in Benutzerkreisen übereinstimmend begrüßt.

Im Zuge der Reform mußten einige amtliche Veröffentlichungen des EPA geringfügig geändert werden. So werden nunmehr bei der Veröffentlichung einer Patentanmeldung im Europäischen Patentblatt und in der veröffentlichten Anmeldung selbst (der A-Schrift) alle Vertragsstaaten als benannt angegeben. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen, d. h. etwa 7 Monate nach Veröffentlichung

One of the boards of appeal had also decided to refer to the Enlarged Board of Appeal a case relating to the interpretation of Article 53(b) EPC with regard to plant varieties.

The "**Regulations Implementing the European Patent Convention**" had been revised, updated and reissued in July 1997. The publication contained, in the Office's three official languages, key decisions by the Administrative Council, decisions and communications by the President of the Office and agreements between the EPO and national offices or WIPO since 1977; it also contained information about important EPO forms. For the first time, the last section of this new version also included legal advice from the EPO. The ESPACE-LEGAL CD-ROM had been updated twice in the course of the year. In 1998 the CD-ROM version would replace the corresponding microfiche series, production of which would cease.

A number of **Dutch and Belgian judges** had paid a two-day visit to the boards of appeal in the autumn. This visit had been an excellent opportunity for an exchange of views and experience with a view to harmonising jurisprudence.

In November, members of the boards of appeal met members of the **epi** and UNICE for the sixth time. Topics discussed at the meeting included the interpretation of claims according to Article 69 EPC, the handling of re-establishment cases and the drafting of claims in biotechnology cases.

Moving on to **legal affairs**, the President said that the implementation of the **fee reform** adopted in December 1996 had now been completed. The reduction in procedural fees and deferment of the due date for payment of designation fees had been unanimously welcomed by the patent system's users.

A number of the EPO's official publications had had to be modified slightly as a result. At the time a patent application was published, the European Patent Bulletin and the published application document itself (the A document) now indicated that all the contracting states had been designated. Once the corresponding deadlines had passed, ie about seven months after publication of the

brevs de recours a également décidé de soumettre à la Grande Chambre la question de l'interprétation de l'article 53 b) CBE en ce qui concerne les variétés végétales.

La compilation des "**Règles d'application de la Convention sur le brevet européen**" a été revue, actualisée et rééditée en juillet 1997. Publiée dans les trois langues officielles de l'OEB, elle contient les principales décisions du Conseil d'administration, les décisions et communications du Président de l'Office ainsi que les accords que l'OEB a conclus depuis 1977 avec les offices nationaux et l'OMPI ; elle fournit aussi des informations sur les principaux formulaires de l'OEB. Pour la première fois également, les renseignements juridiques donnés par l'OEB figurent à la fin de cette nouvelle édition. Le CD-ROM ESPACE-LEGAL a été mis à jour deux fois cette année. L'année prochaine, le CD-ROM remplacera les collections correspondantes sur microfiches, dont la production sera arrêtée.

En automne 1997, un certain nombre de **juges néerlandais et belges** ont effectué une visite de deux jours auprès des chambres de recours. Cette visite a été une excellente occasion d'échanger les vues et de confronter les expériences dans la perspective de l'harmonisation de la jurisprudence.

En novembre, des membres des chambres de recours et des membres de l'**epi** et de l'UNICE se sont rencontrés pour la sixième fois et ont notamment examiné l'interprétation des revendications conformément à l'article 69 CBE, le traitement des cas de restitutio in integrum ainsi que la rédaction de revendications concernant la biotechnologie.

Abordant ensuite les **questions juridiques**, le Président de l'Office a indiqué que la mise en oeuvre de la **réforme des taxes** adoptée en décembre 1996 est maintenant terminée. Les utilisateurs du système de brevets se sont unanimement félicités de la réduction des taxes de procédure et du report de l'échéance des taxes de désignation.

Un certain nombre de publications officielles de l'OEB ont dû être légèrement modifiées à la suite de cette réforme. Lors de la publication de la demande de brevet, il est désormais indiqué dans le Bulletin européen des brevets et dans la demande publiée elle-même (document A) que tous les Etats contractants ont été désignés. Un fois que les délais prévus ont expiré, c.-à.d., environ 7 mois après

des Recherchenberichts, wird dann im europäischen Patentregister bekanntgegeben, für welche Staaten die Benennungsgebühr tatsächlich fristgerecht entrichtet wurde. Diese werden auch in Abschnitt I.5 des Patentblatts in Form einer "Positivliste" angegeben. Diese Änderungen sollen gewährleisten, daß die Öffentlichkeit auch künftig zuverlässig über den Stand der Benennungen in europäischen Patentanmeldungen unterrichtet ist. Einzelheiten zu den genannten Änderungen wurden im Amtsblatt und in einer Beilage zum Patentblatt bekanntgegeben.

Immer vehementer wird in Industrie- und Erfinderkreisen eine Senkung der **Übersetzungs- und Validierungskosten** im europäischen Patentwesen gefordert. Namhafte Vertreter der europäischen Industrie und die zugehörigen Verbände verlangen den Wegfall sämtlicher Übersetzungserfordernisse, eine überwältigende Mehrheit der Anmelder dringt darauf, daß bei den Übersetzungen Abstriche gemacht werden. Diesem Anliegen haben sich auch Vertreter des Mittelstands und Gruppierungen von Einzelernfindern angeschlossen.

Den vorläufigen Ergebnissen einer Befragung von 3 500 europäischen Anmeldern durch Dr. Suchy zufolge sind rund 85% der Befragten dafür, die Übersetzung europäischer Patente gänzlich abzuschaffen und durch eine verbesserte Zusammenfassung der Anmeldung in englischer Sprache zu ersetzen. Auch wenn die Benutzer den Vorschlag des Amtes, die sog. **Paketlösung**, massiv unterstützen, zeigt dieses Ergebnis doch, warum sie vielen noch nicht weit genug geht.

Auf Initiative der Anmelderschaft bietet das Amt nunmehr Anmeldern und Vertretern die Möglichkeit, Anhörungen und mündliche Verhandlungen im Rahmen des europäischen Erteilungsverfahrens in Form von **Videokonferenzen** durchzuführen. Die Anwender können sich somit kostspielige und zeitaufwendige Reisen nach Den Haag oder München sparen; dies werden insbesondere diejenigen zu schätzen wissen, die aus den entlegeneren Teilen des Kontinents anreisen müßten. Bedingung ist lediglich, daß der Anmelder die Kosten der Videoverbindung trägt und auf das Recht auf weitere mündliche Verhandlungen verzichtet. Für die Benutzung der Videoanlage wird keine gesonderte Gebühr in Rech-

search report, the Register of European Patents now mentioned the states for which designation fees had actually been paid on time. This information would also be provided in section I.5 of the Bulletin in the form of a "positive list". These changes would ensure that the public remained reliably informed of which states had been designated in European patent applications. Details of these changes had been published in the Official Journal and in an insert to the European Patent Bulletin.

Calls from industry and inventors for a reduction in the **translation and validation costs** for European patents were growing louder. Influential representatives of European industry and allied associations were demanding the dropping of all translation requirements, and European patent applicants were overwhelmingly calling for these restrictions to be relaxed. Even representatives from SMEs and associations of individual inventors had been joining these calls.

The interim results of a survey of 3 500 European applicants carried out by Dr Suchy had shown that some 85% of them supported the complete abolition of the translation of European patents in favour of an improved abstract of the application in English. Although users solidly backed the Office's proposal, it was clear in the light of this result why many of them felt that the Office's "**package solution**" did not go far enough.

In response to requests from the applicant community, the Office was making it possible for applicants and their representatives to conduct discussions and oral proceedings under the European grant procedure as **video conferences**. Users would be able to avoid costly and time-consuming visits to The Hague or Munich, something which would particularly benefit those coming from the more distant parts of Europe. The only stipulations were that applicants bear the costs of the video connection and waive the right to further oral proceedings. No special fee would be charged for the use of the video facilities. If the new system was widely used, the EPO would consider extending it to other

la publication du rapport de recherche, le Registre européen des brevets précise pour quels Etats des taxes de désignation ont effectivement été acquittées en temps voulu. Ces informations sont également fournies sous la forme d'une "liste positive" à la section I.5 du Bulletin. Ces changements garantissent que le public sera correctement informé sur les Etats désignés dans les demandes de brevets européens. Les détails à ce sujet ont été publiés dans le Journal officiel ainsi que dans un encart du Bulletin européen des brevets.

Industriels et inventeurs se font de plus en plus pressants à réclamer une réduction des **coûts de traduction et de validation** des brevets européens. Des membres influents de l'industrie européenne et d'associations connexes demandent la suppression de toutes les exigences en matière de traductions, et une écrasante majorité des demandeurs de brevets européens plaident en faveur d'une limitation de ces exigences. Des représentants des PME et des associations d'inventeurs individuels se sont même joints à ces appels.

Les résultats provisoires d'une enquête effectuée par le Dr. Suchy auprès de 3 500 demandeurs européens font ressortir qu'environ 85% des personnes interrogées sont pour l'abolition totale de la traduction des brevets européens, à laquelle elles préféreraient substituer un abrégé amélioré de la demande en anglais. Si la "**solution globale**" proposée par l'Office bénéficie d'un puissant soutien de la part des utilisateurs, les raisons pour lesquelles bon nombre d'entre eux considèrent qu'elle ne va pas assez loin apparaissent clairement au vu de ces résultats.

En réponse à des requêtes émanant de la communauté des demandeurs, l'Office offre à ces derniers et à leurs mandataires la possibilité de mener par **visioconférence** les discussions et les procédures orales dans le cadre de la procédure européenne de délivrance. Ce système évite aux utilisateurs d'avoir à effectuer de longs et coûteux déplacements à La Haye ou à Munich, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux établis dans des pays situés aux marges de notre continent. Les seules conditions fixées sont que les demandeurs supportent les coûts de connexion et qu'ils renoncent au droit de bénéficier d'une autre procédure orale. Il ne sera pas facturé de redevance spéciale pour l'utilisation de l'équipe-

nung gestellt. Sollte das neue System auf breites Interesse der Benutzer stoßen, so wird das EPA in Erwägung ziehen, es auch auf andere Teile des EP- oder sogar des PCT-Verfahrens auszudehnen.

Die Zahl der zur **europäischen Eignungsprüfung** angemeldeten Bewerber hat auch 1997 wieder zugenommen; erstmals wurde die Schwelle von 1 000 Anmeldungen überschritten. 950 Bewerber haben die Prüfung abgelegt, fast 10% mehr als 1996.

Der Prozentsatz der Bewerber, die die Prüfung im ersten Anlauf bestanden haben, war relativ gering. Im Vorjahr war es hier zu einer leichten Besserung gekommen, 1997 sank der Anteil jedoch auf 34%. Eindeutige Schlußfolgerungen sind auch diesmal schwierig, weil es für diesen Abwärtstrend die unterschiedlichsten Gründe geben kann. Erfreulich ist dagegen die Beobachtung, daß unter den besonders aktiven europäischen Patentvertretern (die mehr als 10 Anmeldungen pro Jahr bearbeiten) der Anteil derjenigen, die die europäische Eignungsprüfung bestanden haben, kontinuierlich zunimmt. Dies zeigt, daß neue Patentvertreter nach bestandener Prüfung absolut in der Lage sind, sich im Wettbewerb zu behaupten.

Die Eintragungen in der Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter dürften sich Ende 1997 auf 5 800 belaufen.

Zum Thema **Beziehungen zur Europäischen Kommission** berichtete der Präsident vor allem, daß er der Einladung zu einem Gespräch mit der **Kommissarin Edith Cresson** Mitte Oktober gefolgt sei. Frau Cresson versicherte erneut, daß die Kommission dem Lösungsvorschlag des Amtes zur Sprachenfrage großes Interesse entgegenbringe. Die Europäische Kommission ist der festen Überzeugung, daß zur allgemeinen Förderung der Innovation in Europa rasch alles dafür getan werden muß, damit der einmalige Bestand an technischem Wissen, der im EPA zusammenkommt, über das **Internet** zugänglich gemacht wird. (Siehe dazu auch weiter unten.)

Die Kommission hat bestätigt, daß sie sich in Form eines Zuschusses an den Kosten für die Abordnung des **EPA-Verbindungsbeamten** zur GD XIII beteiligt, der Anfang 1998 seine Arbeit in Luxemburg aufnehmen wird. Diese gemeinsame Aktion ist ein anschaulicher Beweis für die ausgezeichneten Beziehungen zwischen EPO und EU.

parts of the European and possibly even PCT procedures.

1997 had also seen a rise in the number of candidates sitting the **European qualifying examination**, the threshold of 1 000 applications being exceeded for the first time. A total of 950 candidates had sat the examination, almost 10% more than in 1996.

The proportion of first-time candidates passing the examination had been relatively low. The previous year had shown a slight improvement, but in 1997 the figure had fallen to 34%. Here, too, it was difficult to draw any clear conclusions, because the possible reasons for the drop were so varied. What had been pleasing to discover, however, was that the proportion of particularly active European patent attorneys (ie those handling more than ten applications per year) who had passed the European qualifying examination was rising steadily. This showed that new attorneys who had passed the examination were well able to establish themselves in a competitive environment.

The total number of European patent attorneys registered would reach 5 800 by the end of the year.

Moving on to the Office's **relations with the European Commission**, the President mentioned in particular that he had been invited to a meeting with **Commissioner Edith Cresson** in mid-October. The language issue had been discussed and Madame Cresson had reiterated the Commission's great interest in the solution proposed by the Office. The Commission was firmly convinced that the steps to make the incomparable store of technical knowledge in the EPO available on the **Internet** must be taken as soon as possible to support innovation in Europe in general (see below).

The Commission confirmed that it would be helping to fund the secondment to DG XIII of an **EPO Liaison Officer**, who would be taking up his duties in Luxembourg at the beginning of 1998. This joint action was tangible proof of the excellent relations between the two organisations.

ment vidéo. S'il s'avère que ce nouveau système est largement utilisé, l'OEB pourra envisager de l'étendre à d'autres parties de la procédure européenne, voire à la procédure PCT.

En 1997, le nombre de candidats à l'**examen européen de qualification** a encore augmenté ; pour la première fois, il y a eu plus d'un millier d'inscriptions, et 950 candidats se sont effectivement présentés aux épreuves, soit près de 10% de plus qu'en 1996.

La proportion de candidats ayant réussi l'examen du premier coup a été relativement faible. Après une légère amélioration l'année dernière, leur pourcentage en 1997 est tombé à 34%. Là encore, il est difficile de tirer des conclusions précises, car il peut y avoir de multiples raisons à cette chute. En revanche, il est réjouissant de constater que, parmi les mandataires en brevets européens particulièrement actifs (nous entendons par là ceux qui instruisent plus de 10 demandes par an), de plus en plus nombreux sont ceux qui ont réussi à l'examen européen de qualification. Cela montre que les nouveaux mandataires qui ont réussi à l'examen sont tout à fait à même de s'imposer face à la concurrence.

A la fin de l'année 1997, 5 800 noms seront inscrits au total sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Passant ensuite aux **relations avec la Commission européenne**, le Président de l'Office a notamment mentionné qu'il a été convié à une réunion avec **Mme Edith Cresson, Commissaire européen**, à la mi-octobre. Mme Cresson a rappelé que la Commission considérait avec le plus grand intérêt la solution proposée par l'Office au problème linguistique. La Commission européenne est fermement convaincue que des mesures doivent être prises le plus rapidement possible pour que le stock incomparable de connaissances techniques disponible à l'OEB soit rendu accessible sur **Internet**, le but étant d'une manière générale de soutenir l'innovation en Europe (à ce sujet, voir plus loin).

La Commission a confirmé sa contribution financière aux coûts liés au détachement d'un **agent de liaison de l'OEB** auprès de la DG XIII ; cet agent prendra ses fonctions début 1998 à Luxembourg. Cette action conjointe est une preuve concrète des excellentes relations entre les deux organisations.

Das von der Europäischen Kommission herausgegebene **Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa** ist auf beträchtliches Interesse gestoßen. Der Konsultationsprozeß wurde mit einem öffentlichen Hearing in Luxemburg abgeschlossen.

Vertreter des Amtes waren im zweiten Halbjahr intensiv an den Diskussionen über den Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats zum Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen beteiligt, die in der Expertengruppe des EU-Rats geführt wurden. Die Amtsvertreter fungierten dabei als Berater der Europäischen Kommission. Kernstück der Beratungen war der Entwurf, den die Kommission auf verschiedene Anträge des Europaparlaments hin geändert hatte. Wichtigstes Anliegen war die Verbesserung der Rechtssicherheit biotechnologischer Erfindungen in Europa, das erklärte Ziel der Richtlinie.

Dann wandte sich der Präsident des Amtes den **Internationalen Angelegenheiten** zu und berichtete über die Treffen mit den Leitern des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten und des japanischen Patentamts anlässlich der **Dreierkonferenz**, die auf Einladung des japanischen Patentamts in Kyoto stattfand. Vor der Konferenz waren Sachverständige der drei Ämter zusammengekommen, um die verschiedenen Projekte der dreiseitigen Zusammenarbeit zu erörtern; zu den Diskussionen über die Projekte, an denen die WIPO auf fachlicher Ebene beteiligt ist, wurden auch Experten der WIPO hinzugezogen. Die Konferenz endete mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding.

Im Rahmen des Projekts **Common Software** wird derzeit ein Aktionsplan durchgeführt, mit dem erreicht werden soll, daß die Software bei den Benutzern ab Mitte 1998 autonom betrieben werden kann. Dazu bedarf es noch einiger Weiterentwicklungsarbeiten, mit denen lokale Subunternehmer betraut werden. Die Firma Jouve wird für die notwendige Unterstützung und Schulung sorgen. Die Common Software ist bereits an 11 Standorten in verschiedenen Teilen der Welt im Einsatz. Das irische und das hellenische Patentamt haben bereits eine etwaige Installation der Common Software geprüft, und das belgische Patentamt zieht dies ebenfalls in Betracht.

The European Commission's **Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe** had generated considerable interest. The consultation process had concluded with a public hearing in Luxembourg.

Representatives from the Office had also been closely involved in the discussions on the proposal for a European Parliament and Council directive on the legal protection of biotechnological inventions at the meeting of the Group of Experts of the Council of the European Union in the second half of the year. The EPO representatives had been participating as advisers of the European Commission. Discussions had centred on the proposal as amended by the Commission to reflect requests made by the European Parliament. One of the key aspects studied was the improvement of legal certainty for biotechnological inventions in Europe, precisely what the directive was aiming at.

Turning to **international affairs**, the President reported on his meetings with the Commissioners of the United States Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office at the **Trilateral Conference**, which this year had been held in Kyoto at the invitation of the Japanese Patent Office. Before the conference, technical experts from the three offices had met to discuss trilateral projects; WIPO experts had attended discussions on those projects with which WIPO was associated at a technical level. The conference had ended with the signing of a Memorandum of Understanding.

A plan of action was being implemented under the **Common Software** project with the aim of achieving autonomous functioning at user sites by mid-1998. To achieve this, some development would be carried out by local sub-contractors. The necessary support and training would be provided by Jouve. The Common Software was already operational at eleven locations around the world. The national offices of Ireland and Hellas had been considering the possibility of installing the Common Software, as had the Belgian Patent Office.

Le **Livre Vert** de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe a suscité un intérêt considérable. Le processus de consultation s'est conclu par une audition publique à Luxembourg.

Des représentants de l'Office ont également été étroitement associés aux discussions concernant un projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, lors de la réunion du Groupe d'experts du Conseil de l'Union européenne, qui s'est tenue au deuxième semestre. Les représentants de l'OEB ont participé à ces discussions en qualité de conseillers de la Commission européenne. Les discussions ont été centrées sur la proposition telle que modifiée par la Commission, compte tenu des requêtes formulées par le Parlement européen. Parmi les aspects étudiés, le plus important est le renforcement de la sécurité juridique pour les inventions biotechnologiques en Europe, ce à quoi tend précisément la directive.

Abordant ensuite les **affaires internationales**, le Président de l'Office a fait part des rencontres avec les Commissioners de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et de l'Office japonais des brevets lors de la **Conférence tripartite**, qui se tenait à Kyoto à l'invitation de l'Office japonais des brevets. Avant la Conférence, les experts techniques des trois offices se sont réunis pour discuter des projets de coopération tripartite; des experts de l'OMPI ont participé aux discussions concernant les projets auxquels l'OMPI est associée au niveau technique. La Conférence s'est terminée par la signature d'un protocole d'accord.

Dans le cadre du projet "**Common Software**", un plan d'action est actuellement mis en oeuvre, dont le but est de parvenir à un fonctionnement autonome sur les sites utilisateurs à la mi-1998. Pour y parvenir, une partie des travaux de développement seront confiés à des sous-traitants locaux. Le soutien et la formation nécessaires seront assurés par la société Jouve. Le "**Common Software**" est déjà opérationnel sur 11 sites à travers le monde. Les Offices hellénique et irlandais des brevets ont examiné les possibilités d'une installation de ce logiciel, et l'Office belge des brevets l'envisage lui aussi.

In **Lateinamerika** sind bei den gemeinsam mit der WIPO durchgeführten Maßnahmen Fortschritte zu verzeichnen. Die Arbeiten bestanden im wesentlichen aus Sachverständigenentsätzen und Schulungsmaßnahmen. In **Mexiko** konnte der für die heimische Produktion der CD-ROM-Reihe **ESPACE-MX** erforderliche Technologietransfer abgeschlossen werden. Die Europäische Kommission bestätigte ihre Pläne, mit **Argentinien** und **Chile** gemeinsame Projekte zu starten, und nahm Kontakt auf mit dem **HABM** und dem **EPA** (wie auch mit der WIPO für das Projekt mit Chile), die sich daran beteiligen sollen. Das **ECAP**-Programm (Patent- und Markenprogramm der EG und der **ASEAN**-Staaten) ist Ende Juni 1997 ausgelaufen. Die Kommission hat bereits 5 Millionen ECU für ein Anschlußprojekt, **ECAP 2**, bereitgestellt und verhandelt derzeit mit den **ASEAN**-Staaten über ein Memorandum of Understanding.

Die Arbeiten im Rahmen des **EG-Vietnam**-Projekts, das das **EPA** gemeinsam mit dem **HABM** realisiert, haben sich auf das Gebiet Gesetzgebung und Rechtsbestimmungen konzentriert, wobei Berater des **EPA** (für die Prüfungsrichtlinien) und des **Max-Planck-Instituts** (für das neue Recht zum geistigen Eigentum) entsandt wurden.

Die 8. Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses **CPA/EPA** fand auf Einladung des Patentamts der Volksrepublik **China** am 11. November in Beijing statt. Es wurde ein Protokoll genehmigt, das die technische Zusammenarbeit zwischen dem **EPA** und dem **CPA** im Jahr 1998 abdecken soll. Die Unterzeichnung der Vereinbarung über die Nutzung von **EPOQUE** durch das chinesische Patentamt im Februar bedeutet für das **EPA**, daß sich seine Unterstützung auf die Vorbereitungen zur Nutzung des Systems in China konzentrieren wird. Das **CPA** erklärte sich bereit, mit der ersten Phase eines Dateneingabeprojekts zu beginnen, bei dem 1,8 Millionen Dokumente für die Aufnahme in die **EPOQUE**-Datenbanken eingegeben werden sollen. Die Europäische Kommission teilte mit, daß sie nunmehr beabsichtigt, ihr Programm zur Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf dem Gebiet des geistigen Eigentums im Wege einer direkten Vereinbarung mit dem **EPA** fortzusetzen. Der Beitrag der Kommission zu diesem Programm beläuft sich auf 3,8 Millionen ECU. Wenn die laufenden Gespräche abgeschlossen sind, wird das **EPA** beauftragt, die sogenannten "horizontalen Maßnahmen" und die patentbezogenen Teile des Programms umzusetzen. Die Kommission hat den Wunsch geäu-

In **Latin America**, joint activities with WIPO had been progressing. This work consisted mainly of expert missions and training activities. In **Mexico** it had proved possible to complete transfer of the technology needed for local production of the **ESPACE-MX** CD-ROMs. The European Commission had confirmed its plans to launch projects with **Argentina** and **Chile** and had contacted the **OHIM** and the **EPO** (and also **WIPO** for the project with Chile) with a view to their participating in project implementation. The **ECAP** project (**EC-ASEAN** Patents and Trademarks Programme) had come to a close at the end of June 1997. The Commission had already earmarked ECU 5 million for a follow-up programme, **ECAP 2**, and was currently negotiating a memorandum of understanding with the **ASEAN** countries.

Work on the **EC-Vietnam** project, which the **EPO** was jointly pursuing with the **OHIM**, had focused on legislation and regulations, with advisory missions from the **EPO** (covering guidelines for examination) and the **Max Planck Institute** (on new IP law).

The 8th meeting of the **EPO-CPO** Joint Committee had taken place in Beijing on 11 November at the invitation of the Patent Office of the People's Republic of **China**. Minutes covering **EPO-CPO** technical cooperation in 1998 had been approved. The signing in February of the agreement on the use of **EPOQUE** by the Chinese Patent Office meant that **EPO** assistance would concentrate on preparing the **CPO** to use the system. The **CPO** had agreed to start the first phase of a data entry project for keyboarding in 1.8 million documents for inclusion in the **EPOQUE** databases. The European Commission had indicated that it intended to proceed with its "EU-China IPR Programme" by means of a direct agreement with the **EPO**. The Commission was funding this programme to the tune of ECU 3.8 million. Subject to the conclusion of the ongoing discussions, the **EPO** would be entrusted with implementing "horizontal measures" and elements of the programme relating to patents. The Commission was anxious to conclude the contract as soon as possible.

En **Amérique latine**, les activités conjointes avec l'**OMPI** ont progressé. Il s'est agi pour l'essentiel de missions d'experts et d'actions de formation. Au **Mexique**, le transfert de technologie nécessaire à la production locale des **CD-ROM** **ESPACE-MX** a pu être réalisé. La Commission européenne a confirmé son intention de lancer des projets avec l'**Argentine** et le **Chili**, et elle a contacté l'**OHMI** et l'**OEB** (ainsi que l'**OMPI** pour ce qui est du Chili), afin qu'ils participent à leur mise en oeuvre. Le projet **ECAP** (programme de coopération entre les CE et les pays de l'**ANASE** en matière de brevets et de marques déposées) s'est achevé à la fin juin 1997. La Commission a déjà réservé 5 millions d'ECU pour un programme de suivi, **ECAP 2**, et négocie actuellement un protocole d'accord avec les pays de l'**ANASE**.

Les travaux dans le cadre du projet entre les CE et le **Vietnam**, mis en oeuvre conjointement par l'**OEB** et l'**OHMI**, ont été axés sur la législation et la réglementation, avec des missions de conseils envoyés par l'**OEB** (couvrant les directives d'examen) et par l'Institut **Max Planck** (en ce qui concerne la nouvelle législation en matière de propriété industrielle).

La 8^e réunion du Comité mixte **OEB-Office chinois** a eu lieu le 11 novembre à Beijing à l'invitation de l'Office des brevets de la République populaire de **Chine**. Un procès-verbal, qui couvre la coopération technique entre l'**OEB** et l'Office chinois en 1998, a été approuvé. La signature en février de l'accord relatif à l'utilisation d'**EPOQUE** par l'Office chinois des brevets signifie que l'aide de l'**OEB** portera sur la préparation de l'Office chinois à l'utilisation de ce système. L'Office chinois s'est déclaré prêt à entamer la première phase du projet d'entrée des données, qui prévoit la saisie de 1,8 million de documents en vue de leur inclusion dans les bases de données **EPOQUE**. La Commission européenne a indiqué qu'elle avait l'intention de poursuivre le "programme de coopération UE-Chine en matière de droits de propriété intellectuelle" par le biais d'un accord direct avec l'**OEB**. La contribution de la Commission à ce programme s'élève à 3,8 millions d'ECU. En fonction de l'issue des discussions en cours, l'**OEB** sera chargé de la mise en oeuvre de ce qu'il est convenu d'appeler les "Mesures horizontales", ainsi que des éléments du programme touchant aux brevets. La Commission souhaite que le contrat soit conclu le plus rapidement possible.

Bert, daß der Vertrag so schnell wie möglich geschlossen wird.

Im Rahmen des neuen TACIS-Regionalprojekts mit den **GUS-Staaten** wurden Schulungsmaßnahmen und Seminare für Bedienstete von Patentämtern, Patentvertreter und Richter durchgeführt. Dazu gehörten Seminare in Moskau über allgemeine Themen betreffend die Eintragung von Marken und gewerblichen Mustern in Zusammenarbeit mit dem Benelux-Markenamt, in London über die Thematik der Durchsetzung von Schutzrechten und in München über Schutzprüfung. Außerdem fand in Almaty ein Symposium über die Durchsetzung von Rechten betreffend das geistige Eigentum statt.

Des Weiteren wurden die für die Installation der Common Software im **Eurasischen Patentamt** erforderlichen Beschaffungs- und Entwicklungsverfahren eingeleitet und Vorbereitungen getroffen für die Herstellung einer regionalen CD-ROM mit der Patentedokumentation der meisten GUS-Staaten, die die MIMOSA-Software benutzen.

Mit dem vom EPA finanzierten **ICON**-Projekt werden weiterhin Schulungsmaßnahmen, Abonnements für europäische Patentinformationsprodukte und technische Literatur sowie die Teilnahme von Bediensteten an Englischkursen finanziert. Vor kurzem wurde vereinbart, dem Prüfungsinstitut des ukrainischen Patentamts Mittel zum Kauf von 4 CD-ROM-Jukeboxes zur Verfügung zu stellen, die unter derselben Software laufen wie die Jukeboxes des EPA in Wien.

Bezüglich der **Patentinformation** hob der Präsident hervor, daß die Senkung der Preise für die EPA-Daten von den **kommerziellen Vermittlern** an die Endbenutzer weitergegeben wird. Die meisten Vermittler, mit denen das EPA in Verbindung steht, haben die Preise für den Zugriff auf EPA-Daten um 30 bis 50% gesenkt.

Die diesjährige **EPIDOS-Jahreskonferenz**, die im Oktober in Lille stattfand, wurde von annähernd 400 Teilnehmern besucht. Ausgerichtet wurde sie in Zusammenarbeit mit dem französischen Patentamt (INPI). Die Konferenz hat sich mittlerweile zu einem äußerst beliebten Jahrestreffen der Patentinformations-Benutzer entwickelt, bei dem sich die Besucher über die Entwicklungen im Patentsystem in ganz Europa informieren können. Sowohl die Ausstellung, auf der rund 40 Aussteller ihre

Training activities and seminars had been organised for patent office staff, attorneys and judges under the new TACIS regional co-operation project with the **CIS countries**. These had included several seminars – in Moscow on general issues related to registration of trademarks and industrial designs in association with the Benelux Trademarks Office, in London on issues related to enforcement, and in Munich on patent examination as well as a symposium on enforcement of IP rights in Almaty.

Procurement and development procedures needed for the installation of the Common Software at the **Eurasian Patent Office** had also been set in motion, as had preparations for the production of a regional CD-ROM product containing patent documentation from the majority of the CIS states using MIMOSA software.

The EPO-funded **ICON** project had continued to finance training activities, subscriptions to European patent information products and technical literature, as well as paying for staff to attend English courses. More recently it had been agreed to make funding available to buy four CD-ROM jukeboxes that used the same software as the EPO in Vienna for use by the examination centre at the Ukrainian Patent Office.

Turning to **patent information**, the President reported that the reduction in the price of EPO data was being passed on to end-users by **commercial hosts**. Most of those with whom the EPO had been in contact had lowered the price of access to EPO data by between 30 and 50%.

This year's **EPIDOS Annual Conference**, which had been held in Lille in October, had attracted almost 400 participants. It had been organised in co-operation with the French Patent Office (INPI). The conference had become a greatly appreciated annual get-together of patent information users and a means of keeping people informed of developments in the patent system in Europe as a whole. The exhibition, at which some 40 exhibitors had presented their patent information products and services,

Des activités de formation et des séminaires ont été organisés à l'intention du personnel des offices de brevets, des mandataires et des juges, dans le cadre du nouveau programme de coopération régionale TACIS avec les **pays de la CEI**. Parmi les actions ainsi menées, je citerai un séminaire organisé à Moscou en association avec l'Office des marques du Bénélux et portant sur les problèmes d'ordre général liés à l'enregistrement des marques et des dessins industriels, un séminaire à Londres sur les questions touchant au respect des droits, un autre à Munich sur l'examen des demandes de brevet, ainsi qu'un symposium à Almaty sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

Les achats et les travaux de développement nécessaires en vue de l'installation du "Common Software" à l'**Office eurasiens des brevets** ont également commencé, de même que les préparatifs en vue de la production d'un CD-ROM régional contenant la documentation brevets de la plupart des pays de la CEI utilisant le logiciel MIMOSA.

L'OEB continue de financer dans le cadre du projet **ICON** des actions de formation, des abonnements aux produits d'information sur les brevets européens et à de la littérature technique, ainsi que des cours d'anglais pour le personnel. Plus récemment, il a été décidé de dégager des crédits afin de financer l'acquisition de 4 jukeboxes CD-ROM utilisant le même logiciel que celui employé par l'OEB à Vienne, pour le centre d'examen en matière de brevets de l'Office ukrainien des brevets.

En matière d'**information brevets**, le Président de l'Office a souligné que les **serveurs commerciaux** avaient répercuté sur les utilisateurs finals la réduction du prix des données de l'OEB. La plupart de ceux avec lesquels l'OEB est en contact ont abaissé de 30 à 50% le coût d'accès aux données OEB.

Cette année, la **conférence annuelle EPIDOS**, qui s'est tenue à Lille en octobre, a attiré près de 400 participants. Elle a été organisée en coopération avec l'INPI (France). Cette conférence est maintenant une rencontre annuelle grandement appréciée par les utilisateurs de l'information brevets, dans la mesure où elle leur permet de se tenir au courant de tous les développements concernant le système de brevet en Europe dans son ensemble. Tant l'exposition, à laquelle une quaran-

Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Patentinformation präsentierten, wie auch die Schulungskurse und die öffentlichen Seminare, die parallel zur Konferenz stattfanden, waren ein voller Erfolg.

Die CD-ROM **SPACE-FIRST** wird als erste CD-ROM-Reihe des Amtes mit der **MIMOSA**-Software hergestellt. Um die Vorteile der **MIMOSA**-Software zu nutzen, mit deren Hilfe Daten im Mixed-Mode-Format gespeichert werden können, enthalten diese Platten jetzt auch Mixed-Mode-Daten der WIPO.

Für die **SPACE-ACCESS**-Platten, die Einzelheiten aller EP- und PCT-Anmeldungen enthalten, werden jetzt DVD-Platten benutzt. Eine **DVD** ("Digital Versatile Disk") wird genauso benutzt wie eine CD-ROM, verfügt aber über eine wesentlich größere Datenkapazität. Für die **SPACE-ACCESS**-Reihe bedeutet dies, daß nunmehr auf einer einzigen DVD alle Daten enthalten sind, die bisher auf den drei Platten des CD-ROM-Sets gespeichert waren. Dies ist von erheblichem Vorteil für die Benutzer, da sie während ihrer Arbeit nicht mehr die CD-ROMs wechseln müssen, um den vollständigen Datensatz zu sichten.

SPACE-ACCESS wird ab jetzt durch eine neue Reihe **SPACE-ACCESS-EUROPE** ergänzt. Diese Platten, die Daten des Vereinigten Königreichs, der Schweiz, Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs enthalten, stehen bereits zur Verfügung. Andere Länder haben ebenfalls ein Interesse daran angemeldet, daß ihre Daten auf künftigen Ausgaben der Platte gespeichert werden.

Die weiter sinkenden Herstellkosten für die CD-ROM-Veröffentlichungen und die wachsende Nachfrage bei den Nutzern dürften es erlauben, die Preise für diese Produkte noch stärker zu senken, wenn sie 1998 unter dem Aspekt der Grenzkosten angepaßt werden.

Der Rat genehmigte auf dieser Tagung den Bericht über die 15. Dreierkonferenz, die am 14. November 1997 in Kyoto stattgefunden hat, sowie das dort unterzeichnete 15. Memorandum of Understanding.

Er beauftragte den Ausschuß "Patentrecht", einen Vorschlag des Präsidenten des Amtes betreffend die zentralisierte Einreichung der Übersetzungen europäischer Patentschriften beim EPA zu prüfen.

and the training courses and public seminars held in parallel to the conference itself, had also been a great success.

The **SPACE-FIRST** CD-ROM was the first of the Office's CD-ROM series to have been prepared using the **MIMOSA** software. To take advantage of the **MIMOSA** software, which allowed data to be stored in mixed mode format, these disks also contained mixed mode WIPO data.

DVD optical disks were now being used for the **SPACE-ACCESS** disks, which contained details of all European and PCT applications. A **DVD** ("Digital Versatile Disk") was used in the same way as a CD-ROM, but had a far higher data capacity. For the **SPACE-ACCESS** series this meant that a single DVD contained the data which had previously been held on the three disks that made up the CD-ROM set. This was a significant advantage for users, who no longer needed to change CD-ROMs during their work to scan the complete set of data.

A new series which complemented **SPACE-ACCESS** was the **SPACE-ACCESS EUROPE** series. These disks, which contained data from the United Kingdom, Switzerland, Belgium, the Netherlands and Luxembourg, were already available. Other countries had also expressed interest in having their data stored on future releases of the disk.

The President concluded his report by saying that the falling costs of production of the CD-ROM publications, combined with their growing success with users, would allow the Office to make an even greater reduction in the prices of these products when, in 1998, the prices were adjusted to reflect developments in the marginal costs.

During the meeting, the Council approved the report of the 15th Trilateral Conference held in Kyoto on 14 November 1997 as well as the 15th Memorandum of Understanding signed at the conference.

The Council instructed the Committee on Patent Law to study a proposal from the President regarding the central filing of translations of European patents at the EPO.

taine de fournisseurs ont présenté leurs produits et services d'information brevets, que les cours de formation et séminaires publics organisés parallèlement à la Conférence, ont obtenu un grand succès.

Le CD-ROM **SPACE-FIRST** est le premier de toutes les séries de CD-ROM de l'OEB à avoir été préparé avec le logiciel **MIMOSA**. Pour tirer parti des avantages du logiciel **MIMOSA**, qui permet de stocker les données en format mode mixte, ces disques contiennent également les données mode mixte de l'OMPI.

La technologie des disques optiques DVD est maintenant utilisée pour les disques **SPACE-ACCESS**, qui contiennent les détails de toutes les demandes européennes et PCT. Un disque **DVD** ("Digital Versatile Disk") s'utilise de la même manière qu'un CD-ROM, mais a une capacité de stockage beaucoup plus élevée. En ce qui concerne la collection **SPACE-ACCESS**, cela signifie que toutes les données stockées jusqu'à présent sur un jeu de 3 CD-ROM peuvent maintenant être regroupées sur un seul DVD. Il s'agit là d'un gros avantage pour les utilisateurs, qui n'auront plus à changer de CD-ROM en cours de travail afin de balayer toutes les données.

La collection **SPACE-ACCESS EUROPE** est venue compléter la série de disques **SPACE-ACCESS**. Ces disques, qui contiennent des données provenant du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, sont d'ores et déjà disponibles. D'autres pays ont manifesté le souhait de voir leurs données enregistrées sur les prochaines éditions du disque.

La chute des coûts de production des publications sur CD-ROM et le succès croissant de ces publications auprès des utilisateurs, vont permettre en 1998 de réduire davantage le prix de ces produits, dès lors que les prix auront été ajustés en fonction de l'évolution des coûts marginaux.

Au cours de cette session, le Conseil a approuvé le compte rendu de la 15^e conférence tripartite qui s'est tenue à Kyoto le 14 novembre 1997 ainsi que le 15^e mémorandum d'accord signé à cette occasion.

Le Conseil a chargé le comité "Droit des brevets" d'étudier une proposition du Président de l'Office concernant la production centralisée des traductions des brevets européens auprès de l'OEB.

Der Rat genehmigte ein europäisches Konzept zur Verbreitung von "Patentinformationen" über das Internet. (Informationen über dieses Thema werden in einer der nächsten Ausgaben des Amtsblatts veröffentlicht.)

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1996 und erteilte dem Präsidenten des Amtes nach Erörterung des Berichts des Kollegiums der Rechnungsprüfer und nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1996. Anschließend genehmigte er den Haushalt für 1998, der in Einnahmen und Ausgaben auf 1 283 Millionen DEM festgestellt wurde.

Des weiteren genehmigte er den Erwerb der Räumlichkeiten in Rijswijk für die Zweigstelle Den Haag sowie den Kauf des PORR-HAUSES, Rennweg 12 in Wien für die Dienststelle Wien des EPA.

Der Rat räumte der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien den Beobachterstatus auf den Tagungen des Verwaltungsrats und in den Sitzungen des Ausschusses "Patentrecht" ein.

Ferner ernannte er auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes einen Vorsitzenden einer Beschwerdekammer sowie einige Mitglieder von Beschwerdekammern und beschloß, mehrere Mitglieder von Beschwerdekammern wiederzuernennen.

Schließlich verlängerte der Rat das Mandat der Mitglieder des Forschungsbeirats und ernannte zudem drei neue Mitglieder.

The Council approved a proposal by the Office on use of the Internet for the dissemination of patent information. (Information on this matter will be published in a forthcoming edition of the Official Journal.)

The Council approved the 1996 accounts and, after discussing the report of the Board of Auditors and hearing the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President in respect of the 1996 accounting period. It then adopted the 1998 budget, with income and expenditure in balance at DEM 1 283 million.

The Council approved the purchase of buildings in Rijswijk for the branch at The Hague, and of the Porr building at Rennweg 12 in Vienna for the Vienna sub-office.

The Council gave the Former Yugoslav Republic of Macedonia observer status at meetings of the Administrative Council and the Committee on Patent Law.

On a proposal from the President, the Council appointed a board of appeal chairman and several board of appeal members; it also decided to reappoint several board of appeal members.

Finally, the Council reappointed existing members of the Research Advisory Board as well as appointing three new members.

Le Conseil a approuvé un concept européen de diffusion de l'"information brevets" via Internet. (Une information à ce sujet sera publiée dans un prochain numéro du Journal officiel.)

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1996 et, après avoir discuté le rapport du collège des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1996. Il a ensuite adopté le budget pour 1998, qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 283 millions de DEM.

Le Conseil a approuvé l'acquisition de locaux à Rijswijk, pour le département de La Haye, ainsi que l'achat de l'immeuble "PORR HAUS", Rennweg 12 à Vienne, pour l'agence de l'OEB de Vienne.

Le Conseil a octroyé à l'ex-République Yougoslave de Macédoine le statut d'observateur aux sessions du Conseil d'administration et aux réunions du comité "Droit des brevets".

Le Conseil a également, sur proposition du Président de l'Office, nommé un président de chambre de recours ainsi qu'un certain nombre de membres de chambres de recours; il a décidé de reconduire dans leurs fonctions plusieurs membres de chambres de recours.

Le Conseil a enfin renouvelé les mandats des membres de la Commission consultative pour la recherche et a nommé trois nouveaux membres au sein de cette commission.

**Zusammensetzung des
Verwaltungsrats der
Europäischen
Patentorganisation**
(Stand: Dezember 1997)

**Composition of the
Administrative Council
of the European Patent
Organisation**
(as at December 1997)

**Composition du Conseil
d'administration de
l'Organisation européenne
des brevets**
(Situation : décembre 1997)

Präsident – Chairman – Président

Sean FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

Vizepräsident – Deputy Chairman – Vice-Président

Roland GROSSENBACHER, Directeur, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (CH)

AT: Österreich – Austria – Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:
Otmar RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt,
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Herbert KNITTEL, Vizepräsident, Österreichisches
Patentamt, Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten

BE: Belgien – Belgium – Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:
Lucien VAN BOXSTAELE, Directeur général de
l'Administration de la politique commerciale, Ministère
des Affaires économiques
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Paul LAURENT, Conseiller adjoint à l'Office de la Propriété
Industrielle, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz – Switzerland – Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:
Roland GROSSENBACHER, Directeur, Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
N.N.

DE: Deutschland – Germany – Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:
Ernst NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Leiter der
Abteilung Handels- und Wirtschaftsrecht, Bundes-
ministerium der Justiz
Norbert HAUGG, Präsident, Deutsches Patentamt
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Rainer DIESEM, Ministerialrat, Bundesministerium
der Justiz

DK: Dänemark – Denmark – Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:
Mogens KRING, Director General, Danish Patent Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Niels RAVN, Deputy Director General, Danish Patent
Office

ES: Spanien – Spain – Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:
Carlos GONZÁLEZ-BUENO, Director General, Spanish
Patent and Trademark Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Diego CARRASCO PRADAS, Director, International
Relations and Legal Co-ordination Department, Spanish
Patent and Trademark Office

FI: Finnland – Finland – Finlande

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

FR: Frankreich – France

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

**GB: Vereinigtes Königreich – United Kingdom –
Royaume-Uni**

Vertreter/Representative/Représentant:
Paul HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office,
Department of Trade
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Graham JENKINS, Head of Intellectual Property Policy,
Patent Office, Department of Trade

GR: Ellas

Vertreter/Representative/Représentant:
George KOUMANTOS, Président du Conseil d'adminis-
tration, Organisation de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme Catherine MARGELLOU, Directeur des Affaires
internationales et des matières juridiques, Organisation
de la Propriété Industrielle

IE: Irland – Ireland – Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:
Gerard BARRETT, Head of Patent Administration,
Patents Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Ms Elaine LYNCH, Head of European Section,
Patents Office

IT: Italien – Italy – Italie

Vertreter/Representative/Représentant:
Umberto ZAMBONI DI SALERANO, Ministre
Plénipotentiaire, Ministère des Affaires étrangères
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Mme Maria Grazia DEL GALLO ROSSONI, Directeur de
l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:
Daniel OSPELT, stellvertretender Leiter des Amtes für
Auswärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg – Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:
Serge ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement 1er en
Rang, Direction du Service de la Propriété Intellectuelle,
Ministère de l'Economie
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Claude SAHL, Chef de secteur, Direction du Service de la
Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Economie

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:
Jean-Pierre CAMPANA, Directeur de l'Expansion
Economique
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Philippe GAMBA, Adjoint au Directeur de l'Expansion
Economique

NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:
Rob BERGER, President, Netherlands Industrial Property
Office (NIPO)
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Jan NICAISE, Director Legal Affairs, Ministry of Economic
Affairs

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:
José MOTA MAIA, Président, Institut National de la
Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Rui SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la
Propriété Industrielle

SE: Schweden – Sweden – Suède

Vertreter/Representative/Représentant:
Carl-Anders IFVARSSON, Director General, Swedish
Patent and Registration Office
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Lars BJÖRKLUND, Deputy Director General, Swedish
Patent and Registration Office

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 11. Februar 1997
T 655/92 – 3.3.2*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: C. Germinario
R. E. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
NYCOMED AS**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Advanced Magnetics Inc.**

**Stichwort: Kontrastmittel für die
NMR-Abbildung/NYCOMED**

Artikel: 52 (4), 54, 56, 84 EPÜ

**Schlagwort: "Klarheit (bejaht)" –
"diagnostisches Verfahren im Sinne
des Artikels 52 (4) (bejaht)" –
"Neuheit (bejaht)" – "erfinderische
Tätigkeit (bejaht)"**

Leitsätze

I. Die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Mittels, das in einem bestimmten Verfahren verwendet werden soll, kann ihre Neuheit aus der späteren Verwendung des Mittels in diesem Verfahren nur dann herleiten, wenn das Verfahren zu den nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgenommenen gehört (s. G 1/83, ABI. EPA 1985, 60).

II. Umfassen Verfahren zur Bestimmung chemischer oder physikalischer Zustände nur Schritte oder Maßnahmen, die nicht von einem Arzt, sondern vielmehr von einem Techniker ergriffen werden müssen, der die Grundlage für die spätere Diagnostizitätätigkeit des Arztes schafft, so fallen sie nicht zwangsläufig unter den Ausschluß nach Artikel 52 (4) EPÜ (s. z. B. T 385/86, ABI. EPA 1988, 308).

III. Einem Verfahren, für das Schutz beantragt wird, kann jedoch ein diagnostischer Charakter im Sinne

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.2 dated
11 February 1997
T 655/92 – 3.3.2*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: C. Germinario
R. E. Teschemacher

**Patent proprietor/Appellant:
NYCOMED AS**

**Opponent/Respondent: Advanced
Magnetics Inc.**

**Headword: Contrast agent for NMR
imaging/NYCOMED**

Article: 52(4), 54, 56, 84 EPC

**Keyword: "Clarity – (yes)" –
"Diagnostic method within the
meaning of Article 52(4) – (yes)" –
"Novelty – (yes)" – "Inventive
step – (yes)"**

Headnote

I. The use of a substance or composition for the manufacture of a preparation to be used in a specific method may derive its novelty from the subsequent use of the preparation in this specific method only if said method is one of those excluded from patentability by virtue of Article 52(4) EPC (see G 5/83, OJ EPO 1985, 64).

II. Methods for determining chemical or physical conditions which do not include any stages or measures requiring a doctor to carry them out but rather a technician in order to provide a basis for the doctor's subsequent activity of diagnosis may not necessarily fall within the exclusion of Article 52(4) EPC (see eg T 385/86, OJ EPO 1988, 308).

III. However, the diagnostic character of a process, within the meaning of Article 52(4) EPC, may be recognised

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre de
recours technique 3.3.2
en date du 11 février 1997
T655/92 – 3.3.2*
(Traduction)**

Composition de la chambre :

Président : P.A.M. Lançon
Membres : C. Germinario
R.E. Teschemacher

**Titulaire du brevet/Requérant :
NYCOMED AS**

**Opposant/Intimé : Advanced
Magnetics Inc.**

**Référence : Agent de contraste pour
imagerie RMN/NYCOMED**

Article : 52(4), 54, 56, 84 CBE

**Mot-clé : "Clarté (oui)" – "Méthode
de diagnostic au sens de l'article
52(4) – (oui)" – "Nouveauté (oui)"
"Activité inventive – (oui)"**

Sommaire

I. L'utilisation d'une substance ou composition pour la fabrication d'une préparation destinée à être utilisée dans une méthode spécifique ne peut tirer sa nouveauté de l'utilisation ultérieure de la préparation dans cette méthode spécifique que si ladite méthode est l'une de celles exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE (cf. G 6/83 JO OEB 1985, 67).

II. Des méthodes pour déterminer des conditions chimiques ou physiques qui ne comportent aucune étape ou mesure nécessitant l'intervention d'un médecin pour leur exécution, mais seulement celle d'un technicien, afin d'offrir au médecin une base de travail pour son activité diagnostique ultérieure, ne tombent pas nécessairement sous le coup de l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE (cf., par exemple, T 385/86, JO OEB 1988, 308).

III. Cependant, le caractère diagnostique d'un procédé, au sens de l'article 52(4) CBE, peut être reconnu

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

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

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

des Artikels 52 (4) EPÜ zugesprochen werden, wenn es tatsächlich wesentliche Schritte umfaßt, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen (s. Entscheidungsgründe Nr. 5.2).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 166 755 wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85900253.7 erteilt, in der eine Priorität vom 21. Dezember 1983 in Anspruch genommen wurde.

II. Die Beschwerdegegnerin legte Einspruch gegen das Patent ein und beantragte seinen Widerruf in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie wegen unzureichender Offenbarung (Art. 52, 54, 56, 83, 100 a) und b) EPÜ).

Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung vor allem aufgrund der folgenden Entgegenhaltungen widerrufen:

...

III. Der Entscheidung lagen die erteilten Ansprüche nach dem Hauptantrag sowie zwei Hilfsanträge zugrunde.

...

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

...

V. Die Beschwerdeführerin machte sinngemäß folgendes geltend:

...

VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) ging auf die Beschwerdebeurteilung nicht ein, sondern erklärte, sie ziehe sich aus dem Beschwerdeverfahren zurück.

VII. Auf die Bescheide der Kammer hin, in denen diese unter anderem Zweifel am medizinischen Charakter des erfindungsgemäßen NMR-Abbildungsverfahrens geäußert hatte, wurde am 22. April 1996 eine geänderte Fassung des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag eingereicht. Der Anspruch lautet wie folgt:

"Verwendung eines magnetisch anregbaren Materials zur Herstellung eines diagnostischen Kontrastmittels zur Verwendung bei der am lebenden Objekt durchgeführten NMR-Abbildung, wobei dieses Mittel Matrix-Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 10 Mikrometern umfaßt, in die das magnetisch anregbare Material ein-

in that such a process for which protection is sought does include essential steps which are to be implemented by medical staff or under the responsibility of a doctor (see reasons, point 5.2).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 166 755 was granted in response to European patent application No. 85900253.7, claiming the priority date of 21 December 1983.

II. Notice of opposition was filed by the respondents, requesting revocation of the patent in its entirety on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency of disclosure (Articles 52, 54, 56, 83, 100(a) and (b) EPC).

The patent was revoked by the opposition division, mainly on the basis of the following documents:

...

III. The decision was taken on the basis of the granted claims, as the main request, and two auxiliary requests.

...

IV. The appellants (patentees) lodged an appeal against this decision.

...

V. The appellants' position can be summarised as follows.

...

VI. The respondents (opponents) did not reply to the statement setting out the grounds of appeal and declared that they were withdrawing from the appeal proceedings.

VII. As a reaction to the communications issued by the board, in which inter alia the latter expressed doubts concerning the medical nature of the NMR imaging method set out in the invention, an amended form of claim 1 according to the main request was filed on 22 April 1996. The claim reads:

"Use of a magnetically responsive material for the manufacture of a diagnostic contrast agent for use in a method of in vivo nuclear magnetic resonance imaging of a subject, said agent comprising particles of a matrix material having a diameter of up to 10 micrometres and having enclosed therein a said magnetically

lorsqu'un tel procédé, pour lequel une protection est recherchée, comporte des étapes essentielles qui doivent être exécutées par un personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin (voir point 5.2 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 166 755 a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 85900253.7 revendiquant la date de priorité du 21 décembre 1983.

II. L'intimé a formé une opposition et requis la révocation du brevet dans sa totalité, aux motifs d'absence de nouveauté, d'absence d'activité inventive et d'insuffisance de description (articles 52, 54, 56, 83, 100a) et b) CBE).

Le brevet a été révoqué par la division d'opposition, principalement sur la base des documents suivants :

...

III. La décision a été rendue sur la base des revendications du brevet délivré, constituant la requête principale, et de deux requêtes subsidiaires.

...

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a interjeté appel de cette décision.

...

V. La position du requérant peut être résumée comme suit :

...

VI. L'intimé (opposant) n'a pas répondu au mémoire exposant les motifs du recours et a déclaré qu'il se retirait de la procédure de recours.

VII. En réponse aux notifications faites par la Chambre, dans lesquelles celle-ci exprimait, entre autres, des doutes quant à la nature médicale de la méthode d'imagerie RMN exposée dans l'invention, une forme modifiée de la revendication 1 selon la requête principale a été déposée le 22 avril 1996. La revendication s'énonce comme suit :

"Emploi d'une matière magnétique sensible pour la fabrication d'un agent de contraste diagnostique à utiliser dans un procédé d'imagerie à résonance magnétique nucléaire in vivo d'un sujet, l'agent en question comprenant des particules d'une matière constituant matrice, possédant un diamètre allant jusqu'à 10

gebettet ist, dessen magnetische Erregbarkeit so beschaffen ist, daß die Partikel magnetisch lokalisiert werden können und während der am Objekt vorgenommenen NMR-Abbildung Veränderungen der Relaxationszeit hervorrufen, die zu einem Kontrasteffekt nach Art der "schwarzen Löcher" führen, der sichtbar gemacht werden kann"

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in der geänderten Fassung vom 22. April 1996 (Hauptantrag) oder die Aufrechterhaltung in der Fassung eines der beiden mit der Beschwerde begründung eingereichten Hilfsanträge.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Zu Artikel 123 (2) EPÜ:

...

2.2 Zu Artikel 123 (3) EPÜ:

...

3. Zu Artikel 84 EPÜ:

...

4. Zu Artikel 83 EPÜ:

...

5. Zu Artikel 52 (4) EPÜ:

5.1 Wie in der Patentbeschreibung eingeräumt wird, ist das Mittel nach Anspruch 1, das Partikel eines Matrixmaterials mit einem Durchmesser von bis zu 10 Mikron enthält, in die ein magnetisch anregbares Material eingebettet ist, im Stand der Technik seit etwa 1965 als hämatopoetisches Mittel zur Behandlung von Eisenmangel bekannt, das intravenös oder intramuskulär injiziert wird.

Insbesondere wird in der Entgegenhaltung 35 die Verwendung von Partikeln aus Dextranmagnetit (Eisen(III)-tetroxid) mit einem Durchmesser von 5 bis 20 nm konkret offenbart. Die Verbindung ist der Entgegenhaltung zufolge mit dem Eisendextran-Komplex (1) verwandt, der als hämatopoetisches Mittel verwendet und dadurch hergestellt wird, daß einer Suspension von Eisen(III)-tetroxid Dextran zugesetzt wird (vgl. erster Absatz). Die Entgegenhaltung 1 (Ricketts, Cox et al., Nature 208, 237, 1965) stellt offenbar einen der ersten Aufsätze über diesen Komplex dar.

responsive material the magnetic responsiveness of which is such that said particles are magnetically localisable and such that said particles in said nuclear resonance imaging of said subject cause relaxation time changes resulting in a visualisable 'black hole' contrast effect".

VIII. The appellants requested maintenance of the patent in the amended form of 22 April 1996, as their main request, or in the form of one of the two auxiliary requests enclosed in the statement setting out the grounds of appeal.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Article 123(2) EPC

...

2.2 Article 123(3) EPC

...

3. Article 84 EPC

...

4. Article 83 EPC

...

5. Article 52(4) EPC

5.1 As acknowledged in the patent description, the agent of claim 1, which comprises particles of a matrix material having a diameter of up to 10 microns and having enclosed therein a magnetically responsive material, have been known in the prior art as a haematopoietic medication for intravenous or intramuscular injection in the treatment of iron deficiency since about 1965.

More specifically, document (35) discloses the use of dextran-magnetite (triiron tetroxide) particles, having a diameter of 5 to 20nm. The compound is said to be related to the iron-dextran complex (1) utilised as a haematopoietic and made by adding dextran to a suspension of triiron tetroxide (cf. first paragraph). Reference (1) (Ricketts, Cox et al. Nature 208, 237, 1965) apparently represents one of the first reports on this complex.

micromètres et dans laquelle est incluse ladite matière magnétique-sensible dont la sensibilité magnétique est telle que lesdites particules sont magnétiquement localisables et telle que lesdites particules, dans ladite formation d'une image par résonance magnétique nucléaire dudit sujet, provoquent des changements du temps de relaxation qui résultent en un effet de contraste à 'trou noir' visualisable".

VIII. Le requérant a demandé le maintien du brevet sous la forme modifiée déposée le 22 avril 1996, à titre de requête principale, ou sous la forme de l'une des deux requêtes subsidiaires annexées au mémoire exposant les motifs du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Article 123(2) CBE

...

2.2 Article 123(3) CBE

...

3. Article 84 CBE

...

4. Article 83 CBE

...

5. Article 52(4) CBE

5.1 Comme cela est reconnu dans la description du brevet, l'agent de la revendication 1, qui comprend des particules d'une matière constituant matrice, ayant un diamètre allant jusqu'à 10 micromètres et dans laquelle est incluse une matière magnétiquement sensible, est connu dans l'état de la technique, depuis environ 1965, comme médicament hématopoïétique destiné à être injecté par voie intramusculaire ou intraveineuse dans le traitement de la carence en fer.

Plus précisément, le document (35) décrit l'emploi de particules de dextranmagnétite (tétroxyde triferrique) ayant un diamètre de 5 à 20 nm. Il y est indiqué que le composé est apparenté au complexe fer-dextran (1) utilisé comme hématopoïétique et fabriqué en ajoutant du dextran à une suspension de tétroxyde triferrique (cf. premier paragraphe). Le document (1) (Ricketts, Cox et al., Nature 208, 237, 1965) représente apparemment l'un des premiers comptes rendus sur ce complexe.

Auch die Entgegenhaltung 2 beschreibt einen Eisendextran-Komplex, der als "Imferon" bezeichnet wird (s. Fußnote auf S. 513). Wie dem Zitat aus dem obengenannten Aufsatz von Ricketts, Cox et al. zu entnehmen ist (vgl. S. 513, Zeile 12), handelt es sich bei "Imferon" um denselben Komplex, der auch in der Entgegenhaltung 35 offenbart ist.

Schließlich bezieht sich auch die Entgegenhaltung 46 auf "Imferon", d. h. auf die Eisendextraninjektion (U.S.P.) als das in den Vereinigten Staaten derzeit allgemein verwendete parenterale Mittel (vgl. S. 1325).

Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluß, daß sich alle drei Vorveröffentlichungen auf dieselben Partikel nach Anspruch 1 und ihre erste therapeutische Anwendung beziehen.

5.2 Daher war der Anspruch 1 im Verfahren vor der Prüfungsabteilung entsprechend den Entscheidungen G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60), G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) und G 6/83 (ABI. EPA 1985, 67) als "zweite medizinische Indikation" eines Arzneimittels formuliert.

Ob die Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels seine Neuheit aus der späteren Verwendung dieses Mittels in einem bestimmten Verfahren herleiten kann, hängt von der Art dieses Verfahrens ab. Die Ableitbarkeit der Neuheit ist nur dann zu bejahen, wenn es zu den nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren gehört (vgl. G 1/83, I. c., Nr. 21, letzter Absatz). Um die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 beurteilen zu können, muß man deshalb zunächst feststellen, ob sich der derzeitige Anspruch 1 auf eines dieser Verfahren oder aber auf ein patentfähiges technisches Verfahren bezieht.

Dem Ausschluß der in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren lag der Gedanke zugrunde, daß diejenigen, die diese Verfahren zur therapeutischen Behandlung von Menschen oder Tieren einsetzen, dabei nicht durch Patentrechte behindert werden sollten (T 385/86, ABI. EPA 1988, 308, Nr. 3.2). Es sollten aber nur nichtgewerbliche Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freigehalten werden (G 1/83, I. c., Nr. 22). Bei der Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ muß dies berücksichtigt werden.

Also (2) describes an iron-dextran complex designated as "Imferon" (see footnote on page 513). As is evident from the quotation from the aforementioned Ricketts, Cox et al. (cf. page 513, line 12), "Imferon" is the same complex as that disclosed in (35).

Finally, document (46) refers again to "Imferon", ie Iron Dextran Injection U.S.P. as the parenteral preparation in general use in the United States at the present time. (cf. page 1325).

The board can therefore conclude that all three prior documents relate to the same particles according to claim 1 and their first therapeutic application.

5.2 For this reason, during the proceedings before the examining division, claim 1 was drafted in the form for the protection of the "second medical indication" of a medicament, according to the decisions G 1/83 (OJ EPO, 1985, 60), G 5/83 (OJ EPO, 1985, 64) and G 6/83 (OJ EPO, 1985, 67).

Whether or not the use of a substance for the manufacture of a "preparation" may derive its novelty from the subsequent use of said "preparation" in a specific method, depends on the nature of the method itself. The answer is in the affirmative only if said method is one of those excluded from patentability by virtue of Article 52(4) (cf. G 5/83 (supra), point 21, last paragraph). Therefore, in order to assess the novelty of the subject-matter of claim 1, it first has to be established whether the present claim 1 refers to one of those methods or, alternatively, to a technical method susceptible of patent protection.

The policy behind the exclusion of the methods defined in Article 52(4) EPC was to ensure that those who carry out such methods as part of the medical treatment of humans or the veterinary treatment of animals should not be hampered by patents (T 385/86, OJ EPO 1988, 308, point 3.2). The intention was only to prevent non-industrial medical and veterinary activities from being restrained by patent rights (G 5/83, supra, point 22). When Article 52(4) EPC is being interpreted, this purpose has to be taken in consideration.

Le document (2) décrit également un complexe fer-dextran désigné "Imferon" (voir note en bas de la page 513). Comme il ressort clairement de la citation du document Ricketts, Cox et al. (cf. page 513, ligne 12), "Imferon" est le même complexe que celui décrit dans le document (35).

Enfin, le document (46) fait également référence à "Imferon", à savoir à l'injection de fer-dextran U.S.P. (Pharmacopée des Etats-Unis) en tant que préparation parentérale d'un emploi courant aux Etats-Unis à l'époque actuelle (cf. page 1325).

La Chambre peut, par conséquent, en conclure que les trois documents antérieurs ont tous trait aux mêmes particules que celles selon la revendication 1 et à leur première application thérapeutique.

5.2 Telle est la raison pour laquelle, au cours de la procédure devant la division d'examen, la revendication 1 a été rédigée sous la forme d'une revendication visant à la protection de la "deuxième indication médicale" d'un médicament, conformément aux décisions G 1/83 (JO OEB 1985, 60), G 5/83 (JO OEB 1985, 64) et G 6/83 (JO OEB 1985, 67).

Le fait que l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'une "préparation" puisse ou non tirer sa nouveauté de l'utilisation ultérieure de ladite "préparation" dans une méthode spécifique, dépend de la nature de la méthode elle-même. La réponse n'est affirmative que si ladite méthode est l'une de celles exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) (cf. G 5/83 (supra) point 21, dernier paragraphe). Par conséquent, pour déterminer la nouveauté de l'objet de la revendication 1, il y a lieu tout d'abord de déterminer si l'actuelle revendication 1 se rapporte à l'une de ces méthodes ou à une méthode technique susceptible d'être protégée par un brevet.

L'objectif visé par l'exclusion des méthodes définies dans l'article 52(4) CBE était d'assurer que les personnes qui appliquent de telles méthodes en tant que partie d'un traitement médical d'êtres humains ou d'un traitement vétérinaire ne soient pas gênées par des brevets dans l'exercice de ce traitement (T 385/86, JO OEB 1988, 308, point 3.2). L'intention était seulement d'empêcher que des activités médicales et vétérinaires non industrielles ne soient entravées par des droits découlant de brevets (G 5/83, supra, point 22). Lorsque l'on doit interpréter l'article 52(4) CBE, il faut prendre en considération cet objectif.

Die Kammern haben entschieden, daß Verfahren zur Erlangung chemischer oder physikalischer Daten aus dem lebenden Organismus mittels Diagnosegeräten, die diese Daten aufzeichnen oder in Bildform wiedergeben, nicht unter den Ausschluß des Artikels 52 (4) EPÜ fallen, sondern daß nur solche Verfahren ausgeschlossen sind, deren Ergebnis es unmittelbar gestattet, über eine medizinische Behandlung zu entscheiden (T 385/86, I. c., und die übrigen im Bericht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2. Ausgabe, 1996, I.A.2.5 genannten Entscheidungen). Dieser Entscheidung lag die Überlegung zugrunde, daß bei diesen Verfahren die Schrittfolge, für die Schutz begehrt wird, keinen Schritt enthält, der den Charakter einer ärztlichen Diagnose-tätigkeit oder medizinischen Behandlung hat oder zu seiner Durchführung einen Arzt erfordert. Vielmehr könnte ein Techniker das beanspruchte Verfahren selbständig durchführen, um eine Arbeitsgrundlage für die nachfolgende Diagnostizitätigkeit des Arztes zu schaffen (T 385/86, I. c., Nr. 3.5.1 und 3.5.2).

5.3 Das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents ist jedoch ganz anders geartet. Es geht hier um ein in vivo durchgeführtes NMR-Abbildungsverfahren, bei dem Kontrastmittel eingesetzt werden. Im Gegensatz zu der in T 385/86, I. c., beschriebenen Technik ist das erfindungsgemäße Verfahren durch die parenterale Verabreichung (iv) des Kontrastmittels nach Anspruch 1 gekennzeichnet, wodurch aus der nichtinvasiven NMR-Abbildung ein invasives Verfahren wird. Außerdem ist das intravenöse Injizieren von Dextranmagnetit, d. h. Imferon (s. Entscheidungsgründe Nr. 5.1), nicht frei von zum Teil schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie durch die Entgegenhaltung 46 dokumentiert wird, wo es auf Seite 1326, rechte Spalte, wie folgt heißt:

Als Reaktion auf intravenös verabreichtes Eisen treten unter anderem Kopfschmerzen, Unwohlsein, Fieber, allgemeine Lymphadenopathie, Arthralgien, Urtikaria und bei Patienten mit rheumatoider Arthritis bisweilen eine Verschlimmerung des Krankheitsbilds auf. Höchst besorgniserregend sind jedoch die – wenn auch seltenen – anaphylaktischen Reaktionen, die trotz Behandlung zum Tod führen können. Obwohl nur wenige Todesfälle dieser Art beobachtet worden sind, ist deshalb von der Verwendung von Eisendextran abzuraten.

With regard to methods for obtaining chemical/physical data from inside the living body by means of diagnostic apparatus registering these data or reproducing images, the boards have ruled that these do not fall within the exclusion of Article 52(4) EPC and that only such methods are excluded which provide results immediately enabling a decision to be taken on a particular line of medical treatment (T 385/86, supra, and the other decisions cited in Case Law of the Boards of Appeal, 2nd edition, 1996, I.A. 2.5). This ruling was based on the consideration that in such methods the step sequence for which protection is sought does not include any stage having the character of medical diagnostic activity or medical treatment or any measure requiring a doctor to carry them out. Rather the method therein claimed could be carried out by a technician in order to provide a basis for the doctor's subsequent activity of diagnosis (T 385/86, supra, points 3.5.1 and 3.5.2).

5.3 The nature of the process according to claim 1 of the patent at issue is quite different. The method is an in vivo NMR imaging technique using contrast agents. Unlike the technique envisaged in T 385/86, supra, the method of the present invention is characterised by the parenteral administration (iv) of the contrast agent of claim 1, which transforms the NMR imaging from a non-invasive to an invasive technique. Additionally the intravenous injection of dextran-magnetite, ie Imferon (see point 5.1 of the decision), is not devoid of any risk of side-effects, some severe, as is well documented by (46) which reports at page 1326, right-hand column, that:

Reactions to intravenous iron include headache, malaise, fever, generalised lymphadenopathy, arthralgias, urticaria and in some patients with rheumatoid arthritis, an exacerbation of the disease. Of greatest concern, however, is the rare anaphylactic reaction, which may be fatal in spite of treatment. While only a few such deaths have been reported, it remains a deterrent to the use of iron dextran.

En ce qui concerne les méthodes utilisées pour obtenir des données chimiques/physiques de l'intérieur d'un corps vivant au moyen d'un appareil de diagnostic enregistrant ces données ou reproduisant des images, les Chambres ont décidé qu'elles ne tombaient pas sous le coup de l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, et que les seules méthodes exclues étaient celles qui fournissent des résultats permettant immédiatement de prendre une décision sur un type particulier de traitement médical. (Voir décision T 385/86, supra et les autres décisions citées dans "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 2^e édition, 1996, I. A. 2.5). Cette jurisprudence a été fondée sur la constatation du fait que, dans de telles méthodes, la séquence d'étapes pour laquelle la protection est recherchée ne comporte aucune étape ayant le caractère d'une activité de diagnostic ou d'un traitement médical ou d'une quelconque mesure nécessitant pour son exécution l'intervention d'un médecin. Au contraire, le procédé qui était revendiqué dans le brevet en cause pouvait être exécuté par un technicien, de façon à offrir au médecin une base de travail pour son activité de diagnostic ultérieure (affaire T 385/86, supra, points 3.5.1 et 3.5.2).

5.3 La nature du procédé selon la revendication 1 du brevet de la présente affaire est entièrement différente. La méthode est une technique d'imagerie RMN in vivo qui utilise des agents de contraste. A la différence de la technique envisagée dans la décision T 385/86, supra, la méthode de la présente invention est caractérisée par l'administration parentérale (iv) de l'agent de contraste de la revendication 1, ce qui transforme la technique non invasive d'imagerie RMN en une technique invasive. En outre, l'injection intraveineuse de dextran-magnétite, c'est-à-dire d'Imferon (voir point 5.1 de la décision), n'est pas exempte de risque d'effets secondaires, dont certains sont graves, comme l'expose bien le document (46) qui indique à la page 1326, colonne de droite, que :

Les réactions à l'injection intraveineuse de fer sont notamment des maux de tête, malaises, fièvre, lymphadénopathie généralisée, arthralgies, urticaire et, chez certains patients souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde, une exacerbation de la maladie. La rare réaction anaphylactique, qui peut être mortelle malgré tout traitement, est cependant des plus préoccupante. Bien qu'un petit nombre seulement de tels décès aient été signalés, elle reste un argument qui dissuade de l'emploi de fer-dextran.

Angeht das Risiko, mit dem diese Behandlung behaftet ist, heißt es weiter:

Bei der intravenösen Verabreichung werden zunächst über einen Zeitraum von 5 Minuten 1 bis 2 Tropfen Eisendextran injiziert, um festzustellen, ob Anzeichen oder Symptome einer Anaphylaxie auftreten. Bleiben diese aus, dann können über einen Zeitraum von 5 bis 10 Minuten 500 mg Eisen injiziert werden.

Zweifellos kann die "Feststellung, ob Anzeichen oder Symptome einer Anaphylaxie auftreten", nur von medizinisch geschultem Personal getroffen werden, das in der Lage sein muß, schon die ersten Symptome einer Anaphylaxie oder sonstigen unerwünschten Reaktion zu erkennen und die Behandlung der besonderen Situation anzupassen, die Verabreichung abzubrechen oder gegebenenfalls unverzüglich alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die bereits erkennbaren Nebenwirkungen zu bekämpfen oder zu lindern.

Im Gegensatz zu den früheren Fällen umfaßt dieses Diagnoseverfahren als Ganzes also mindestens einen zur Erlangung des gewünschten Diagnoseergebnisses notwendigen Schritt, für den der Fachmann für NMR-Technik nicht allein zuständig sein kann. Während es bei Verfahren, deren Schritte insgesamt nicht medizinischer, sondern technischer Art sind, durchaus legitim ist, aus ihrem letztlich diagnostischen Zweck keinen diagnostischen Charakter (In-vivo-Diagnose) herzuleiten, gilt dies nicht für Verfahren zu diagnostischen Zwecken, die in ihren wesentlichen Schritten von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen. Jede anderslautende Auslegung stünde eindeutig im Widerspruch zum Geist des Artikels 52 (4) EPÜ.

Schließlich wird festgestellt, daß es sich bei dem Fachmann im vorliegenden Fall, nämlich dem zuständigen medizinischen Personal, nicht unbedingt um ein und denselben Spezialisten handeln muß. Es kann durchaus sein, daß der für die endgültige Diagnose zuständige Arzt nicht der für die Ausführung und Überwachung des medizinischen Teils des Diagnoseverfahrens zuständige Spezialist ist, d. h. derjenige, der das Kontrastmittel injiziert und im Bedarfsfall alle nachfolgenden therapeutischen Maßnahmen durchführt. Dies ändert nichts am medizinischen Charakter des Diagnoseverfahrens nach Anspruch 1. Daß das Kontrast-

In consideration of the risk inherent in the treatment, it is further suggested that:

The technique of intravenous administration involves first the injection of 1 or 2 drops of iron dextran over a period of 5 minutes to determine whether any signs or symptoms of anaphylaxis appear. If not, 500 mg of iron may then be injected over a period of 5 to 10 minutes.

It is indisputable that the task of "determining whether any signs or symptoms of anaphylaxis appear" can only be the responsibility of medical staff who have to recognise the earliest symptoms of anaphylaxis or any other undesired reaction and accordingly either have to adapt the treatment to the specific situation, or interrupt the administration or even undertake without delay all those measures necessary to control and minimise the side-effects already evident.

Therefore, unlike the processes of the previous cases, the present diagnostic process, when considered in its totality, comprises at least one step essential for the desired diagnostic result, which cannot fall under the exclusive responsibility of the technician skilled in NMR technology. While for a process whose steps as a whole are non-medical but technical it is legitimate not to derive the in vivo diagnostic character from its final diagnostic purpose, this does not apply to a process for a diagnostic purpose which is to be implemented in its essential steps by medical staff or under the responsibility of a doctor. A different interpretation would be in clear conflict with the spirit of Article 52(4) EPC.

Finally it is recognised that, in the present case, the skilled person, namely the competent medical staff, is not necessarily represented by one single specialist. In fact, it may well be the case that the doctor competent for the final diagnostic activity is not the specialist competent for carrying out and controlling the medical part of the diagnostic method, that is, injecting the contrast agent and undertaking all the subsequent therapeutic measures, should they prove necessary. This situation does not modify the medical nature of the diagnostic process of claim 1. On the contrary, it shows that, being the activity of the specialist adminis-

Compte tenu du risque inhérent au traitement, il est, en outre, suggéré que :

La technique de l'administration intraveineuse comporte tout d'abord l'injection de 1 ou 2 gouttes de fer-dextran en une période de 5 minutes pour déterminer s'il apparaît des signes ou symptômes quelconques d'anaphylaxie. Dans la négative, on peut alors injecter 500 mg de fer en une période de 5 à 10 minutes.

Il est indiscutable que la tâche de "déterminer s'il apparaît des signes ou symptômes quelconques d'anaphylaxie" implique une responsabilité qui ne peut être confiée qu'à du personnel médical, lequel doit reconnaître les tous premiers symptômes d'anaphylaxie ou toute autre réaction indésirée et doit, en conséquence, soit adapter le traitement à la situation spécifique, soit interrompre l'administration, voire entreprendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour maîtriser ou minimiser les effets secondaires déjà apparents.

Contrairement aux affaires antérieures, le présent procédé de diagnostic, considéré dans son ensemble, comporte donc au moins une étape essentielle pour l'obtention du résultat diagnostique désiré, qui ne peut pas être effectuée sous la responsabilité exclusive du technicien spécialisé en RMN. Bien que, dans le cas d'un procédé dont les étapes, considérées dans leur ensemble, ne sont pas médicales mais techniques, il soit légitime de ne pas déduire du fait qu'il vise finalement à l'établissement d'un diagnostic, qu'il s'agit d'un diagnostic in vivo, ceci ne s'applique pas à un procédé en vue d'établir un diagnostic dont les étapes essentielles doivent être exécutées par un personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin. Toute interprétation différente serait en contradiction flagrante avec l'esprit de l'article 52(4) CBE.

Enfin, il faut reconnaître que, dans le cas présent, l'homme du métier, à savoir le personnel médical compétent, n'est pas nécessairement représenté par un unique spécialiste. En fait, il peut même arriver que le médecin compétent pour rendre le diagnostic final ne soit pas le spécialiste compétent pour exécuter et surveiller la partie médicale de la méthode de diagnostic, à savoir injecter l'agent de contraste et entreprendre toutes les mesures thérapeutiques ultérieures dans le cas où elles s'avèrent nécessaires. Cette situation ne modifie pas la nature médicale du procédé de diagnostic de la revendication 1. Au contraire, elle montre

mittel von einem Spezialisten verabreicht werden und ein anderer dann die Diagnose stellen kann, zeigt, daß ein diagnostischer Charakter im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ unabhängig von der eigentlichen Diagnose-tätigkeit, die ja nicht Gegenstand des beanspruchten Verfahrens ist, allein schon aufgrund des medizinischen Charakters einiger Schritte dieses Verfahrens zugesprochen werden kann.

Infolgedessen hält die Kammer das Verfahren nach Anspruch 1 für ein diagnostisches Verfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ.

6. Zu Artikel 54 EPÜ:

...

7. Zu Artikel 56 EPÜ:

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit den folgenden Ansprüchen und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 10 des mit Schreiben vom 22. April 1996 eingereichten Hauptantrags.

tering the contrast agent independent from the activity of the specialist making the final diagnosis, the diagnostic character, within the meaning of Article 52(4) EPC, can also be recognised in consideration of the medical character of some steps of the said method and independently from the final diagnostic activity which, indeed, is not part of the claimed process.

In conclusion, the process according to claim 1 is, in the board's judgment, a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC.

6. Article 54 EPC

...

7. Article 56 EPC

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent as amended with the following claims and a description to be adapted:

Claims 1 to 10 of the main request filed with the letter of 22 April 1996.

que, comme cette activité est celle du spécialiste administrant l'agent de contraste, qui est indépendante de l'activité du spécialiste posant le diagnostic final, le fait qu'il s'agit d'un diagnostic, au sens de l'article 52(4) CBE, peut être également reconnu en considération du caractère médical de certaines étapes de ladite méthode et indépendamment de l'activité de diagnostic finale qui, il faut le noter, ne fait pas partie du procédé revendiqué.

En conclusion, le procédé selon la revendication 1 est, de l'avis de la Chambre, une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4) CBE.

6. Article 54 CBE

...

7. Article 56 CBE

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance, afin qu'elle maintienne le brevet sous sa forme modifiée avec les revendications suivantes et une description qui doit y être adaptée :

Revendications 1 à 10 de la requête principale déposées avec la lettre du 22 avril 1996.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.2
vom 17. April 1997
T 382/94 – 3.4.2
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: B. J. Schachenmann
S. Steinbrener
R. Zottmann
M. Lewenton

Anmelder: Firma Carl Zeiss et al.

**Stichwort: Ursprünglich eingereichte
Unterlagen/CARL ZEISS**

Artikel: 14, 70, 80, 90, 91, 123 (2) EPÜ

Regel: 32 (2) j), 39, 43, 67, 88 EPÜ

**Schlagwort: "Zuerkennung eines
Anmeldetags" – "ursprünglich ein-
gereichte Unterlagen" – "Sprachen
des EPA" – "Erläuterungen in den
Zeichnungen" – "verbindliche Fas-
sung einer europäischen Patent-
anmeldung"**

Leitsätze

I. Das Übereinkommen macht die Zuerkennung des Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen vorhandene Texte in einer mit der Sprache der Beschreibung und der Patentansprüche übereinstimmenden Sprache gemäß Artikel 14 (1) und (2) EPÜ abgefaßt sind.

*II. Sind die Zeichnungen am Anmelde-
tag vollständig eingereicht wor-
den, so bilden sie einen Bestandteil
der Anmeldung in der ursprünglich
eingereichten Fassung, auch wenn
darin Texte in einer von der Verfah-
renssprache abweichenden Amts-
sprache enthalten sind. Einer Ände-
rung der Anmeldung gestützt auf
eine Übersetzung dieser Texte in die
Verfahrenssprache steht nichts
entgegen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 104 961.5 wurde am 3. April 1987 eingereicht mit einer Beschreibung, zehn Patentansprüchen und einer Zusammenfassung, alles in deutscher Sprache, sowie mit Zeichnungen (Figuren 1 bis 25). Davon enthielten die Figuren 18, 19 und 25 sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung am 11. November 1987 veröffentlicht.

II. Mit Bescheid vom 21. April 1992 teilte der beauftragte Prüfer der Anmelderin (Beschwerdeführerin) erstmals mit, die Anmeldung erfülle

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.2
dated 17 April 1997
T 382/94 – 3.4.2
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini
Members: B. J. Schachenmann
S. Steinbrener
R. Zottmann
M. Lewenton

Applicant: Carl Zeiss et al.

**Headword: Documents as filed/
CARL ZEISS**

Article: 14, 70, 80, 90, 91, 123(2) EPC

Rule: 32(2)(j), 39, 43, 67, 88 EPC

**Keyword: "Accordance of date of
filing" – "Documents as filed" –
"Languages of the EPO" – "Text
matter in the drawings" – "Authentic
text of a European patent appli-
cation"**

Headnote

*I. The Convention does not make the
accordance of the date of filing
dependent on whether text matter in
the drawings is in the same language
as that of the description and claims
in accordance with Article 14(1) and
(2) EPC.*

*II. If the drawings are filed in full on
the date of filing, they form part of
the application as filed, even if they
contain text matter in an official
language other than the language of
the proceedings. There is nothing to
prevent the application being
amended on the basis of a translation
of this text matter into the language
of the proceedings.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 87 104 961.5 was filed on 3 April 1987 with a description, ten claims and an abstract all in the German language, as well as drawings (Figures 1 to 25). Of these, Figures 18, 19 and 25 contained so-called flow sheets with text matter in English. The application was published in this form on 11 November 1987.

II. In a communication of 21 April 1992 the examiner dealing with the case (the primary examiner) informed the applicants (appellants)

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.4.2,
en date du 17 avril 1997
T 382/94 – 3.4.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini
Membres : B.J. Schachenmann
S. Steinbrener
R. Zottmann
M. Lewenton

Demandeur : Firma Carl Zeiss et al.

**Référence : Documents produits lors
du dépôt/CARL ZEISS**

Article : 14, 70, 80, 90, 91, 123(2) CBE

Règle : 32(2)j), 39, 43, 67, 88 CBE

**Mot-clé : "Attribution d'une date de
dépôt" – "Documents produits lors
du dépôt" – "Langues de l'OEB" –
"Textes figurant dans les dessins" –
"Texte d'une demande de brevet
européen faisant foi"**

Sommaire

*I. Pour l'attribution d'une date de
dépôt, la Convention n'exige pas que
les textes figurant dans les dessins
soient rédigés dans la même langue
que celle qui a été utilisée dans la
description et les revendications,
conformément à l'article 14(1) et (2)
CBE.*

*II. Si les dessins ont tous été déposés
à la date du dépôt de la demande,
ils font partie du contenu de la demande
telle qu'elle a été déposée à l'origine,
même s'ils contiennent des textes
rédigés dans une langue officielle
autre que la langue de la procédure.
Rien ne s'oppose à ce que la deman-
de soit modifiée sur la base d'une tra-
duction de ces textes dans la langue
de la procédure.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 104 961.5 déposée le 3 avril 1987 comportait une description, dix revendications et un abrégé, tous rédigés en langue allemande, ainsi que des dessins (figures 1 à 25). Les figures 18, 19 et 25 de ces dessins contenaient des schémas dits "schémas d'étapes de processus" accompagnés de textes rédigés en anglais. La demande a été publiée sous cette forme le 11 novembre 1987.

II. Par notification en date du 21 avril 1992, l'examinateur chargé de l'instruction a informé pour la première fois la demanderesse (requérante)

wegen der englischsprachigen Textpassagen in den Zeichnungen die Erfordernisse des Artikels 14 (1) EPÜ nicht, wonach die europäische Anmeldung in einer Amtssprache einzureichen sei. Überdies gälten Flußdiagramme nach Regel 32 (3) EPÜ als Zeichnungen, die außer kurzen Angaben keine Erläuterungen enthalten dürften (Regel 32 (2) j) EPÜ). Andere Heilungsmöglichkeiten als die Streichung der genannten Figuren seien nicht ersichtlich, da die Verwendung einer anderen Amtssprache für diesen Bestandteil der Anmeldung nach Artikel 14 (3) EPÜ unzulässig sei.

III. Mit ihrer Antwort datiert vom 21. August 1992 reichte die Beschwerdeführerin unter anderem geänderte Figuren 18, 19 und 25 ein, in denen die englischsprachigen Textpassagen durch kurze, deutschsprachige Stichworte ersetzt waren. Die Beschreibung wurde auf der Grundlage der aus den Zeichnungen entfernten, ins Deutsche übersetzten Textpassagen ergänzt. Die Beschwerdeführerin vertrat den Standpunkt, daß die englischsprachigen Textpassagen in den Zeichnungen ungeachtet Artikel 14 (3) EPÜ zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehörten. Die vorgenommenen Änderungen stellten deshalb keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

IV. Mit Bescheid vom 24. November 1992 forderte der beauftragte Prüfer die Beschwerdeführerin auf, diese Änderungen rückgängig zu machen und die Figuren 18, 19 und 25 zu streichen. Die vorgenommenen Änderungen seien nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil Artikel 70 EPÜ impliziere, daß nur die Offenbarung in der Verfahrenssprache zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zähle.

V. In zwei weiteren Eingaben vom 11. Mai und vom 3. September 1993 sowie einer persönlichen Rücksprache mit Mitgliedern der Prüfungsabteilung vom 3. Juni 1993 beharrte die Beschwerdeführerin auf ihrem Standpunkt und beantragte, die erwähnten Änderungen im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zuzulassen.

VI. Mit Entscheidung vom 9. Dezember 1993 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung aufgrund Artikel 97 (1) EPÜ zurück, da ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege.

for the first time that because of the English-language text matter in the drawings the application did not satisfy the requirements of Article 14(1) EPC, according to which European patent applications must be filed in **one** of the official languages. Moreover, under Rule 32(3) EPC flow sheets were considered drawings which, with the exception of a single word or words, should not contain text matter (Rule 32(2)(j) EPC). There was no apparent way of dealing with this problem other than deleting the figures concerned, as the use of another official language for this part of the application was inadmissible under Article 14(3) EPC.

III. With their reply of 21 August 1992 the appellants submitted amended Figures 18, 19 and 25, in which the English-language text matter had been replaced by short catchwords in German. The description had been amended to include the text matter which had been removed from the drawings and translated into German. The appellants were of the opinion that, regardless of Article 14(3) EPC, the English-language text matter in the drawings formed part of the content of the application as filed. The changes made did not therefore infringe Article 123(2) EPC.

IV. In a communication of 24 November 1992, the primary examiner asked the appellants to retract these changes and to delete Figures 18, 19 and 25. Under Article 123(2) EPC the changes were inadmissible because Article 70 EPC implied that only what was disclosed in the language of the proceedings was part of the content of the application as filed.

V. In two further submissions of 11 May and 3 September 1993 as well as in a consultation with members of the examining division on 3 June 1993 the appellants insisted on their point of view and requested that the said changes be admitted as a correction under Rule 88 EPC.

VI. In its decision of 9 December 1993 the examining division refused the application on the basis of Article 97(1) EPC, as it infringed Article 123(2) EPC.

que, les dessins comportant des textes en anglais, la demande ne remplissait pas les conditions requises à l'article 14(1) CBE, qui prévoit que la demande européenne doit être déposée dans **une** langue officielle. De surcroît, aux termes de la règle 32(3) CBE, les schémas d'étapes de processus étaient considérés comme des dessins, lesquels ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications (règle 32(2) j) CBE). La suppression de ces figures était le seul moyen de remédier à cette irrégularité, l'utilisation d'une autre langue officielle dans cette partie de la demande n'étant pas admissible, en vertu de l'article 14(3) CBE.

III. Dans sa réponse en date du 21 août 1992, la requérante a déposé entre autres les figures 18, 19 et 25 modifiées dans lesquelles les textes en anglais avaient été remplacés par de courts mots clés en allemand. La description avait été également complétée sur la base d'une traduction en allemand des textes qui avaient été supprimés dans les dessins. La requérante a prétendu que, nonobstant les dispositions de l'article 14(3) CBE, les textes en anglais figurant dans les dessins faisaient partie de la demande telle qu'elle avait été déposée. Les modifications effectuées n'allaient donc pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

IV. L'examinateur chargé de l'instruction a, par notification en date du 24 novembre 1992, demandé à la requérante de retirer ces modifications et de supprimer les figures 18, 19 et 25. Les modifications effectuées étaient inadmissibles en vertu de l'article 123(2) CBE, car il ressortait implicitement de l'article 70 CBE que seule la divulgation dans la langue de la procédure faisait partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

V. Dans deux autres courriers en date du 11 mai et du 3 septembre 1993, de même que lors d'une entrevue avec des membres de la division d'examen, le 3 juin 1993, la requérante a maintenu son point de vue et a demandé qu'on l'autorise à apporter les modifications susmentionnées par le biais de la correction d'erreurs prévue à la règle 88 CBE.

VI. La division d'examen a, par décision du 9 décembre 1993, rejeté la demande en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif qu'elle allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE.

Gemäß der Begründung dieser Entscheidung hängen die für die Rechtssicherheit und die Durchsetzung des Patentschutzes zentralen Bestimmungen des EPÜ, wie etwa die Artikel 2 (2), 69, 70 und 123 EPÜ, funktionell von Artikel 14 (1) EPÜ in dem Sinne ab, daß darin die ausschließliche Verwendung einer einzigen Verfahrenssprache zwingend vorgeschrieben ist. Dies gehe im übrigen auch aus Artikel 80 EPÜ hervor. Die Rechtsfolge einer Nichtbeachtung dieses Erfordernisses könne nur sein, daß Textteile, die nicht in der vom Anmelder gewählten Verfahrenssprache gehalten sind, nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten.

Insbesondere komme auch keine Behebung dieses Mangels im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ in Betracht. Ein solcher Antrag sei im übrigen auch gar nicht gestellt worden.

VII. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 11. Februar 1994 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der mit der Eingabe vom 21. August 1992 geänderten Unterlagen unter Berücksichtigung der während der Rücksprache vom 3. Juni 1993 vorgenommenen Änderungen in Patentanspruch 3.

VIII. In der schriftlichen Begründung vom 7. April 1994 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre bisherige Haltung unter Hinweis auf folgende Argumente:

i) Die angefochtene Entscheidung verkenne, daß im vorliegenden Fall die Beschreibung und die Patentansprüche tatsächlich in einer einzigen Amtssprache eingereicht worden seien, so daß die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 80 EPÜ erfülle, was durch Zuerkennung eines Anmeldetags vom EPA auch bestätigt worden sei. Dies habe zur Folge, daß die gesamten ursprünglichen Unterlagen zur Offenbarung zählten.

ii) Dagegen sage weder Artikel 14 EPÜ noch Artikel 70 (1) EPÜ etwas über den Offenbarungsgehalt einer Anmeldung aus, der ein Anmeldetag zuerkannt worden sei. Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer zu engen Auslegung dieser Bestimmungen und stehe damit in Widerspruch zur Entscheidung J 15/88 (ABl. EPA 1990, 445). Danach habe ein Anmelder in der Regel das Recht, Gegenstände aus jedem Teil der Beschreibung, der Ansprüche und

According to the grounds for the decision, the provisions of the EPC which are central to legal certainty and the enforcement of patent protection, such as Articles 2(2), 69, 70 and 123 EPC for example, depend in their function on Article 14(1) EPC in that the latter stipulates that only one official language may be used. This can also be derived from Article 80 EPC. The legal consequences of non-observance of this requirement can only be that text matter not in the language of proceedings selected by the applicant cannot be deemed to be part of the documents as filed.

In particular, this deficiency cannot be remedied by way of a correction under Rule 88 EPC. However, no such request was made in the first place.

VII. The appellants lodged an appeal against this decision on 11 February 1994 and paid the appeal fee. They requested that the contested decision be set aside and that the patent be granted on the basis of the amended documents submitted on 21 August 1992, taking into account the changes made to claim 3 during the consultation on 3 June 1993.

VIII. In their written reasons of 7 April 1994 the appellants reaffirmed their position with reference to the following arguments:

(i) The contested decision failed to appreciate that in the present case the description and claims had actually been filed in one official language, such that the application satisfied the requirements of Article 80 EPC, as was confirmed by the accordant of a date of filing by the European Patent Office. The consequence of this was that the totality of the documents as filed counted as the disclosure.

(ii) On the other hand, neither Article 14 EPC nor Article 70(1) EPC said anything about the content constituting disclosure of an application which had been accorded a date of filing. The contested decision was based on too narrow an interpretation of these provisions and thus contradicted decision J 15/88 (OJ EPO 1990, 445). According to the latter decision, an applicant normally has the right to derive subject-matter from any part of the description,

D'après l'exposé des motifs de cette décision, l'application des dispositions essentielles de la CBE régissant la sécurité juridique et la mise en œuvre des droits de protection par brevet, telles que, par exemple, les articles 2(2), 69, 70 et 123 CBE, est subordonnée à l'application de l'article 14(1) CBE, qui exige impérativement l'utilisation exclusive d'une seule langue de la procédure, obligation qui ressort également des dispositions de l'article 80 CBE. Le non-respect de cette condition avait pour conséquence inévitable que les textes qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure choisie par le demandeur sont réputés ne pas faire partie des documents de la demande telle qu'elle a été déposée.

Il ne peut notamment être considéré qu'il s'agit d'une irrégularité susceptible d'être corrigée par application de la règle 88 CBE. Le requérant n'a d'ailleurs pas présenté de requête en ce sens.

VII. La requérante a formé un recours contre cette décision le 11 février 1994 et a acquitté la taxe de recours. Elle a requis l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des documents modifiés déposés par courrier en date du 21 août 1992, compte tenu des modifications apportées à la revendication 3 lors de l'entretien du 3 juin 1993.

VIII. Dans son exposé écrit des motifs du recours déposé le 7 avril 1994, la requérante, restant sur ses positions, a fait valoir à ce propos les arguments suivants :

i) dans la décision attaquée, il n'a pas été tenu compte du fait que, dans l'affaire en cause, la description et les revendications ont bien été déposées dans une seule langue officielle, de sorte que la demande satisfait aux conditions requises à l'article 80, ce que l'OEB a d'ailleurs confirmé en accordant à la demande une date de dépôt. Il en résulte que tous les documents déposés initialement font partie de la divulgation.

ii) Par contre, ni l'article 14 CBE, ni l'article 70(1) CBE ne donnent la moindre indication sur ce que doit être le contenu de la divulgation d'une demande à laquelle a été attribuée une date de dépôt. La décision attaquée, qui se fonde sur une interprétation trop étroite de ces dispositions, est par là en contradiction avec la décision J 15/88 (JO OEB 1990, 445), dans laquelle il est constaté que le demandeur a normalement le droit de "dédire l'objet de la demande de

der Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung herzuleiten, wobei Beschränkungen dieses Rechts eng auszulegen seien.

iii) Des weiteren werde die Bedeutung der Entscheidung J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137) verkannt, die einen Fall betreffe, bei dem Anmeldungsunterlagen in zwei verschiedenen Sprachen vorlagen, nämlich Beschreibung und Ansprüche gemäß Artikel 14 (2) EPÜ in schwedischer Sprache und ein Erteilungsantrag in englischer Sprache. Dazu sei entschieden worden, daß Bestandteile der Anmeldung, die nicht in der Sprache der Beschreibung und der Ansprüche eingereicht wurden, hier also der Erteilungsantrag, im Sinne von Regel 88 EPÜ berichtigungsfähig seien. Dies stehe auch in Einklang mit den Entscheidungen G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117, 125) der Großen Beschwerdekammer. Im übrigen sei ein solcher Berichtigungsantrag sehr wohl schon im Verfahren vor der ersten Instanz gestellt worden.

Ergänzend wurde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Im Zusammenhang mit der zurückgewiesenen europäischen Patentanmeldung stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefaßt sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht. Nach der angefochtenen Entscheidung ist dies nicht der Fall.
3. Artikel 14 EPÜ legt fest, in welchen Sprachen europäische Patentanmeldungen einzureichen sind, nämlich in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Artikel 14 (1) EPÜ) bzw. einer der zugelassenen Sonder-sprachen nach Artikel 14 (2) EPÜ. Diejenige Amtssprache, in der eine europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie nach Artikel 14 (2) EPÜ übersetzt wird, bildet gemäß Artikel 14 (3) EPÜ die Verfahrenssprache. Der Wortlaut der Anmeldung oder des Patents in dieser Verfahrenssprache stellt nach Artikel 70 (1) EPÜ in den Verfahren vor dem EPA sowie in den Vertragsstaaten die verbindliche Fassung dar.

claims or drawings as originally filed. Any limitations of this right must be construed narrowly.

(iii) Furthermore, the significance of decision J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) had not been recognised. This decision related to a case in which an application was filed in two different languages, ie the description and claims in accordance with Article 14(2) EPC in Swedish and a request for grant in English. It was decided that components of an application which were not submitted in the language of the description and claims, ie in this case the request for grant, could be corrected under Rule 88 EPC. This was in line with decisions G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117, 125) by the Enlarged Board of Appeal. Moreover, a request for correction had in fact already been made in the proceedings before the department of first instance.

By way of addition, a request for reimbursement of the appeal fee was submitted.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The point of law which arises in connection with the rejected European patent application is whether text matter in drawings which is in an official language other than the language of the proceedings is part of the content of the application as filed and whether in this respect it is possible to correct the application. According to the contested decision, this is not possible.
3. Article 14 EPC prescribes the languages in which European patent applications must be filed, namely in one of the official languages of the European Patent Office (Article 14(1) EPC) or one of the other languages permitted under Article 14(2) EPC. The official language in which a European patent application is filed or into which it is translated under Article 14(2) EPC forms the language of the proceedings according to Article 14(3) EPC. The text of the application or patent in this language of proceedings is according to Article 70(1) EPC the authentic text in proceedings before the European Patent Office and in the contracting states.

n'importe quelle partie de la description, des revendications ou des dessins déposés initialement", toute limitation apportée à ce droit devant être interprétée de manière restrictive.

iii) Les auteurs de la décision attaquée ont méconnu l'importance de la décision J 7/80 (JO OEB 1981, 137), laquelle concernait un cas dans lequel les pièces de la demande avaient été déposées dans deux langues différentes, la description et les revendications ayant été produites en suédois conformément aux dispositions de l'article 14(2) CBE, et la requête en délivrance en anglais. Il avait été décidé à ce propos que les parties de la demande qui n'avaient pas été déposées dans la même langue que celle utilisée dans la description et les revendications, c'est-à-dire en l'occurrence la requête en délivrance, pouvaient être corrigées au titre de la règle 88 CBE. Cette décision était du reste en accord avec les décisions G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117, 125) de la Grande Chambre de recours. Au demeurant, la demanderesse avait déjà formulé une telle requête en correction au cours de la procédure devant la première instance.

Enfin, la requérante a présenté une requête en remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Dans le cas de la demande de brevet européen rejetée, dont les dessins comportaient des textes rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure, la question de droit qui se pose est celle de savoir si ces textes font partie du contenu initial de la demande, et s'il existe à cet égard une possibilité de correction. Dans la décision attaquée, cette possibilité avait été exclue.
3. L'article 14 CBE précise dans quelles langues les demandes de brevet européen doivent être déposées : soit une des langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14(1) CBE), soit l'une des autres langues autorisées visées à l'article 14(2) CBE. La langue officielle dans laquelle une demande de brevet européen est déposée ou celle dans laquelle elle est traduite, dans le cas visé à l'article 14(2) CBE, est considérée comme la langue de la procédure, en vertu de l'article 14(3) CBE, et en vertu de l'article 70(1) CBE, le texte de la demande ou du brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les Etats contractants.

4. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich der Grundsatz, daß das Europäische Patenterteilungsverfahren in einer einzigen Sprache, nämlich in der vom Anmelder ausgewählten einen von drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts durchgeführt wird (vgl. *J. B. van Benthem*, Die Lösung der Sprachenfrage im Europa-Patentübereinkommen I, Mitt. der deutschen Patentanwälte, 1973, 129). Dieser Grundsatz läßt sich jedoch nicht uneingeschränkt auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung anwenden. Dies ergibt sich schon aus Artikel 70 (2) EPÜ, wonach bei Verwendung einer Sondersprache nach Artikel 14 (2) EPÜ der ursprüngliche Text der Anmeldung in einer Nicht-Amtssprache für die Feststellung des Inhalts der Anmeldung maßgebend ist.

Eine Vorschrift wie § 126 des Deutschen Patentgesetzes, wonach Eingaben in einer anderen als der Amtssprache generell unberücksichtigt bleiben, enthält das Übereinkommen nicht. Eine entsprechende Rechtsfolge ist gemäß Artikel 14 (5) EPÜ nur für Schriftstücke vorgesehen, die nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehören.

5. Wenn es um die Frage geht, welche Mindestanforderungen an die Anmeldungsunterlagen am Anmeldetag zu stellen sind, ist nach der Systematik des Übereinkommens vor allem Artikel 80 EPÜ maßgebend (vgl. *Teschemacher*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Art. 83 EPÜ, Rdn. 6).

Gemäß Artikel 80 d) EPÜ ist die Zuerkennung eines Anmeldetags davon abhängig, daß die vom Anmelder eingereichten Unterlagen "eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen enthalten. Was die Wahl der Verfahrenssprache betrifft, sind dies die maßgebenden Teile einer Anmeldung (vgl. J 7/80, ABI. EPA 1981, 137). Erfüllt die Anmeldung die genannten Erfordernisse nicht, so wird der Anmeldetag gemäß Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ auf den Zeitpunkt der fristgerechten Beseitigung des entsprechenden Mangels festgesetzt. Andernfalls wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.

Nichts anderes dürfte für den Fall vorgesehen sein, daß Teile der Beschreibung oder der Patentan-

4. These provisions give rise to the principle that the European patent grant procedure is carried out in one language only, that is in whichever one of the three official languages of the European Patent Office was selected by the applicant (see *J. B. van Benthem*, "Die Lösung der Sprachenfrage im Europa-Patentübereinkommen I", Mitt. der deutschen Patentanwälte, 1973, 129). However, this principle cannot be applied without restriction to the European patent application documents as filed. This is clear from Article 70(2) EPC, according to which if a language as referred to in Article 14(2) EPC is used, the original text of the application in a non-official language shall constitute the basis for determining the content of the application.

The Convention does not contain a provision such as Article 126 of the German Patent Law, under which submissions in a language other than the official language are generally not taken into consideration. A corresponding legal consequence is provided for under Article 14(5) EPC only for documents other than those making up the European patent application.

5. In establishing the minimum requirements to be placed on an application on the filing date, under the system of the Convention it is primarily Article 80 EPC which is the determining factor (see *Teschemacher*, "Münchner Gemeinschaftskommentar", Article 83 EPC, note 6).

According to Article 80(d) EPC accordance of the date of filing depends on whether the documents filed by the applicant contain "a description and one or more claims" in one of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC. As far as the choice of the language of proceedings is concerned, these are the significant parts of the application (see J 7/80, OJ EPO 1981, 137). If an application does not satisfy the above-mentioned requirements, the filing date is deemed in accordance with Article 90(2) and Rule 39 EPC to be the date on which the corresponding deficiency was remedied within the time limit. Otherwise the application will not be dealt with as a European patent application.

The same must also apply where parts of the description or claims do not meet the provisions of Article

4. Il ressort de ces dispositions que la procédure de délivrance du brevet européen est par principe conduite dans une seule langue, à savoir celle des trois langues officielles de l'Office européen des brevets qui a été choisie par le demandeur (cf. *J.B. van Benthem*, Die Lösung der Sprachenfrage im Europa - Patentübereinkommen I, Mitt. der deutschen Patentanwälte, 1973, 129). Il ne peut toutefois être considéré que ce principe vaut aussi sans restriction pour les pièces de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, comme le montre déjà l'article 70(2) CBE qui prévoit que dans le cas où il est utilisé l'une des langues autorisées visées à l'article 14(2) CBE, le texte initial de la demande, qui était rédigé dans une langue non officielle, est pris en considération pour la détermination du contenu de la demande.

La Convention ne comporte pas de disposition analogue à celle de l'article 126 de la loi allemande sur les brevets qui prévoit d'une manière générale que les pièces rédigées dans une langue autre que la langue officielle ne sont pas prises en considération. L'article 14(5) CBE ne prévoit une telle sanction que pour les pièces qui ne sont pas comprises dans les pièces de la demande de brevet européen.

5. Lorsqu'il s'agit de savoir quelles sont les conditions minimales que doivent remplir les pièces de la demande à la date du dépôt, c'est avant tout à l'article 80 CBE qu'il convient de se référer, selon la logique de la Convention (cf. *Teschemacher*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 83 CBE, annotation n° 6).

Aux termes de l'article 80 d) CBE, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée à la demande, les documents déposés par le demandeur doivent contenir "une description et une ou plusieurs revendications" dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2 CBE. La langue à considérer comme langue de la procédure est celle qui a été choisie dans ces parties de la demande (cf. décision J 7/80, JO OEB 1981, 137). Si la demande ne satisfait pas à ces conditions, la date de dépôt est, conformément à l'article 90(2) et à la règle 39 CBE, celle à laquelle il a été remédié dans les délais aux irrégularités qui ont été constatées. Sinon, la demande de brevet n'est pas considérée comme une demande de brevet européen.

Il ne devrait pas en être autrement dans le cas où des parties de la description ou des revendications ne

sprüche den Vorschriften von Artikel 80 d) EPÜ nicht entsprechen, z. B. indem sie in einer anderen Sprache abgefaßt sind. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Bei der vorliegenden Anmeldung sind sowohl die Beschreibung als auch die Patentansprüche vorschriftsgemäß in einer einzigen Amtssprache (Deutsch) eingereicht worden. Damit erübrigt es sich, näher auf Fragen einzugehen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben könnten.

6. Andererseits macht das Übereinkommen die Zuerkennung des Anmeldetags nach Artikel 80 EPÜ nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1) und (2) EPÜ abgefaßt sind. Dabei ist zu beachten, daß nach Regel 32 (2) j) EPÜ Zeichnungen, zu denen gemäß Regel 32 (3) EPÜ auch Flußdiagramme zählen, durchaus Textbestandteile enthalten dürfen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-II, 5.1).

Sind die Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, so kann es folglich für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob darin Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung gemäß Artikel 91 (1) g) und Regel 43 EPÜ (Neufestsetzung des Anmeldetags bei verspätet eingereichten Zeichnungen) bezieht sich ausschließlich auf die Frage, ob die Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht wurden. Deshalb hat die Eingangsstelle der vorliegenden Anmeldung zu Recht den Anmeldetag vom 3. April 1987 zuerkannt.

7. Die Zuerkennung eines Anmeldetags kann sich dem Wesen nach nur auf die Gesamtheit der nach Artikel 80 EPÜ eingereichten Anmeldeunterlagen beziehen. Das Übereinkommen enthält keine Vorschrift, die vorsieht, daß der Anmeldetag nur einem Teil dieser Unterlagen zuerkannt werden könnte. Entsprechend ist gemäß Artikel 123 (2) EPÜ der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung (d. h. der Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen) durch das vorgegeben, "was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (...) entnehmen kann" (G 3/89, Ziff. 3 der Begründung (ABI. EPA 1993, 117)).

Es scheint deshalb dem Übereinkommen fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten

80(d) EPC, eg because they are drafted in another language. However, this is not the case here. In the present application, both the description and the claims were submitted in accordance with the provisions in one official language (German). There is therefore no need to look any further into issues connected with this aspect.

6. On the other hand, however, the Convention does not make the accordance of the date of filing under Article 80 EPC dependent on whether any text matter in the drawings is in a language in accordance with Article 14(1) and (2) EPC. In this connection it should be remembered that, according to Rule 32(2)(j) EPC, drawings, which according to Rule 32(3) EPC include flow sheets, may contain text matter (see Guidelines for Examination in the EPO, Part C-II, 5.1).

If the drawings are submitted in full on the date of filing, the establishment of the filing date cannot as a result be dependent on whether they contain text matter in a language other than the language of proceedings. The special provision under Article 91(1)(g) and Rule 43 EPC (re-dating of the filing date where drawings are filed late) relates exclusively to the question of whether any drawings were filed at all on the date of filing. For this reason the Receiving Section correctly accorded the present application the filing date of 3 April 1987.

7. The accordance of a date of filing can by its very nature relate only to the whole of the application documents filed in accordance with Article 80 EPC. The Convention does not contain any provision which prescribes that the filing date can be accorded to only a part of these documents. As a result, according to Article 123(2) EPC the limits for changing or correcting the parts of an application affecting the disclosure (ie the description, claims and drawings) are defined by "what a skilled person would derive ... from the whole of these documents as filed" (G 3/89, reasons, 3 (OJ EPO 1993, 117)).

It would therefore appear to be alien to the Convention, despite the accordance of a filing date, not to recog-

satisfont pas aux conditions requises à l'article 80 d) CBE, du fait par exemple qu'elles sont rédigées dans une autre langue, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Dans le cas de la présente demande, la description et les revendications ont été dûment déposées dans une seule langue officielle (l'allemand). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en détail les questions qui pourraient se poser à ce propos.

6. Par contre, pour l'attribution d'une date de dépôt, la Convention n'exige pas que les textes qui pourraient accompagner les dessins soient rédigés dans une langue visée à l'article 14(1) ou (2) CBE, et il est à noter à ce propos que, selon la règle 32(2) j) CBE, les dessins, dont font partie, aux termes de la règle 32 (3) CBE, les schémas d'étapes de processus, peuvent incontestablement contenir certains textes (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C-II, 5.1).

Si tous les dessins ont été déposés à la date du dépôt de la demande, peu importe pour l'attribution de la date de dépôt que les textes qui accompagnent ces dessins soient rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure. Les dispositions spéciales prévues à l'article 91(1) g) et à la règle 43 CBE (fixation d'une nouvelle date de dépôt dans le cas où les dessins ont été déposés tardivement) ne portent que sur la question de savoir si les dessins ont bien été déposés à la date du dépôt de la demande. C'est la raison pour laquelle la section de dépôt avait à juste titre attribué à la demande en cause une date de dépôt fixée au 3 avril 1987.

7. De par sa nature même, la date de dépôt attribuée à une demande est une date qui vaut forcément pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées conformément à l'article 80 CBE. La Convention ne contient aucune disposition prévoyant qu'il pourrait n'être accordé une date de dépôt que pour une partie seulement de ces pièces. De même, selon l'article 123(2) CBE, les parties de la demande concernant la divulgation (à savoir, la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet de modifications ou de corrections que dans les limites de "ce que l'homme du métier est en mesure de déduire (...) de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés..." (décision G 3/89, point 3 des motifs (JO OEB 1993, 117)).

Il ne paraît par conséquent pas conforme à l'esprit de la Convention de décider que, bien qu'il ait été

Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen trotz Zuerkennung eines Anmeldetags nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. Mit der Beschreibung, den Patentansprüchen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen ist der Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung festgelegt (G 2/95, Ziff. 4 der Begründung (ABl. EPA 1996, 555)).

8. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die eingereichten Flußdiagramme mit den englischsprachigen Textpassagen Zeichnungen im Sinne des Übereinkommens sind. Dies ergibt sich nicht nur durch deren Bezeichnung als Figuren, sondern insbesondere dadurch, daß Flußdiagramme nach der Ausführungsordnung als Zeichnungen gelten (Regel 32 (3) EPÜ).

Die Kammer kommt deshalb aus den in Ziffer 4 bis 7 genannten Gründen zum Schluß, daß die am Anmeldetag eingereichten Figuren 18, 19 und 25 vollumfänglich Bestandteil der vorliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind. Einer Änderung der Anmeldung, die sich auf eine Übersetzung der englischsprachigen Textpassagen dieser Figuren in die Verfahrenssprache stützt, steht damit nichts entgegen. Insbesondere ist darin kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu sehen. In welchem Umfang die übersetzten Textpassagen in den Zeichnungen verbleiben können bzw. in die Beschreibung zu verschieben sind, bestimmt sich nach Regel 32 (2) j) EPÜ und ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

9. Die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung stützte sich allein darauf, daß die Aufnahme der deutschen Übersetzung der genannten englischen Textpassagen in die Beschreibung und die Zeichnungen gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Was die Erfüllung der weiteren Erfordernisse des Übereinkommens betrifft, liegt bisher keine abschließende Stellungnahme oder Entscheidung der Prüfungsabteilung vor. Die Kammer macht deshalb von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 EPÜ Gebrauch und weist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

nise certain parts of the description, claims or drawings actually filed on the date of filing as part of the documents as filed. The content of the European patent application as filed is established with the description, claims and, where appropriate, the drawings (G 2/95, reasons, 4 (OJ EPO 1996, 555)).

8. In the present case there is no doubt that the flow sheets filed with the English-language text matter are drawings within the meaning of the Convention. This is evident not only from their designation as figures, but also in particular from the fact that flow sheets are deemed to be drawings under the Implementing Regulations (Rule 32(3) EPC).

For the reasons set out in 4 to 7 above, the board therefore concludes that Figures 18, 19 and 25 as filed on the date of filing are part in their entirety of the present application as filed. There is thus nothing to prevent the application being changed on the basis of a translation into the language of the proceedings of the English-language text matter in these figures. In particular, this does not represent an infringement of Article 123(2) EPC. The extent to which the translated text matter may remain in the drawings or must be moved to the description is to be determined in accordance with Rule 32(2)(j) EPC and is not the subject of the present procedure.

9. The decision of the examining division to refuse the application was based solely on its view that the inclusion in the description and drawings of the German translation of the above-mentioned English-language text matter represented an infringement of Article 123(2) EPC. As to whether or not the other requirements of the Convention have been satisfied, no final statement or decision has as yet been issued by the examining division. The board is therefore making use of its authority in accordance with Article 111 EPC to remit the case to the examining division for further prosecution.

attribué une date de dépôt à la demande, certaines parties de la description, des revendications ou des dessins qui avaient bien été déposées à cette date de dépôt ne peuvent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. La description, les revendications et, le cas échéant, les dessins compris dans les pièces de la demande déterminent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (décision G 2/95, point 4 des motifs (JO OEB 1996, 555)).

8. Dans la présente affaire, il est incontestable que les schémas d'étapes de processus qui ont été déposés accompagnés de textes en anglais constituent des dessins au sens de la Convention, et cela non seulement parce qu'ils ont été dénommés "figures", mais aussi, entre autres, parce que les schémas d'étapes de processus sont considérés comme des dessins, aux termes du règlement d'exécution (règle 32(3) CBE).

La Chambre en conclut donc, pour les motifs indiqués aux points 4 à 7, que les figures 18, 19 et 25 déposées à la date de dépôt de la demande font intégralement partie du texte initial de la présente demande. Rien ne s'oppose par conséquent à ce que la demande soit modifiée sur la base d'une traduction dans la langue de la procédure des textes en anglais contenus dans les figures. En particulier, il ne peut être considéré qu'une telle modification va à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Il n'y a pas lieu dans la présente procédure d'examiner dans quelle mesure les textes traduits figurant dans les dessins peuvent être maintenus dans les dessins ou doivent être insérés dans la description ; la règle 32(2)j) CBE doit permettre de répondre à cette question.

9. La division d'examen avait rejeté la demande en faisant valoir pour seul motif qu'il était contraire à l'article 123(2) CBE d'introduire dans la description et les dessins la traduction en allemand des textes en anglais figurant dans les dessins. Jusqu'à présent, la division d'examen n'a pas encore émis d'avis ni pris de décision définitive en ce qui concerne le respect des autres conditions requises dans la Convention. La Chambre, usant du pouvoir que lui confère l'article 111 CBE, renvoie par conséquent l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

Da die Beschwerdeführerin durch diese Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung nicht beschwert wird, mußte keine mündliche Verhandlung anberaumt werden (vgl. T 166/91, T 924/91).

10. Die von der Beschwerdeführerin im Prüfungsverfahren zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern enthält keine unmittelbare Antwort auf die hier entschiedene Rechtsfrage. Die Prüfungsabteilung hat die dafür einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens angewendet und ausgelegt. Ein Verfahrensmangel ist hierin nicht zu sehen. Damit fehlt die Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

As the appellants are not adversely affected by this remission to the examining division, there was no need to set a date for oral proceedings (see T 166/91, T 924/91).

10. The case law of the boards of appeal cited by the appellants in the examination procedure does not contain a direct answer to the point of law decided in the present case. The examining division duly exercised its discretion in applying and interpreting the relevant provisions of the Convention. No procedural violation has been found. There is thus no reason to reimburse the appeal fee under Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

Le renvoi de l'affaire devant la division d'examen ne faisant pas grief à la requérante, il n'y avait pas lieu de tenir une procédure orale (cf. décisions T 166/91, T 924/91).

10. L'on ne peut trouver dans les décisions des chambres de recours qu'a citées la requérante au cours de la procédure d'examen une réponse directe à la question de droit sur laquelle il est statué ici. La division d'examen a appliqué et interprété les dispositions pertinentes de la Convention dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, et il ne saurait être considéré qu'il y a eu vice de procédure. Par conséquent, le remboursement de la taxe de recours ne peut être accordé, les conditions requises à cet égard par la règle 67 CBE n'étant pas remplies.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour suite à donner.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 1. April 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. J. Reich
R. K. Shukla

Anmelder: AT&T Corp.

**Stichwort: Beweis einer Vorver-
öffentlichung/AT&T**

Artikel: 54, 56, 113 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

**Schlagwort: "nomineller Erschei-
nungstag' einer Zeitschrift" – "auf
Anfrage beim Herausgeber zugäng-
lich (nicht bewiesen)" – "Postver-
sand an Abonnenten" – "bei minde-
stens einem Abonnenten vor dem
Anmeldetag eingegangen (nicht
bewiesen)" – "der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht (nicht bewie-
sen)"**

Leitsätze

I. Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, um so stichhaltiger muß das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents – z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsgründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

II. Nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (s. Entscheidung T 482/89, ABI. EPA 1992, 646) muß jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntem, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
1 April 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: H. J. Reich
R. K. Shukla

Applicant: AT&T Corp.

**Headword: Proof of prior
publication/AT&T**

Article: 54, 56, 113 EPC

Rule: 67 EPC

**Keyword: "Nominal publication
date' of journal" – "Available on
demand from publishers (not
proved)" – "Sent by mail to sub-
scribers" – "Received by at least one
subscriber before filing date (not
proved)" – "Made available to the
public (not proved)"**

Headnote

I. When an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If a decision upon such an issue may result in refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, the available evidence in relation to that issue must be very critically and strictly examined. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation (that is, the legal and factual reasons) are fully and properly proved.

II. In accordance with the principle of "free evaluation of evidence" (see decision T 482/89, OJ EPO 1992, 646) items of evidence relevant to a matter in issue must be given an appropriate weight in order reliably to establish what is likely to have occurred. An unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 1^{er} avril 1997
T 750/94 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : H. J. Reich
R. K. Shukla

Demandeur : AT&T Corp.

**Référence : Preuve de l'existence
d'une publication antérieure/AT&T**

Article : 54, 56, 113 CBE

Règle : 67 CBE

**Mot-clé : "Date "sur le papier" de la
publication d'un numéro d'une
revue" – "Disponible sur demande
chez l'éditeur (pas prouvé)" –
"Envoyé par la poste aux abonnés" –
"Reçu par au moins un abonné avant
la date de dépôt (pas prouvé)" –
"Rendu accessible au public (pas
prouvé)"**

Sommaire

I. Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés.

II. Conformément au principe de "la libre appréciation des moyens de preuve" (cf. décision T 482/89, JO OEB 1992, 646), il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve concernant la question en litige, afin d'établir de manière fiable ce qui s'est vraisemblablement produit. En principe il ne doit être accordé qu'une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue, dont le nom n'a pas été indiqué.

Sachverhalt und Anträge

I. Zu der vorliegenden europäischen Patentanmeldung erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, in dem sie wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einwände gegen die Erteilung eines Patents erhob; sie bezog sich dabei insbesondere auf die Vorveröffentlichung

D1: Applied Physics Letters, Band 51, Nr. 15, 12. Oktober 1987, Seiten 1170 bis 1172 (eine Veröffentlichung des American Institute of Physics ("AIP")).

In ihrer Erwiderung vom 26. März 1993 wies die Anmelderin die Einwände der Prüfungsabteilung zurück, wobei sie sich ausschließlich darauf stützte, daß D1 der Öffentlichkeit nicht vor dem 13. Oktober 1987, dem Prioritätstag der Anmeldung, zugänglich gemacht worden sei. D1 trage zwar das nominelle Erscheinungsdatum vom 12. Oktober 1987 (dieses Datum sei auf der Titelseite der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift aufgedruckt), doch sei dies nur ein Anscheinsbeweis dafür, daß das Dokument der Öffentlichkeit tatsächlich an diesem Tag zugänglich gemacht worden sei. Die Anmelderin legte Fotokopien der Titelseiten derjenigen Zeitschriftenexemplare bei, die die Bibliotheken von Murray Hill und Holmdel (USA) erhalten hatten; danach sind beide Exemplare erst am 15. Oktober 1987 dort eingegangen. Dieses Beweismaterial – so die Anmelderin – widerlege den Anscheinsbeweis des nominellen Erscheinungstags; die Zeitschrift sei also nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden.

II. Die Prüfungsabteilung erließ am 24. Juni 1993 einen weiteren Bescheid und legte die Kopie eines Schreibens vom 13. Mai 1993 bei, das die Bibliothek des EPA mit nachstehendem maschinenschriftlichen Text an das AIP gefaxt hatte:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Fax vom 8.4.93 erkundigten wir uns nach dem Erscheinungsdatum (Tag, Monat, Jahr) der folgenden Veröffentlichung:

(D1)

Bisher haben wir keine Antwort bzw. Mitteilung von Ihnen erhalten. Bitte prüfen Sie umgehend Ihre Unterlagen und teilen Sie uns so rasch wie

Summary of Facts and Submissions

I. Following the filing of this European patent application, the Examining Division issued a communication which raised objections to the grant of a patent on the basis of lack of novelty and lack of inventive step, especially having regard to the prior publication of:

D1: Applied Physics Letters, vol. 51, No. 15, 12 October 1987, pages 1170 to 1172 (a publication of the American Institute of Physics ("AIP")).

In a reply dated 26 March 1993, the applicant contested the objections raised by the Examining Division, only on the basis that D1 had not been made available to the public before 13 October 1987, the priority date of the application. The applicant pointed out that although D1 had a nominal publication date of 12 October 1987 (this date being printed on the front cover of the relevant issue of the journal), such a nominal publication date was only prima facie evidence that the document had in fact been made available to the public on that day. The applicant enclosed photocopies of the front pages of the relevant issue of the journal, as received at libraries at Murray Hill and Holmdel in the United States, showing that both copies of the journal had in fact been received at those libraries on 15 October 1987, and submitted that this evidence displaced the prima facie evidence of the nominal publication date, and that the journal had therefore not been published before the priority date.

II. The Examining Division then issued a further communication dated 24 June 1993 which enclosed a copy of a letter dated 13 May 1993 sent by fax by the EPO Library to AIP in New York, which read in typescript as follows:

"Dear Sir/Madam,

Regarding our fax, dated 08.04.93 we did inquire about the publication date (day, month, year) for the following publication:

(D1)

Up to now we have received neither reply nor notification from you. Kindly check immediately your records and please supply us as quick as

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt de la demande de brevet européen en cause, la division d'examen a émis une notification dans laquelle elle objectait que le brevet ne pouvait être délivré, l'invention étant dénuée de nouveauté et d'activité inventive, compte tenu notamment de la publication antérieure de :

D1 : Applied Physics Letters, vol. 51, n° 15, 12 octobre 1987, pages 1170 à 1172 (publication de l'American Institute of Physics, ci-après dénommé "AIP").

Dans sa réponse en date du 26 mars 1993, le demandeur a contesté les objections formulées par la division d'examen, en faisant valoir comme seul argument que le document D1 n'avait pas été rendu accessible au public avant le 13 octobre 1987, date de priorité de la demande. Il a fait observer que même si sur le papier la date de publication du document D1 (date imprimée sur la page de couverture du numéro de la revue) était le 12 octobre 1987, il ne s'agissait là que d'une présomption comme quoi ce document avait été rendu accessible au public à cette date. Le demandeur joignait à sa lettre des photocopies de la première page de ce numéro de la revue, tel qu'il avait été reçu par les bibliothèques de Murray Hill et Holmdel aux Etats-Unis ; ces photocopies montraient que celles-ci avaient en fait reçu le numéro en question le 15 octobre 1987. Estimant que ces preuves l'emportaient sur la preuve par présomption que constituait la date "sur le papier" de la publication dudit numéro de la revue, le demandeur en concluait que ce numéro n'avait pas été publié avant la date de priorité.

II. La division d'examen a émis alors une nouvelle notification, datée du 24 juin 1993, en y joignant une copie d'une lettre du 13 mai 1993 que la bibliothèque de l'OEB avait envoyée par fax à l'AIP à New-York, lettre dont le texte dactylographié était le suivant :

"Madame, Monsieur,

Dans notre fax du 8.4.93, nous vous avons demandé des informations sur la date de publication (jour, mois, année) du document suivant :

(D1)

Or à ce jour nous n'avons reçu aucune réponse ou communication de votre part. Nous vous prions de bien vouloir effectuer le plus rapide-

möglich die korrekten Daten mit. Wir benötigen diese Information dringend."

Auf dem Schreiben war handschriftlich vermerkt:

"Ausgabe vom 12. Oktober – zur Post gegeben am 6.10.87"

In dem Bescheid hieß es, daß D1 "nach Angaben des Herausgebers, des American Institute of Physics, am Dienstag, den 6. Oktober 1987, zur Post gegeben wurde (s. beiliegende Antwort). Angesichts dieses Aufgabedatums ist unter Zugrundelegung einer normalen Postlaufzeit von 2 Tagen davon auszugehen, daß die meisten Adressaten D1 vor dem Prioritätstag ..., dem 13. Oktober 1987, erhalten haben dürften, nämlich innerhalb einer Woche nach der Aufgabe von D1 bei der Post. ... ist der Inhalt von D1 der Öffentlichkeit also vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden."

Hierauf erwiderte die Anmelderin (nach weiteren Erkundigungen), daß D1 als gewöhnliche Postsendung verschickt worden sei und der zuständigen amerikanischen Postbehörde zufolge "gewöhnliche Postsendungen im Jahr 1987 schätzungsweise vier bis sieben Tage nach dem Tag der Aufgabe bei der Post zugestellt worden sein dürften". Die Anmelderin legte ferner eine Fotokopie der Titelseite eines weiteren Exemplars der Zeitschrift D1 bei, aus der hervorging, daß diese Ausgabe am 13. Oktober 1987 in einer Bibliothek in New Jersey, USA, eingetroffen war.

Die Anmelderin brachte im wesentlichen vor, daß eine Postlaufzeit von zwei Tagen für die betreffende Versandart sehr optimistisch kalkuliert sei und die zum Beweis angeführten tatsächlichen Zustelldaten zeigten, daß die kürzeste Laufzeit sieben Tage betragen habe. Ein Beleg über den tatsächlichen Eingang sei zuverlässiger als eine bloße Schätzung der Postlaufzeiten, weil diese für eine bestimmte Postsendung unter Umständen nicht zutrefte. Abgesehen davon seien Angaben über Versanddaten nicht immer zuverlässig. Angesichts dieser geringen Beweiskraft sei deshalb davon auszugehen, daß D1 nicht zum Stand der Technik gehört habe.

III. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit Entscheidung vom 6. Mai 1994 wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegen-

possible with the correct dates. We urgently need this piece of information."

The following had been written by hand on this letter:

"Issue October 12th – mailed 10/6/87."

The communication stated that D1 "was mailed on Tuesday 6th October 1987 as declared by its publisher, the American Institute of Physics (see enclosed response). Considering that mailing date, and taking into account a standard delivery time of 2 days, it appears that most of the addressees must have received D1 before the priority date...13th October 1987, ie one week after the mailing of D1...the contents of D1 were thus in fact made available to the public before that priority date."

In reply, the applicant stated (following further enquiries) that D1 was sent by second class postage, and that the relevant US postal authority had stated that "delivery of second class postage materials would have occurred from four to seven days of the mail date" as estimated for the year 1987. The applicant also enclosed a photocopy of the front cover of a further issue of the D1 journal, showing that such issue had been received at a library in New Jersey, USA, on 13 October 1987.

The applicant essentially submitted that two days is a very optimistic delivery time for the relevant postal tariff, and the evidence of actual delivery dates indicates that seven days was the best delivery time. Evidence of actual receipt is preferable to mere estimates of delivery times, because such estimates may be inaccurate for a particular mailing. Furthermore records of mailing dates are not always reliable. Thus according to the weight of the evidence D1 did not form part of the state of the art.

III. In its decision dated 6 May 1994 the Examining Division rejected the application on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step of the claimed subject-matter, on the

ment possible cette vérification dans vos registres et de nous fournir les données correctes dans les meilleurs délais. Nous avons un besoin urgent de cette information."

Les mots suivants avaient été écrits à la main sur cette lettre :

"Numéro du 12 octobre – envoyé par la poste le 6.10.87."

La division d'examen précisait par ailleurs dans sa notification que "d'après les déclarations de l'éditeur, l'American Institute of Physics (cf. réponse jointe en annexe), le document D1 avait été envoyé par la poste le mardi 6 octobre 1987. Vu cette date d'envoi et compte tenu du fait que l'acheminement du courrier prenait normalement deux jours, la plupart des destinataires avaient dû recevoir le document D1 avant la date de priorité ... du 13 octobre 1987, c'est-à-dire une semaine après l'envoi de ce document Par conséquent, le contenu du document D1 avait bien été rendu accessible au public avant cette date de priorité".

Dans sa réponse, le demandeur a déclaré (après avoir pris de nouveaux renseignements) que le document D1 avait été envoyé au tarif réduit et que, d'après l'administration des postes des USA, "les envois postaux à tarif réduit étaient normalement remis à leurs destinataires dans les quatre à sept jours à compter de la date d'envoi" (estimations pour l'année 1987). Le demandeur joignait par ailleurs à sa lettre la photocopie de la page de couverture d'un autre exemplaire du document D1, qui montrait qu'une bibliothèque du New Jersey aux USA avait reçu ce numéro le 13 octobre 1987.

Le demandeur a essentiellement fait valoir qu'il était très optimiste d'estimer à deux jours la durée d'acheminement du courrier affranchi au tarif réduit, et que les preuves concernant les dates réelles auxquelles le courrier avait été distribué montraient qu'il valait mieux compter sur une durée de sept jours. Les preuves de la date de réception réelle étaient préférables à de simples estimations, celles-ci pouvant en effet s'avérer inexactes dans le cas d'un envoi donné. En outre, les dates d'envoi consignées dans les registres n'étaient pas toujours fiables. Par conséquent, compte tenu de la valeur des preuves fournies, le document D1 n'était pas compris dans l'état de la technique.

III. Dans sa décision en date du 6 mai 1994, la division d'examen a rejeté la demande au motif que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive,

stands zurück, weil D1 der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht worden sei. Sie argumentierte dabei im wesentlichen wie folgt:

a) Die Prüfungsabteilung habe "keinen Grund, daran zu zweifeln, daß D1 am nominellen Erscheinungstag, d. h. am 12. Oktober 1987, auf Anfrage beim American Institute of Physics zugänglich war".

b) Dies werde durch die Tatsache bestätigt, daß die Ausgabe von D1 am 6. Oktober 1987, sechs Tage vor dem nominellen Erscheinungstag, zur Post gegeben worden sei; ausgehend von einer Postlaufzeit von vier bis sieben Tagen ab dem Tag der Aufgabe bei der Post dürfte sie am 12. Oktober 1987 durch Zustellung an die Abonnenten "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein".

IV. Die Anmelderin legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung nahm sie auf ihre im Verfahren vor der Prüfungsabteilung eingereichten Schriftsätze und Beweismittel Bezug und machte im wesentlichen geltend, daß "genügend Beweismaterial dafür vorliegt, die Vermutung des ersten Augenscheins zu widerlegen, wonach D1 tatsächlich am nominellen Erscheinungstag veröffentlicht worden ist".

Entscheidungsgründe

1. In der vorliegenden Beschwerde geht es ausschließlich darum, anhand der vorliegenden Beweismittel zu klären, ob D1 der Öffentlichkeit vor dem 13. Oktober 1987 zugänglich gemacht worden ist.

2. In der Entscheidung T 381/87 (ABI. EPA 1990, 213) zu der Frage, ob ein Dokument, bei dem es sich um eine bestimmte Ausgabe einer Zeitschrift handelte, vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden war, ermittelte die Beschwerdekammer den Sachverhalt selbst, indem sie den Bibliothekar einer bestimmten Bibliothek im Vereinigten Königreich anscrieb. Die Antworten des Bibliothekars waren für die Entscheidungsfindung in dieser Sache ausschlaggebend.

Seit Ergehen der Entscheidung T 381/87 hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 10/93 (ABI. EPA 1995, 172) zwar festgestellt, daß eine Kammer im Ex-parte-Verfahren neue Gründe für die Zurückweisung einer Anmeldung in das Beschwerdeverfahren einbeziehen könne, diese Feststellung aber gleich-

basis that D1 had been made available to the public before the priority date of the application, essentially because:

(a) the Examining Division "has no reason to cast doubt on the fact that D1 was available on demand at the American Institute of Physics, on the nominal publication date", namely 12 October 1987; and

(b) such finding is confirmed by the fact that the issue D1 was mailed on 6 October 1987, six days before the nominal publication date, and considering the estimated delivery time of four to seven days from the mailing date, "is likely to have been made available to the public" on 12 October 1987, by delivery to subscribers.

IV. The applicant duly filed an appeal. In the statement of grounds of appeal the applicant referred to the submissions and evidence filed before the Examining Division, and essentially submitted that "there is enough evidence to overcome the prima facie assumption that (D1) was actually published on its nominal publication date."

Reasons for the Decision

1. The only issue in this appeal is whether D1 was made available to the public before 13 October 1987, having regard to the available evidence.

2. In Decision T 381/87 (OJ EPO 1990, 213), in a case which concerned the question whether a document which was a particular issue of a journal had been published before the relevant priority date, the Board of Appeal itself conducted an enquiry into the facts by writing a letter to the librarian of a particular library in the United Kingdom. The replies from the librarian were crucial to the making of the decision in that case.

Since the issue of Decision T 381/87, in Decision G 10/93 (OJ EPO 1995, 172), in the context of deciding that in an ex parte appeal a Board may introduce new grounds for rejecting an application into the appeal proceedings, the Enlarged Board of Appeal nevertheless stated that "The power to include new grounds in ex parte

le document D1 ayant été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande. Les motifs invoqués par la division d'examen étaient essentiellement les suivants :

a) la division d'examen "n'avait aucune raison de douter qu'il fût possible de se procurer sur demande le document D1 auprès de l'American Institute of Physics à la date "sur le papier" de sa publication, le 12 octobre 1987" ; et

b) autre fait venant confirmer cette conclusion, le document D1 avait été envoyé le 6 octobre 1987, soit six jours avant la date "sur le papier" de sa publication. Compte tenu du délai d'acheminement du courrier qui, selon les estimations, était de quatre à sept jours à compter de la date d'envoi, il était "probable que le document D1 avait été rendu accessible au public" le 12 octobre 1987, par distribution aux abonnés.

IV. Le requérant a dûment formé un recours. Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, il a fait essentiellement valoir, en se référant aux arguments invoqués et aux preuves produites devant la division d'examen, "qu'il existait suffisamment de preuves permettant d'écarteler la présomption selon laquelle le document D1 avait réellement été publié à la date de publication imprimée sur le numéro de la revue".

Motifs de la décision

1. Le présent recours porte uniquement sur la question de savoir si, compte tenu des preuves produites, le document D1 a été rendu accessible au public avant le 13 octobre 1987.

2. Dans l'affaire T 381/87 (JO OEB 1990, 213), dans laquelle se posait la question de savoir si un numéro donné d'une revue avait été publié avant la date de priorité, la chambre s'était renseignée elle-même sur les faits, en écrivant une lettre au bibliothécaire d'une certaine bibliothèque au Royaume-Uni. La réponse du bibliothécaire revêtait une importance cruciale pour la décision à rendre dans cette affaire.

Or depuis qu'a été rendue la décision T 381/87, la Grande Chambre de recours a déclaré, dans la décision G 10/93 (JO OEB 1995, 172) relative à l'introduction, par une chambre, de nouveaux motifs de rejet de la demande dans une procédure de recours "ex parte", que "la possibilité de prendre en considération de

zeitig wie folgt eingeschränkt: "Die Befugnis zur Einbeziehung neuer Gründe im Ex-parte-Verfahren bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der Anmeldungen auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt."

3. In der vorliegenden Sache stützte sich die angefochtene Entscheidung auf das Ergebnis von Ermittlungen und Erkundigungen, die die Bibliothek des EPA offenbar im Auftrag der Prüfungsabteilung durchgeführt hatte, sowie auf die von der Anmelderin eingereichten Beweismittel. Ermittlungen, die die Prüfungsabteilung in einer Sache durchführt oder durchführen läßt, müssen stets schriftlich zu den Akten genommen und den Verfahrensbeteiligten übermittelt werden. Im vorliegenden Fall wird in dem in Nummer II genannten und zitierten Schreiben vom 13. Mai 1993 an das AIP in New York auf ein früheres Fax vom 8. April 1993 verwiesen, das in der Akte nicht enthalten ist und der Anmelderin offenbar nicht übermittelt wurde. Daß versäumt wurde, eine Kopie des Faxes vom 8. April 1993 zu den Akten zu nehmen und auch der Anmelderin eine Kopie desselben zu übermitteln, stellt in diesem Fall einen unwesentlichen Verfahrensfehler dar; in anders gelagerten Fällen könnte ein solches Versäumnis aber durchaus ein wesentlicher Verfahrensfehler sein.

4. Der Entscheidung T 381/87 zufolge "muß das EPA ... bei Tatfragen, in denen es ... darum geht, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen, was geschehen ist; d. h. es muß feststellen, was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen ist. Dies ist der übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung in Verfahren dieser Art."

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, um so stichhaltiger muß das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über eine strittige Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents - z. B. im Falle einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenut-

proceedings does not however mean that Boards of Appeal carry out a full examination of the application as to patentability requirements. This is the task of the Examining Division. Proceedings before the Board of Appeal in ex parte cases are primarily concerned with examining the contested decision."

3. In the present case, the decision under appeal was based upon the result of investigation and enquiries which appear to have been made by the EPO Library on behalf of the Examining Division, as well as upon the evidence filed by the applicant. As to such enquiries, if these are made by or on behalf of an Examining Division in connection with a particular case, such enquiries should always form part of the written file record of the case, and should be sent to the parties to the proceedings. In the present case, the letter dated 13 May 1993 identified and quoted in paragraph II above, which was sent to AIP in New York, refers to an earlier fax dated 8 April 1993, which does not appear in the file and apparently was not sent to the applicant. In the present case the failure to put a copy of the fax dated 8 April 1993 in the file, and the failure to send a copy of such fax to the applicant, was an insubstantial procedural violation, but in another case such a failure could easily constitute a substantial procedural violation.

4. In Decision T 381/87 it was held that "In relation to an issue of fact such as ...when a document was first made available to the public, the EPO... must decide what happened having regard to the available evidence, on the balance of probabilities: ie it must decide what is "more likely than not to have happened". This is the normal standard of proof in proceedings of this nature".

When an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If the decision upon an issue under examination may result in refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, this means that the available evidence must be very critically and strictly

nouveaux motifs dans la procédure ex parte ne signifie cependant pas que les chambres de recours effectuent un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. C'est la tâche de la division d'examen. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est principalement destinée à contrôler la décision attaquée".

3. Dans la présente affaire, la décision contestée se fondait sur le résultat de l'enquête et des recherches effectuées par la bibliothèque de l'OEB pour le compte de la division d'examen, ainsi que sur les preuves produites par le demandeur. Lorsque de telles recherches sont effectuées par la division d'examen ou pour le compte de celle-ci dans le cadre d'une affaire donnée, les résultats de ces recherches devraient toujours être versés au dossier et communiqués aux parties à la procédure. En l'espèce, dans la lettre du 13 mai 1993 retrouvée par la division d'examen et mentionnée ci-dessus au point II, lettre qui avait été envoyée à l'AIP à New-York, il est fait référence à un fax antérieur en date du 8 avril 1993, qui ne figure pas dans le dossier et qui n'avait pas apparemment été envoyé au demandeur. Le fait de ne pas avoir versé au dossier une copie du fax du 8 avril 1993 et de ne pas en avoir envoyé une copie au demandeur constitue en l'espèce un vice de procédure qui, s'il n'est pas substantiel en l'occurrence, pourrait aisément l'être dans une autre affaire.

4. Dans la décision T 381/87, la chambre avait déclaré que "Lorsqu'il s'agit d'examiner une question de fait ... (en l'occurrence la date à laquelle un document a été rendu accessible au public pour la première fois), l'OEB doit déterminer ce qui s'est passé sur la base des preuves dont il dispose et en pesant les probabilités, c'est-à-dire qu'il doit déterminer ce qui est plus probable de s'être produit que de ne s'être pas produit", ceci étant la méthode appliquée "habituellement dans ce genre de procédure".

Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec

zung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen, damit beispielsweise festgestellt werden kann, ob ein Ereignis (die angebliche Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung) vor dem jeweiligen Anmelde- oder Prioritätstag stattgefunden hat. Die Feststellung, daß eine Veröffentlichung oder eine Benutzung zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gehört, sollte in diesen Fällen nur getroffen werden, wenn das vorliegende Beweismaterial nach sorgfältiger, strenger Beurteilung eine Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung **glaubhaft** erscheinen läßt. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufungsgründe voll und ganz, d. h. "bis auf's letzte", bewiesen sind – siehe Entscheidung T 472/92 (wird veröffentlicht).

5. Der angefochtenen Entscheidung lag in erster Linie die Tatsachenfeststellung zugrunde, daß D1 der Öffentlichkeit am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen sei (s. Nr. III a)), weil dieses Datum den Angaben des Herausgebers AIP zufolge der "nominelle Erscheinungstag" und als solcher auf der Titelseite der Zeitschrift D1 aufgedruckt sei. Diese Tatsachenfeststellung und die ihr zugrunde liegende Argumentation sind Bestandteil der Argumentationskette und somit der "wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe", die den Zurückweisungsbeschluß bedingten, denn ohne diese Tatsachenfeststellung (wonach D1 der Öffentlichkeit auf Anfrage am 12. Oktober 1987 zugänglich gemacht wurde) gäbe es keine Grundlage für die Folgerung, daß der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die Vorveröffentlichung D1 nicht neu und nicht erfinderisch ist und die Anmeldung daher zurückzuweisen ist.

Dieser "Grund" für die Zurückweisung der Anmeldung (im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ in der Auslegung der Entscheidung T 951/92 – ABI. EPA 1996, 53 – also die "wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen") ist aber der Anmelderin vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung nicht mitgeteilt worden. Die einzigen Zurückweisungsgründe, die der Anmelderin vor Erlaß der Entscheidung mitgeteilt wurden, enthielten die im Bescheid vom 24. Juni 1993 (s. Nr. II) dargelegte faktische Begründung, wonach die meisten Abonnenten der Zeitschrift D1 (die "Adressanten") "D1 vor dem Prioritätstag ... erhalten haben dürf-

examined, for example in order to ascertain whether or not something happened (the alleged prior publication or prior use) before the relevant filing or priority date. In any such case, a finding that a publication or use forms part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC should only be made if the available evidence, when subjected to a strict and careful evaluation, **establishes** that a prior publication or use is likely to have occurred. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation are fully and properly proved: that is it must be proved "up to the hilt" – see Decision T 472/92 (to be published in OJ EPO).

5. The decision under appeal was based primarily upon the finding of fact that D1 was available to the public on demand at AIP, on 12 October 1987 (see paragraph III(a) above), because such date was said to be its "nominal publication date" by the publishers AIP, such date being printed on the front cover of the journal D1. This finding of fact, and the reasoning which led to it, formed part of the chain of reasoning, and thus part of the "essential legal and factual reasoning" which led to the decision to refuse the application, because without such a finding of fact (that D1 had been made available to the public on demand on 12 October 1987) there could be no basis for the consequential finding that the claimed subject-matter lacked novelty and inventive step having regard to the prior publication of D1, and that the application should therefore be refused.

This "ground" for refusing the application (in the sense of Article 113(1) EPC as interpreted in Decision T 951/92, OJ EPO 1996, 53, namely "the essential reasoning, both legal and factual, which leads to the refusal of the application") was not communicated to the applicant before the decision under appeal was issued, however. The only grounds for refusing the application which were communicated to the applicant prior to the issue of the decision included the factual reasoning which is set out in the communication dated 24 June 1993, and which is quoted in paragraph II above, to the effect that most of the subscribers to the journal D1 (the "addressees") "must have

beaucoup de rigueur et d'esprit critique, afin par ex. qu'il puisse être vérifié si un certain fait (par ex. la publication ou l'utilisation antérieure qui a été alléguée) s'est ou non produit avant la date de dépôt ou de priorité de la demande concernée. En tout état de cause, il ne devrait être conclu aux fins de l'article 54(2) CBE qu'une publication ou une utilisation est comprise dans l'état de la technique que si les preuves produites permettent de **constater**, après un examen rigoureux et minutieux, qu'il y a probablement bien eu publication ou utilisation antérieure. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation ne sont pas entièrement et correctement prouvés, c'est-à-dire prouvés "de manière convaincante" (cf. décision T 472/92 (qui sera prochainement publiée au JO OEB)).

5. La décision contestée se fondait essentiellement sur la constatation suivant laquelle le document D1 était, sur demande, à la disposition du public à l'AIP le 12 octobre 1987 (cf. ci-dessus, point III a)), car cette date était la date "sur le papier" de la publication du document D1 par l'AIP, éditeur de la revue, puisqu'elle était imprimée sur la page de couverture de ce numéro de la revue. Cette constatation de fait et les motifs invoqués à cet égard faisaient partie du raisonnement et donc "des arguments de fait et de droit essentiels" qui avaient conduit au rejet de la demande. En effet, sans cette constatation de fait (à savoir que le document D1 était sur demande à la disposition du public le 12 octobre 1987), la division d'examen n'aurait pas été fondée à conclure qu'il y avait lieu de rejeter la demande au motif que l'objet revendiqué était dépourvu de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à la publication antérieure constituée par le document D1.

Or ce "motif" de rejet de la demande (au sens de l'article 113(1) CBE, tel qu'il est interprété dans la décision T 951/92, JO OEB 1996, 53, à savoir le motif constitué par "l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande"), n'avait pas été communiqué au demandeur avant le prononcé de la décision qu'il attaquait à présent. Les seuls motifs de rejet qui lui avaient été communiqués avant le prononcé de cette décision faisaient intervenir les arguments de fait exposés dans la notification du 24 juin 1993, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus au point II, à savoir que la plupart des abonnés à la revue (les "destinataires") "avaient dû recevoir le document D1 avant la

ten". In dem Bescheid war kein faktischer Grund angegeben, der die Feststellung rechtfertigen würde, D1 sei vor dem Prioritätstag beim Herausgeber "auf Anfrage zugänglich" gewesen. Diese Feststellung bildet aber das erste Glied in der aus rechtlichen und faktischen Gründen bestehenden Argumentationskette, die in der angefochtenen Zurückweisungsentscheidung dargelegt ist.

Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung hatte die Anmelderin daher nicht die – in Artikel 113 (1) EPÜ vorgeschriebene – Gelegenheit, sich zu diesem die Zurückweisung der Anmeldung bedingenden "Grund" zu äußern; es liegt deshalb ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

Da die Anmeldung aber noch aus einem anderen Grund zurückgewiesen wurde, zu dem sich die Anmelderin sehr wohl äußern konnte, nämlich dem in Nummer III b) genannten und nachstehend erörterten, hält die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ für nicht gerechtfertigt. Die Anmelderin hat auch weder den Verfahrensmangel beanstandet noch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

6. Zu besagtem Zurückweisungsgrund äußerte sich die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung wie folgt:

"... behauptet die Prüfungsabteilung, daß die Entgegenhaltung D1 am nominellen Erscheinungstag auf Anfrage in den Geschäftsräumen des AIP zugänglich gewesen wäre. Für diese Behauptung gibt es keinen Beweis."

Nach dem Dafürhalten der Kammer ist die Tatsache, daß auf der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift D1 das Datum des 12. Oktober 1985 aufgedruckt ist, als solche nicht mehr als ein Anscheinsbeweis dafür, daß die Ausgabe an diesem Tag im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wurde. Unter "Anscheinsbeweis" ist ein Beweis zu verstehen, der – **sofern er nicht angefochten wird** – ausreicht, um den streitigen Sachverhalt glaubhaft zu machen. In der vorliegenden Sache hat der Anmelder den Anscheinsbeweis jedoch in seinem Schreiben vom 26. März 1993 angefochten und Beweismittel eingereicht, um ihn zu widerlegen.

Nach Auffassung der Kammer kann es durchaus sein, daß dieser "nominelle" Erscheinungstag nichts mit dem Veröffentlichungstag im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zu tun hat. Ein

received D1 before the priority date". Such communication contained no indication of the factual reasoning to support a finding that D1 would have been "available on demand" from the publisher before the priority date, and such factual reasoning was the first link in the chain of legal and factual reasoning which is set out in the decision under appeal by which the application was refused.

Consequently, during the proceedings before the Examining Division the applicant did not have an opportunity to present comments upon this "ground" for refusing the application, as required by Article 113(1) EPC, and a substantial procedural violation therefore occurred.

However, since the application was also refused upon a ground on which the applicant did have an opportunity to comment, namely the ground set out in paragraph III(b) above and to be discussed below, in the Board's view it would not be equitable to refund the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC in these circumstances. In any event the applicant did not either complain of this procedural violation or request refund of the appeal fee.

6. The applicant did comment upon this ground of refusal in the statement of grounds of appeal, as follows:

"...the Examining Division appear to suggest that document D1 might have been available on demand at the offices of (AIP) at the nominal publication date. There is no evidence to give any substance to this suggestion".

The Board does not accept that the fact that the particular issue of the journal D1 is printed with the date 12 October 1985 by itself constitutes more than prima facie evidence that such issue was "made available to the public" within the meaning of Article 54(2) EPC on that date. By "prima facie evidence" is meant evidence which, **if not** challenged, may be regarded as sufficient to establish the matter in issue. In the present case, the applicant did challenge this prima facie evidence by letter dated 26 March 1993, and also submitted evidence to displace such prima facie evidence.

In the Board's view, such a "nominal" date may have nothing to do with the publication date in the sense of Article 54(2) EPC. For example, such a printed date may simply refer to the

date de priorité". Il n'était pas avancé dans cette notification d'arguments de fait permettant de conclure que le document D1 avait dû être "disponible sur demande" chez l'éditeur avant la date de priorité, or ces arguments de fait constituaient le premier maillon de l'argumentation de droit et de fait qui avait été développée dans la décision de rejet attaquée par le requérant.

Au cours de la procédure devant la division d'examen, le demandeur n'avait donc pas eu la possibilité de prendre position sur ce "motif" de rejet de la demande, comme l'exige l'article 113(1) CBE, si bien que cette procédure était entachée d'un vice substantiel.

Toutefois, la demande ayant également été rejetée pour un motif au sujet duquel le demandeur a pu prendre position, à savoir le motif énoncé ci-dessus au point IIIb), qui va être examiné ci-après, la Chambre est d'avis qu'il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. D'ailleurs, le demandeur n'a pas dénoncé ce vice de procédure et n'a pas demandé le remboursement de la taxe de recours.

6. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur avait formulé les observations suivantes à propos de ce motif de rejet :

"... La division d'examen laisse entendre semble-t-il qu'il était possible sur demande de se procurer le document D1 auprès de l'AIP à la date "sur le papier" de la publication. Il n'existe aucune preuve confirmant que tel était bien le cas".

La Chambre considère que la date du 12 octobre 1985 imprimée sur le numéro en question de la revue (document D1) ne constitue qu'une simple preuve par présomption comme quoi ce numéro avait été, à cette date, "rendu accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE. Il convient d'entendre par l'expression "preuves par présomption" des éléments de preuve qui, s'ils **ne sont pas** contestés, peuvent être considérés comme suffisants pour permettre d'établir l'existence du fait en question. Or dans cette affaire, le demandeur a contesté cette présomption dans sa lettre du 26 mars 1993 et a à son tour produit des preuves qui l'emportent sur cette preuve par présomption.

De l'avis de la Chambre, la date imprimée sur la page de couverture peut très bien ne pas correspondre à la date de publication au sens de l'article 54(2) CBE. Ainsi, il se peut

Datumsaufdruck kann nämlich auch nur den Tag bezeichnen, an dem der Inhalt der Zeitschrift von Verlagsseite fertiggestellt war.

Die Kammer räumt allerdings ein, daß der Datumsaufdruck auf der betreffenden Ausgabe der Zeitschrift D1 ein **Hinweis** darauf sein **könnte**, daß die Zeitschrift am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim Herausgeber AIP zugänglich war, so daß es gerechtfertigt war, sich beim AIP danach zu erkundigen, ob es Beweise für eine Vorveröffentlichung gibt. Wie in Nummer II dargelegt, hat die Bibliothek des EPA denn auch ein Fax an das AIP geschickt und nach dem "Erscheinungsdatum (Tag, Monat, Jahr)" von D1 gefragt. Wäre D1 tatsächlich am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen, so hätte das AIP dies in seiner Antwort wohl vermerkt. Statt dessen hat es lediglich den Tag der Aufgabe bei der Post genannt.

Die Kammer stimmt deshalb mit der Anmelderin darin überein, daß es eigentlich keinen Beweis für die Feststellung der Prüfungsabteilung gibt, wonach D1 auf Anfrage am 12. Oktober 1987 zugänglich gewesen sei, und somit auch kein Grund für die Zurückweisung der Anmeldung vorliegt.

7. Wie in Nummer III b) ausgeführt, wird in der angefochtenen Entscheidung noch ein weiterer Zurückweisungsgrund genannt, nämlich daß die Zeitschrift D1 den Abonnenten per Post vor dem Prioritätstag zugestellt und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. In der Entscheidung heißt es, diese Form der Veröffentlichung "bestätige", daß D1 auf Anfrage am 12. Oktober 1987 beim AIP zugänglich gewesen sei; in Wirklichkeit aber besteht zwischen den beiden Veröffentlichungsformen kein Zusammenhang. Die Zeitschrift D1 kann (muß aber nicht) am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich gewesen sein, und sie kann (muß aber nicht) mindestens einem Abonnenten an oder vor dem 12. Oktober 1987 per Post zugegangen sein. Diese beiden Möglichkeiten gilt es getrennt voneinander unter Berücksichtigung des jeweils dazu vorliegenden Beweismaterials zu prüfen.

8. Bei dieser zweiten Form der Veröffentlichung von D1 ist zu klären, ob das vorliegende Beweismaterial glaubhaft macht, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit mindestens

date on which the contents of the journal were finalised within the publishers' office.

The Board accepts that this printed date on the relevant issue of the journal D1 **could** be an **indication** that the journal was available on demand from the publisher AIP on 12 October 1987, such as to justify further investigation at AIP as whether evidence is available to establish prior publication. As set out in paragraph II above, the EPO Library did send a fax to AIP, enquiring "about the publication date (day, month, year)" for D1. If D1 had in fact been available on demand from AIP on 12 October 1987, AIP could have been expected to say so in reply to this enquiry. Instead, AIP simply stated a mailing date.

The Board therefore agrees with the applicant that there is essentially no evidence to support the finding of the Examining Division that the document D1 was available on demand on 12 October 1987, and thus to establish a ground for refusing the application.

7. As indicated in paragraph III(b) above, the decision under appeal also relied upon a further ground for refusing the application, namely that the journal D1 would have been received by subscribers through the mail before the priority date, and thus made available to the public. The decision refers to this means of publication as "confirming" that D1 was available on demand from AIP on 12 October 1987, but in reality these two possible means of publication are not related to one another. The journal D1 may (or may not) have been available on demand from AIP on 12 October 1987, and it may (or may not) have been received by at least one subscriber by mail on or before 12 October 1987. Such two possible means of publication have to be considered separately from one another, having regard to the available evidence in relation to each such means.

8. As to this second possible means of publication of D1, the question to be decided is whether the available evidence establishes that, on the balance of probabilities, at least one

que la date imprimée se réfère simplement à la date à laquelle le contenu de la revue a pris sa forme définitive chez l'éditeur.

La Chambre convient que la date imprimée sur le numéro en question de la revue D1 **pourrait constituer un indice** comme quoi il était possible sur demande de se procurer ce numéro auprès de l'éditeur (l'AIP) le 12 octobre 1987, si bien qu'il y avait lieu d'effectuer d'autres recherches auprès de l'AIP pour voir s'il existait des preuves de cette publication antérieure. Comme indiqué ci-dessus au point II, la bibliothèque de l'OEB avait envoyé un fax à l'AIP, afin de s'enquérir de la date de publication (jour, mois, année) du document D1. S'il avait été réellement possible sur demande de se procurer ce numéro de la revue auprès de l'AIP le 12 octobre 1987, on aurait pu s'attendre à ce que l'AIP confirme ce fait dans sa réponse. Or, l'AIP a simplement mentionné la date d'envoi de la revue.

La Chambre estime donc comme le demandeur qu'il n'existait pas vraiment de preuve susceptible d'étayer la conclusion de la division d'examen selon laquelle le document D1 était disponible sur demande le 12 octobre 1987, et permettant par conséquent de motiver le rejet de la demande.

7. Comme indiqué au point III b) ci-dessus, la décision contestée se fondait également sur un autre motif de rejet de la demande, à savoir que le numéro en question de la revue (document D1) était probablement parvenu par la poste aux abonnés avant la date de priorité et avait ainsi été rendu accessible au public avant cette date. Il était considéré dans la décision que ce mode de publication constituait une "confirmation" du fait qu'il était possible sur demande de se procurer le document D1 auprès de l'AIP à la date du 12 octobre 1987. Or en réalité, ces deux modes possibles de publication n'ont aucun rapport. Il s'agit de savoir si d'une part il se pouvait (ou s'il ne se pouvait pas) que le document D1 ait été disponible sur demande auprès de l'AIP le 12 octobre 1987, et d'autre part s'il se pouvait (ou s'il ne se pouvait pas) qu'il ait été reçu par la poste par au moins un abonné le 12 octobre 1987 ou avant cette date. Il y a lieu d'examiner séparément ces deux modes possibles de publication, eu égard aux preuves existant dans chaque cas.

8. S'agissant de ce deuxième mode possible de publication du document D1, la question qui se pose est celle de savoir si les preuves produites permettent de conclure, au vu

ein Abonnent tatsächlich vor dem Prioritätstag 13. Oktober 1987 per Post ein Exemplar von D1 erhalten hat.

Das Beweismaterial, das für diese Form der Vorveröffentlichung spricht, muß nun gewichtet und beurteilt werden. Ist es – für sich allein betrachtet – als beweiskräftig genug anzusehen, um eine Vorveröffentlichung so wahrscheinlich erscheinen zu lassen, daß eine Zurückweisung der Anmeldung bzw. ein Widerruf des Patents gerechtfertigt ist, so muß anschließend geprüft werden, ob nicht andere Beweismittel vorhanden sind, die so sehr gegen die Wahrscheinlichkeit einer Vorveröffentlichung sprechen, daß das für eine Vorveröffentlichung sprechende Beweismaterial dadurch wieder aufgewogen wird und sich im Endeffekt herausstellt, daß eine Vorveröffentlichung doch nicht hinreichend wahrscheinlich ist.

Wie in der Entscheidung T 482/89 (ABI. EPA 1992, 646) festgestellt, muß das vorhandene Beweismaterial nach dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" beurteilt werden. Das bedeutet insbesondere, daß jedes Beweismittel, das für die Streitfrage relevant ist, angemessen gewichtet werden muß. Umfaßt das relevante Beweismaterial eine mündliche oder schriftliche Aussage über vergangene Ereignisse, so bedeutet die Anwendung dieses Grundsatzes nicht, daß diese Aussage als wahr hingenommen werden muß, wenn sie nicht unmittelbar durch eine andere Aussage entkräftet wird. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Aussage richtig ist, muß im Lichte aller relevanten Begleitumstände geprüft werden, und zwar auch daraufhin, ob sie durch andere unabhängige Beweismittel, etwa durch schriftliche Unterlagen aus demselben Zeitraum, erhärtet wird. Eine Aussage über ein Ereignis, das Jahre zurückliegen soll, gilt an sich nicht schon als Beweis für dieses Ereignis, insbesondere dann nicht, wenn sie nicht durch andere unabhängige Beweise erhärtet wird.

Stellt sich im Verfahren vor dem EPA die Tatfrage, ob in der Vergangenheit (z. B. vor einem bestimmten Tag) ein Ereignis (etwa eine Vorveröffentlichung oder eine Vorbenutzung) stattgefunden hat, so kommen als Beweismittel entweder schriftliche Unterlagen aus der betreffenden Zeit oder Aussagen von Personen in Fra-

subscriber to the journal D1 actually received a copy of D1 by mail before the priority date of 13 October 1987.

Thus the evidence which points in favour of this means of prior publication must be weighed and assessed. If, when considered by itself, such evidence is considered to be sufficiently strong to make it sufficiently probable that prior publication occurred so as to justify refusal or revocation of a patent, it is then necessary to consider whether other available evidence points sufficiently strongly against the likelihood of prior publication, so that the evidence in favour of prior publication is balanced out, with the overall result that it is not sufficiently probable that prior publication occurred.

As stated in Decision T 482/89, OJ EPO 1992, 646, the available evidence has to be evaluated in accordance with the principle of "free evaluation of evidence". This means in particular that each item of evidence which is relevant to the question under consideration must be given an appropriate weight. In a case where the relevant evidence includes an oral or written statement as to what happened at some date in the past, application of the above principle does not mean that the truth of such a statement must be accepted unless it is directly contradicted by another such statement. The likelihood of the statement being true must be evaluated in accordance with all the relevant surrounding circumstances, including whether the statement is corroborated by other independent evidence: for example, contemporaneous written records. If the statement relates to an event which is supposed to have occurred a number of years ago, it need not necessarily be accepted by itself as establishing the fact of such event, especially in the absence of independent corroborating evidence.

Whenever a factual question arises in proceedings before the EPO as to whether something in the past happened (for example before a particular date) or not (for example, prior publication or prior use), the evidence which is available to prove that it happened may consist of contemporaneous written records, or it may

de ce qui paraît le plus probable, qu'au moins un abonné à la revue en question avait effectivement reçu par la poste un exemplaire du document D1 avant la date de priorité du 13 octobre 1987.

Par conséquent, il convient de peser et d'apprécier les preuves qui tendraient à montrer l'existence d'une publication antérieure par ce mode de publication. Si de telles preuves sont en soi considérées comme suffisamment convaincantes pour rendre suffisamment probable l'existence de la publication antérieure et justifier le rejet de la demande ou la révocation du brevet, il conviendra d'examiner s'il existe également des preuves contraires suffisamment convaincantes contredisant les preuves de l'existence probable d'une publication antérieure et en annulant les effets, si bien qu'en fin de compte l'existence de cette publication antérieure n'apparaît plus suffisamment probable.

Comme indiqué dans la décision T 482/89, JO OEB 1992, 646, les preuves produites doivent être appréciées suivant le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve", ce qui signifie en particulier qu'il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve pertinents pour la question examinée. Lorsque ces preuves font intervenir une déclaration orale ou écrite sur ce qui s'est produit dans le passé, l'application du principe susmentionné ne signifie pas qu'il y a lieu d'admettre la véracité d'une telle déclaration, tant qu'elle n'est pas directement contredite par une autre déclaration à ce même sujet. Il y a lieu d'apprécier les chances pour que cette déclaration soit exacte en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de l'existence d'autres preuves indépendantes corroborant cette déclaration, par exemple les inscriptions portées dans des registres tenus au moment des faits. Si la déclaration porte sur un fait qui est censé s'être produit quelques années auparavant, il ne doit pas obligatoirement être considéré que cette déclaration permet par elle-même d'établir l'existence des faits en question, notamment lorsqu'elle n'est pas corroborée par une preuve indépendante.

Lorsqu'il se pose dans la procédure devant l'OEB la question de savoir si tel ou tel fait (par exemple une publication ou une utilisation antérieure) s'est produit ou non dans le passé (par exemple avant une date donnée), les preuves de l'existence de cette publication ou de cette utilisation peuvent être par exemple des

ge, die sich persönlich an das Ereignis erinnern, unter Umständen auch beides. In jedem Fall muß stets die Zuverlässigkeit der Quelle und damit die Beweiskraft geprüft werden: bei schriftlichen Unterlagen etwa die Frage, wie zuverlässig die Unterlagen als Informationsquelle sind, bei persönlichen Aussagen, wie zuverlässig die Person und wie zuverlässig ihr Erinnerungsvermögen ist.

Wird eine zuverlässige, aus der Erinnerung gemachte persönliche Aussage durch zuverlässige schriftliche Unterlagen aus der betreffenden Zeit erhärtet, so kann diesem Beweismittel eine hohe Beweiskraft beigemessen werden. Mangelnde Zuverlässigkeit und das Fehlen erhärtender Belege mindern die Beweiskraft entsprechend.

9. Im vorliegenden Fall deuten nur die folgenden Beweismittel darauf hin, daß mindestens ein Abonnent an oder vor dem 12. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 erhalten hat:

i) Die Kopie des Faxes vom 13. Mai 1993 (s. Nr. II) wurde dem EPA vom AIP mit dem handschriftlichen Vermerk "zur Post gegeben am 6.10.87" zurückgesandt.

ii) Die zuständige Postbehörde hatte geschätzt, daß 1987 gewöhnliche Postsendungen innerhalb von vier bis sieben Tagen zugestellt wurden.

Was das unter Ziffer i genannte Beweismittel betrifft, so ist zwar dem handschriftlichen Vermerk zufolge die Zeitschrift D1 möglicherweise am 6. Oktober 1987 vom AIP per Post an die Abonnenten verschickt worden, das Fax enthält aber keine Angaben darüber, wer den handschriftlichen Vermerk im AIP angebracht hat und ob diese Person dazu befugt war und damit glaubwürdig ist. Auch geht aus dem Fax nicht hervor, worauf sich dieser Vermerk stützt – ob zum Beispiel das Versanddatum aus Aufzeichnungen entnommen wurde, die beim AIP geführt werden. Die Aussage könnte also eine reine Mutmaßung eines unbekannteren AIP-Mitarbeiters darüber sein, was sich sechs Jahre zuvor zugetragen haben könnte. Nach Ansicht der Kammer ist

consist of statements based upon the memory of one or more persons with personal knowledge of what happened, or it may consist of a mixture of both types of evidence. In any such case, a first question which must always be considered is the reliability of the source of evidence, and thus its probative value: for written records, for example, how reliable are such records as a source of information? – and for personal statements, how reliable is the person making the statement? – how reliable is the memory of the person making the statement?

If a reliable personal statement based on memory is corroborated by a reliable contemporaneous written record, such evidence may be given a high weighting. On the other hand, absence of reliability and absence of corroboration will reduce the weight of the evidence accordingly.

9. In the present case, the only evidence which points in favour of at least one subscriber having received a copy of D1 on or before 12 October 1987 is as follows:

(i) The copy fax letter dated 13 May 1993 which is identified in paragraph II above was returned by AIP to the EPO, having been marked by hand with the words "mailed 10/6/87".

(ii) The relevant postal authority had estimated that in 1987, second class mail was delivered within four to seven days.

As to the evidence identified in paragraph (i) above, while the handwritten words indicate that the journal D1 may have been mailed by AIP to subscribers on 6 October 1987, nevertheless the copy fax does not indicate who within AIP made such handwritten statement, and therefore the authority and credibility of the person who made such statement. There is no indication of the basis on which the statement was made – for example, that the mailing date was derived from records kept by AIP. Thus such statement may be a mere guess by an unknown employee of AIP as to what may have happened six years previously. In the Board's judgment, such evidence is intrinsically of minimal weight, and should not in any circumstances form a

inscriptions portées dans des registres tenus au moment des faits, ou des déclarations fondées sur les souvenirs qu'ont gardés un ou plusieurs individus ayant eu personnellement connaissance de ce qui s'est passé, ou bien il peut s'agir d'une combinaison de ces deux types de preuve. En tout état de cause, ce qui doit toujours être examiné en premier lieu, c'est la fiabilité de la source et donc la force probante de cette preuve. Dans le cas d'une inscription portée dans un registre, par exemple, la question à se poser est celle-ci : quel est le degré de fiabilité, en tant que source d'information, de ce registre et, dans le cas de déclarations personnelles : dans quelle mesure peut-on avoir foi en l'auteur de cette déclaration et se fier à ses souvenirs?

Si une déclaration émanant d'une personne fiable, fondée sur les souvenirs qu'a gardés celle-ci, est corroborée par les inscriptions portées dans un registre fiable tenu au moment des faits, on peut accorder une valeur importante à une telle preuve. A l'inverse, la non-fiabilité et l'absence de toute preuve venant corroborer cette déclaration réduiront en conséquence la valeur à attacher à une telle preuve.

9. Or en l'espèce, les seuls éléments de preuve qui donneraient à penser qu'au moins un abonné avait reçu un exemplaire du document D1 le 12 octobre 1987 ou avant cette date sont les suivants :

i) La copie de la lettre du 13 mai 1993 envoyée par fax à l'AIP (voir point II supra) avait été retournée par l'AIP à l'OEB avec la mention manuscrite "envoyé par la poste le 6/10/87".

ii) L'administration des postes compétente avait estimé qu'en 1987 le courrier à tarif réduit était distribué dans un délai de quatre à sept jours.

Dans le cas de la preuve citée ci-dessus au point i), l'on pourrait certes conclure de la mention manuscrite portée sur la copie du fax que le numéro D1 de la revue avait pu être envoyé le 6 octobre 1987 par l'AIP à ses abonnés, mais il n'est pas précisé sur cette copie qui, à l'AIP, était l'auteur de cette mention, et par conséquent il n'est pas possible de savoir quelle valeur on doit reconnaître à ce témoignage, et quelle est sa crédibilité. Il n'est pas indiqué non plus sur cette copie sur quelle base cette information avait été donnée – par exemple sur la base d'inscriptions portées dans des registres tenus par l'AIP. Il se peut donc que cette information qui avait été donnée ne soit qu'une simple supposition hasardée par un employé incon-

solches Beweismaterial von vornherein nur von geringer Beweiskraft und darf unter keinen Umständen der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung zugrunde gelegt werden.

Nach Ansicht der Kammer darf gemäß dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntenen und namentlich nicht genannten Person in den Verfahren vor dem EPA grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden. Im vorliegenden Fall war dies das einzige verfügbare Beweismittel, das als wesentliches Glied in einer Argumentationskette zu der Feststellung führen konnte, daß eine Vorveröffentlichung vorlag. Ein solches Beweismittel allein darf grundsätzlich nicht zu einer Tatsachenfeststellung führen, die die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder den Widerruf eines europäischen Patents zur Folge hat.

In jedem Fall ist es – wie die Anmelderin bemerkt – fraglich, was unter dem Vermerk "zur Post gegeben am 6.10.87" genau zu verstehen ist. Er könnte auch bedeuten, daß die Zeitschriften an eine Vertriebsstelle weitergeleitet und von dort aus an die einzelnen Abonnenten verschickt wurden.

Was das unter Ziffer ii genannte Beweismaterial betrifft, so ist die von einer Postbehörde geschätzte Postlaufzeit natürlich nur dann von Bedeutung, wenn der Tag der Aufgabe bei der Post mit hoher Wahrscheinlichkeit feststeht; dies trifft hier aber nicht zu. In jedem Fall ist auch die Schätzung einer Postbehörde, wie lange die Postlaufzeiten in einem bereits sechs Jahre zurückliegenden Jahr (1987) in einem nicht bekannten geographischen Gebiet gewesen sind, von vornherein als Beweismittel für die Zurückweisung einer Patentanmeldung nur von sehr geringem Wert.

Die unter i und ii genannten Beweismittel sind nach Auffassung der Kammer in Verbindung miteinander eindeutig nicht beweiskräftig genug, um die Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung zu begründen.

10. Selbst wenn – entgegen der Auffassung der Kammer – die unter i und ii genannten Beweismittel für sich genommen mit einiger Wahrscheinlichkeit dafür sprächen, daß ein Abonnent vor dem 13. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 erhalten hat, müßten die von der Anmelderin vorgelegten Belege für den **tatsächlichen** Tag des Eingangs bei den

basis for refusing a European patent application.

In the Board's view, in accordance with the principle of free evaluation of evidence, an unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight, in proceedings before the EPO. In the present case such evidence was the only available evidence which could establish an essential link in a chain of factual reasoning which could lead to a finding of prior publication. As a matter of principle, such evidence by itself cannot properly lead to a finding of fact which results in refusal or revocation of a European patent.

In any event, as pointed out by the applicant, exactly what was meant by the statement "mailed 10/6/87" is open to question. The statement may have meant that the issues were mailed to a distribution centre for subsequent mailing to individual subscribers.

As to the evidence identified in paragraph (ii) above, such an estimated delivery time by a postal authority of course has no relevance unless the mailing date is known to a strong probability, which is not the situation in the present case. In any event, such an estimate by a postal authority as to delivery times throughout a whole year (1987) six years previously over an unknown geographic area is again intrinsically of very little value as evidence upon which to refuse a patent application.

Thus in the Board's judgment, the combined evidence of (i) and (ii) above is clearly of insufficient weight to establish a ground for refusing the present application.

10. Furthermore, if contrary to the Board's judgment, the evidence of (i) and (ii) by itself was considered to establish a degree of probability that a subscriber would have received a copy of D1 before 13 October 1987, nevertheless the evidence of these **actual** dates of receipt of D1 by subscribers which the applicant has filed (two copies received on 15 October

nu de l'AIP au sujet de ce qui avait pu se produire six ans auparavant. De l'avis de la Chambre, une telle preuve n'a en soi qu'une valeur minime, et une demande de brevet européen ne saurait en aucun cas être rejetée sur cette base.

La Chambre estime qu'en application du principe de la libre appréciation des moyens de preuve, il convient, dans la procédure devant l'OEB, d'attacher une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue, dont le nom n'a pas été indiqué. En l'espèce, il s'agissait là de la seule preuve produite susceptible de constituer le maillon essentiel d'une argumentation fondée sur des faits qui pouvaient conduire à faire reconnaître l'existence d'une publication antérieure. En tout état de cause, une telle preuve ne peut en soi conduire véritablement à une constatation de fait sur la base de laquelle seraient prononcés le rejet d'une demande ou la révocation d'un brevet européen.

De toute façon, comme l'a fait observer le requérant, l'on peut se demander ce que signifient exactement les mots "envoyé par la poste le 6/10/87" : ils peuvent également vouloir dire que les numéros avaient été envoyés à un centre de distribution chargé de les transmettre ensuite aux différents abonnés.

Quant aux preuves citées ci-dessus au point ii), il est clair que l'estimation par la poste de la durée d'acheminement du courrier ne signifie rien, à moins que la date d'envoi ait pu être déterminée avec une quasi-certitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, l'estimation six années après par la poste des délais d'acheminement sur une période d'un an (1987) et cela pour une zone géographique non précisée, est là encore une preuve d'une valeur en soi tout à fait négligeable lorsqu'il s'agit de justifier le rejet d'une demande de brevet européen.

La Chambre estime par conséquent qu'à elles deux, les preuves i) et ii) sont de toute évidence insuffisantes pour justifier le rejet de la demande.

10. De surcroît, si, contrairement à ce qu'estime la Chambre, l'on devait juger sur la base des preuves i) et ii) en tant que telles qu'il existait certaines chances pour qu'un abonné ait reçu un exemplaire du document D1 avant le 13 octobre 1987, il n'en demeure pas moins que les preuves produites à l'inverse par le demandeur au sujet des dates **réelles** de

Abonnenten (zwei Exemplare gingen am 15. Oktober 1987, eines am 13. Oktober 1987 ein) gegen die Beweismittel nach den Ziffern i und ii abgewogen werden (s. Nr. 7).

11. Die Kammer hält es unter Berücksichtigung sämtlicher vorliegender Beweismittel (einschließlich der Belege über die tatsächlichen Zustelltage) für durchaus **möglich**, daß mindestens ein Abonnent D1 vor dem 13. Oktober 1987 erhalten hat; ebenso möglich ist es aber auch, daß keiner der Abonnenten D1 vor dem Prioritätstag erhalten hat. Das vorliegende Beweismaterial macht nicht hinreichend **glaubhaft**, daß ein Abonnent D1 vor dem Prioritätstag erhalten hat, um als Zurückweisungsgrund dienen zu können.

12. Das bei der Entscheidung T 381/87 vorhandene Beweismaterial (anhand dessen festgestellt wurde, daß eine Vorveröffentlichung vorlag) soll nun mit dem hier vorliegenden Beweismaterial verglichen werden.

In dem der Entscheidung T 381/87 zugrunde liegenden Fall erklärte der Bibliothekar der Royal Society of Chemistry in einem von ihm geschriebenen und unterzeichneten Brief vom 25. März 1988, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Gesellschaft ausgelegt worden ist". Auf eine Nachfrage der Anmelderin hin schrieb und unterzeichnete der Bibliothekar einen weiteren Brief und legte die Kopie eines Belegs der Bibliothek bei, aus der hervorging, daß das Dokument A am 26. November 1981 in der Bibliothek eingegangen und dort bearbeitet worden war und daß es normalerweise am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt worden sein dürfte.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem einzigen Beweismittel für den Versandtag um einen nicht unterzeichneten Vermerk einer namentlich nicht genannten Person, der weder durch einen Hinweis auf eine schriftliche Unterlage aus dem betreffenden Zeitraum noch durch andere Beweismittel erhärtet wird.

13. Möglicherweise würden weitere Ermittlungen ergeben, daß D1 der Öffentlichkeit am 12. Oktober 1987 auf Anfrage beim AIP zugänglich war (s. Nrn. 4 und 5) oder daß mindestens ein Abonnent an oder vor dem 12. Oktober 1987 ein Exemplar von D1 per Post erhalten hat.

1987, one copy received on 13 October 1987) has to be balanced against the evidence of (i) and (ii) (see paragraph 7 above).

11. In the Board's judgment, having regard to all the available evidence (including the evidence of actual dates of receipt), it is certainly **possible** that at least one subscriber received D1 before 13 October 1987, but it is equally possible that no subscriber received D1 before such priority date. The available evidence does not establish a sufficient **probability** that a subscriber received D1 before the priority date, as a ground for refusing the application.

12. The available evidence in Decision T 381/87 (which led to a finding of prior publication in that case) may be compared with the available evidence in the present case.

In Decision T 381/87, the Librarian of the Royal Society of Chemistry in London wrote and signed a first letter dated 25 March 1988, stating that document (A) "was placed on the shelves of the Society's Library on 26 November 1981". In reply to an enquiry on behalf of the applicant, the librarian wrote and signed a further letter enclosing a copy of a contemporaneous library record showing that document (A) was received and processed by the library on 26 November 1981, and in accordance with normal practice would have been placed on the shelves of the library on that day.

In the present case, the only evidence of the mailing date is an unsigned statement by an unidentified person, and is not corroborated by reference to any written contemporaneous record, or any other corroborating evidence.

13. It is also possible that further investigations would establish either that D1 was available to the public on demand from AIP on 12 October 1987 (see paragraphs 4 and 5 above) or that at least one subscriber received a copy of D1 by mail on or before 12 October 1987.

réception du document D1 par les abonnés (deux exemplaires reçus le 15 octobre 1987, un exemplaire reçu le 13 octobre 1987) peuvent contrebalancer les preuves i) et ii) (cf. point 7 ci-dessus).

11. De l'avis de la Chambre, si l'on examine toutes les preuves existantes (y compris celles relatives aux dates réelles de réception du document D1), il se **peut** certainement qu'au moins un abonné ait reçu le document D1 avant le 13 octobre 1987, mais il se peut aussi bien qu'aucun n'ait reçu ce document avant cette date de priorité. Les preuves produites ne permettent pas de considérer qu'il paraît suffisamment **probable** qu'un abonné avait reçu le document D1 avant la date de priorité, et donc qu'il était justifié sur cette base de rejeter la demande.

12. Il peut être intéressant d'établir une comparaison entre les preuves produites dans l'affaire T 381/87 (qui avaient en l'occurrence permis de conclure à l'existence d'une publication antérieure) et celles qui ont été produites dans la présente espèce.

Dans la décision T 381/87, le bibliothécaire de la Royal Society of Chemistry à Londres avait déclaré dans une première lettre signée de sa main, datée du 25 mars 1988, que le document A "avait été placé dans les rayons de la bibliothèque de la Royal Society le 26 novembre 1981". En réponse à une demande de renseignements qui lui avait été adressée au nom du requérant, il avait écrit et signé une autre lettre en joignant un exemplaire d'un extrait du registre tenu à l'époque par la bibliothèque, qui montrait que le document A avait été reçu et classé par la bibliothèque le 26 novembre 1981, et qu'il aurait donc dû normalement avoir été placé ce même jour dans les rayons de la bibliothèque.

Dans la présente affaire en revanche, la seule preuve de la date d'envoi est une déclaration non signée d'une personne qui ne peut être identifiée, déclaration qui n'est corroborée ni par un extrait d'un registre de cette époque ni par une quelconque autre preuve.

13. Il se peut également qu'une enquête plus approfondie permette d'établir que le public pouvait sur demande se procurer le document D1 auprès de l'AIP à compter du 12 octobre 1987 (cf. ci-dessus, points 4 et 5) ou qu'un abonné au moins avait reçu par la poste un exemplaire du document D1, le 12 octobre 1987 ou même avant cette date.

Wie die Große Beschwerdekammer aber in der Entscheidung G 10/93 (s. Nr. 2) festgestellt hat, ist das Verfahren vor den Beschwerdekammern "primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt". Die Kammer könnte die Sache mit der Anordnung an die Prüfungsabteilung zurückverweisen, weitere Ermittlungen durchzuführen; es erscheint jedoch unwahrscheinlich, daß diese weitere zuverlässige Beweismittel für die Ereignisse in Zusammenhang mit dieser über zehn Jahre zurückliegenden Veröffentlichung erbringen können.

Aus diesem Grund hat die Kammer entschieden, der Beschwerde stattzugeben.

Selbstverständlich steht es einem Einsprechenden nach der Patenterteilung frei, nachzuweisen, daß D1 der Öffentlichkeit tatsächlich vor dem Prioritäts-tag zugänglich gemacht worden ist.

14. Die Sache wird daher an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, zu prüfen, ob die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, wobei davon auszugehen ist, daß D1 **nicht** zum Stand der Technik gehört.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

However, as the Enlarged Board of Appeal stated in Decision G 10/93 (see paragraph 2 above), a Board of Appeal is "primarily concerned with examining the contested decision". While the Board could remit the case to the Examining Division in order that such further investigations should be attempted, it seems unlikely that further reliable evidence relating to the events surrounding this particular publication about ten years ago could be obtained by the Examining Division.

Consequently, the Board has decided to allow this appeal.

It is of course always open to an opponent after grant to establish that D1 was in fact made available to the public before the priority date.

14. The case is therefore remitted to the Examining Division for further examination as to whether the application meets the requirements of the EPC, on the basis that document D1 does **not** form part of the state of the art.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

Toutefois, comme la Grande Chambre de recours l'a déclaré dans la décision G 10/93 (cf. point 2 supra), la procédure devant les chambres de recours "est principalement destinée à contrôler la décision attaquée". La Chambre pourrait certes renvoyer l'affaire à la division d'examen, à charge pour celle-ci d'effectuer un complément d'enquête, mais il semble peu probable que la division d'examen puisse à dix ans de distance recueillir d'autres preuves fiables sur les circonstances dans lesquelles s'était effectuée à l'époque la publication du document en question.

En conséquence, la Chambre a décidé de faire droit au présent recours.

Bien entendu il existe toujours la possibilité pour un opposant de montrer après la délivrance que le document D1 avait en fait été rendu accessible au public avant la date de priorité.

14. L'affaire est donc renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure et d'examiner si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE, étant entendu que le document D1 **n'est pas** compris dans l'état de la technique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 17. März 1997
D 25/96
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Moser
Mitglieder: R. Teschemacher
B. Schachenmann
E. Klausner
Ch. Onn

Stichwort: Beschäftigungszeit

**Artikel: 10 (2) a) der Vorschriften
über die europäische Eignungs-
prüfung für zugelassene Vertreter
(VEP)**

Leitsatz

*Die für die Zulassung zur europä-
ischen Eignungsprüfung nach Artikel
10 (2) a) VEP nachzuweisende
Beschäftigung kann nicht bei einem
freiberuflich tätigen deutschen
Patentanwalt abgeleistet werden, der
nicht in die Liste der zugelassenen
Vertreter eingetragen ist.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer wandte sich mit Schreiben vom 18. Juli 1995 an das Sekretariat der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung. Er schilderte, daß er am 30. September 1995 seine Ausbildung zum deutschen Patentanwalt abschließen werde. Zu diesem Zeitpunkt werde er 2 Jahre und 11 Monate bei zwei deutschen Patentanwaltskanzleien B. und H. gearbeitet haben. Diese Tätigkeit habe eine Vielzahl von Anmeldungen und Patenten vor dem nationalen und dem Europäischen Patentamt umfaßt. Diese würden im einzelnen bei der Anmeldung zur Prüfung nachgewiesen. Zum 1. Oktober 1995 sei er für das "Amtsjahr" beim Deutschen Patentamt (DPA) zugelassen worden. Er fragte an, ob er zur europäischen Eignungsprüfung im März 1996 zugelassen werde, obwohl die Amtszeit erst mit Zulassung zur Patentanwaltsprüfung bestätigt werde. Für den Fall, daß die Frage zu verneinen sei, fragte er weiter an, ob Bescheinigungen des DPA akzeptiert würden, in denen Tätigkeiten für einen bestimmten Zeitraum bestätigt werden, und ob Kollegenarbeit unter der Leitung eines zugelassenen Vertreters anerkannt werde.

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal dated
17 March 1997
D 25/96
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: W. Moser
Members: R. Teschemacher
B. Schachenmann
E. Klausner
Ch. Onn

**Headword: Period of professional
activity**

**Article: 10(2)(a) of the Regulation on
the European qualifying examination
for professional representatives
(REE)**

Headnote

*The period of professional activity
required for enrolment for the
European qualifying examination
under Article 10(2)(a) REE cannot be
completed with a German patent
agent working on a self-employed
basis who is not entered on the list of
professional representatives.*

Summary of facts and submissions

I. The appellant wrote to the Secretariat of the Examination Board for the European qualifying examination on 18 July 1995. In his letter he explained that he would be finishing his training as a German patent agent on 30 September 1995, by which time he would have worked for a total of two years and eleven months in the offices of two German patent agents, B and H. His duties involved dealing with a large number of applications and patents before the German Patent Office and the European Patent Office. Detailed supporting evidence would be provided when he applied for enrolment for the examination. He had been accepted for his one-year period of training at the German Patent Office with effect from 1 October 1995. He asked whether he could enrol for the European qualifying examination in March 1996, despite the fact that this one-year period of training would not be confirmed until he had been admitted to the qualifying examination for German patent agents. In the event of his request being turned down, he also asked whether certificates from the German Patent Office confirming activity for a specific period would be accepted and whether work carried out on a free-lance basis on behalf of a professional representative ("Kollegenarbeit") would be recognised.

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du
17 mars 1997
D 25/96
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. Moser
Membres : R. Teschemacher
B. Schachenmann
E. Klausner
Ch. Onn

**Référence : Durée de la période
d'activité professionnelle**

**Article : 10(2)a) du règlement relatif à
l'examen européen de qualification
des mandataires agréés (REE)**

Sommaire

*L'activité professionnelle dont il faut
justifier, conformément à l'article
10(2)a) REE, pour l'inscription à
l'examen européen de qualification,
ne peut pas être accomplie auprès
d'un conseil en brevets allemand
indépendant qui n'est pas inscrit sur
la liste des mandataires agréés.*

Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre datée du 18 juillet 1995, le requérant a informé le secrétariat d'examen pour l'examen européen de qualification qu'il achèverait sa formation de conseil en brevets allemand le 30 septembre 1995, et qu'à cette date, il aurait travaillé 2 ans et 11 mois auprès de deux cabinets de conseils en brevets allemands B. et H.. Il indiquait que cette activité impliquait le traitement d'un grand nombre de demandes et de brevets devant l'office allemand et l'Office européen des brevets et que des justificatifs à cet égard seraient produits lors de son inscription à l'examen. Il précisait aussi qu'il avait été admis le 1^{er} octobre 1995 à effectuer son année de formation («Amtsjahr») auprès de l'Office allemand des brevets, et demandait s'il pourrait s'inscrire à l'examen européen de qualification de mars 1996, bien que cette période de formation ne soit confirmée qu'avec l'inscription à l'examen de conseil en brevets. Il demandait si, en cas de réponse négative, des certificats de l'Office allemand des brevets attestant de ses activités pendant une période déterminée seraient acceptés et si un travail effectué sous la direction d'un mandataire agréé serait reconnu.

II. In seiner Antwort vom 8. August 1995 teilte das Prüfungssekretariat dem Beschwerdeführer mit, er könne sich zur Eignungsprüfung 1996 anmelden. Ihm fehlten zwar, wie in seinem Brief erwähnt, vier Wochen, um die Voraussetzungen nach Artikel 10 (2) a) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP, veröffentlicht in ABI. EPA 1994, 7) zu erfüllen. Nach sorgfältiger Prüfung seiner beruflichen Laufbahn könnte jedoch ausnahmsweise als Ausgleich hierfür seine Tätigkeit beim DPA anerkannt werden. Er werde gebeten, zusammen mit seinen Unterlagen und spätestens einen Monat vor Abhaltung der Prüfung eine entsprechende Bescheinigung des DPA vorzulegen.

III. Am 30. August 1995 gingen ein Scheck über die Prüfungsgebühr und Ausbildungsnachweise ein. Darunter befand sich eine "Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers nach Artikel 10 (2) a), 21 (2) b) VEP" auf dem hierfür vorgesehenen Formblatt (ABI. EPA 1995, 446). Sie war von Patentanwalt B. unterschrieben und bestätigte eine Ausbildung von 23. November 1992 bis 31. März 1994. Eine ebensolche Bestätigung von Patentanwalt K. wurde für den Zeitraum von 1. April 1994 bis 30. September 1995 vorgelegt.

IV. Am 2. November 1995 wurde der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die am 10. November 1995 ablaufende Anmeldefrist davon unterrichtet, daß die Akte noch kein Anmeldeformular enthalte. Hierauf meldete er sich unter Verwendung des vorgeschriebenen Formulars (ABI. EPA 1995, 444) zur europäischen Eignungsprüfung 1996 mit dem Hinweis an, dies geschehe vorsorglich, da er den Antrag bereits am 28. August 1995 eingereicht habe.

V. Am 6. Dezember 1995 teilte das Prüfungssekretariat dem Beschwerdeführer mit, er könne nicht zur Prüfung zugelassen werden. Nach Artikel 10 (2) a) VEP sei hierfür eine Ausbildungszeit von drei Jahren unter Leitung einer in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Person notwendig. Patentanwalt B. gehöre nicht zu diesem Personenkreis, daher sei nur eine Ausbildungszeit von 6 Monaten nachgewiesen. In seiner Erwiderung vom 11. Dezember 1995 trug der Beschwerdeführer vor, er habe nie behauptet, Patentanwalt B.

II. In its reply dated 8 August 1995, the Examination Secretariat informed the appellant that he could apply for enrolment for the 1996 qualifying examination. As he had mentioned in his letter, he was four weeks short of meeting the requirements of Article 10(2)(a) of the Regulation on the European qualifying examination (REE, published in OJ EPO 1994, 7). Nevertheless, following careful consideration of his professional career, by way of exception his work at the German Patent Office could be recognised as making up for these four weeks. He was asked to submit, no later than one month before the date of the examination and together with his other documentation, a certificate attesting to his period of activity at the German Patent Office.

III. A cheque for the examination fee, and the supporting evidence for his training, were received on 30 August 1995. The evidence included a "Training or employment certificate in accordance with Articles 10(2)(a), 21(2)(b) REE" on the form provided for this purpose (OJ EPO 1995, 449). It was signed by patent agent B and confirmed that training had taken place from 23 November 1992 to 31 March 1994. A similar certificate signed by patent agent K was submitted for the period from 1 April 1994 to 30 September 1995.

IV. On 2 November 1995 the appellant's attention was drawn to the fact that the period for submission of applications for enrolment was due to expire on 10 November 1995 and that his file still did not contain an application form. In response the appellant enrolled for the 1996 European qualifying examination using the prescribed form (OJ EPO 1995, 447), stating that he was doing so by way of precaution as he had already submitted a request on 28 August 1995.

V. On 6 December 1995 the Examination Secretariat informed the appellant that he would not be allowed to enrol for the examination. Article 10(2)(a) REE requires a period of training of three years under a person whose name is entered on the list of professional representatives. Patent agent B was not on this list, so documentary evidence existed for a period of six months only. In his reply dated 11 December 1995 the appellant said he had never maintained that patent agent B was a professional representative. However, the duties he (the

II. Dans sa réponse datée du 8 août 1995, le secrétariat d'examen a indiqué au requérant qu'il pouvait s'inscrire à l'examen européen de qualification 1996. Même si, comme il le mentionnait dans sa lettre, il lui manquait quatre semaines pour remplir les conditions fixées à l'article 10(2)a) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE, publié au JO OEB 1994, 7), il est apparu toutefois, après un examen minutieux de sa carrière professionnelle, que son activité à l'Office allemand des brevets pourrait, à titre exceptionnel, être reconnue en compensation des semaines manquantes. Le requérant était invité à "joindre à ses documents", au plus tard un mois avant la tenue de l'examen, une attestation de l'Office allemand des brevets.

III. Le 30 août 1995, le secrétariat d'examen a reçu un chèque correspondant au montant de la taxe d'examen, ainsi que des certificats de stage du requérant, parmi lesquels figurait un "Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur suivant les articles 10(2)a) et 21(2)b) REE" sur le formulaire prévu à cet effet (JO OEB 1995, 452). Ce certificat, signé du conseil en brevets B., attestait d'un stage effectué entre le 23 novembre 1992 et le 31 mars 1994. Un certificat analogue, émanant du conseil en brevets K., était présenté pour la période allant du 1^{er} avril 1994 au 30 septembre 1995.

IV. Le 2 novembre 1995, il a été rappelé au requérant que la date limite d'inscription à l'examen était le 10 novembre 1995 et que son dossier ne contenait toujours pas de formulaire d'inscription. Le requérant s'est alors inscrit à l'examen européen de qualification 1996 en utilisant le formulaire prescrit (JO OEB 1995, 450) et précisé qu'il procédait ainsi par simple précaution puisqu'il avait déjà déposé une demande le 28 août 1995.

V. Le 6 décembre 1995, le secrétariat d'examen a fait savoir au requérant qu'il ne pouvait s'inscrire à l'examen, l'article 10(2)a) REE disposant qu'il est nécessaire à cet effet d'avoir accompli un stage de trois ans sous la direction d'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés. Le conseil en brevets B. n'étant pas inscrit sur cette liste, seul un stage de 6 mois pouvait être reconnu. Dans sa réponse datée du 11 décembre 1995, le requérant a indiqué qu'il n'avait jamais affirmé que le conseil en brevets B. était un mandataire agréé.

sei ein zugelassener Vertreter. Seine Tätigkeit bei diesem erfülle jedoch die Voraussetzungen nach Artikel 10 (2) a) iii) in Verbindung mit Artikel 10 (2) a) ii) VEP.

VI. Mit Entscheidung des Prüfungssekretariats vom 20. Februar 1996, zur Post gegeben am 22. Februar 1996, wurde der Antrag auf Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung abgelehnt. In der Begründung ist ausgeführt, die Ausbildung bei Patentanwalt B. erfülle keine der in Artikel 10 (2) a) i) und iii) VEP vorgesehenen Alternativen. Für Artikel 10 (2) a) i) VEP fehle es an der Zulassung von Patentanwalt B. nach Artikel 134 (1) EPÜ. Artikel 10 (2) a) iii) VEP setze andererseits voraus, daß das Praktikum bei einer Person im Sinne von Artikel 10 (2) a) ii) VEP abgeleistet werde. Dies bedeute, daß die Person, unter deren Aufsicht das Praktikum stattfinde, selbst für ihren Arbeitgeber nach Artikel 133 (3) EPÜ tätig sein müsse. Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, da Patentanwalt B. freiberuflich und nicht in einem Anstellungsverhältnis tätig geworden sei.

VII. Am 18. April 1996 legte der Antragsteller unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein, die er am 15. Mai 1996 schriftlich begründete. Er beantragte zuletzt, die angegriffene Entscheidung aufzuheben und seine Ausbildungszeit bei Patentanwalt B. voll, hilfsweise zur Hälfte, weiter hilfsweise mit 5 Monaten, anzuerkennen. Ferner beantragte er, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

VIII. Dem Präsidenten des Europäischen Patentamts und der Präsidentin des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben; sie haben hiervon keinen Gebrauch gemacht.

Entscheidungsgründe

1. Die nach Artikel 27 VEP zulässige Beschwerde ist unbegründet.

2. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, er habe schon deswegen zur Prüfung zugelassen werden müssen, weil ihm das Prüfungssekretariat mit Schreiben vom 8. August 1995 mitgeteilt habe, er erfülle die zur Zulassung erforderlichen Voraussetzungen, wenn er eine Bescheinigung des DPA bebringe, die die Anrechnung der fehlenden vier Wochen rechtfertige. Er sei von Patentanwalt B. und vom Prüfungssekretariat nahezu 3 Jahre im Glauben gelassen worden, sein

appellant) performed for him nevertheless fulfilled the requirements of Article 10(2)(a)(iii) in conjunction with Article 10(2)(a)(ii) REE.

VI. By a decision of the Examination Secretariat dated 20 February 1996, posted on 22 February 1996, the application for enrolment for the European qualifying examination was refused, on the grounds that the period of training with patent agent B did not fulfil any of the conditions in Article 10(2)(a)(i) and (iii) REE. As far as Article 10(2)(a)(i) REE was concerned, patent agent B was not entered on the list under Article 134(1) EPC. Article 10(2)(a)(iii) REE, however, stipulated that the training period must be spent with a person within the meaning of Article 10(2)(a)(ii) REE. This meant that the person under whose supervision the training period is spent must in turn work for his or her employer in accordance with Article 133(3) EPC. This requirement was not met, as patent agent B worked on a self-employed basis and was not in a contractual relationship with an employer.

VII. On 18 April 1996, the requester filed an appeal and at the same time paid the appeal fee. He provided written grounds for his appeal on 15 May 1996. He also requested that the contested decision be set aside and his period of training with patent agent B be recognised in full, or by way of an auxiliary request that 50% thereof be recognised, or by way of a further auxiliary request, five months thereof. He further requested that the appeal fee be refunded.

VIII. The President of the European Patent Office and the President of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office were given the opportunity to comment. They did not make use of this opportunity.

Reasons for the decision

1. The appeal, which is admissible in accordance with Article 27 REE, is unfounded.

2. The appellant is of the opinion that he should have been allowed to enrol for the examination simply on the basis of the fact that the Examination Secretariat informed him by letter of 8 August 1995 that he would meet the conditions for enrolment if he produced a certificate from the German Patent Office which would justify adding on the missing four weeks. Patent agent B and the Examination Secretariat had allowed him to believe for almost three years that his

Son activité auprès de celui-ci remplissait toutefois les conditions visées à l'article 10(2)a)iii) ensemble l'article 10(2)a)ii) REE.

VI. Par décision du secrétariat d'examen, datée du 20 février 1996 et postée le 22 février 1996, la demande d'inscription à l'examen européen de qualification a été rejetée au motif que le stage effectué auprès du conseil en brevets B. ne correspondait à aucune des options prévues à l'article 10(2)a)i) et iii) REE, et que, s'agissant de l'article 10(2)a)i) REE, le conseil en brevets B. n'était pas agréé au sens de l'article 134(1) CBE. Le secrétariat a d'autre part fait valoir qu'en vertu de l'article 10(2)a)iii) REE, le stage devait être accompli auprès d'une personne au sens de l'article 10(2)a)ii) REE, ce qui signifie que la personne, sous le contrôle de laquelle se déroulait le stage, devait elle-même travailler pour le compte de son employeur conformément à l'article 133(3) CBE. Or, pour le secrétariat, cette condition n'était pas remplie puisque le conseil en brevets B. était indépendant et ne travaillait pas dans le cadre d'un emploi salarié.

VII. Le 18 avril 1996, le requérant a formé un recours et a acquitté simultanément la taxe de recours. Il a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 15 mai 1996, en demandant que la décision attaquée soit annulée et que son stage auprès du conseil en brevets B soit reconnu dans son intégralité, à titre subsidiaire pour moitié, et, également à titre subsidiaire, pour une durée de 5 mois. Il a en outre demandé le remboursement de la taxe de recours.

VIII. Le Président de l'Office européen des brevets et la présidente de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ont eu la possibilité de donner leur avis mais n'en ont pas fait usage.

Motifs de la décision

1. Le recours, recevable aux termes de l'article 27 REE, n'est pas fondé.

2. Le requérant considère qu'il aurait dû pouvoir être inscrit à l'examen, ne serait-ce que parce que le secrétariat d'examen lui avait indiqué, dans sa lettre du 8 août 1995, qu'il remplirait les conditions requises pour l'inscription s'il produisait une attestation de l'Office allemand des brevets qui justifie la prise en compte des quatre semaines manquantes. Il estime que le conseil en brevets B. et le secrétariat d'examen lui ont laissé croire pendant près de trois ans que le

abgeleistetes Praktikum entsprechen den Vorschriften. Dem kann die Kammer nicht folgen.

2.1 Zugunsten des Beschwerdeführers kann davon ausgegangen werden, daß der allgemein in Verfahren vor dem EPA geltende Grundsatz des Vertrauensschutzes (G 5/88, ABI. EPA 1991, 137, Gründe Nr. 3.2) auch im Verfahren für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung Anwendung findet. Der vorliegende Sachverhalt läßt jedoch nicht erkennen, daß dem Beschwerdeführer in Aussicht gestellt wurde, die Ausbildung bei Patentanwalt B. werde nach Artikel 10 (2) a) VEP anerkannt werden.

2.2 Zunächst kommt es hierfür in keiner Weise darauf an, welche Informationen der Beschwerdeführer von Patentanwalt B. erhalten hat. Wer sich zu einer Prüfung anmeldet, hat sich in erster Linie selbst darüber zu vergewissern, welche Voraussetzungen für die Ablegung der Prüfung gelten. Bestehen berechtigte Zweifel hierüber, so können diese ggf. durch die Prüfungsbehörde geklärt werden. Nur diese ist legitimiert, verbindliche Aussagen hierüber zu machen. Sollte Patentanwalt B. beim Beschwerdeführer den Eindruck erweckt haben, er sei berechtigt, für die europäische Eignungsprüfung auszubilden, so mag dies Folgen für die vertraglichen Beziehungen in dem Ausbildungs-verhältnis haben, es kann aber nichts an den geltenden Zulassungsbedingungen ändern.

Im übrigen hat der Beschwerdeführer nur vorgetragen, er habe bei Patentanwalt B. die Ausbildung zum Patentanwalt begonnen. Sollte dies möglicherweise das einzige Ausbildungsziel gewesen sein, bestand für Patentanwalt B. auch keine Veranlassung, den Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, daß die Ausbildung zum Patentanwalt im vorliegenden Fall nicht für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Artikel 10 (2) a) VEP angerechnet werden konnte.

2.3 Unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ist das Schreiben des Prüfungssekretariats vom 8. August 1995 wie folgt zu beurteilen:

2.3.1 In diesem Schreiben wird mitgeteilt, daß dem Beschwerdeführer als Ausgleich für vier fehlende Wochen Ausbildungszeit seine Tätigkeit beim DPA anerkannt werden könne. Hieraus konnte der Beschwerdeführer nicht schließen, daß seine Ausbildungszeit im übrigen, d. h. bis auf die fehlenden vier Wochen, geprüft und anerkannt worden war. Das Prüfungssekretariat nimmt näm-

period of training satisfied the provisions. The Board cannot agree with this view.

2.1 In favour of the appellant, it can be assumed that the principle of the protection of legitimate expectations (G 5/88, OJ EPO 1991, 137, reasons 3.2) which generally applies in proceedings before the EPO is also applicable in proceedings relating to enrolment for the European qualifying examination. There is, however, nothing in the present set of facts to indicate that the appellant could expect that his period of training with patent agent B would be recognised under Article 10(2)(a) REE.

2.2 First of all, the nature of the information given to the appellant by patent agent B is irrelevant. A person enrolling for an examination has to establish for himself what the requirements are for sitting the examination. If there are legitimate doubts, these can be cleared up by the examination authority. Only the latter is authorised to make binding statements about this. If patent agent B gave the appellant the impression that he was authorised to provide training for the European qualifying examination, this may well have consequences as regards contractual relations in the training relationship, but it cannot change the current conditions for enrolment.

Moreover, the appellant submitted only that he had begun training to be a patent agent with patent agent B. If this was possibly the only purpose of the period of training, there was no reason for patent agent B to inform the appellant that this training could not in the present case be taken into account for the purposes of enrolment for the European qualifying examination under Article 10(2)(a) REE.

2.3 From the point of view of the protection of legitimate expectations, the letter of the Examination Secretariat dated 8 August 1995 must be evaluated as follows:

2.3.1 This letter informs the appellant that, to make up for the four missing weeks of training, his work with the German Patent Office could be recognised. The appellant could not conclude from this that the rest of his training period, that is with the exception of the missing four weeks, had been checked and recognised. In this respect the Examination Secretariat makes express reference to the

stage qu'il avait effectué était conforme au règlement. Tel n'est pas l'avis de la Chambre.

2.1 On peut considérer – et ceci plaide en faveur du requérant – que le principe de la protection de la confiance légitime généralement en vigueur dans les procédures devant l'OEB (G 5/88, JO OEB 1991, 137, point 3.2 des motifs) s'applique aussi à la procédure d'inscription à l'examen européen de qualification. Rien dans la présente affaire ne permet toutefois d'affirmer que l'on avait laissé entrevoir au requérant que le stage effectué auprès du conseil en brevets B. serait reconnu en application de l'article 10(2)a) REE.

2.2 Tout d'abord, les informations que le requérant a obtenues du conseil en brevets B. n'entrent absolument pas en ligne de compte. Qui-conque s'inscrit à un examen doit commencer par s'assurer lui-même des conditions à remplir pour passer cet examen. Si des doutes fondés existent à cet égard, ils peuvent, le cas échéant, être levés par le secrétariat d'examen, qui est seul habilité à fournir des renseignements faisant foi. Si le conseil en brevets B. devait avoir donné l'impression au requérant qu'il était en droit de le former à l'examen européen de qualification, cela pourrait avoir des conséquences sur les relations contractuelles dans le cadre du stage, mais ne changerait en rien les conditions d'inscription en vigueur.

Du reste, le requérant a simplement indiqué qu'il avait commencé sa formation de conseil en brevets auprès du conseil en brevets B. En admettant que ceci ait été l'unique but de la formation, le conseil en brevets B. n'avait aucune raison de signaler au requérant que la formation de conseil en brevets ne pouvait en l'occurrence être comptabilisée pour l'inscription à l'examen européen de qualification suivant l'article 10(2)a) REE.

2.3 Du point de vue de la protection de la confiance légitime, la lettre du secrétariat d'examen du 8 août 1995 doit être appréciée comme suit :

2.3.1 Il est indiqué dans cette lettre que l'activité du requérant à l'Office allemand des brevets pourrait être reconnue pour compenser les quatre semaines de stage manquantes. Le requérant ne pouvait pour autant en conclure que le reste de sa période de stage, à l'exception des quatre semaines manquantes, avait été validée et reconnue. A cet égard, le secrétariat d'examen se réfère

lich in dieser Hinsicht ausdrücklich Bezug auf die eigenen Angaben des Beschwerdeführers, wenn es sagt, "Wie in Ihrem Brief erwähnt, fehlen Ihnen aber vier Wochen ...". Das zeigt, daß es hierüber keine eigenen Feststellungen traf, sondern sich auf die Richtigkeit der Angaben des Beschwerdeführers verließ.

2.3.2 Der Beschwerdeführer konnte auch nicht erwarten, daß das Prüfungssekretariat die Voraussetzungen von Artikel 10 (2) a) VEP in jeder Hinsicht geprüft und bejaht hatte. Das Schreiben vom 8. August 1995 ist eine Antwort auf eine vom Anmelder gestellte Frage, die ausdrücklich daran anknüpft, daß er zum Prüfungsbeginn die erforderlichen Nachweise für eine bereits absolvierte Ausbildung von 2 Jahren und 11 Monaten erbringen kann. Die Frage zielt lediglich darauf, ob und wie die darüber hinaus noch fehlende Zeit anerkannt werden konnte. Daher war es verständlich, daß das Prüfungssekretariat sich auf eine Antwort zu dieser Frage beschränkte.

Das wird nur bestätigt durch den Hinweis in dem Schreiben, die erforderliche Bescheinigung des DPA sei "zusammen mit (den) Unterlagen" des Beschwerdeführers und spätestens einen Monat vor Abhaltung der Prüfung vorzulegen. Dies deutet darauf hin, daß solche Unterlagen noch nicht geprüft worden waren.

2.3.3 In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die Ausbildungsnachweise bereits mit der Anfrage vom 18. Juli 1995 vorgelegt wurden, wie der Beschwerdeführer behauptet, oder erst am 30. August 1995. Für letzteres könnte einiges nach dem Inhalt der beigezogenen Prüfungsakten sprechen. Das Schreiben vom 18. Juli 1995 nimmt weder ausdrücklich noch inhaltlich auf Anlagen Bezug. Im Gegenteil wird angekündigt, daß die angefallenen Tätigkeiten bei der Anmeldung zur Prüfung nachgewiesen würden. Der einzige in den Akten vorhandene Satz Ausbildungsnachweise ist mit dem 30. August 1995 als Eingangstag perforiert. Waren die Nachweise bereits am 18. Juli 1995 eingereicht worden, bestand kein Anlaß, sie am 30. August nochmals einzureichen. Unabhängig hiervon war jedenfalls im Zeitpunkt des Schreibens vom 8. August 1995 kein Antrag auf Zulassung zur Prüfung gestellt. Solange dies nicht der Fall war, hatte das Prüfungssekretariat auch keinen Anlaß, sich abschließend zur Erfüllung der Voraussetzungen der Zulassung zu äußern, sondern konnte sich auf die Beantwortung der spezifischen Frage des Beschwerdeführers beschränken.

information provided by the appellant when it states, "As mentioned in your letter, you are however four weeks short ...". This shows that the Secretariat did not come to its own conclusions, but rather relied on the correctness of the information provided by the appellant.

2.3.2 Neither could the appellant expect the Examination Secretariat to have checked and confirmed that all the requirements of Article 10(2)(a) REE had been met. The letter of 8 August 1995 is a reply to a question put by the appellant which was expressly linked to the fact that by the time the examination started he would be able to provide supporting evidence that he had completed a training period of two years and eleven months. The question merely related to whether and how the remainder of the time required could be recognised. It was therefore understandable that the Examination Secretariat limited itself to replying to this question.

This is confirmed by the passage in the letter which instructed the appellant to submit the required certificate from the German Patent Office "together with [your] documents" no later than one month prior to the date of the examination. This indicates that these documents had not yet been checked.

2.3.3 In this connection it is irrelevant whether the documents providing evidence of training were submitted, as the appellant maintains, together with the question on 18 July 1995, or only on 30 August 1995. The contents of the examination files would appear to point to the latter date. The letter of 18 July 1995 makes no reference, either expressly or in substance, to any enclosures. On the contrary, it states that supporting evidence for the duties carried out will be provided when the appellant enrolls for the examination. The only set of documents in the files which provides evidence of the period of training has a perforated date of receipt of 30 August 1995. If the documents had already been submitted on 18 July 1995, there would have been no reason to submit them again on 30 August. Irrespective of this, no request for enrolment had been made at the time the letter of 8 August 1995 was written. Until such a request was submitted, the Examination Secretariat had no reason to give a final opinion on whether the conditions for enrolment had been met. Instead, it could restrict itself to replying to the appellant's specific question.

expressément aux propres indications du requérant lorsqu'il dit : "Comme mentionné dans votre lettre, il vous manque toutefois quatre semaines ...". Cela montre que le secrétariat ne s'appuyait pas sur ses propres constatations mais qu'il se fiait à l'exactitude des indications fournies par le requérant.

2.3.2 Le requérant ne pouvait pas non plus s'attendre à ce que le secrétariat d'examen vérifie si toutes les conditions de l'article 10(2)a) REE étaient remplies et réponde par l'affirmative. La lettre du 8 août 1995 est une réponse à une question posée par le requérant qui est expressément liée au fait que celui-ci pouvait, au début de l'examen, apporter les justificatifs nécessaires attestant qu'il avait déjà accompli un stage de 2 ans et 11 mois. La question avait uniquement pour but de savoir si et comment le temps manquant pouvait être reconnu. Il était donc compréhensible que le secrétariat d'examen se borne à répondre à cette question.

C'est ce que confirme l'indication donnée dans la lettre du secrétariat d'examen, selon laquelle le requérant devait "joindre à ses documents", au plus tard un mois avant la tenue de l'examen, l'attestation nécessaire de l'Office allemand des brevets. Cela porte à croire que ces documents n'avaient pas encore été vérifiés.

2.3.3 A ce propos, peu importe que les certificats de stage aient déjà été présentés avec la demande du 18 juillet 1995, comme l'affirme le requérant, ou seulement le 30 août 1995. D'après le contenu du dossier d'examen, plusieurs éléments pourraient plaider en faveur de cette dernière date. La lettre du 18 juillet 1995 ne se réfère à aucune annexe, ni explicitement ni sur le fond. Le requérant indique au contraire que les justificatifs concernant les activités effectuées seraient fournis lors de son inscription à l'examen. Le seul jeu de certificats de stage figurant dans le dossier porte la date perforée du 30 août 1995, qui est la date de réception. Si les justificatifs avaient été produits dès le 18 juillet 1995, il n'y aurait eu aucune raison de les déposer à nouveau le 30 août. Indépendamment de cela, aucune demande d'inscription à l'examen n'avait de toute façon été déposée au 8 août 1995, date de la lettre du secrétariat d'examen. Tant qu'il en était ainsi, le secrétariat d'examen n'avait aucune raison d'exprimer un avis définitif sur le point de savoir si les conditions d'inscription étaient remplies ou non, mais pouvait se borner à répondre à la question spécifique posée par le requérant.

2.3.4 Der Beschwerdeführer kann auch nichts aus der Passage der Antwort des Prüfungssekretariats herleiten, in dem dieses die Anerkennung als Ausgleich für die fehlenden vier Wochen "nach sorgfältiger Prüfung (der) beruflichen Laufbahn" in Aussicht stellt. Hier wollte das Prüfungssekretariat ersichtlich eine Ermessensentscheidung treffen (s. u. 3.3.3). Diese setzte eine Bewertung der Gesamtumstände voraus, d. h. der gesamten Ausbildung, die der Beschwerdeführer gemäß seiner Anfrage bis zum damaligen Zeitpunkt absolviert hatte und die er bis zum Prüfungstermin noch absolvieren wollte. Das bedeutete aber nicht, daß das Sekretariat die Richtigkeit der Angaben im Schreiben des Beschwerdeführers vom 18. Juli 1995 überprüft hatte.

2.3.5 Im Ergebnis hat daher weder das Prüfungssekretariat die Ausbildung bei Patentanwalt B. anerkannt, noch bestand Anlaß für den Beschwerdeführer, aufgrund der Umstände anzunehmen, das Prüfungssekretariat wolle die Anerkennung dieser Ausbildung in Aussicht stellen. Daher bedarf es keiner weiteren Prüfung der Frage, unter welchen konkreten Umständen aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes von zwingenden Zulassungsvoraussetzungen abgesehen werden könnte.

3. Der Beschwerdeführer wendet sich auch ohne Erfolg gegen die Begründung in der angegriffenen Entscheidung, mit der das Vorliegen der Voraussetzungen des Artikels 10 (2) a VEP verneint wurde.

3.1 Nach dieser Bestimmung kann die erforderliche praktische Erfahrung in dreifacher Weise erworben werden:

- durch Praktikum als Assistent eines zugelassenen Vertreters (Unterabsatz i)),
- als Angestellter, der für seinen Arbeitgeber nach Artikel 133 (3) EPÜ handelt (Unterabsatz ii)),
- als Assistent eines Angestellten, der für seinen Arbeitgeber nach Artikel 133 (3) EPÜ handelt (Unterabsatz iii)).

3.2 Der Beschwerdeführer hat seine in der ersten Instanz vorgetragene Auffassung, er habe als Angestellter von Patentanwalt B. die Kriterien nach Artikel 10 (2) a iii) in Verbindung mit ii) VEP erfüllt, im Beschwerdeverfahren nicht mehr vertreten. Für die dort geregelten Voraussetzungen

2.3.4 Neither can the appellant deduce anything from the passage in the Secretariat's reply, which states that, "after careful consideration of his professional career", the missing four weeks can be recognised. The Secretariat obviously wanted to take a discretionary decision in this case (see 3.3.3 below). This required an assessment of the overall circumstances, ie of the total period of training which the appellant had completed at that time according to his query and which he intended to complete by the time the examination was held. This did not mean, however, that the Secretariat had checked whether the information given in the appellant's letter of 18 July 1995 was correct.

2.3.5 In conclusion, neither had the Examination Secretariat recognised the period of training under patent agent B, nor was there any reason for the appellant to assume on the basis of the circumstances that the Secretariat would recognise it. There is thus no need to look any further into the question as to the specific circumstances under which it would be possible to disregard the obligatory conditions for enrolment on the basis of the principle of the protection of legitimate expectations.

3. The appellant also unsuccessfully opposes the reasons given in the contested decision for denying that the conditions of Article 10(2)(a) REE had been met.

3.1 Under this provision, there are three ways in which to achieve the practical experience required:

- a training period as an assistant to a professional representative (sub-paragraph (i)),
- in salaried employment, and representing one's employer in accordance with Article 133(3) EPC (sub-paragraph (ii)), or
- as an assistant to a person in salaried employment who represents his/her employer in accordance with Article 133(3) EPC (sub-paragraph (iii)).

3.2 In the appeal procedure the appellant no longer put forward the opinion he had expressed in the first instance, namely that, as an employee of patent agent B, he met the criteria of Article 10(2)(a)(iii) in conjunction with (ii) REE. The requirements laid down therein were not

2.3.4 Le requérant ne peut non plus se prévaloir du passage de la réponse du secrétariat d'examen, dans lequel ce dernier laisse entrevoir que l'activité du requérant, après "un examen minutieux de sa carrière professionnelle", pourrait être reconnue en compensation des quatre semaines manquantes. Le secrétariat d'examen souhaitait manifestement exercer ici son pouvoir d'appréciation (voir sous 3.3.3), ce qui supposait une évaluation de l'ensemble de la situation, c'est-à-dire de l'ensemble de la formation que le requérant avait accomplie à la date en question d'après sa demande, et qu'il souhaitait encore achever jusqu'à la date de l'examen. Mais cela ne signifiait pas que le secrétariat avait vérifié l'exactitude des indications fournies par le requérant dans sa lettre du 18 juillet 1995.

2.3.5 En fin de compte, le secrétariat d'examen n'a pas reconnu le stage accompli auprès du conseil en brevets B., et le requérant n'avait aucune raison, compte tenu des circonstances, de supposer que le secrétariat d'examen avait l'intention de lui laisser entrevoir que ce stage serait reconnu. C'est pourquoi, il est inutile d'examiner davantage la question de savoir dans quelles circonstances il aurait été possible de déroger aux conditions obligatoires d'inscription en invoquant le principe de la protection de la confiance légitime.

3. Le requérant s'élève, également sans succès, contre le motif avancé dans la décision attaquée, selon lequel les conditions de l'article 10(2)a REE n'étaient pas réunies.

3.1 En vertu de cet article, l'expérience pratique nécessaire peut être acquise de trois manières :

- par un stage accompli en tant qu'assistant d'un mandataire agréé (alinéa i)),
- en tant qu'employé agissant pour le compte de son employeur suivant l'article 133(3) CBE (alinéa ii)),
- en tant qu'assistant d'un employé agissant pour le compte de son employeur suivant l'article 133(3) CBE (alinéa iii)).

3.2 Au stade de la procédure de recours, le requérant a abandonné l'argumentation qu'il avait développée en première instance, selon laquelle, en tant qu'employé du conseil en brevets B., il répondait aux critères de l'article 10(2)a) iii) ensemble ii) REE. Les conditions fixées par

fehlte es daran, daß weder der Beschwerdeführer noch Patentanwalt B. Angestellter eines Arbeitgebers waren, der von der in Artikel 133 (3) Satz 1 EPÜ für in den Vertragsstaaten ansässige Parteien eröffneten Möglichkeit Gebrauch machte, durch Angestellte vor dem EPA zu handeln.

3.3 Der Beschwerdeführer trägt nunmehr vor, Artikel 10 (2) VEP enthalte eine vom Prüfungssekretariat und der Beschwerdekammer zu schließende Regelungslücke, da die Vorschrift widersprüchlich sei. Es müsse auf Art und Ausführung der Ausbildung abgestellt werden, am Wortlaut des Artikels 10 (2) VEP dürfe nicht unabrückbar festgehalten werden. Bei der Zulassung bestehe ein Ermessen, andere Formen der Ausbildung anzuerkennen, wenn der Nachweis gleichwertiger Kenntnisse erbracht werde. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen.

3.3.1 Welche Kenntnisse ein Antragsteller tatsächlich erworben hat, kann erst nach Ablegung der europäischen Eignungsprüfung festgestellt werden. Der Nachweis praktischer Ausbildung dient dem Zweck, nur solche Bewerber zur Prüfung zuzulassen, bei denen aufgrund ihrer Erfahrungen angenommen werden kann, daß sie Aussicht haben, die Prüfung zu bestehen. Bei der Bewertung dieser Erfahrungen ist eine typisierende Betrachtung notwendig, da im Zulassungsverfahren die Qualität der Ausbildung im Einzelfall nicht nachvollzogen werden kann. Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, eine praktische Erfahrung als Zulassungsvoraussetzung im Grundsatz dann anzuerkennen, wenn sie im Rahmen einer zulässigen eigenverantwortlichen Tätigkeit in Verfahren vor dem EPA gewonnen wird. Daher stehen die in Artikel 10 (2) a) VEP zugelassenen Formen der Ausbildung in Zusammenhang mit den in Artikel 133, 134 EPÜ zugelassenen Formen des Handelns vor dem EPA. Vor dem EPA können nur zugelassene Vertreter nach Artikel 134 EPÜ und innerhalb der Vertragsstaaten ansässige Beteiligte nach Artikel 133 (3) EPÜ durch ihre Angestellten handeln. Demgemäß werden Ausbildungszeiten in diesen Bereichen, d. h. in der Praxis in der Kanzlei eines zugelassenen Vertreters oder in der Patentabteilung eines in den Vertragsstaaten ansässigen Unternehmens, anerkannt. Auf die besondere Situation der Rechtsanwälte, deren Vertretungsbefugnis in Artikel 134 (7) EPÜ geregelt ist, braucht hier nicht eingegangen zu werden, da ein solcher Fall nicht vorliegt.

met because neither the appellant nor the patent agent B was employed by an employer who utilised the possibility made available to parties established in the contracting states and provided for in Article 133(3), first sentence, EPC, to be represented in proceedings before the European Patent Office by employees.

3.3 The appellant now submits that Article 10(2) REE contains a loophole which must be plugged by the Examination Secretariat and the board of appeal, as the provision is contradictory. He is of the opinion that the emphasis should be on the nature of the training and how it is carried out, not on adhering rigidly to the precise wording of the provision, and that, when it comes to enrolment, there should be a certain amount of discretion as far as recognising other forms of training is concerned if it can be proven that the same level of knowledge has been reached. The Board cannot follow this view.

3.3.1 The knowledge actually acquired by a person submitting a request can only be determined when that person sits the European qualifying examination. The reason for requiring evidence of practical training is to ensure that only those candidates are admitted to the examination who, on the basis of their experience, can be assumed to have a chance of passing it. That experience has to be evaluated by type, there being no possibility in an enrolment procedure of ascertaining the quality of training in individual cases. The legislator decided that practical experience is to be recognised for enrolment purposes if acquired as part of an admissible activity, undertaken on the candidate's own responsibility, in proceedings before the EPO. Thus the forms of training permitted in Article 10(2)(a) REE are connected with the permitted forms of action before the EPO in Articles 133 and 134 EPC. Only professional representatives under Article 134 EPC and parties established in the contracting states in accordance with Article 133(3) EPC may be represented in proceedings before the EPO by their employees. Accordingly, periods of training in these places, ie in the offices of a professional representative or in the patent department of a company with its principal place of business in one of the contracting states, are recognised. The special situation pertaining to legal practitioners whose authority to act as a representative is governed by Article 134(7) EPC does not need to be examined here, as it does not apply.

cet article n'étaient pas remplies, car ni le requérant, ni le conseil en brevets B. n'étaient employés d'un employeur ayant fait usage de la possibilité d'agir par l'entremise d'un employé devant l'OEB, comme le prévoit l'article 133(3) 1^{ère} phrase CBE pour les parties ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants.

3.3 Le requérant fait valoir désormais que les dispositions de l'article 10(2) REE présentent une lacune à laquelle le secrétariat d'examen et la chambre de recours doivent remédier, ces dispositions étant selon lui contradictoires. D'après le requérant, il faudrait tenir compte de la nature du stage et des conditions dans lesquelles il est accompli, et ne pas s'en tenir à tout prix au texte de l'article 10(2) REE. Pour l'inscription, il devrait être possible de reconnaître d'autres types de formation si la preuve est apportée que les connaissances acquises sont équivalentes. Tel n'est pas l'avis de la Chambre.

3.3.1 Il n'est possible de constater les connaissances effectivement acquises par un candidat que lorsque celui-ci a passé l'examen européen de qualification. Si l'on demande aux candidats de justifier d'une formation pratique, c'est pour n'admettre à l'examen que ceux dont l'expérience permet de supposer qu'ils ont de bonnes chances de réussir. Lors de l'évaluation de cette expérience, il est nécessaire d'appliquer certaines normes, car au cours de la procédure d'inscription, il n'est pas toujours possible d'apprécier dans chaque cas particulier la qualité de la formation suivie. Le législateur a décidé de reconnaître en principe comme condition d'inscription une expérience pratique acquise dans le cadre d'une activité admissible et accomplie sous la propre responsabilité de celui qui l'exerce lors de procédures devant l'OEB. C'est pourquoi les types de stages admis par l'article 10(2)a) REE correspondent aux formes d'actions devant l'OEB admises par les articles 133 et 134 CBE. Seuls les mandataires agréés suivant l'article 134 CBE et les parties ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants suivant l'article 133(3) CBE peuvent agir devant l'OEB par l'entremise de leurs employés. C'est pourquoi les périodes de stage accomplies dans le cabinet d'un mandataire agréé ou dans le service brevets d'une entreprise ayant son siège dans l'un des Etats contractants sont reconnues. Il est inutile ici d'entrer dans le détail de la situation particulière des avocats, dont le pouvoir de représentation est régi par l'article 134(7) CBE, car il s'agit d'un cas tout à fait différent.

3.3.2 Es ist nicht ersichtlich, daß der Gesetzgeber hiermit den ihm zustehenden weiten Gestaltungsspielraum überschritten hätte. Die Sachdienlichkeit der getroffenen Regelung ergibt sich daraus, daß sich bei den zugelassenen Vertretern und in den Patentabteilungen der Industrie aus den Vertragsstaaten die praktische Arbeit in Zusammenhang mit europäischen Anmeldungen und Patenten konzentriert und daher entsprechende Erfahrungen am ehesten dort gewonnen werden können.

Es kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden, daß auch andere Personen im Einzelfall geeignet sein könnten, qualifizierte Kenntnisse in der Bearbeitung von europäischen Patentanmeldungen und Patenten zu vermitteln. Bei der im Zulassungsverfahren gerechtfertigten typisierenden Betrachtungsweise ist es aber nicht möglich, eine einzelne Ausbildungsstätte daraufhin zu überprüfen, ob dort eine prüfungsgerechte Ausbildung erwartet werden kann. Insbesondere war der Gesetzgeber nicht gehalten, auch eine Ausbildung bei Vertretern anzuerkennen, die nur vor dem nationalen Patentamt auftreten dürfen, da diese sich typischerweise eher mit nationalen Patenten befassen. In der Praxis wird zwar von den Bewerbern nicht der Nachweis verlangt, daß ihre Ausbildungstätigkeit sich speziell auf europäische Patentanmeldungen und Patente bezogen hat; vielmehr wird der Nachweis von Tätigkeiten im Zusammenhang mit nationalen Patentanmeldungen und Patenten als ausreichend angesehen (vgl. Artikel 10 (4) VEP und die Mitteilung "Europäische Eignungsprüfung 1996", ABl. EPA 1995, 438, Nr. 2.2 a)). Demgemäß unterscheidet das Formblatt für die Bescheinigung des Ausbilders nach Artikel 10 (2) a) VEP (ABl. EPA 1995, 446) auch nicht zwischen Tätigkeiten betreffend nationale Anmeldungen und Patente einerseits und europäische Anmeldungen und Patente andererseits. Diese Zulassungspraxis ändert aber nichts daran, daß nach Artikel 10 (2) a) VEP Inhalt der Ausbildung eine Tätigkeit im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten ist, die der Gesetzgeber am ehesten durch Personen gewährleistet sah, die berechtigt sind, in Verfahren vor dem EPA zu handeln (vgl. zum Umfang dieser Tätigkeiten im vorliegenden Fall den Ausbildungsplan von Patentanwalt B. vom 16. Mai 1995 unter II.A.2).

3.3.2 It is not evident that in doing so the legislator exceeded the broad scope at his disposal. The justification behind this provision is that practical work with professional representatives and in patent departments in industry in the contracting states focuses on European applications and patents and it is therefore in such places that appropriate experience is most likely to be gained.

Of course, this does not mean that no other person would be capable of imparting qualified knowledge of how to process European patent applications and patents. However, given the "evaluation-by-type" approach which is justified for enrolment purposes, it is not possible to examine individual places of training to ascertain whether they provide suitable preparation for the examination. In particular, the legislator was not required to recognise a period of training with representatives who are only authorised to act before their national patent office, as they typically tend to deal mostly with national patents. In practice, applicants are not required to prove that their training related specifically to European patent applications and patents, and proof of activity in connection with national patent applications and patents is deemed to be sufficient (see Article 10(4) REE and the notice entitled "European qualifying examination 1996" in OJ EPO 1995, 438, No. 2.2(a)). Accordingly, the form for the training or employment certificate in accordance with Article 10(2)(a) REE (OJ EPO 1995, 449) does not differentiate between activities pertaining to national applications and patents on the one hand, and European applications and patents on the other. This enrolment policy does not however change the fact that, under Article 10(2)(a) REE, the purpose of training is to carry out work connected with European patent applications and patents, which the legislator felt would best be guaranteed by persons who are authorised to act in proceedings before the EPO (for the scope of these activities in the present case, see patent agent B's training plan of 16 May 1995 under II.A.2).

3.3.2 Il n'est pas évident que le législateur ait ici abusé de la grande liberté d'action qui lui revient. Les dispositions concernées peuvent être considérées comme pertinentes dans la mesure où le travail pratique concernant les demandes européennes et les brevets européens s'effectue pour l'essentiel chez les mandataires agréés et dans les services brevets des entreprises des Etats membres, et que c'est là que l'on peut acquérir le plus facilement l'expérience nécessaire.

Bien entendu, il n'est pas exclu que dans certains cas, d'autres personnes compétentes puissent également être à même de transmettre des connaissances en matière de traitement des demandes européennes et des brevets européens. Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'appliquer certaines normes – justifiées – lors de la procédure d'inscription, il n'est pas possible de vérifier si chaque lieu de formation dispense une formation appropriée en vue de l'examen. Le législateur n'était pas tenu en particulier de reconnaître une formation accomplie auprès de mandataires qui ne sont autorisés à agir que devant un office national des brevets, car ceux-ci ont pour caractéristique de s'occuper plutôt des brevets nationaux. Il est vrai que, dans la pratique, les candidats ne sont pas tenus de justifier d'une formation ayant porté spécifiquement sur les demandes européennes et les brevets européens; au contraire, la preuve d'activités ayant trait à des demandes de brevet nationales et à des brevets nationaux est considérée comme suffisante (cf. article 10(4) REE et le communiqué "Examen européen de qualification 1996", JO OEB 1995, 438, n° 2.2.a)). C'est la raison pour laquelle le formulaire relatif au certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué au sens où l'entend l'article 10(2)a) REE (JO OEB 1995, 452) ne fait pas non plus de distinction entre, d'une part, les activités concernant les demandes nationales et les brevets nationaux, et, d'autre part, les demandes européennes et les brevets européens. Cependant, cette pratique en matière d'inscription ne change rien au fait qu'en vertu de l'article 10(2)a) REE, la formation doit consister en une activité ayant trait aux demandes de brevet européen et aux brevets européens et que le législateur a considéré que cette formation pouvait être assurée au mieux par des personnes habilitées à agir lors de procédures devant l'OEB (concernant l'importance de ces activités dans le cas présent, voir le programme de formation du conseil en brevets B. du 16 mai 1995, sous II.A.2).

Der geschilderte Gesetzeszweck kann auch nicht mit dem Hinweis auf die Zulassungspraxis in Frage gestellt werden, nach der es als ausreichend angesehen wird, wenn der Ausbilder zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist ("Europäische Eignungsprüfung 1996", a. a. O., Nr. 2.2 b)). Damit sind zwar Fallgestaltungen möglich, in denen die gesamte Ausbildung des Bewerbers abgeschlossen ist, bevor der Ausbilder die Berechtigung zur Vertretung vor dem EPA erlangt hat. Diese Regelung ist aber insofern nicht ohne Rechtfertigung, weil die Erlangung der Qualifikation nach Artikel 134 (1) EPÜ nach Beginn der Ausbildung als Grenzfall im Sinne von Artikel 10 (2) a) i) VEP angesehen werden kann, der nach der Zulassungspraxis in der liberalsten Weise gehandhabt wird. Dies begründet noch keine Verpflichtung, die Ausbildung auch dann anzuerkennen, wenn der Ausbilder die Qualifikation nach Artikel 134 (1) EPÜ überhaupt nicht erlangt hat.

3.3.3 Aus der Tatsache, daß ihm für vier fehlende Wochen seine Tätigkeit beim DPA angerechnet werden sollte, leitet der Beschwerdeführer her, daß das Prüfungssekretariat generell ein Ermessen ausübe, welche Tätigkeiten als Ausbildung im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP anerkannt würden. Auch hierin kann die Kammer dem Beschwerdeführer nicht folgen. Mit der angekündigten Handhabung wollte sich das Prüfungssekretariat, ohne diese Vorschriften ausdrücklich zu erwähnen, ersichtlich im Rahmen von Artikel 11 VEP in Verbindung mit Artikel 10 des Beschlusses der Prüfungskommission vom 19. Mai 1994 (ABI. EPA 1994, 599) halten, die unter dort näher geregelten Voraussetzungen eine Verkürzung der Ausbildung nach Artikel 10 (2) a) VEP bis zu einem Jahr erlauben.

4. Gegenstand der angegriffenen Entscheidung und damit auch dieses Beschwerdeverfahrens ist lediglich die Frage, ob der Antrag auf Zulassung für die europäische Eignungsprüfung 1996 zu Recht abgelehnt wurde. Für diesen Termin konnte der Beschwerdeführer im übrigen nur die Ausbildung bei Patentanwalt K. von 6 Monaten vorweisen. Daher kommt es für die Entscheidung über die Beschwerde nicht auf die Hilfsanträge des Beschwerdeführers an, mit denen behragt wird, die Ausbildung bei Patentanwalt B. zur Hälfte oder mit 5 Monaten anzuerkennen. Auch wenn den Hilfsanträgen stattzugeben

The purpose of the law as described above cannot be called into question simply by referring to that part of the enrolment system according to which it is deemed to be sufficient if the person responsible for supervision is entered on the list of professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate ("European qualifying examination 1996", loc. cit., No. 2.2(b)). Thus there may be cases in which the applicant's entire period of training is completed before the person responsible for supervision becomes authorised to act before the EPO. This rule is however not without justification, because achievement of the qualification under Article 134(1) EPC after training has commenced can be seen as a borderline case within the meaning of Article 10(2)(a)(i) REE which, under the enrolment system in force, is handled extremely liberally. This does not, however, mean that there is any obligation to recognise a period of training if the person responsible for the supervision did not obtain the qualification under Article 134(1) EPC at all.

3.3.3 The appellant deduces from the fact that his work at the German Patent Office was to be taken into account to make up for the missing four weeks that the Examination Secretariat generally has the discretion to decide what duties can be said to constitute training within the meaning of Article 10(2)(a) REE. The Board cannot agree with this view either. With its proposed course of action the Secretariat obviously wished, without explicitly mentioning these provisions, to keep within Article 11 REE in conjunction with Article 10 of the decision of the Examination Board of 19 May 1994 (OJ EPO 1994, 599) which, under conditions laid out in more detail therein, allow a reduction in the period of training under Article 10(2)(a) REE of up to one year.

4. The object of the contested decision and thus of the present appeal procedure is simply the question whether it was right to refuse the request for enrolment for the 1996 European qualifying examination. In support of his request to sit the examination on this date, the appellant could provide evidence only of a six-month period of training with patent agent K. Therefore the decision on the appeal does not need to concern itself with the appellant's auxiliary requests to recognise half of the period of training with patent agent B, or five months thereof. Even if the auxiliary requests were to be

L'objectif du législateur qui vient d'être décrit ne peut pas non plus être remis en cause en invoquant la pratique suivie en matière d'inscription, selon laquelle il suffit que la personne responsable de la formation soit inscrite sur la liste des mandataires agréés lorsque le candidat s'inscrit à l'examen ("Examen européen de qualification 1996", loc. cit., n° 2.2.b)). Ainsi, il peut arriver qu'un candidat ait achevé sa formation dans sa totalité avant que la personne responsable de la formation n'ait été habilitée à agir devant l'OEB. Cette disposition se justifie tout de même dans la mesure où l'obtention de l'habilitation visée à l'article 134(1) CBE après le début de la formation peut être considérée comme un cas limite au sens de l'article 10(2)a)i) REE qui, conformément à la pratique suivie en matière d'inscription, est appliqué de la manière la plus libérale qui soit. Il n'en découle aucune obligation de reconnaître la formation lorsque la personne responsable de la formation n'a pas obtenu l'habilitation visée à l'article 134(1) CBE.

3.3.3 S'appuyant sur le fait que son activité à l'Office allemand des brevets devait être prise en compte pour compenser les quatre semaines manquantes, le requérant fait valoir que le secrétariat d'examen exerce généralement un pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles activités doivent être reconnues comme formation au sens de l'article 10(2)a) REE. La Chambre ne peut là non plus suivre le requérant. En notifiant au requérant la prise en compte de son activité à l'Office allemand des brevets, le secrétariat d'examen souhaitait de toute évidence, sans mentionner expressément ces dispositions, rester dans le cadre de l'article 11 REE ensemble l'article 10 de la décision du Jury d'examen du 19 mai 1994 (JO OEB 1994, 599) qui permettent, dans les conditions qui y sont définies, de réduire d'un an au maximum la durée de formation visée à l'article 10(2)a) REE.

4. L'objet de la décision attaquée, et donc de la présente procédure de recours, est tout simplement de savoir si la demande d'inscription à l'examen européen de qualification 1996 a été rejetée à juste titre. Par rapport à la date de cet examen, le requérant n'a pu faire valoir que la formation de six mois accomplie chez le conseil en brevets K. C'est pourquoi, les requêtes subsidiaires du requérant visant à ce que la formation chez le conseil en brevets B. soit reconnue pour moitié ou pour cinq mois, importent peu pour la décision quant au recours. Même si l'on devait faire droit à ces requêtes, la durée

wäre, würde insgesamt die notwendige Ausbildungsdauer von 3 Jahren für diesen Prüfungstermin nicht erreicht. Ob zwischenzeitlich die Zulassungsvoraussetzungen für einen späteren Termin erfüllt worden sind, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens und dieser Entscheidung.

5. Da die Beschwerde zurückzuweisen ist, sind die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Artikel 27 (4) Satz 3 VEP nicht erfüllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

allowed, the required period of training of three years would still not have been completed in time for this examination. Whether or not the conditions for enrolment have since been met for a subsequent examination is not relevant to this procedure or decision.

5. As the appeal is to be dismissed, the requirements for reimbursement of the appeal fee under Article 27(4), third sentence, REE, are not met.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

totale de formation nécessaire, soit trois ans, ne serait pas atteinte à la date de l'examen en question. La présente procédure et la décision qui en découle n'ont pas pour objet de déterminer si les conditions d'inscription pour une date ultérieure ont été remplies entre-temps.

5. Le recours devant être rejeté, les conditions de remboursement de la taxe de recours suivant l'article 27(4) 3^e phrase REE ne sont pas remplies.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung über die Zusam- mensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1998

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1998 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)
(bis 31.5.1998)	(DE)
R. Spangenberg	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Weiß (ab 1.6.1998)	(DE)
W. Wheeler	(GB)
C. Wilson	(GB)

Gewählte Mitglieder

L. Galligani	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
R. Teschemacher	(DE)

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice concerning the composition for 1998 of the Presidium of the Boards of Appeal

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 1998 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)
(until 31.5.1998)	(DE)
R. Spangenberg	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Weiß (as from 1.6.1998)	(DE)
W. Wheeler	(GB)
C. Wilson	(GB)

Elected members

L. Galligani	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
R. Teschemacher	(DE)

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1998

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)
(jusqu'en 31.5.1998)	(DE)
R. Spangenberg	(DE)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
W. Weiß	(DE)
(à compter du 1.6.1998)	(DE)
W. Wheeler	(GB)
C. Wilson	(GB)

Membres élus

L. Galligani	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
R. Teschemacher	(DE)

Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1998

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)
C. Holtz (SE)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:
P. Lançon (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
H. Seidenschwarz (bis 31.5.1998) (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)
R. Spangenberg (DE)
W. Weiß (ab 1.6.1998) (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 in the 1998 working year

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 members 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)
C. Holtz (SE)

Alternate technically qualified members:
P. Lançon (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
H. Seidenschwarz (until 31.5.1998) (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)
R. Spangenberg (DE)
W. Weiß (as from 1.6.1998) (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 pour l'année d'activité 1998

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^{er} du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1^{er} 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)
C. Holtz (SE)

Membres techniciens suppléants :
P. Lançon (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
H. Seidenschwarz (jusqu'au 31.5.1998) (DE)
U. Kinkeldey (DE)
C. Gérardin (FR)
A. Nuss (LU)
W. Wheeler (GB)
R. Spangenberg (DE)
W. Weiß (à compter du 1.6.1998) (DE)

b) Chambre de recours juridique

Président :
J.-C. Saisset (FR)

Mitglieder:		Members:		Membres :	
M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)	M. Aúz Castro	(DE)
S. Perryman	(GB)	S. Perryman	(GB)	S. Perryman	(GB)
B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)	B. Schachenmann	(CH)
J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)	J.-C. De Preter	(BE)
A. Lindqvist	(SE)	A. Lindqvist	(SE)	A. Lindqvist	(SE)
V. Di Cerbo	(IT)	V. Di Cerbo	(IT)	V. Di Cerbo	(IT)
B. Günzel (ab 1.4.1998)	(DE)	B. Günzel (as from 1.4.1998)	(DE)	B. Günzel (à compter du 1.4.1998)	(IT)
Stellvertretende Mitglieder:		Alternate Members:		Membres suppléants :	
W. Moser	(CH)	W. Moser	(CH)	W. Moser	(CH)
J. Stephens-Ofner	(GB)	J. Stephens-Ofner	(GB)	J. Stephens-Ofner	(GB)
C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)	C. Holtz	(SE)
M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)	M. Lewenton	(DE)
J.H. Van Moer	(BE)	J.H. Van Moer	(BE)	J.H. Van Moer	(BE)
J.-P. Seitz	(FR)	J.-P. Seitz	(FR)	J.-P. Seitz	(FR)
R. Teschemacher	(DE)	R. Teschemacher	(DE)	R. Teschemacher	(DE)
c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)		(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)		c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)	
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)
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)
d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)		(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)		d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président :	
H. Seidenschwarz (bis 31.5.1998)	(DE)	H. Seidenschwarz (until 31.5.1998)	(DE)	H. Seidenschwarz (jusqu'au 31.5.1998)	(DE)
W. D. Weiß (ab 1.6.1998)	(DE)	W. D. Weiß (as from 1.6.1998)	(DE)	W. D. Weiß (à compter du 1.6.1998)	(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)
R. Ries (ab 1.4.1998)	(DE)	R. Ries (as from 1.4.1998)	(DE)	R. Ries (à compter du 1.4.1998)	(DE)
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)
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)

**e) Technische Beschwerdekammer
3.2.3 (Mechanik)**

Vorsitzender:
C. Wilson (GB)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

F. Brösamle (DE)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)
J. Kollar (SE)

Rechtskundige Mitglieder:

L. Mancini (bis 10.4.1998) (IT)
M. Aúz Castro (DE)
J.-P. Seitz (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**(e) Technical Board of Appeal 3.2.3
(Mechanics)**

Chairman:
C. Wilson (GB)

Permanent members:

Technically qualified members:
F. Brösamle (DE)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)
J. Kollar (SE)

Legally qualified members:

L. Mancini (until 10.4.1998) (IT)
M. Aúz Castro (DE)
J.-P. Seitz (FR)

Members appointed under Article
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**e) Chambre de recours technique
3.2.3 (Mécanique)**

Président :
C. Wilson (GB)

Membres permanents :

Membres techniciens :
F. Brösamle (DE)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)
J. Kollar (SE)

Membres juristes :

L. Mancini (jusqu'au 10.4.1998)(IT)
M. Aúz Castro (DE)
J.-P. Seitz (FR)

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

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**f) Technische Beschwerdekammer
3.2.4 (Mechanik)**

Vorsitzender:
C. Andries (BE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)
P. Petti (IT)

Rechtskundige Mitglieder:

M. Lewenton (DE)
J.-P. Seitz (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**(f) Technical Board of Appeal 3.2.4
(Mechanics)**

Chairman:
C. Andries (BE)

Permanent members:

Technically qualified members:
R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)
P. Petti (IT)

Legally qualified members:

M. Lewenton (DE)
J.-P. Seitz (FR)

Members appointed under Article
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**f) Chambre de recours technique
3.2.4 (Mécanique)**

Président :
C. Andries (BE)

Membres permanents :

Membres techniciens :
R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)
P. Petti (IT)

Membres juristes :

M. Lewenton (DE)
J.-P. Seitz (FR)

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

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**g) Technische Beschwerdekammer
3.2.5 (Mechanik)**

Vorsitzender und rechtskundiges
Mitglied:
G. Gall (AT)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W. D. Weiß (bis 31.5.1998) (DE)
A. Burkhart (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**(g) Technical Board of Appeal 3.2.5
(Mechanics)**

Chairman and legally qualified
member:
G. Gall (AT)

Permanent members:

Technically qualified members:
C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W. D. Weiß (until 31.5.1998) (DE)
A. Burkhart (DE)

Members appointed under Article
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

**g) Chambre de recours technique
3.2.5 (Mécanique)**

Président et membre juriste :
G. Gall (AT)

Membres permanents :

Membres techniciens :
C. Biggio (IT)
H. P. Ostertag (CH)
W. D. Weiß
(jusqu'au 31.5.1998) (DE)
A. Burkhart (DE)

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

C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)

h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)	(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)	h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)
Vorsitzender: A. Nuss (LU)	Chairman: A. Nuss (LU)	Président : A. Nuss (LU)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: P. Krasa (AT) J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (ab 1.4.1998) (DE)	Technically qualified members: P. Krasa (AT) J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (as from 1.4.1998)(DE)	Membres techniciens : P. Krasa (AT) J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (à compter du 1.4.1998) (DE)
Rechtskundige Mitglieder: W. Moser (CH) S. Perryman (GB) R. Teschemacher (DE)	Legally qualified members: W. Moser (CH) S. Perryman (GB) R. Teschemacher (DE)	Membres juristes : W. Moser (CH) S. Perryman (GB) R. Teschemacher (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)
i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)	(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)	i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)
Vorsitzender: P. Lançon (FR)	Chairman: P. Lançon (FR)	Président : P. Lançon (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: U. Oswald (DE) C. Germinario (IT) G. Rampold (AT)	Technically qualified members: U. Oswald (DE) C. Germinario (IT) G. Rampold (AT)	Membres techniciens : U. Oswald (DE) C. Germinario (IT) G. Rampold (AT)
Rechtskundige Mitglieder: J. Stephens-Ofner (GB) R. Teschemacher (DE) J.-C. Saisset (bis 31.3.1998) (FR) B. Günzel (ab 1.4.1998) (DE)	Legally qualified members: J. Stephens-Ofner (GB) R. Teschemacher (DE) J.-C. Saisset (until 31.3.1998) (FR) B. Günzel (as from 1.4.1998) (DE)	Membres juristes : J. Stephens-Ofner (GB) R. Teschemacher (DE) J.-C. Saisset (jusqu'au 31.3.1998) (FR) B. Günzel (à compter du 1.4.1998) (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)
j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)	(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)	j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)
Vorsitzender: C. Gérardin (FR)	Chairman: C. Gérardin (FR)	Président : C. Gérardin (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: H. Fessel (DE) R. Young (GB)	Technically qualified members: H. Fessel (DE) R. Young (GB)	Membres techniciens : H. Fessel (DE) 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)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)
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)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie)	(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry)	k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie)
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)
C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)
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)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)
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)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
l) Technische Beschwerdekammer 3.3.5 (Chemie)	(l) Technical Board of Appeal 3.3.5 (Chemistry)	l) Chambre de recours technique 3.3.5 (Chimie)
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:	Legally qualified members:	Membres juristes :
J.-C. Saisset (bis 31.3.1998) (FR)	J.-C. Saisset (until 31.3.1998) (FR)	J.-C. Saisset (jusqu'au 31.3.1998) (FR)
B. Günzel (ab 1.4.1998) (DE)	B. Günzel (as from 1.4.1998) (DE)	B. Günzel (à compter du 1.4.1998) (DE)
J. H. Van Moer (BE)	J. H. Van Moer (BE)	J. H. Van Moer (BE)
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)
A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)	A. Ktenas (GR)
A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)	A. M. Lecoeur (FR)
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 K. Wolf	(SE) (AT)	R. Walles K. Wolf	(SE) (AT)	R. Walles K. Wolf	(SE) (AT)
m) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)		(m) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)		m) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)	
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 (bis 28.2.1998) R. Shukla U. Himmler G. Assi H. Wolfrum (ab 1.4.1998)	(DE) (GB) (DE) (IT) (DE)	Technically qualified members: H. Reich (until 28.2.1998) R. Shukla U. Himmler G. Assi H. Wolfrum (as from 1.4.1998)	(DE) (GB) (DE) (IT) (DE)	Membres techniciens : H. Reich (jusqu'au 28.2.1998) R. Shukla U. Himmler G. Assi H. Wolfrum (à compter du 1.4.1998)	(DE) (GB) (DE) (IT) (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)
n) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)		(n) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)		n) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)	
Vorsitzender: E. Turrini	(IT)	Chairman: E. Turrini	(IT)	Président : E. Turrini	(IT)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Chomentowski R. Zottmann S. Steinbrener A. Klein	(FR) (DE) (DE) (FR)	Technically qualified members: M. Chomentowski R. Zottmann S. Steinbrener A. Klein	(FR) (DE) (DE) (FR)	Membres techniciens : M. Chomentowski R. Zottmann S. Steinbrener A. Klein	(FR) (DE) (DE) (FR)
Rechtskundige Mitglieder: L. Mancini (bis 10.4.1998) M. Lewenton B. Schachenmann V. Di Cerbo	(IT) (DE) (CH) (IT)	Legally qualified members: L. Mancini (until 10.4.1998) M. Lewenton B. Schachenmann V. Di Cerbo	(IT) (DE) (CH) (IT)	Membres juristes : L. Mancini (jusqu'au 10.4.1998) M. Lewenton B. Schachenmann V. Di Cerbo	(IT) (DE) (CH) (IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : H. Beyer U. Greis M. Janin	(DE) (DE) (FR)
o) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)		(o) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)		o) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)	
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 A. Clelland R. Zimmermann S. Wibergh (ab 1.4.1998)	(SE) (GB) (AT) (SE)	Technically qualified members: R. Randes A. Clelland R. Zimmermann S. Wibergh (as from 1.4.1998)	(SE) (GB) (AT) (SE)	Membres techniciens : R. Randes A. Clelland R. Zimmermann S. Wibergh (à compter du 1.4.1998)	(SE) (GB) (AT) (SE)
Rechtskundige Mitglieder: C. Holtz S. Perryman V. Di Cerbo	(SE) (GB) (IT)	Legally qualified members: C. Holtz S. Perryman V. Di Cerbo	(SE) (GB) (IT)	Membres juristes : C. Holtz S. Perryman V. Di Cerbo	(SE) (GB) (IT)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)

p) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)**(p) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)****p) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)**

Vorsitzender: W. Wheeler (GB)	Chairman: W. Wheeler (GB)	Président : W. Wheeler (GB)
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Ständige Mitglieder:

Permanent members:

Membres permanents :

Technisch vorgebildete Mitglieder:

Technically qualified members:

Membres techniciens :

A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)
M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)
R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)
F. Edlinger (ab 1.4.1998) (AT)	F. Edlinger (as from 1.4.1998) (AT)	F. Edlinger (à compter du 1.4.1998) (AT)

Rechtskundige Mitglieder:

Legally qualified members:

Membres juristes :

B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
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 :

E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	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.

q) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten¹**(q) Disciplinary Board of Appeal¹****q) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire¹**

Vorsitzender: P. Messerli (CH)	Chairman: P. Messerli (CH)	Président : P. Messerli (CH)
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt²Members from the European Patent Office²:Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets² :

L. Mancini (bis 10.4.1998) (IT)	L. Mancini (until 10.4.1998) (IT)	L. Mancini (jusqu'au 1.4.1998) (IT)
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)
C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)
J.-C. De Preter (BE)	J.-C. De Preter (BE)	J.-C. De Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)
R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)

¹ Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

¹ 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.

¹ 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.

² Ferner gehört der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgendes ständiges Mitglied als Vertreter an: J.-C. Saisset (FR).

² In addition the following permanent member is entitled to sit on the Disciplinary Board as substitute: J.-C. Saisset (FR).

² 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).

Mitglieder aus den Reihen der
zugelassenen Vertreter:

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

Members from among the professional
representatives:

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

Membres choisis parmi les mandataires
agr  s :

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

Trilateraler statistischer Bericht über das Jahr 1996

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen statistischen Bericht über das Jahr 1996 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich.

Schriftliche Anfragen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Günther Freundl
Zimmer 210/1
D-80298 München
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Trilateral Statistical Report for 1996

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1996, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal.

Please address written enquiries to:

European Patent Office
Günther Freundl
Room 210/1
D-80298 Munich
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Rapport statistique tripartite pour 1996

Dans le cadre de la coopération tripartite avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport statistique tripartite pour 1996. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois Offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal officiel de l'OEB.

S'adresser par écrit à :

Office européen des brevets
Günther Freundl
Bureau 210/1
D-80298 Munich
Télécopieur: (+49-89) 23 99 25 73

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1998 geschlossen sind

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 6. Oktober 1997, ABI. EPA 1997, 537).

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1998

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents (see also the Notice from the President of the EPO dated 6 October 1997, OJ EPO 1997, 537).

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1998

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 6 octobre 1997, JO OEB 1997, 537).

2. Die Vorschriften der Regel 85 (1) EPÜ sind gemäß Regel 85 (3) EPÜ auch auf im EPÜ vorgesehene Fristen anzuwenden, innerhalb deren Handlungen bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats vorgenommen werden.

3. Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind. Die Niederlande sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt, da europäische Anmeldungen und Schriftstücke hierzu unmittelbar bei der Annahmestelle des EPA in Den Haag einzureichen sind.

4. Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1998 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

2. Under Rule 85(3) EPC the provisions of Rule 85(1) EPC apply also to time limits provided for in the EPC within which transactions are carried out with the central industrial property office or other competent authority of the contracting state.

3. The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications. The Netherlands are not included in this table since European patent applications and related documents have to be filed directly with the Receiving Office of the EPO at The Hague.

4. It is expected that the competent national authorities will fix, during 1998, further days on which the patent authorities of the contracting states are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

2. Conformément à la règle 85(3) CBE, les dispositions de la règle 85(1) CBE s'appliquent aussi aux délais prévus par la CBE lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant.

3. La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen. Les Pays-Bas ne sont pas inclus dans cette liste étant donné que les demandes européennes et les pièces afférentes à de telles demandes doivent être déposées directement auprès de la section de dépôt de l'OEB à La Haye.

4. Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1998 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

¹ Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit * gekennzeichneten Feiertage.

² Annahmestelle in München geschlossen.

³ Annahmestellen in Berlin und München geschlossen.

⁴ Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

⁵ Annahmestellen in München und Den Haag geschlossen.

⁶ Samstag.

⁷ Sonntag.

⁸ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 11.4.1998 und des 26.12.1998 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

⁹ Nur in Rom.

¹⁰ Nur in Madrid.

¹¹ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

¹² Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

¹³ Brückentage.

¹ In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

² Filing office in Munich closed.

³ Filing offices in Berlin and Munich closed.

⁴ Filing office at The Hague closed.

⁵ Filing offices in Munich and The Hague closed.

⁶ Saturday.

⁷ Sunday.

⁸ The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 11 April 1998 and 26 December 1998.

⁹ Only in Rome.

¹⁰ Only in Madrid.

¹¹ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

¹² Applies to the branch office in Strasbourg only.

¹³ Bridging days.

¹ Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

² Bureau de réception de Munich fermé.

³ Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés.

⁴ Bureau de réception de La Haye fermé.

⁵ Bureaux de réception de Munich et de La Haye fermés.

⁶ Samedi.

⁷ Dimanche.

⁸ A l'exception des 11.4.1998 et 26.12.1998, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.

⁹ Seulement à Rome.

¹⁰ Seulement à Madrid.

¹¹ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

¹² S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

¹³ Jours de pont.

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE ¹	DK	ES	FI	FR	GB	GR	IE	IT	LU	MC	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1.1.	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie 6.1.	x ²	x			x		x	x			x		x				x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 10.4.	x			x	x*	x	x	x	x ¹²	x	17.4.	x				x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 13.4.	x	x	x	x	x*	x		x	x	x	20.4.	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5.	x	x	x		x*		x	x	x	4.5.	x	4.5.	x	x	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 21.5.	x	x	x	x	x*	x		x	x					x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 1.6.	x	x	x	x	x*	x			x		8.6.	x		x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 11.6.	x ²	x			x										x	x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8. ⁶	x ⁶	x	x		x		x		x		x		x	x	x	x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11. ⁷	x ⁷	x	x		x				x				x	x	x	x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2.11.			x				x							x	x		
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12.		x					x						x		x	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12.	x					x		x				x				x	x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noël 25.12.	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël 26.12. ⁶	x	x	x	x	x*	x		x	x ¹²	x	x	x	x	x			x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12.	x					x											x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26.10.	21.7.	1.8. ⁶	3.10.* ⁶	5.6.	12.10.	6.12. ⁷	14.7.		25.3. 28.10.	17.3.	25.4. ⁶	23.6.	19.11.	10.6.	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x*	x	¹¹	x	x	⁸	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30.4. ⁴ 5.5. ⁴ 3.10. ⁶		2.1. ¹³ 11.11. 15.11. ⁷	2.1.		9.4. 8.5.	19.3. 9.4. 2.5.6. ¹⁰	19.6.	8.5. 11.11.	25.5. 31.8. 28.12.	2.3.	3.8. 26.10. 28.12.	29.6. ⁹	23.2. 31.8.	2.1. ¹³ 27.1. 22.5. ¹³	24.2. 25.4. ⁶ 13.6. ⁶ 5.10. 1.12.	19.6.

Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG
D-50926 Köln

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

Patentblatt

Jg 1992, 93, 94, 95, 96, 97 – je 12 Decken

Amtsblatt

Jg 1992, 93, 94, 95, 96, 97 – je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt 24 DEM zuzüglich Versandkosten.

Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG
D-50926 Cologne

The following binders are available:

Patent Bulletin

1992, 93, 94, 95, 96, 97 – 12 binders each

Official Journal

1992, 93, 94, 95, 96, 97 – 1 binder each

The price per binder is DEM 24 plus postage and packing.

Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG
D-50926 Cologne

Les reliures suivantes sont disponibles :

Bulletin européen des brevets

1992, 93, 94, 95, 96, 97 – 12 reliures par année

Journal officiel de l'OEB

1992, 93, 94, 95, 96, 97 – 1 reliure par année

Le prix d'une reliure est de 24 DEM, frais d'envoi en sus.

**Ständiger Beratender
Ausschuß beim EPA
(SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1997-1999
gehören dem Ständigen Beratenden
Ausschuß beim EPA (SACEPO)
folgende Mitglieder an:

I. Industrie / Industry / Industrie

Dr. Konrad Becker
Head of Patent and Trademark Dept.
NOVARTIS Services AG
Scientific Services
S-503.13.51
CH-4002 Basel

Dr. J.L. Beton OBE
Lisheen
Altwood Close
Maidenhead
GB-Berkshire SL6 4PP

Ioannis Chryssospathis
Farmalex S.A. Pharmaceutique
Tsocha str. 15 - 17
P.O. Box 14 015
GR-115 10 Athens

Carl Engholm
Pharmacia & Upjohn AB
S-751 82 Uppsala

Sylvia Frateschi-Capart
Responsable du Service Juridique
MORAVIA YACHTING
8 Quai Antoine 1er
MC-98000 Monaco

**Standing Advisory Committee
before the EPO (SACEPO)**

For the 1997-1997 term of office the
members of the Standing Advisory
Committee before the EPO are as
follows:

José Maria Gabriel y Galán
Asesoria Juridica
CEPSA
Avenida del Partenón 12
Campo de la Naciones
E-28042 Madrid

J.E.M. Galama
Senior and Managing Director
Corporate Patents and Trademarks
PHILIPS INTERNATIONAL BV
Prof. Holstlaan 6 (WAH) Eindhoven
P.O. Box 220
NL-5600 AE Eindhoven

Valter Giugni
Direttore Generale
PROPRIA srl
Via Mazzini 13
I-33170 Pordenone

Arno Körber
Leiter der Patentabteilung
Siemens AG
ZT PA
Postfach 22 16 34

**Comité consultatif permanent
auprès de l'OEB (SACEPO)**

Liste des membres du Comité consul-
tatif permanent auprès de l'OEB pour
la période d'activité 1997-1999 :

Paul Leitz
GOODYEAR GTC*L
Patent Department
Avenue Gordon Smith
L-7760 Colmar-Berg

Kristian Luoto
Senior Patent Engineer
Nokia Research Center
Heikkiläntie 7
P.O. Box 407
FIN-00045 Nokia Group

Georg Nissen
Danfoss A/S
Patent Department
DK-6430 Nordborg

Dipl. Ing. Alois Peham
Head of Patent Department
c/o Siemens AG Österreich
Erdberger Lände 26
Postfach 326
A-1031 Wien

Ch. Ramon
c/o AGFA-GEVAERT N.V.
Intellectual Property Department
Septestraat 27
B-2640 Mortsel-Antwerpen

Dr. Nuno Ruiz
Rua Castilho, 63 - 6º
P-1250 Lisboa

Jean-Claude Vieillefosse
Chef du Département des Brevets
ROUSSEL UCLAF
Département des Brevets
102, route de Noisy
F-93235 Romainville Cédex

II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives / Mandataires agréés

André Braun
Patentanwalt VSP
Murtengasse 5
CH-4051 Basel

Dr. Rainer A. Keil
Keil & Schaafhausen
Eysseneckstr. 31
D-60322 Frankfurt am Main

Axel Casalonga
Bureau D. A. Casalonga-Josse
Chairman of EPPC
8, avenue Percier
F-75008 Paris

Harri Kalervo Koski
Valmet Corporation
Panuntie 6
P.O. Box 27
FIN-00621 Helsinki

Geoffrey S. Collins
SNC Fitzpatrick & Cie
14, Avenue de Grande Bretagne
MC-98000 Monaco

Jean-Jacques Martin
Cabinet Régimbeau
26, avenue Kléber
F-75116 Paris

Marcelino Curell Suñol
Passeig de Gràcia, 65 bis
E-08008 Barcelona

Ernest Meyers
Office de Brevets
Meyers & Van Malderen
261, route d'Arlon
B.P. 111
L-8002 Strassen

João De Arantes e Oliveira
Rua do Patrocinio, 94
P-1350 Lisboa

Helen Papaconstantinou
2, Coumbari Street
Kolonaki
GR-106 74 Athens

Bo Erixon
Corporate Director
AB Electrolux
Group Patents and Trademarks
Luxbacken 1
S-105 45 Stockholm

Andrew Parkes
Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
Ranelagh
IRL-Dublin 6

Vittorio Faraggiana
Ingg. GUZZI & RAVIZZA
Via V. Monti, 8
I-20123 Milano

Claude Quintelier
Gevers Patents S.A.
Brussels Airport
Business Park
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem

Dr. Henri W. A. M. Hanneman
Océ-Technologies B.V.
Patents & Information Dept.
P.O. Box 101
NL-5900 MA Venlo

Knud Erik Vingtoft
Plougmann, Vingtoft & Partners A/S
Sankt Annae Plads 11
P.O. Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

Dipl.-Ing. Walter Holzer
Vizepräsident des **epi**
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

Sidney David Votier
 Carpmaels & Ransford
 43 Bloomsbury Square
 GB-London WC1A 2RA

Roland Wildi
 HILTI Aktiengesellschaft
 Patentabteilung
 FL-9494 Schaan

III. Wissenschaftliche Institutionen /Academic institutions / Instituts scientifiques

Prof. Yves Reboul
 Directeur
 Université Robert Schumann
 Centre d'Etudes Internationales de
 la Propriété Industrielle (CEIPI)
 11, rue du Maréchal Juin
 B.P. 68
 F-67046 Strasbourg Cedex

N.N.
 Max-Planck-Institut für ausländisches
 und internationales Patent-,
 Urheber- und Wettbewerbsrecht
 Siebertstr. 3
 D-81675 München

IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel

Dipl.-Ing. Heinz Bardehle
 Patentanwalt
 Galileiplatz 1
 Postfach 86 06 20
 D-81633 München

Dr. Gert Lück
 Asea Brown Boveri AG
 Intellectual Property
 Postfach
 CH-5401 Baden

Dr. Hans Goldrian
 Diefenbachstr. 23
 D-81479 München

Farag Moussa
 President
 International Federation of
 Inventors' Associations (IFIA)
 3, rue Bellot
 CH-1206 Geneva

Dr. A. V. Huygens
 President of epi
 c/o epi Secretariat
 Postfach 26 01 12
 D-80058 München

Knud Raffnsoe
 Honorary President of FICPI
 Internationalt Patent-Bureau
 Hoje Taastrup Boulevard 23
 DK-2630 Taastrup

Dr. Ekkehard Kunz
 President of FEMIP
 c/o Agrolinz Melamin GmbH
 Patent Department
 St.-Peter-Str. 25
 A-4021 Linz

Bo-Göran Wallin
 Patent Attorney
 c/o AWAPATENT AB
 P.O. Box 5117
 S-200 71 Malmö

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before the
European Patent Office*

REPRESENTATION

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

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

Kremer, Véronique Marie Joséphine (FR)
BVBA Procter & Gamble Europe Sprl
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Chereau, Pierre Louis (FR)
Novamark Holding
11, Général-Guisan
CH-3960 Sierre

Silbiger, Jakob (CH)
Braun & Partner
Patent-, Marken-, Rechtsanwälte
Reussstrasse 22
CH-4054 Basel

Ventocilla, Abraham (CH)
Ammann Patentanwälte AG Bern
Schwarztorstrasse 31
CH-3001 Bern

von Cunow, Dorothee (DE)
Dow Europe S.A.
Patent Department
Bachtobelstrasse 3
P.O. Box
CH-8810 Horgen

Löschungen / Deletions / Radiations

Bally, Jan (CH) - R. 102(1)
Drosselstrasse 28
CH-4103 Bottmingen

Nielsen, Hans Joachim (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner
Dufourstrasse 101
Postfach
CH-8034 Zürich

von Foerster, Eckard (DE) - R. 102(1)
Speerstrasse 22
CH-8805 Richterswil

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

Cimniak, Thomas (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Abteilung Patente,
Marken und Lizenzen
D-67056 Ludwigshafen

Erhard, Stefan (DE)
Siemens AG
ZT PA 8
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Hagemeyer, Annette (DE)
Mannertstraße 18
D-80997 München

Holst, Sönke (DE)
Meto International GmbH
IPR Department
Westerwaldstraße 3-13
D-64646 Heppenheim

Kastel, Stefan (DE)
Kirchenstraße 87
D-81675 München

* 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

Nierhaus, Florian (DE)
Fraunhofer Patentstelle
für die Deutsche Forschung
Leonrodstraße 68
D-80636 München

Panten, Kirsten (DE)
Reichel & Reichel
Patentanwälte
Parkstraße 13
D-60322 Frankfurt am Main

Schäferjohann, Volker Willi (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Göttinger Chaussee 76
D-30453 Hannover

Stolzenburg, Friederike (DE)
Vossius & Partner GbR
Siebertstraße 4
D-81675 München

Stoppkotte, Cornelia (DE)
Kuhnen, Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising

Strebel, Paul (DE)
Ernst-Krebs-Straße 12
D-82131 Gauting

Wichmann, Birgid (DE)
Celanese GmbH
Patentreferat
Postfach 13 01 60
D-46128 Oberhausen

Witzany, Manfred (AT)
Parreutstraße 27
D-85049 Ingolstadt

Zimmermann, Tankred Klaus (DE)
Schoppe & Zimmermann
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Zöllner, Hartmut (DE)
Robert Bosch GmbH
Patentabteilung
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart

Änderungen / Amendments / Modifications

Bott-Bodenhausen, Manno (DE)
Merianstraße 17
D-35578 Wetzlar

Bürger, Peter (DE)
Gartenstraße 2
D-06779 Raguhn

Decker, Karl-Ludwig (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 10 01 57
D-01435 Radebeul

Dosterschill, Peter (DE)
Fichtenstraße 11 A
D-85570 Ottenhofen

Frick, Gerhard (DE)
Harthausener Straße 18
D-85630 Grasbrunn

Geißler, Erich (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 10 01 57
D-01435 Radebeul

Klein, Otto (DE)
c/o Dyneon GmbH
Werk Gendorf
D-84504 Burgkirchen

Kreis, Manfred (DE)
Wella AG
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt

Kutzenberger, Helga (AT)
Boehmert & Boehmert
Schloßallee 53
D-40229 Düsseldorf

Lindner-Vogt, Karin L. (DE)
Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Intellectual Property Management
HPC 0533
Epplestraße 225
D-70546 Stuttgart

Müller, Gottfried (DE)
Wittner & Müller
Patentanwälte
Am Ochsenberg 16
D-73614 Schorndorf

Nauwald, Gunter (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 10 01 57
D-01435 Radebeul

Plate, Jürgen (DE)
Zounek, Schweitzer, Plate
European Patent Attorneys
Industriepark Kalle-Albert
Rheingaustraße 190
D-65203 Wiesbaden

Sander, Uwe (DE)
Arzneimittelwerk Dresden GmbH
Postfach 10 01 57
D-01435 Radebeul

Schoppe, Fritz (DE)
Schoppe & Zimmermann
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Schroeter, Helmut (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Helmut Schroeter
Keplerweg 2
Martinsried
D-82152 Planegg

Schweitzer, Klaus (DE)
Zounek, Schweitzer, Plate
European Patent Attorneys
Industriepark Kalle-Albert
Rheingaustraße 190
D-65203 Wiesbaden

Steinhagen, Klaus (DE)
Schwanenstraße 11
D-04600 Altenburg

Walz, Erich (DE)
Grundig AG
D-90748 Fürth

Wanischek-Bergmann, Axel (DE)
Berta-von-Suttner-weg 13
D-50374 Erftstadt

Wittner, Walter (DE)
Wittner & Müller
Patentanwälte
Am Ochsenberg 16
D-73614 Schorndorf

Zounek, Nikolai (AT)
Zounek, Schweitzer, Plate
European Patent Attorneys
Industriepark Kalle-Albert
Rheingaustraße 190
D-65203 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

Biener, Hannelore (DE) - R. 102(1)
Kiefernallee 7
D-01998 Klettwitz

Hellebrandt, Martin (DE) - R. 102(1)
Alcatel Alsthom
Intellectual Property Department
Postfach 30 09 29
D-70449 Stuttgart

Hilbert, Herbert (DE) - R. 102(1)
Knöffelstraße 38
D-01217 Dresden

Hubbuch, Helmut (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Helmut Hubbuch
Werner-Siemens-Straße 32
D-75173 Pforzheim

Müller, Jürgen (DE) - R. 102(1)
c/o Deutsche Babcock AG
Lizenz- und Patentabteilung
Duisburger Straße 375
D-46049 Oberhausen

Schramm, Matthias (DE) - R. 102(1)
Forschungszentrum Rossendorf
Postfach 51 01 19
D-01314 Dresden

Schulte, Knud (DE) - R. 102(1)
Hewlett-Packard GmbH
Europ. Patent- und Lizenzabteilung
Herrenberger Straße 130
D-71034 Böblingen

Weiß, Jürgen (DE) - R. 102(1)
In der Schaafsellen 8
D-51381 Leverkusen

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Hegner, Anette (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Änderungen / Amendments / Modifications

Stephensen, Birgitte Borregaard (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
Corporate Patents
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

ES Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Diaz de Bustamante y Terminel, Isidro (ES)
Bufete Mullerat & Roca
C/Velázquez, 94
E-28006 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Civanto Canto, Pascual (ES) - R. 102(2)a
Plaza Santa Ana, 9
E-28012 Madrid

Änderungen / Amendments / Modifications

Manzano Cantos, Gregorio (ES)
Manzano Patentes y Marcas
Murcia, 5. 3.o B
E-28045 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Aarnio, Ari Antero (FI)
Nokia Telecommunications Oy
P.O. Box 300
FIN-00045 Nokia Group

Rönkkö, Taina Mirjam (FI)
Valmet Automation Inc.
P.O. Box 237
Lentokentäkatu 11
FIN-33101 Tampere

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kurtz, Laurent Charles Edmond (FR)
Rinuy, Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris

Wattremez, Catherine (FR)
Rhône-Poulenc Chimie
25, quai Paul Doumer
F-92408 Courbevoie Cedex

Änderungen / Amendments / Modifications

Schmit, Christian Norbert Marie (FR)
Cabinet Christian Schmit
et Associates
13, Place Notre Dame
F-95300 Pontoise

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

Bingham, Ian Mark (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB

Davis, Carole Amanda (GB)
Rohm and Haas (UK) Limited
Lennig House
2 Mason's Avenue
GB-Croydon, Surrey CR9 3NB

Eddowes, Simon (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Ellis, Kate (GB)
Dibb Lupton Alsop
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX

Jeffery, Kendra Louise (GB)
Nokia Mobile Phones (UK) Ltd.
St. Georges Court
St. Georges Road
GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ

Kinsler, Maureen Catherine (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ

Stevens, Jason Paul (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Änderungen / Amendments / Modifications

Auckland Cooke, Jacqueline (GB)
North Mill House
North Mill Road
Bledlow
GB-Princes Risborough, Bucks HP27 9QP

Dearling, Bruce Clive (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Eastwood, Simon Christopher (GB)
Wynne-Jones, Lainé & James
Essex Place
22 Rodney Road
GB-Cheltenham GL50 1JJ

Eyles, Winifred Joyce (GB)
241 Lauderdale Tower
Barbican
GB-London EC2Y 8BY

Gale, Edwin James (GB)
67 Chancery Lane
GB-London WC2A 1AF

Gambell, Derek (GB)
D Gambell & Co
Melbury House
34 Southborough Road
GB-Bickley, Kent BR1 2EB

McKechnie, Neil Henry (GB)
Kennedy & Co.
Station House
34 St. Enoch Square
GB-Glasgow G1 4DF

Thomas, Roger Tamlyn (GB)
10 Laurie House
16 Airlie Gardens
GB-London W8 7AW

Löschungen / Deletions / Radiations

Lee, Michael John (GB) - R. 102(1)
12 Briars Lane
Lathom
GB-Ormskirk, Lancashire L40 5TG

Roberts, Peter William (GB) - R. 102(1)
Mobil Services Company Limited
Office of Legal Counsel
European IP Group
3 Clements Inn, Mobil Court
GB-London WC2A 2EB

Terrell, Thomas Gwyn (GB) - R. 102(2)a
2, Tudor Close
West Street
GB-Ewell, Surrey KT17 1XA

IE Irland / Ireland / Irlanda**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Brophy, David Timothy (IE)
Anne Ryan & Co.
60 Northumberland Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

Änderungen / Amendments / Modifications

Keane, Linda Mary (IE)
38 Seabury Drive
IRL- Malahide, Co. Dublin

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ghioni, Carlo Raoul Maria (IT)
Bugnion S.p.A.
Via Carlo Farini 81
I-20159 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Marchitelli, Mauro (IT)
Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx
Corso Fiume 6
I-10133 Torino

Panossian, Stefano (IT)
Zambon Group S.p.A.
Via Lillo del Duca 10
I-20091 Bresso (Milano)

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Mooij, Johannes Jacobus (NL)
DSM N.V.
Octrooibureau DSM
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Löschungen / Deletions / Radiations

Baas, Gerardus Johannes (NL) - R. 102(1)
Koninklijke PTT Nederland N.V.
P.O. Box 95321
NL-2509 CH The Hague

Swinkels, Bart Willem (NL)
Gist-brocades B.V.
Patents & Trademarks
P.O. Box 1
NL-2600 MA Delft

Kooy, Leendert Willem (NL) - R. 102(2)a
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuyperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW 's-Gravenhage

Änderungen / Amendments / Modifications

Griebing, Onno (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Quanjer, Fredrik Jacobus (NL) - R. 102(2)a
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 97
NL-2587 BN The Hague

Huygens, Arthur Victor (NL)
Octrooibureau Huygens
Hondsdrif 8
NL-3401 LA IJsselstein

van Soest, Cornelis H.J. (NL) - R. 102(1)
Woestduinlaan 83
NL-3941 XC Doorn

Jilderda, Anne Ayolt (NL)
Octrooibureau LIOC B.V.
Maliebaan 46
NL-3581 CS Utrecht

Veldman-Dijkers, Cornelia G. C. (NL)
Algemeen Octrooibureau
P. Petersstraat 160
P.O. Box 645
NL-5600 AP Eindhoven

epi-Tutorien

Das **epi** bietet 1998 wieder Tutorien zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung (EEP) 1999 an.

Um den Bedürfnissen der Kandidaten besser gerecht zu werden, wird es wieder zwei Termine geben, einen im Sommer und einen im Herbst.

Der Sommertermin (Anmeldung bis spätestens 12. Juni 1998) ist für Kandidaten gedacht, die die EEP 1999 zum ersten Mal ablegen wollen (vollständig oder in Modulen). Der Herbsttermin (Anmeldung bis spätestens 30. Oktober 1998) ist dagegen für diejenigen von Interesse, die ein Tutorium für die 1998 nicht bestanden Prüfungsarbeiten wünschen.

Kandidaten, die sich für den Sommertermin anmelden, wird empfohlen, die Aufgaben von 1997 und 1998 zu bearbeiten.

Nähere Einzelheiten über die Tutorien werden zusammen mit einem Anmeldeformular im März 1998 in **epi Information 1/1998** veröffentlicht.

Der Ausschuß für berufliche Qualifikation des Instituts der beim europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (**epi**) **sucht Tutoren** in den drei Amtssprachen für die **epi**-Tutorien zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung in den Fachrichtungen Elektrotechnik/Mechanik und Chemie.

Alle **epi**-Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, werden gebeten, sich an das **epi**-Sekretariat zu wenden:

epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89) 201 70 80
FAX (+49-89) 202 15 48

epi tutorials

In 1998 the **epi** will again offer tutorials for candidates wishing to prepare for the 1999 European qualifying examination (EQE).

To try to serve the candidates' needs better, there will again be two tutorial terms, one running in the summer and the other in the autumn.

The summer term (enrolment deadline 12 June 1998) is particularly for those candidates who are going to sit the EQE in 1999 for the first time (either in full or in modular form), while the autumn term (enrolment deadline 30 October 1998) is particularly devised for those candidates who wish to have tutorials for those papers which they failed in the 1998 EQE.

Those enrolling in the summer term will be encouraged to do the 1997 as well as the 1998 papers.

More details about these tutorials, as well as an enrolment form, are being published in **epi Information 1/1998**, to be published in March 1998.

The Professional Qualification Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (**epi**) **is looking for tutors** in the three official languages for the **epi** tutorials preparing for the European qualifying examination, in the fields of electricity/mechanics and chemistry.

All **epi** members willing to collaborate are requested to contact the **epi** Secretariat:

epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89) 201 70 80
FAX (+49-89) 202 15 48

Tutorat epi

En 1998, l'**epi** propose à nouveau un tutorat destiné aux candidats souhaitant se préparer à l'examen européen de qualification en 1999 (EEQ).

Afin de mieux répondre aux besoins des candidats, deux sessions de tutorat seront de nouveau organisées, l'une en été et l'autre en automne.

La session d'été (date limite d'inscription : le 12 juin 1998) s'adresse particulièrement aux candidats qui se présenteront à l'EEQ pour la première fois en 1999 (soit à l'ensemble des épreuves, soit par modules), tandis que la session d'automne (date limite d'inscription : le 30 octobre 1998) est spécialement conçue pour les candidats qui souhaitent un tutorat concernant les épreuves auxquelles ils ont échoué lors de l'EEQ de 1998.

Il est recommandé aux candidats qui s'inscriront à la session d'été de traiter les épreuves de 1997 ainsi que celles de 1998.

Des informations plus détaillées sur ce tutorat ainsi qu'un formulaire d'inscription seront publiés dans **epi Information 1/1998** à paraître en mars 1998.

La Commission de Qualification Professionnelle de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (**epi**) **recherche des tuteurs** dans les trois langues officielles pour le tutorat de l'**epi** préparant à l'examen européen de qualification, dans les domaines électricité/mécanique et chimie.

Les membres de l'**epi** intéressés sont invités à se mettre en rapport avec le Secrétariat de l'**epi** :

Secrétariat **epi**
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89) 201 70 80
FAX (+49-89) 202 15 48

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

CH Schweiz

Zahlung von Jahresgebühren

Am 1. Januar 1998 sind in der Schweiz eine revidierte Fassung der Verordnung über die Erfindungspatente (PatV)¹ und die Gebührenordnung des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO)² in Kraft getreten. Die wichtigste Änderung betrifft die **Abschaffung der 3. und 4. Jahresgebühr für Patente**. Aufgrund der neuen Regelung sind Jahresgebühren für europäische Patente in der Schweiz erst mit Beginn des 5. Jahres gerechnet vom Anmeldetag zu zahlen. Ab der 6. Jahresgebühr können jeweils 5 Jahresgebühren zu einem ermäßigten Betrag auf einmal im Voraus bezahlt werden. Für die Vorauszahlung gelten die Fristen für die Zahlung der 6., 11. und 16. Jahresgebühr, einschließlich der Regelung der Zahlung mit Zuschlag nach Artikel 18 Absatz 3 PatV.

Die in der EPA-Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (10. Auflage - 1997) in Tabelle VI genannten Gebührenbeträge gelten unverändert, d.h. eine einheitliche Gebühr von 530 CHF für jedes Jahr ab dem 5. Jahr bzw. die ermäßigte Gebühr von 2 300 CHF für die o.g. Zeiträume von 5 Jahren.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

CH Switzerland

Payment of renewal fees

On 1 January 1998, revised versions of Switzerland's Ordinance on Patents for Inventions (Patent Ordinance)¹ and Regulation on the Fees of the Federal Institute of Intellectual Property (Fees Regulation)² entered into force. The main change is that Switzerland **no longer charges 3rd- and 4th-year renewal fees for patents**, with the result that renewal fees for European patents are now not payable there until the start of the 5th year as from the date of filing. From the 6th year, patentees can also pay their renewal fees five at a time in advance at a reduced rate, provided they observe the time limits for paying the fees for the 6th, 11th and 16th years, or for payment plus surcharge under Article 18(3) Patent Ordinance.

The fee amounts given in Table VI of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (10th edition, 1997) continue to apply, i.e. a uniform fee of CHF 530 for each year from the 5th or a reduced fee of CHF 2 300 for the above 5-year periods.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

CH Suisse

Paiement des annuités

Une version révisée de l'Ordonnance relative aux brevets d'invention (OBI) et du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT) sont entrés en vigueur en Suisse au 1^{er} janvier 1998. La principale modification concerne **la suppression des annuités à payer pour la troisième et la quatrième année**. En raison de cette nouvelle réglementation, les annuités à verser au titre des brevets européens produisant leurs effets en Suisse sont seulement payables dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande. A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l'avance en un seul montant, moyennant une réduction. Les délais prévus pour le paiement de la sixième, de la onzième et de la seizième annuité, de même que la réglementation concernant le paiement de la surtaxe visée à l'article 18(3) OBI, sont applicables au paiement anticipé.

Les montants des taxes mentionnés dans le tableau VI de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (10^e édition, 1997) demeurent inchangés, à savoir que la taxe s'élève uniformément à 530 CHF pour chaque année à compter de la cinquième et le montant réduit afférent à chaque période susmentionnée de cinq ans à 2 300 CHF.

¹ SR 232, 141.

² SR 232, 148.

¹ SR 232, 141.

² SR 232, 148.

¹ SR 232, 141.

² SR 232, 148.

ES Spanien**Neue Gebührenbeträge**

Mit Gesetz Nr. 65/1997 vom 30. Dezember 1997¹ sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1998** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

14 710 ESP (13 755 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern)

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

39 220 ESP zuzüglich 1 575 ESP für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (33 210 ESP zuzüglich 1 260 ESP für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern)

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	3 215
4. Jahr	4 015
5. Jahr	7 675
6. Jahr	11 330
7. Jahr	14 960
8. Jahr	18 625
9. Jahr	22 270
10. Jahr	25 930
11. Jahr	31 415
12. Jahr	36 890
13. Jahr	42 350
14. Jahr	47 860
15. Jahr	53 335
16. Jahr	60 795
17. Jahr	67 945
18. Jahr	75 260
19. Jahr	82 560
20. Jahr	89 870

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 13 020 ESP (unverändert)

Gebühr für jede ausländische Priorität: 3 015 ESP

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): 15 810 ESP

6. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 1 980 ESP je Eintragung

ES Spain**New fee rates**

By Law No. 65/1997 of 30 December 1997¹ the fees for patents have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1998** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ESP 14 710 (ESP 13 755 for translations on magnetic data carrier).

2. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

ESP 39 220 plus ESP 1 575 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 33 210 plus ESP 1 260 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	3 215
4th year	4 015
5th year	7 675
6th year	11 330
7th year	14 960
8th year	18 625
9th year	22 270
10th year	25 930
11th year	31 415
12th year	36 890
13th year	42 350
14th year	47 860
15th year	53 335
16th year	60 795
17th year	67 945
18th year	75 260
19th year	82 560
20th year	89 870

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: ESP 13 020 (unchanged)

Fee for each foreign priority: ESP 3 015

5. Fee for a supplementary search (Art. 18, Royal Decree 2424/1986): ESP 15 810

6. Registering a transfer, licences and other rights: ESP 1 980 per entry

ES Espagne**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à la loi n° 65/1997 du 30 décembre 1997¹, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1998**, les montants suivants sont applicables :

1. Publication de traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

14 710 ESP (13 755 ESP pour les traductions sur support de données magnétique).

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

39 220 ESP plus 1 575 ESP pour chaque page de traduction au-delà de la 22^e page (33 210 ESP plus 1 260 ESP pour les traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles :

	ESP
3 ^e année	3 215
4 ^e année	4 015
5 ^e année	7 675
6 ^e année	11 330
7 ^e année	14 960
8 ^e année	18 625
9 ^e année	22 270
10 ^e année	25 930
11 ^e année	31 415
12 ^e année	36 890
13 ^e année	42 350
14 ^e année	47 860
15 ^e année	53 335
16 ^e année	60 795
17 ^e année	67 945
18 ^e année	75 260
19 ^e année	82 560
20 ^e année	89 870

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 13 020 ESP (inchangé)

Taxe pour chaque priorité étrangère : 3 015 ESP

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986) : 15 810 ESP

6. Inscription des transferts, licences et autres droits : 1 980 ESP par inscription

¹ BOE núm. 313,1997, 38456.

¹ BOE núm. 313,1997, 38456.

¹ BOE núm. 313,1997, 38456.

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (10. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen III. B, Spalte 2, IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (10th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and IX, column 4.

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (10^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonne 2, IV, colonne 3, VI, colonne 1, et IX, colonne 4.

IE Irland**Neue Gebührenbeträge**

Mit den Patentausführungsbestimmungen (Gebühren) 1997 für Patente, Marken, Urheberrecht und Muster vom 9. Oktober 1997¹ sind einige Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Irland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. November 1997** die folgenden zwei Gebühren hiervon betroffen sind:

1. Jahresgebühren:
3. Jahr: 50 IEP

Alle Jahresgebühren für die nachfolgenden Jahre bleiben unverändert.

2. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:
Anmeldegebühr: 100 IEP

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (10. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu ändern.

IE Ireland**New fee rates**

By Patents, Trade Marks, Copyright and Designs (Fees) Rules, 1997, dated 9 October 1997¹ some patent fees have been changed.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Ireland are advised that from **1 November 1997** the following two items are affected:

1. Renewal Fees:
3rd year: IEP 50

All renewal fees for subsequent years remain unchanged.

2. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:
filing fee:
IEP 100

Updating of the EPO information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (10th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.

IE Irlande**Nouveaux montants des taxes**

Par Règlement de 1997 relatif aux taxes pour les brevets, les marques, les droits d'auteur et les modèles, en date du 9 octobre 1997¹ certaines taxes pour les brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Irlande sont informés qu'à partir du **1^{er} novembre 1997**, les deux taxes suivantes ont été modifiées :

1. Taxes annuelles :
3^e année : IEP 50

Les taxes annuelles pour les années suivantes restent inchangées.

2. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :
taxe de dépôt : IEP 100

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (10^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

¹ S.I. Nr. 433/1997.

¹ S.I. No. 433 of 1997.

¹ S.I. N° 433/1997.

LU Luxembourg**Neue Patentgesetzgebung – Zusammenfassung**

Am 1. Januar 1998 sind das "Gesetz vom 20. Juli 1992 über die Änderung der Bestimmungen für Erfindungspatente"¹ sowie zwei Ausführungsverordnungen (Großherzogliche Verordnung vom 17. November 1997 über das Verfahren und die Formerfordernisse auf dem Gebiet der Erfindungspatente² und Großherzogliche Verordnung vom 17. November 1997 über die Festsetzung der Gebühren und Kosten für Erfindungspatente und ergänzende Schutzzertifikate³) in Kraft getreten.

1. Die wichtigsten Änderungen gegenüber den alten Bestimmungen (Gesetz vom 30. Juni 1880):

- Die Patentierungsvoraussetzungen wurden mit den Bestimmungen der Artikel 52 bis 57 EPÜ in Einklang gebracht.
- Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu; der Anmelder gilt als berechtigt, das Recht auf das Patent geltend zu machen.
- Das Gesetz enthält Bestimmungen betreffend Arbeitnehmererfindungen und die Mitinhaberschaft an einem Patent.
- Das ausschließliche Recht wird am Tag der Patenterteilung wirksam; für den Zeitraum zwischen der Veröffentlichung und der Erteilung besteht ein einstweiliger Schutz.
- Der Schutzbereich wurde an Artikel 69 EPÜ angepaßt.
- Die Straffolgen im Fall der Verletzung werden aufgehoben.
- Es werden Zwangslizenzen wegen Nichtausübung, Amtslizenzen im öffentlichen Interesse und Lizenzen wegen Abhängigkeit eingeführt.
- Lizenzbereitschaft: Der Patentinhaber, der sich bereit erklärt, Interessierten eine Lizenz zu erteilen, zahlt niedrigere Jahresgebühren.
- Regelung des Vorbenutzungsrechts und des persönlichen Besitzrechts an der Erfindung.

¹ Mémorial A-Nr. 49, 1992, 1529.

² Mémorial A-Nr. 96, 1997, 2946 ff.

³ Mémorial A-Nr. 96, 1997, 2956 ff.

LU Luxembourg**New patent legislation – summary**

On 1 January 1998, the Law of 20 July 1992 amending the patent system¹ entered into force, together with two implementing regulations (Grand-Ducal Regulation of 17 November 1997 on the procedure and administrative formalities relating to patents² and Grand-Ducal Regulation of 17 November 1997 fixing the fees and charges for patents and supplementary protection certificates³).

1. Main changes compared with the previous system (Law of 30 June 1880):

- the conditions for patentability have been brought into line with the provisions of Articles 52 to 57 EPC;
- the right to the patent lies with the inventor or his assignee, the applicant being deemed to be entitled to exercise the right to the patent;
- the law contains provisions on employee inventors and the system for co-ownership of patents;
- the exclusive right takes effect on the date the patent is granted, provisional protection being afforded for the period between publication and grant;
- the extent of protection has been adapted to Article 69 EPC;
- the penal sanctions for infringement have been repealed;
- introduction of compulsory licences for failure to exploit, ex officio licences in the public interest and licences in respect of dependent patents;
- licences of right: a patent holder who agrees to grant licences to interested parties will benefit from a reduction in renewal fees;
- rules for the right of prior use and personal possession of the invention;

¹ Mémorial A-no. 49, 1992, 1529.

² Mémorial A-no. 96, 1997, 2946 f.

³ Mémorial A-no. 96, 1997, 2956 f.

LU Luxembourg**Nouvelle législation sur les brevets – résumé**

Le 1^{er} janvier 1998 sont entrés en vigueur la "Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention"¹ et deux règlements d'exécution (règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention² et règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection³).

1. Principales modifications par rapport au régime antérieur (la loi du 30 juin 1880) :

- les conditions de brevetabilité ont été alignées sur les dispositions des art. 52 à 57 CBE ;
- le droit au brevet appartient à l'inventeur ou son ayant cause, le demandeur étant réputé habilité à exercer le droit au brevet ;
- la loi contient des dispositions relatives à l'inventeur salarié et au régime de copropriété du brevet ;
- le droit exclusif prend effet à la date de délivrance du brevet, une protection provisoire existant pour la période entre la publication et la délivrance ;
- l'étendue de la protection a été adaptée à l'art. 69 CBE ;
- les sanctions pénales de la contrefaçon sont abrogées ;
- introduction de licences obligatoires pour défaut d'exploitation, de licences d'office dans l'intérêt public et de licences pour dépendance ;
- licence de droit : le breveté se déclarant prêt à accorder des licences aux intéressés bénéficie d'une réduction des taxes annuelles ;
- réglementation du droit d'utilisation antérieure et de la possession personnelle de l'invention ;

¹ Mémorial A-n° 49, 1992, 1529.

² Mémorial A-n° 96, 1997, 2946 f.

³ Mémorial A-n° 96, 1997, 2956 f.

- | | | |
|---|--|---|
| <p>– Vertragliche Lizenzen werden im Patentregister eingetragen.</p> <p>2. Das Verfahren für die Erteilung nationaler Patente wurde ebenfalls geändert:</p> <p>– Sprachen: Die Anmeldung kann in Französisch, Deutsch oder Englisch (mit Übersetzung der Patentansprüche in Französisch oder Deutsch) sowie in Luxemburgisch (mit vollständiger Übersetzung) eingereicht werden.</p> <p>– Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten; eine vorgezogene Veröffentlichung ist möglich.</p> <p>– Dritte können Stellungnahmen einreichen.</p> <p>– Das Patent wird nach Erstellung oder Anerkennung eines Recherchenberichts erteilt; dieser Bericht muß innerhalb einer Frist von 7 Jahren beantragt bzw. vorgelegt werden.</p> <p>– Die technischen Unterlagen können während des Verfahrens geändert werden.</p> <p>– Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung: Es können Teilanmeldungen eingereicht werden.</p> <p>– Die innere Priorität wird eingeführt.</p> <p>– Bei Fristüberschreitung ist ein Wiedereinsetzungsverfahren möglich.</p> <p>3. Für die Aufrechterhaltung von Patenten sind die folgenden neuen Regelungen zu beachten:</p> <p>– Ab 1. Januar 1998 gilt ein neues Gebührenverzeichnis.</p> <p>– Übergangsregelung: Vor dem 1. Januar 1998 fällige Gebühren fallen unter die alte Gebührenregelung, selbst wenn sie nach diesem Datum entrichtet werden.</p> <p>– Für ergänzende Schutzzertifikate wurden Jahresgebühren festgelegt.</p> <p>– Es gilt eine einheitliche Nachfrist von 6 Monaten für alle Arten von Schutzrechten.</p> <p>– Bei Erlöschen des Patents wegen Nichtentrichtung der Gebühren kann innerhalb von 20 Monaten ab Erlöschen die Wiederherstellung des Patents beantragt werden.</p> <p>– Für die Zusendung von Bestätigungen über die Zahlung der Jahresgebühren ist eine Postanschrift in Luxemburg anzugeben.</p> | <p>– recording of contractual licences in the patent register.</p> <p>2. The national patent grant procedure has also been amended:</p> <p>– languages: a patent application may be filed in French, German or English (with a translation of the claims in French or German) or in Luxembourgish (with a full translation);</p> <p>– publication of the application after 18 months, with the possibility of early publication;</p> <p>– opportunity for third parties to make observations;</p> <p>– granting of the patent only after a prior art search report has been drawn up or validated; the report must be requested or supplied, as the case may be, within a period of seven years;</p> <p>– possibility of amending the technical documents during the procedure;</p> <p>– principle of unity of invention: opportunity to file divisional applications;</p> <p>– introduction of domestic priority;</p> <p>– procedure for restitutio in integrum in the event of failure to meet a deadline.</p> <p>3. The following new rules for maintaining patents should be noted:</p> <p>– a new scale of fees will apply as from 1 January 1998;</p> <p>– transitional rule: the fees due prior to 1 January 1998 fall under the old system, even if they are paid after that date;</p> <p>– renewal fees have been fixed for supplementary protection certificates;</p> <p>– uniform period of grace of six months for all types of patent;</p> <p>– if the patent lapses because of non-payment, a request for re-establishment of rights can be filed up to 20 months after the patent has lapsed;</p> <p>– obligation to indicate a postal address in Luxembourg to which receipts for the payment of renewal fees can be sent.</p> | <p>– inscription des licences contractuelles au registre des brevets.</p> <p>2. La procédure de délivrance des brevets nationaux est également modifiée :</p> <p>– langues : le dépôt est possible en français, en allemand ainsi qu'en anglais (avec traduction des revendications en français ou en allemand) ou en luxembourgeois (avec traduction intégrale) ;</p> <p>– publication de la demande après 18 mois, avec possibilité de publication anticipée ;</p> <p>– faculté pour les tiers de faire des observations ;</p> <p>– délivrance du brevet qu'après établissement ou validation d'un rapport de recherche d'antériorités ; ce rapport doit être demandé respectivement fourni dans un délai de 7 ans ;</p> <p>– possibilité de modifier les pièces techniques pendant la procédure ;</p> <p>– principe de l'unité d'invention : faculté de déposer des demandes divisionnaires ;</p> <p>– introduction de la priorité interne ;</p> <p>– procédure de restitutio in integrum en cas de dépassement d'un délai.</p> <p>3. Pour le maintien en vigueur des brevets, il y a lieu de tenir compte des nouvelles règles suivantes :</p> <p>– un nouveau barème des taxes est appliqué à partir du 1^{er} janvier 1998 ;</p> <p>– règle transitoire : les taxes dues avant le 1^{er} janvier 1998 tombent sous l'ancien régime, même si elles sont payées après cette date ;</p> <p>– des taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection ont été fixées ;</p> <p>– délai de grâce uniforme de 6 mois pour tous les types de brevets.</p> <p>– en cas de déchéance du brevet pour non-paiement, une demande de restauration des droits peut être introduite dans un délai de 20 mois à compter de la déchéance du brevet ;</p> <p>– obligation d'indiquer une adresse postale au Luxembourg pour l'envoi des quittances de paiement des taxes annuelles.</p> |
|---|--|---|

Diese neuen Vorschriften werden im Februar 1998 noch einmal geändert.

This new legislation will be amended in February 1998.

Cette nouvelle législation fera encore l'objet d'une modification au cours du mois de février 1998.

Der Wortlaut (in Französisch) des Gesetzes und der Verordnungen kann über das Internet abgerufen werden (www.etat.lu/EC). Auskünfte: Wirtschaftsministerium (Herr Claude Sahl), Tel.: 478-4119, Fax: 22 26 60.

The texts (in French) of the law and the regulations are available on the Internet (www.etat.lu/EC). Further information can be obtained from: Ministère de l'Economie (M. Claude Sahl), Tel.: 478-4119, Fax 22 26 60.

Les textes (en français) de la loi et des règlements sont disponibles sur Internet (www.etat.lu/EC). Renseignements : Ministère de l'Economie (M. Claude Sahl), Tél. : 478-4119, Fax 22 26 60.

Neue Gebührenbeträge

Mit der o. g. Großherzoglichen Verordnung vom 17. November 1997 sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Luxemburg werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1998** folgende Gebührensätze gelten:

1. Einreichung europäischer Patentanmeldungen in Luxemburg; Übermittlungsgebühr: 800 LUF/BEF

2. Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 600 LUF/BEF

3. Jahresgebühren:

	LUF/BEF
3. Jahr	1 200
4. Jahr	1 500
5. Jahr	1 900
6. Jahr	2 400
7. Jahr	3 000
8. Jahr	3 600
9. Jahr	4 200
10. Jahr	4 800
11. Jahr	5 400
12. Jahr	6 000
13. Jahr	6 600
14. Jahr	7 200
15. Jahr	7 800
16. Jahr	8 400
17. Jahr	9 000
18. Jahr	9 600
19. Jahr	10 300
20. Jahr	11 000

Zuschlagsgebühr bei Zahlung innerhalb der Nachfrist: 600 LUF/BEF

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

- Anmeldegebühr: 600 LUF/BEF

- 1. Jahresgebühr: 800 LUF/BEF

- Verwaltungsgebühr: 200 LUF/BEF

New fee rates

By the above-mentioned Grand-Ducal Regulation of 17 November 1997 the fees for patents have been amended.

Applicants for and proprietors of European patents with effect in Luxembourg are advised that from **1 January 1998** the following rates apply:

1. Filing of European patent applications in Luxembourg; Transmittal fee: LUF/BEF 800

2. Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: LUF/BEF 600

3. Renewal fees:

	LUF/BEF
3rd year	1 200
4th year	1 500
5th year	1 900
6th year	2 400
7th year	3 000
8th year	3 600
9th year	4 200
10th year	4 800
11th year	5 400
12th year	6 000
13th year	6 600
14th year	7 200
15th year	7 800
16th year	8 400
17th year	9 000
18th year	9 600
19th year	10 300
20th year	11 000

Surcharge for payment within period of grace: LUF/BEF 600

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

- filing fee: LUF/BEF 600

- 1st renewal fee: LUF/BEF 800

- administrative fee: LUF/BEF 200

Nouveaux montants des taxes

Conformément au règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 mentionné ci-dessus, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet au Luxembourg sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1998**, les montants suivants sont applicables :

1. Dépôt de demandes de brevet européen au Luxembourg : taxe de transmission : 800 LUF/BEF

2. Production de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 600 LUF/BEF

3. Taxes annuelles :

	LUF/BEF
3 ^e année	1 200
4 ^e année	1 500
5 ^e année	1 900
6 ^e année	2 400
7 ^e année	3 000
8 ^e année	3 600
9 ^e année	4 200
10 ^e année	4 800
11 ^e année	5 400
12 ^e année	6 000
13 ^e année	6 600
14 ^e année	7 200
15 ^e année	7 800
16 ^e année	8 400
17 ^e année	9 000
18 ^e année	9 600
19 ^e année	10 300
20 ^e année	11 000

Surtaxe pour paiement pendant le délai supplémentaire : 600 LUF/BEF

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

- Taxe de dépôt : 600 LUF/BEF

- Première taxe annuelle : 800 LUF/BEF

- Taxe de régularisation : 200 LUF/BEF

<p>– Veröffentlichungsgebühr: 175 LUF/BEF</p>	<p>– publication fee: LUF/BEF 175</p>	<p>– Taxe de publication : 175 LUF/BEF</p>
<p>5. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten: 300 LUF/BEF je Eintragung</p>	<p>5. Registering a transfer, licences and other rights: LUF/BEF 300 per patent</p>	<p>5. Inscription des transferts, licences et autres droits : 300 LUF/BEF par inscription</p>
<p>Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"</p>	<p>Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"</p>	<p>Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"</p>
<p>Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (10. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II, Spalte 5, III. B, Spalte 2 und 9, VI, Spalte 1 und 3, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.</p>	<p>Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (10th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables II, column 5, III.B, columns 2 and 9, VI, columns 1 and 3, VII, column 2, and IX, column 4.</p>	<p>Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (10^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux II, colonne 5, III.B, colonne 2 et 9, VI, colonne 1 et 3, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.</p>

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Europäische Union

Grünbuch über das Gemeinschaftspatent

Nachdem die Europäische Kommission im Juni 1997 ihr **Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa** vorgelegt hat¹, fand am 25. und 26. November 1997 in Luxemburg eine Anhörung der interessierten Kreise statt, an der über 220 Vertreter zahlreicher meist nichtstaatlicher europäischer Organisationen teilgenommen haben, die am europäischen Patentsystem interessiert sind.

Die **Ergebnisse dieser Anhörung** hat die Europäische Kommission wie folgt zusammengefaßt²:

1. Es besteht eindeutig Bedarf an einem neuen einheitlichen Gemeinschaftspatent, das sich auf das gesamte Hoheitsgebiet der Gemeinschaft erstreckt. Ein solches Patent würde den Gemeinsamen Binnenmarkt stärken, die Verwaltung der Patentrechte erheblich vereinfachen und ihre Durchsetzung erleichtern.
2. Das Gemeinschaftspatent sollte einheitlich sein und überall in der Gemeinschaft die gleiche Rechtswirkung entfalten. Es sollte für die gesamte Gemeinschaft erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen.
3. Das Gemeinschaftspatent sollte am besten in einer Gemeinschaftsverordnung verankert werden, da dies seine Annahme und Umsetzung erleichtern würde.
4. Das Gemeinschaftspatent muß erschwinglich und von den Kosten her mit einem für eine kleine Anzahl von Mitgliedstaaten erteilten europäischen Patent und einem US-Patent vergleichbar sein.
5. In der Sprachenfrage fordern viele Vertreter der Industrie eine radikale Lösung, nämlich die Verwendung einer einzigen Sprache im Erteilungsverfahren und keine spätere Übersetzung des erteilten Patents. Andere Gruppen sprechen sich für einen weniger radikalen Ansatz aus. Es wur-

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 443.

² EPA-Übersetzung des von der Kommission in englischer Sprache abgefaßten Textes der Ergebnisse.

INTERNATIONAL TREATIES

European Union

Green Paper on the Community patent

Further to the **Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe** presented by the European Commission in June 1997¹, a hearing of the interested parties was held in Luxembourg on 25 and 26 November 1997 which was attended by more than 220 participants representing a broad spectrum of mainly European non-governmental organisations interested in the European patent system.

The **conclusions of that hearing** have been summarised by the European Commission as follows²:

- (1) There is a clear need for a new unitary Community patent covering the whole territory of the Community. This would reinforce the functioning of the Single market, greatly facilitate the management of patent rights and should enhance the enforcement of these rights.
- (2) The Community patent should have a unitary character, having equal effect throughout the Community. It should be granted, transferred, revoked or allowed to lapse only in respect of the whole Community.
- (3) A Community patent should be established preferably in the form of a Community Regulation, in order to facilitate its adoption and implementation.
- (4) The Community patent must be affordable, its costs being comparable with a European patent covering a small number of Member States and also be comparable to a US patent.
- (5) On the language question, many representatives from industry support a radical solution. This consists of using only one language for the granting procedure, with no translation of the granted patent afterwards. Other groups are in favour of less radical solutions. A number of

¹ See OJ EPO 1997, 443.

² Official text of the conclusions drawn up by the Commission.

TRAITES INTERNATIONAUX

Union européenne

Livre Vert sur le brevet communautaire

Suite au **Livre Vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe** présenté par la Commission européenne en juin 1997¹, une consultation des milieux intéressés a eu lieu à Luxembourg les 25 et 26 novembre 1997 à laquelle ont participé plus de 220 personnes représentant essentiellement un large éventail d'organisations non gouvernementales européennes, intéressées par le système du brevet européen.

Les **conclusions de cette consultation** ont été résumées par la Commission européenne comme suit² :

1. Il existe un réel besoin pour un nouveau brevet communautaire unitaire couvrant l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Cela contribuerait à renforcer le fonctionnement du marché unique, faciliterait grandement la gestion des droits liés aux brevets et permettrait de mieux faire valoir ces droits.
2. Le brevet communautaire devrait avoir un caractère unitaire et produire les mêmes effets dans toute la Communauté. Il devrait pouvoir être délivré, acquis, révoqué ou s'éteindre seulement pour l'ensemble de la Communauté.
3. Le brevet communautaire devrait être établi de préférence sous la forme d'un règlement communautaire, en vue de faciliter son adoption et sa mise en oeuvre.
4. Le brevet communautaire doit être abordable, d'un coût comparable non seulement à celui d'un brevet européen valable dans un petit nombre d'Etats membres, mais également à celui d'un brevet américain.
5. S'agissant de la question des langues, plusieurs représentants de l'industrie se sont prononcés pour une solution radicale consistant à n'utiliser qu'une seule langue pour la procédure de délivrance, sans traduction ultérieure du brevet délivré. D'autres participants ont préconisé

¹ Cf. JO OEB 1997, 443.

² Traduction de l'OEB des conclusions rédigées en anglais par la Commission.

de aber auch die Forderung nach Verwendung aller nationalen Sprachen laut.

6. Die Gerichtsbarkeit muß für Rechtssicherheit sorgen. Die Durchsetzung des Patents und die Beurteilung seiner Gültigkeit sollten überall in der Gemeinschaft einheitlich und berechenbar sein. Die Entscheidungen sollten innerhalb vertretbarer Fristen getroffen werden. In diesem Zusammenhang sprach sich die Mehrheit der Gruppen, die an der Anhörung teilnahmen, für die Errichtung eines eigenen europäischen Patentgerichts aus. Zumindest sollte jedoch in jedem Land ein spezialisiertes Patentgericht eingerichtet und für Rechtsmittel ein besonderes europäisches Patentgericht vorgesehen werden. Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen sollten gemeinsam behandelt werden. Einstweilige Verfügungen mit Wirkung für die gesamte Gemeinschaft sollten ohne großen Kostenaufwand erhältlich sein.

7. Das Vorbenutzungsrecht sollte auf Gemeinschaftsebene einheitlich geregelt werden.

8. Das europäische Patent sollte neben dem Gemeinschaftspatent bestehen bleiben und weiter verbessert werden. Die bei der Anmeldung fälligen Gebühren sollten gesenkt und die Benennungsgebühren erst bei Patenterteilung fällig werden. Die Übersetzungserfordernisse sollten reduziert und weitere Gebührensenkungen ins Auge gefaßt werden. Die zentrale Einreichung der Übersetzungen beim Europäischen Patentamt sollte näher untersucht werden.

9. Das Europäische Patentamt muß als zentrale Patenterteilungsbehörde weiterhin für das europäische Patent zuständig bleiben, aber auch das künftige Gemeinschaftspatent verwalten. Die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem Europäischen Patentamt sollte verstärkt werden.

10. Nationale Patente und Patentämter müssen beibehalten werden. Die Aufgaben dieser Ämter sollten auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten sein. Die Einnahmen aus den Gebühren für europäische Patente sind für Kostensenkungen und zur Förderung von unmittelbar innovationsbezogenen Aktionen zu verwenden. Einige wenige Teilnehmer setzen sich dafür ein, Arbeiten vom EPA auf die nationalen Patentämter zu verlagern.

interventions stressed the use of all national languages.

(6) The judicial system should provide for legal certainty. The enforcement of the patent, including considerations of validity, should be uniform and predictable throughout the Community. Decisions should be made within reasonable periods. In this context, a majority of the groups represented at the hearing favour the creation of a specialised European patent court. The minimum requirements recommended being the creation in each country of a specialised patent court with appeals being heard by a specialised European patent court. Infringement and validity questions should be dealt with together. Preliminary injunctions covering the whole Community should be available at reasonable cost.

(7) The question of prior use should be harmonised at Community level.

(8) The European patent should coexist with the Community patent and should be further improved. Initial filing fees should be reduced and the due date of designation fees should be postponed to the date of patent grant. Translation requirements should be reduced and further reduction of fees should be contemplated. Centralised filing of the translations at the European Patent Office should be further explored.

(9) The European Patent Office must pursue its task of managing the European patent as a centralised patent granting authority but should also run any future Community patent. Co-operation between the Commission and the European Patent Office should be reinforced.

(10) Existing national patents and national patent offices must be maintained. Their role should be tailored to local needs. The income they receive from fees of European patents should serve to reduce costs and support activities directly linked to innovation. A limited number of representations supported the idea of decentralising activities away from the EPO to the national patent offices.

des solutions moins draconiennes et plusieurs intervenants ont prôné l'utilisation de toutes les langues nationales.

6. Le système judiciaire doit garantir la sécurité juridique. Le régime concernant les actions en contrefaçon de brevet, y compris en ce qui concerne les questions de validité, doit être uniforme et prévisible dans toute la Communauté. Les décisions doivent être rendues dans des délais raisonnables. Dans ce contexte, une majorité des groupes représentés à la consultation s'est déclarée favorable à la création d'un tribunal des brevets européen spécialisé. Il faudrait au minimum créer dans chaque pays un tribunal des brevets spécialisé, les recours étant examinés par un tribunal des brevets européen compétent en la matière. Des interdictions provisoires valables dans l'ensemble de la Communauté devraient pouvoir être obtenues à un coût raisonnable.

7. La question du droit d'usage antérieur devrait être harmonisée à l'échelle communautaire.

8. Le brevet européen devrait coexister avec le brevet communautaire et des améliorations devraient encore y être apportées. Il conviendrait de diminuer les taxes de dépôt initiales et de repousser la date d'échéance des taxes de désignation à la date de délivrance du brevet. Les exigences en matière de traduction devraient être assouplies, et une nouvelle réduction des taxes devrait être envisagée. Il faudrait explorer plus avant la possibilité d'un dépôt centralisé des traductions auprès de l'Office européen des brevets.

9. L'Office européen des brevets doit non seulement continuer à gérer le brevet européen en tant qu'administration centrale chargée de la délivrance de brevets, mais il devrait également prendre en charge le futur brevet communautaire. La coopération entre l'Office européen des brevets et la Commission devrait être renforcée.

10. Les brevets nationaux et les offices nationaux de brevets doivent être maintenus. Leur mission doit être conçue de manière à répondre aux besoins locaux. Les revenus qu'ils perçoivent à partir des taxes au titre des brevets européens devraient servir à réduire les coûts et à soutenir les activités directement liées à l'innovation. Un nombre limité de participants a appuyé l'idée d'une décentralisation auprès des offices nationaux des tâches accomplies par l'OEB.

11. Die derzeitige Rechtslage auf dem Gebiet der softwarebezogenen Erfindungen ist nicht transparent genug und bedarf der Klärung. Neben der Streichung von Artikel 52 (2) c) EPÜ werden weitere Schritte zu einer Vereinheitlichung innerhalb Europas gefordert.

(11) The present legal environment concerning software-related inventions does not ensure sufficient transparency and should therefore be clarified. The deletion of Article 52(2)(c) of the European Patent Convention is supported, as is further action to ensure a harmonized approach throughout Europe.

11. L'environnement juridique actuel concernant les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs n'assure pas une transparence suffisante et mériterait par conséquent d'être clarifié. Certains participants ont préconisé que l'article 52 (2) c) CBE soit abrogé et estimé que tout devrait être mis en oeuvre pour assurer une approche uniforme dans toute l'Europe.

12. Für Arbeitnehmererfindungen wird zwar kein unmittelbarer Handlungsbedarf auf Gemeinschaftsebene gesehen, doch könnte auch hier eine nähere Untersuchung nicht schaden. Die Ausarbeitung von Modellverträgen und Empfehlungen für die Durchführung von Schiedsverfahren dürfte ein Schritt in die richtige Richtung sein.

(12) The question of employee's inventions does not seem to be a first priority for action at Community level but would benefit from further study. The preparation of model clauses and arbitration procedures seems to be an appropriate way forward.

12. La question des inventions de salariés ne semble pas constituer la première priorité au niveau communautaire, mais gagnerait à être examinée plus attentivement. L'élaboration de clauses type et de procédures d'arbitrage devrait permettre d'avancer dans ce domaine.

13. Formvorschriften wie Formblätter, Fristen usw. sollten auf Gemeinschaftsebene harmonisiert werden, damit unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden wird.

(13) Formalities such as forms, periods, etc. should be streamlined at Community level and unnecessary administrative burdens suppressed.

13. Tout ce qui touche aux formalités (formulaires, délais, etc.) devrait être rationalisé au niveau communautaire et il conviendrait de supprimer les pesanteurs administratives inutiles.

14. Auf Patentanwälte sollten die Grundsätze der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit uneingeschränkt Anwendung finden. Um Einheitlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten, wäre außerdem eine weitere Harmonisierung vonnöten. Einige Verbände befürworten eine Zulassung von Patentanwälten bei Gericht.

(14) As regards patent agents, the principles of free movement of services and freedom of establishment should apply fully to this profession. Some further harmonisation might also be necessary to ensure consistency throughout the Community. Certain associations are in favour of a right of access to the courts for patent agents.

14. En ce qui concerne les agents de brevets, les principes de libre circulation des services et de liberté d'établissement devraient s'appliquer pleinement à cette profession. D'autres mesures d'harmonisation pourraient également s'avérer nécessaires pour assurer la cohérence au sein de la Communauté. Certaines associations souhaitent que les agents de brevets aient un droit d'accès aux tribunaux.

15. Die Einrichtung einer Rechtsschutzversicherung ist ein interessantes Konzept, das weiterverfolgt werden sollte. Sie wäre vor allem für die KMU nützlich. Die Privatwirtschaft könnte hier die Initiative übernehmen, wobei die Gemeinschaft den Informations- und Erfahrungsaustausch erleichtern sollte.

(15) Legal cost insurance is a valuable concept which should be further studied. It is potentially useful for SMEs. The private sector could lead on this with the Community facilitating exchange of information and experience.

15. La création d'un système d'assurance-litige est une idée valable qu'il conviendrait d'examiner plus avant. Elle pourrait être utile pour les PME. Le secteur privé pourrait adopter un tel système, la Communauté facilitant l'échange d'informations et d'expériences.

16. Verschiedene Vereinigungen treten für eine Gebührenermäßigung zugunsten der KMU ein, wobei allerdings die Voraussetzungen klar definiert werden müßten.

(16) Reduced fees for SMEs are supported by a number of associations provided that the scope of the scheme is clearly defined.

16. Un certain nombre d'associations appuient l'idée de taxes réduites pour les PME, à condition d'en définir clairement le cadre.

17. Der besonderen Situation von Forschungseinrichtungen und anderen gemeinnützigen Organisationen könnte bei einer Reform des Patentsystems Rechnung getragen werden.

(17) The particular situation of research organisations and other non-profit organisations should be considered in the context of the modernisation of the patent system.

17. La situation particulière des instituts de recherche et des organismes à but non lucratif doit être examinée dans le contexte de la modernisation du système des brevets.

Das Grünbuch ist auch dem Wirtschafts- und Sozialausschuß der EG und dem Europäischen Parlament zur Stellungnahme zugeleitet worden. Sobald diese vorliegen, wird die Kommission noch 1998 über das weitere Vorgehen sowie über Art und Inhalt der auf Gemeinschaftsebene zu ergreifenden Maßnahmen entscheiden.

The Green Paper has also been submitted for opinion to the EC's Economic and Social Committee and the European Parliament. Once their opinions have become known, the Commission will decide in the course of 1998 on the appropriate follow-up to the Green Paper, as well as on the nature and contents of any measures to be taken at Community level.

Le Livre Vert a également été soumis pour avis au Comité économique et social de la Communauté et au Parlement européen. Dès que leur avis sera connu, la Commission décidera, dans le courant de l'année 1998, de la suite qu'il convient de donner au Livre Vert ainsi que de la nature et du contenu des mesures à prendre au niveau communautaire.

PCT**Neue Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT**

Am 1. Oktober 1997 wurde in Genf die neue Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Aufgaben des EPA als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT unterzeichnet.

Die Vereinbarung ist am 1. Januar 1998 in Kraft getreten und hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren. Sie ersetzt die am 7. Oktober 1987 geschlossene Vereinbarung¹. Ebenfalls erneuert wurden die entsprechenden Abkommen mit dem australischen Patentamt, dem chinesischen Patentamt, dem japanischen Patentamt, dem österreichischen Patentamt, dem russischen Patent- und Markenamt, dem schwedischen Patentamt, dem spanischen Patent- und Markenamt und dem US-Patent- und Markenamt.

Inhaltlich stimmt die neue Vereinbarung weitgehend mit der früheren Fassung überein. Die einzige größere Änderung betrifft den Wegfall der früheren Bestimmung in Artikel 3 (3) a) ii), die es dem EPA für den Fall der Überlastung gestattete, die internationale Recherche oder vorläufige Prüfung auf eine bestimmte Anzahl internationaler Anmeldungen zu beschränken.

Der Text der neuen Vereinbarung ist nachstehend abgedruckt.

Vereinbarung

zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum über die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

PCT**New agreement between the EPO and WIPO under the PCT**

On 1 October 1997, in Geneva, the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization signed a new agreement on the tasks of the European Patent Office as an international searching and preliminary examining authority under the PCT.

The agreement entered into force on 1 January 1998 and is valid for 10 years. It supersedes the agreement of 7 October 1987¹. Also renewed were corresponding agreements with the Australian, Austrian, Chinese and Japanese Patent Offices, the Russian Agency for Patents and Trademarks, the Swedish Patent and Registration Office, and the Spanish and US Patent and Trademark Offices.

The new agreement is basically the same as the old one. The only significant change is deletion of Article 3(3)(a)(ii) which allowed the EPO in case of excessive workload to limit its international search or preliminary examination work to a given number of international applications.

The text of the new agreement is reproduced below.

Agreement

between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the European Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty

PCT**Nouvel accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT**

Le nouvel accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du PCT a été signé le 1^{er} octobre 1997 à Genève.

Cet accord est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1998 pour une durée de dix ans. Il remplace l'accord conclu le 7 octobre 1987¹. Les accords correspondants conclus avec l'Office australien des brevets, l'Office autrichien des brevets, l'Office chinois des brevets, l'Office espagnol des brevets et des marques, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, l'Office japonais des brevets, l'Agence de la Fédération de Russie pour les brevets et les marques et l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ont également été reconduits.

En ce qui concerne son contenu, le nouvel accord diffère peu de la version antérieure. La seule modification majeure concerne la suppression de l'ancienne disposition de l'article 3 (3) a) ii) permettant à l'OEB de limiter, en cas de surcharge, le nombre de demandes internationales pour lesquelles il accepte d'effectuer la recherche internationale ou l'examen préliminaire.

Le texte du nouvel accord est reproduit ci-dessous.

Accord

entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets

¹ ABI. EPA 1987, 515; 1992, 603; 1995, 658.

¹ OJ EPO 1987, 515; 1992, 603; 1995, 658.

¹ JO OEB 1987, 515; 1992, 603; 1995, 658.

Präambel

Die Europäische Patentorganisation und das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *in der Erwägung*, daß die Vereinbarung vom 7. Oktober 1987 nach den Artikeln 16 Absatz 3 Buchstabe b und 32 Absatz 3 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens sowie den Artikeln 154 und 155 des Europäischen Patentübereinkommens über die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens für einen Zeitraum von 10 Jahren, vom 1. Januar 1988 bis zum 31. Dezember 1997, geschlossen worden ist,

in dem Bestreben, die Tätigkeit des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens zu verlängern,

sind wie folgt übereingekommen:

**Artikel 1
Begriffsbestimmungen**

(1) Im Sinne dieser Vereinbarung bedeutet

- a) "Vertrag" den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens,
- b) "Ausführungsordnung" die Ausführungsordnung zum Vertrag,
- c) "Verwaltungsrichtlinien" die Verwaltungsrichtlinien zum Vertrag,
- d) "Artikel" einen Artikel des Vertrags (sofern nicht spezifisch auf einen Artikel dieser Vereinbarung Bezug genommen wird),
- e) "Regel" eine Regel der Ausführungsordnung,
- f) "Vertragsstaat" einen Vertragsstaat des Vertrags,
- g) "Behörde" das Europäische Patentamt,
- h) "Internationales Büro" das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum,
- i) "Übereinkommen" das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen).

(2) Alle anderen in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe und Bezeichnungen, die auch im Vertrag, in der Ausführungsordnung oder den Verwaltungsrichtlinien vorkommen, haben im Rahmen dieser Vereinbarung dieselbe

Preamble

The European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, *Considering* that the Agreement of October 7, 1987, under Articles 16(3)(b) and 32(3) of the Patent Cooperation Treaty, as well as Articles 154 and 155 of the European Patent Convention, in relation to the functioning of the European Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty was concluded for a period of 10 years from January 1, 1988, to December 31, 1997,

Desirous to continue the functioning of the European Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty,

Hereby agree as follows:

**Article 1
Terms and Expressions**

(1) For the purposes of this Agreement:

- (a) "Treaty" means the Patent Cooperation Treaty;
- (b) "Regulations" means the Regulations under the Treaty;
- (c) "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions under the Treaty;
- (d) "Article" (except where a specific reference is made to an Article of this Agreement) means an Article of the Treaty;
- (e) "Rule" means a Rule of the Regulations;
- (f) "Contracting State" means a State party to the Treaty;
- (g) "the Authority" means the European Patent Office;
- (h) "the International Bureau" means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization;
- (i) "Convention" means the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention).

(2) All other terms and expressions used in this Agreement which are also used in the Treaty, the Regulations or the Administrative Instructions have, for the purposes of this Agreement, the same meaning as in the Treaty, the

Préambule

L'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, *Considérant* que l'accord conclu le 7 octobre 1987, en vertu des articles 16.3)b) et 32.3) du Traité de coopération en matière de brevets ainsi que des articles 154 et 155 de la Convention sur le brevet européen, en ce qui concerne les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets avait été conclu pour une période de 10 années, du 1^{er} janvier 1988 au 31 décembre 1997,

Souhaitant que l'Office européen des brevets continue d'agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets,

Sont convenus de ce qui suit :

**Article premier
Termes et expressions**

1) Aux fins du présent accord, on entend par

- a) "traité" le Traité de coopération en matière de brevets ;
- b) "règlement d'exécution" le règlement d'exécution du traité ;
- c) "instructions administratives" les instructions administratives du traité ;
- d) "article" un article du traité (sauf quand il est fait expressément référence à un article du présent accord) ;
- e) "règle" une règle du règlement d'exécution ;
- f) "État contractant" un État partie au traité ;
- g) "Administration" l'Office européen des brevets ;
- h) "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;
- i) "Convention" la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen).

2) Aux fins du présent accord, tous les autres termes et expressions utilisés qui sont également employés dans le traité, le règlement d'exécution ou les instructions administratives, ont le même sens que dans le traité, le règlement

Bedeutung wie im Vertrag, in der Ausführungsordnung und den Verwaltungsrichtlinien.

Artikel 2 Grundlegende Verpflichtungen

(1) Die Behörde führt nach Maßgabe des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung durch und nimmt alle anderen Aufgaben einer Internationalen Recherchenbehörde und einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde wahr, die in den genannten Texten vorgesehen sind. Bei der Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung ist die Behörde zur Anwendung und Beachtung der gemeinsamen Regeln für die Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung verpflichtet und insbesondere gehalten, nach den Richtlinien für die Recherche und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vorzugehen.

(2) Die Behörde und das Internationale Büro unterstützen sich gegenseitig in dem Ausmaß, das von beiden, der Behörde und dem Internationalen Büro, als angemessen angesehen wird, bei der Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben aufgrund des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung.

Artikel 3 Zuständigkeit der Behörde

(1) Die Behörde wird für jede internationale Anmeldung, die beim Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder bei einem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, als Internationale Recherchenbehörde tätig, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck bestimmt, die Anmeldung oder eine für die Zwecke der internationalen Recherche eingereichte Übersetzung der Anmeldung in der oder einer der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Sprache(n) ist und, falls anwendbar, die Behörde vom Anmelder ausgewählt worden ist.

(2) Die Behörde wird für jede internationale Anmeldung, die beim Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder bei einem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, als mit der internationalen vorläufigen Prü-

Regulations and the Administrative Instructions.

Article 2 Basic Obligations

(1) The Authority shall carry out international search and international preliminary examination in accordance with, and perform such other functions of an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority as are provided under the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement. In carrying out international search and international preliminary examination, the Authority shall apply and observe all the common rules of international search and of international preliminary examination and, in particular, shall be guided by the PCT Search Guidelines and the PCT Preliminary Examination Guidelines.

(2) The Authority and the International Bureau shall, having regard to their respective functions under the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement, render, to the extent considered to be appropriate by both the Authority and the International Bureau, mutual assistance in the performance of their functions thereunder.

Article 3 Competence of Authority

(1) The Authority shall act as International Searching Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, that such application, or a translation thereof furnished for the purposes of international search, is in the language or one of the languages specified in Annex A to this Agreement and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

(2) The Authority shall act as International Preliminary Examining Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State, provided that the receiving Office specifies the

d'exécution et les instructions administratives.

Article 2 Obligations fondamentales

1) L'Administration procède à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international conformément aux dispositions du traité, du règlement d'exécution, des instructions administratives et du présent accord et assume toutes autres fonctions confiées aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international en vertu de ces dispositions. Pour procéder à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international, l'Administration applique et observe toutes les règles communes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international et se conforme notamment aux Directives concernant la recherche selon le PCT et aux Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT.

2) L'Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches respectives telles que prévues par le traité, le règlement d'exécution, les instructions administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure qu'ils jugent tous deux appropriée, pour l'exécution desdites tâches.

Article 3 Compétence de l'Administration

1) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant, pourvu que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de la recherche internationale, soit dans la langue ou dans l'une des langues spécifiées à l'annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

2) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant, ou agissant pour tout État contractant,

fung beauftragte Behörde tätig, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck bestimmt, die internationale Recherche zu der Anmeldung von der Behörde oder dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Übereinkommens durchgeführt wird oder durchgeführt worden ist und, falls anwendbar, die Behörde vom Anmelder ausgewählt worden ist.

(3) Wird eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Absatz a Ziffer iii eingereicht, so werden die Absätze 1 und 2 so angewandt, als wäre die Anmeldung bei einem Anmeldeamt eingereicht worden, das nach Regel 19.1 Absatz a Ziffer i oder ii, Absatz b oder c oder Regel 19.2 Ziffer i zuständig gewesen wäre.

(4) Wenn die Arbeitsbelastung der Behörde so groß wird, daß sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Aufgaben nach dieser Vereinbarung nicht ohne Gefährdung der ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Übereinkommen wahrnehmen kann, kann sie unbeschadet der Absätze 1 und 2 dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Übereinkommens Arbeiten im Zusammenhang mit der internationalen Recherche oder der internationalen vorläufigen Prüfung übertragen, die unter der Verantwortung der Behörde durchzuführen sind.

Artikel 4 Anmeldungsgegenstände, bei denen keine Verpflichtung zur Recherche und zur Prüfung besteht

Die Behörde ist gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i bzw. Artikel 34 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i nicht verpflichtet, eine Recherche bzw. Prüfung zu einer internationalen Anmeldung durchzuführen, wenn sie der Auffassung ist, daß sich die Anmeldung auf einen der in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführten Gegenstände bezieht; hiervon ausgenommen sind die in Anhang B dieser Vereinbarung genannten Gegenstände.

Artikel 5 Gebühren und Kosten

(1) In Anhang C dieser Vereinbarung ist ein Verzeichnis aller Gebühren der Behörde und aller sonstigen Kosten enthalten, die sie in ihrer Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde in Rechnung stellen kann.

Authority for that purpose, that, for such application, the international search is or has been performed by the Authority or the industrial property Office of a State party to the Convention and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

(3) Where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii), paragraphs (1) and (2) apply as if that application had been filed with a receiving Office which would have been competent under Rule 19.1(a)(i) or (ii), (b) or (c) or Rule 19.2(i).

(4) Notwithstanding paragraphs (1) and (2), if the work load of the Authority reaches such a level that, because of its then existing facilities, it cannot perform the tasks assumed by it under this Agreement without risks for its proper functioning under the Convention, the Authority may entrust any industrial property Office of a State party to the Convention with work in respect of international search or international preliminary examination to be carried out under the responsibility of the Authority.

Article 4 Subject Matter Not Required to Be Searched or Examined

The Authority shall not be obliged to search, by virtue of Article 17(2)(a)(i), or examine, by virtue of Article 34(4)(a)(i), any international application to the extent that it considers that such application relates to subject matter set forth in Rule 39.1 or 67.1, as the case may be, with the exception of the subject matter specified in Annex B to this Agreement.

Article 5 Fees and Charges

(1) A schedule of all fees of the Authority, and all other charges which the Authority is entitled to make, in relation to its functions as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority, is set out in Annex C to this Agreement.

pourvu que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la recherche internationale afférente à cette demande soit ou ait été effectuée par l'Administration ou par le service de la propriété industrielle d'un État partie à la Convention et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

3) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), les alinéas 1) et 2) s'appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

4) Nonobstant les alinéas 1) et 2), si la charge de travail de l'Administration devient telle que cette dernière, en raison des moyens dont elle dispose à ce moment-là, ne peut pas accomplir les tâches qu'elle assume en vertu du présent accord sans risques pour son bon fonctionnement dans le cadre de la Convention, l'Administration peut charger le service de la propriété industrielle d'un État partie à la Convention d'effectuer, sous la responsabilité de l'Administration, des travaux relatifs à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international.

Article 4 Objets pour lesquels la recherche et l'examen ne sont pas obligatoires

En vertu respectivement de l'article 17.2)a)i) et de l'article 34.4)a)i), l'Administration n'est pas tenue d'effectuer la recherche internationale ou l'examen préliminaire international dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, à l'exception des objets désignés à l'annexe B du présent accord.

Article 5 Taxes et droits

1) Un barème de toutes les taxes requises par l'Administration, ainsi que de tous les autres droits que l'Administration peut percevoir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, figure à l'annexe C du présent accord.

(2) Unter den in Anhang C dieser Vereinbarung angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang wird von der Behörde

i) die gezahlte Recherchegebühr ganz oder teilweise erstattet bzw. die Recherchegebühr erlassen oder ermäßigt, wenn ein internationaler Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse einer von ihr durchgeführten früheren Recherche gestützt werden kann (Regeln 16.3 und 41.1);

ii) die Recherchegebühr erstattet, wenn die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

(3) Die Behörde erstattet unter den in Anhang C dieser Vereinbarung angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang die gezahlte Gebühr für die vorläufige Prüfung ganz oder teilweise, wenn der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung als nicht gestellt gilt (Regel 58.3) oder dieser Antrag oder die internationale Anmeldung vom Anmelder vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen wird.

Artikel 6 Klassifikation

Für die Zwecke der Regeln 43.3 Absatz a und 70.5 Absatz b verwendet die Behörde ausschließlich die Internationale Patentklassifikation.

Artikel 7 Sprachen im Schriftverkehr mit der Behörde

Die Behörde verwendet im Schriftverkehr (einschließlich der Formblätter), mit Ausnahme des Schriftverkehrs mit dem Internationalen Büro, die Sprache oder eine der Sprachen, die in Anhang D – unter Berücksichtigung der in Anhang A dieser Vereinbarung angegebenen und der von der Behörde nach Regel 92.2 Absatz b zugelassenen Sprache oder Sprachen – angegeben sind.

Artikel 8 Recherche internationaler Art

Die Behörde führt Recherchen internationaler Art in dem von ihr festgelegten Umfang durch.

Artikel 9 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.

(2) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement:

(i) refund the whole or part of the search fee paid, or waive or reduce the search fee, where the international search report can be wholly or partly based on the results of an earlier search made by the Authority (Rules 16.3 and 41.1);

(ii) refund the search fee where the international application is withdrawn or considered withdrawn before the start of the international search.

(3) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement, refund the whole or part of the preliminary examination fee paid where the demand is considered as if it had not been submitted (Rule 58.3) or where the demand or the international application is withdrawn by the applicant before the start of the international preliminary examination.

Article 6 Classification

For the purposes of Rules 43.3(a) and 70.5(b), the Authority shall indicate solely the International Patent Classification.

Article 7 Languages of Correspondence Used by the Authority

For the purposes of correspondence, including forms, other than with the International Bureau, the Authority shall use the language or one of the languages indicated, having regard to the language or languages indicated in Annex A and to the language or languages whose use is authorized by the Authority under Rule 92.2(b), in Annex D.

Article 8 International-Type Search

The Authority shall carry out international-type searches to the extent decided by it.

Article 9 Entry into Force

This Agreement shall enter into force on January 1, 1998.

2) Sous réserve des conditions et limites spécifiées à l'annexe C du présent accord, l'Administration

i) rembourse tout ou partie de la taxe de recherche acquittée, ou supprime ou réduit la taxe de recherche, lorsque le rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par l'Administration (règles 16.3 et 41.1) ;

ii) rembourse la taxe de recherche lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche internationale.

3) L'Administration rembourse, aux conditions et dans les limites spécifiées à l'annexe C du présent accord, tout ou partie de la taxe d'examen préliminaire acquittée lorsque la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée (règle 58.3), ou bien lorsque la demande d'examen préliminaire international ou la demande internationale est retirée par le déposant avant le début de l'examen préliminaire international.

Article 6 Classification

Aux fins des règles 43.3.a) et 70.5.b), l'Administration utilise uniquement la classification internationale des brevets.

Article 7 Langues utilisées par l'Administration pour la correspondance

L'Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les formulaires), à l'exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international, la langue ou l'une des langues indiquées à l'annexe D, compte tenu de la langue ou des langues indiquées à l'annexe A et de la langue ou des langues dont l'usage est autorisé par l'Administration conformément à la règle 92.2.b).

Article 8 Recherche de type international

L'Administration effectue des recherches de type international dans les limites qu'elle fixe.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1^{er} janvier 1998.

Artikel 10
Geltungsdauer und Verlängerung

Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2007. Spätestens im Januar 2007 nehmen die Vertragsparteien dieser Vereinbarung Verhandlungen über eine Verlängerung auf.

Artikel 11
Änderung

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 kann diese Vereinbarung vorbehaltlich der Zustimmung der Versammlung des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens von den Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden; die Änderungen werden zu dem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt wirksam.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 können die Anhänge dieser Vereinbarung vom Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum und vom Präsidenten des Europäischen Patentamts im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden; die Änderungen werden zu dem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt wirksam.

(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann durch Mitteilung an den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum

i) die in Anhang A dieser Vereinbarung angegebenen Sprachen ergänzen;

ii) das in Anhang C dieser Vereinbarung enthaltene Verzeichnis der Gebühren und Kosten ändern;

iii) die in Anhang D dieser Vereinbarung angegebenen Sprachen für den Schriftverkehr ändern.

(4) Eine gemäß Absatz 3 mitgeteilte Änderung wird zu dem in der Mitteilung bestimmten Zeitpunkt wirksam, sofern bei einer Erhöhung der in Anhang C aufgeführten Gebühren oder Kosten der Eingang der Mitteilung beim Internationalen Büro und der Zeitpunkt des Inkrafttretens mindestens einen Monat auseinander liegen.

Article 10
Duration and Renewability

This Agreement shall remain in force until December 31, 2007. The parties to this Agreement shall, no later than January 2007, start negotiations for its renewal.

Article 11
Amendment

(1) Without prejudice to paragraphs (2) and (3), amendments may, subject to approval by the Assembly of the International Patent Cooperation Union, be made to this Agreement by agreement between the parties hereto; they shall take effect on the date agreed upon by them.

(2) Without prejudice to paragraph (3), amendments may be made to the Annexes to this Agreement by agreement between the Director General of the World Intellectual Property Organization and the President of the European Patent Office; they shall take effect on the date agreed upon by them.

(3) The President of the European Patent Office may, by a notification to the Director General of the World Intellectual Property Organization:

(i) add to the indications of languages contained in Annex A to this Agreement;

(ii) amend the schedule of fees and charges contained in Annex C to this Agreement;

(iii) amend the indications of languages of correspondence contained in Annex D to this Agreement.

(4) Any amendment notified under paragraph (3) shall take effect on the date specified in the notification, provided that, for any increase of fees or charges contained in Annex C, that date is at least one month later than the date on which the notification is received by the International Bureau.

Article 10
Durée et renouvellement

Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. En janvier 2007 au plus tard, les parties au présent accord entameront des négociations en vue de le renouveler.

Article 11
Modification

1) Sans préjudice des alinéas 2) et 3), les parties peuvent convenir de modifications à apporter au présent accord, sous réserve d'approbation par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets ; ces modifications prennent effet à la date convenue entre les parties.

2) Sans préjudice de l'alinéa 3), le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Président de l'Office européen des brevets peuvent convenir de modifications à apporter aux annexes du présent accord ; ces modifications prennent effet à la date convenue entre eux.

3) Le Président de l'Office européen des brevets peut, par notification adressée au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

i) compléter les indications relatives aux langues figurant à l'annexe A du présent accord ;

ii) modifier le barème de taxes et de droits figurant à l'annexe C du présent accord ;

iii) modifier les indications relatives aux langues utilisées pour la correspondance figurant à l'annexe D du présent accord.

4) Toute modification notifiée conformément à l'alinéa 3) prend effet à la date indiquée dans la notification ; toutefois, les augmentations des taxes et autres droits indiqués à l'annexe C ne prennent effet qu'un mois après la date de réception de la notification par le Bureau international.

**Artikel 12
Kündigung**

(1) Diese Vereinbarung tritt vor dem 31. Dezember 2007 außer Kraft,

i) wenn die Europäische Patentorganisation gegenüber dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum diese Vereinbarung schriftlich kündigt oder

ii) wenn der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum gegenüber der Europäischen Patentorganisation diese Vereinbarung schriftlich kündigt.

(2) Die Kündigung dieser Vereinbarung nach Absatz 1 wird ein Jahr nach Eingang des Kündigungsschreibens wirksam, sofern in diesem Schreiben nicht ein längerer Zeitraum bestimmt ist oder die beiden Vertragsparteien nicht einvernehmlich einen kürzeren Zeitraum festlegen.

Zu Urkund dessen haben die Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet.

Geschehen zu Genf am ersten Oktober 1997 in zwei Urschriften, jede in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Europäische Patentorganisation:
Ingo Kober
Präsident
Europäisches Patentamt

Für das Internationale Büro:
Arpad Bogsch
Generaldirektor
Weltorganisation für geistiges Eigentum

**Article 12
Termination**

(1) This Agreement shall terminate before December 31, 2007:

(i) if the European Patent Organisation gives the Director General of the World Intellectual Property Organization written notice to terminate this Agreement; or

(ii) if the Director General of the World Intellectual Property Organization gives the European Patent Organisation written notice to terminate this Agreement.

(2) The termination of this Agreement under paragraph (1) shall take effect one year after receipt of the notice by the other party, unless a longer period is specified in such notice or unless both parties agree on a shorter period.

In witness whereof the parties hereto have executed this Agreement.

Done at Geneva, this first day of October 1997, in two originals in the English, French and German languages, each text being equally authentic.

For the European Patent Organisation
by:
Ingo Kober
President
European Patent Office

For the International Bureau by:
Arpad Bogsch
Director General
World Intellectual Property Organization

**Article 12
Extinction**

1) Le présent accord prend fin avant le 31 décembre 2007

i) si l'Organisation européenne des brevets notifie par écrit au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle son intention de mettre fin au présent accord ; ou

ii) si le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifie par écrit à l'Organisation européenne des brevets son intention de mettre fin au présent accord.

2) L'extinction du présent accord conformément à l'alinéa 1) prend effet un an après réception de la notification par l'autre partie, sauf si un délai plus long est précisé dans la notification ou si les deux parties conviennent d'un délai plus court.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Genève, le 1^{er} octobre 1997, en double exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.

Pour l'Organisation européenne des brevets :
Ingo Kober
Président
Office européen des brevets

Pour le Bureau international :
Arpad Bogsch
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Anhang A**Sprachen**

Gemäß Artikel 3 der Vereinbarung bestimmt die Behörde die folgenden Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch und, wenn das Anmeldeamt das Amt für den gewerblichen Rechtsschutz Belgiens oder der Niederlande ist, Niederländisch.

Anhang B**Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände**

Folgende in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführte Gegenstände sind gemäß Artikel 4 der Vereinbarung nicht von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossen:

alle Gegenstände, für die in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Recherche oder Prüfung durchgeführt wird.

Anhang C**Gebühren und Kosten****Teil I: Verzeichnis der Gebühren und Kosten**

Art der Gebühr oder der Kosten	Betrag (Deutsche Mark)	Kind of fee or charge	Amount (Deutsche mark)	Type de taxe ou de droit	Montant (Deutsche mark)
Recherchegebühr (Regel 16.1 a))	2 200 ¹	Search fee (Rule 16.1(a))	2,200 ¹	Taxe de recherche (règle 16.1.a))	2.200 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 40.2 a))	2 200 ¹	Additional fee (Rule 40.2(a))	2,200 ¹	Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	2.200 ¹
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.1 b))	3 000 ¹	Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	3,000 ¹	Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	3.000 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 68.3 a))	3 000 ¹	Additional fee (Rule 68.3(a))	3,000 ¹	Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	3.000 ¹

¹ Diese Gebühr kann um 75% ermäßigt werden, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines Staates eingereicht wird, der nach Maßgabe des Beschlusses des Verwaltungsrats der EPO vom 14. Juni 1996 die Voraussetzungen für die entsprechende Ermäßigung bestimmter PCT-Gebühren gemäß dem der Ausführungsordnung zum PCT beigefügten Gebührenverzeichnis erfüllt (siehe auch Fußnote 6 zu Anhang C (IB) und PCT Gazette Nr. 50/1995, S. 19233 und 19234 bzw. Gazette du PCT Nr. 50/1995, S. 19267 und 19268). Für Staatsangehörige von "Transformationsländern" ("Reformstaaten") gilt jedoch seit 1. April 1995 noch für 3 Jahre der Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 15. Dezember 1994. Nähere Einzelheiten sind der PCT Gazette Nr. 46/1996, Seiten 19814 bis 19824 bzw. Gazette du PCT Nr. 46/1996, Seite 19872 bis 19882 zu entnehmen.

Annex A**Languages**

Under Article 3 of the Agreement, the Authority specifies the following languages:

English, French, German, and, where the receiving Office is the industrial property Office of Belgium or the Netherlands, Dutch.

Annex B**Subject Matter Not Excluded from Search or Examination**

The subject matter set forth in Rule 39.1 or 67.1 which, under Article 4 of the Agreement, is not excluded from search or examination, is the following:

all subject matter searched or examined under the European patent grant procedure in application of the equivalent provisions of the Convention.

Annex C**Fees and Charges****Part I: Schedule of Fees and Charges**

Kind of fee or charge	Amount (Deutsche mark)	Type de taxe ou de droit	Montant (Deutsche mark)
Search fee (Rule 16.1(a))	2,200 ¹	Taxe de recherche (règle 16.1.a))	2.200 ¹
Additional fee (Rule 40.2(a))	2,200 ¹	Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	2.200 ¹
Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	3,000 ¹	Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	3.000 ¹
Additional fee (Rule 68.3(a))	3,000 ¹	Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	3.000 ¹

¹ This fee can be reduced by 75% if the international application is filed by a national of a State which fulfills the requirements for the corresponding reduction of certain PCT fees as specified in the Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations (see also footnote 6 to Annex C (IB) and PCT Gazette No. 50/1995, pages 19233 and 19234) in accordance with the decision of the EPO's Administrative Council of 14 June 1996. However, for nationals of "countries in transition" ("reform States") the decision of the EPO's Administrative Council of 15 December 1994 still applies for a period of three years as from 1 April 1995. For further details, see PCT Gazette No. 46/1996, pages 19814 to 19824.

Annexe A**Langues**

Conformément à l'article 3 de l'accord, l'Administration spécifie les langues suivantes :

l'allemand, l'anglais ou le français, et lorsque l'office récepteur est le service de la propriété industrielle de Belgique ou des Pays-Bas, le néerlandais.

Annexe B**Objets non exclus de la recherche ou de l'examen**

Les objets visés à la règle 39.1 ou 67.1 qui, conformément à l'article 4 de l'accord, ne sont pas exclus de la recherche ou de l'examen sont les suivants :

tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention, est soumis à la recherche ou à l'examen dans la procédure de délivrance des brevets européens.

Annexe C**Taxes et droits****Partie I : Barème de taxes et de droits**

Type de taxe ou de droit	Montant (Deutsche mark)
Taxe de recherche (règle 16.1.a))	2.200 ¹
Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	2.200 ¹
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	3.000 ¹
Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	3.000 ¹

¹ Cette taxe peut être réduite de 75% lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un pays qui remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de certaines taxes du PCT telles qu'elles figurent dans le barème des taxes annexé au règlement d'exécution du PCT (voir également la note de bas de page 6 de l'annexe C (IB) et la Gazette du PCT n° 50/1995, pages 19267 et 19268), conformément à la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 14 juin 1996. Cependant, pour les ressortissants des pays en transition ("Etats en voie de réforme"), la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 15 décembre 1994 s'applique encore pour une période de trois ans à compter du 1^{er} avril 1995. Pour plus de détails, voir la Gazette du PCT n° 46/1996, pages 19872 à 19882.

Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2 e) und 68.3 e))	2 000	Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e))	2,000	Taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e))	2.000
Auslagen für Kopien (Regeln 44.3 b), 71.2 b), 94.1)	1,30 pro Seite	Cost of copies (Rules 44.3(b), 71.2(b) and 94.1),	1,30 per page	Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b), 71.2.b) et 94.1),	1,30 par page
Teil II: Bedingungen und Umfang der Rückerstattung oder Ermäßigung von Gebühren		Part II: Conditions for and Extent of Refunds or Reductions of Fees		Partie II : Conditions et limites des remboursements ou des réductions de taxes	
(1) Versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge gemäß Teil I werden zurückerstattet.		(1) Any amount paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due, for fees indicated in Part I shall be refunded.		1) Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I est remboursée.	
(2) Wird die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen oder gilt sie gemäß Artikel 14 Absatz 1, 3 oder 4 vor Beginn der internationalen Recherche als zurückgenommen, so wird die entrichtete Recherchegebühr auf Antrag ganz zurückerstattet.		(2) Where the international application is withdrawn or considered withdrawn, under Article 14(1), (3) or (4), before the start of the international search, the amount of the search fee paid shall, upon request, be fully refunded.		2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé sur requête.	
(3) Stützt sich die Behörde auf eine frühere Recherche (einschließlich einer von privater Seite in Auftrag gegebenen "Standardrecherche"), die sie zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr wie folgt zurückerstattet:		(3) Where the Authority benefits from an earlier search (including a privately commissioned "standard search") already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application, the following refund of the search fee shall be made:		3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche «standard» demandée à titre privé), que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée dans les proportions suivantes :	
i) Keine ergänzende Recherche: 100%ige Rückerstattung;		(i) no supplementary search performed: refund of 100%;		i) pas de recherche supplémentaire : remboursement à 100% ;	
ii) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu einer oder mehreren in der früheren Recherche erfaßten Untereinheiten oder Ausdehnung der Recherche auf eine oder mehrere noch nicht erfaßte Untereinheiten: 75%ige Rückerstattung;		(ii) supplementary search performed in the documentation relating to one or more subdivisions consulted in the earlier search or extended to one or more subdivisions not yet consulted: refund of 75%;		ii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions consultées lors de la recherche antérieure ou s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées : remboursement à 75% ;	
(iii) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu einer oder mehreren bereits erfaßten Untereinheiten und Ausdehnung der Recherche auf eine oder mehrere noch nicht erfaßte Untereinheiten: 50%ige Rück- erstattung;		(iii) supplementary search performed in the documentation relating to one or more subdivisions already consulted and extended to one or more subdivisions not yet consulted: refund of 50%;		iii) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à une ou plusieurs subdivisions déjà consultées et s'étendant à une ou plusieurs subdivisions n'ayant pas encore été consultées : remboursement à 50% ;	
iv) Durchführung einer ergänzenden Recherche im Prüfstoff zu Untereinheiten, die einen neuen Aspekt der beanspruchten Erfindung betreffen (z. B. wenn der internationalen Anmeldung mehrere frühere Anmeldungen zugrunde liegen, von denen nur eine Gegenstand eines früheren Recherchenberichts war): 25%ige Rückerstattung.		(iv) supplementary search performed in the documentation relating to subdivisions concerning a new aspect of the invention claimed (for instance, cases where the international application is based on several earlier applications only one of which was the subject of an earlier search report): refund of 25%.		iv) recherche supplémentaire effectuée dans la documentation relative à des subdivisions concernant un nouvel aspect de l'invention revendiquée (par exemple, lorsque la demande internationale est basée sur plusieurs demandes antérieures dont une seule a fait l'objet d'un rapport de recherche antérieur) : remboursement à 25%.	
(4) In den in Regel 58.3 vorgesehenen Fällen wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr ganz zurückerstattet.		(4) In the cases provided for under Rule 58.3, the amount of the preliminary examination fee paid shall be fully refunded.		4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé.	

(5) Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen, so wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 75% zurückerstattet.

(5) Where the international application or the demand is withdrawn before the start of the international preliminary examination, 75% of the preliminary examination fee paid shall be refunded.

5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, 75% du montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé.

Anhang D

Sprachen für den Schriftverkehr

Gemäß Artikel 7 der Vereinbarung bestimmt die Behörde die folgenden Sprachen:

Deutsch, Englisch oder Französisch, je nachdem, in welcher Sprache die internationale Anmeldung oder ihre Übersetzung eingereicht wird.

Annex D

Languages of Correspondence

Under Article 7 of the Agreement, the Authority specifies the following languages:

English, French or German, depending on the language in which the international application is filed or translated.

Annexe D

Langues utilisées pour la correspondance

Conformément à l'article 7 de l'accord, l'Administration spécifie les langues suivantes :

l'allemand, l'anglais ou le français, en fonction de la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou traduite.

GEBÜHREN**Hinweis auf Preissenkung für die Benutzung des europäischen Patentregisters online**

Seit dem 1.1.1998 kostet die Benutzung des europäischen Patentregisters online pro Abfrage 1,00 DEM (bzw. den entsprechenden Gegenwert in den Landeswährungen der Vertragsstaaten) anstatt wie bisher 2,50 DEM (Beilage zum ABI. EPA 12/1997, 10, Nr. 12.1).

Neue Preise für Produkte und Dienstleistungen der Patentinformation

Aufgrund der Billigung der neuen Preispolitik hat das Europäische Patentamt seine Produkte und Dienstleistungen für den Bereich der Patentinformation auf der Basis von Grenzkosten neu berechnet.

Die neue Preisliste, gültig ab 1.1.1998, kann im Internet unter der Adresse

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

abgerufen werden.

Sie ist ebenfalls kostenlos erhältlich bei:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Informationsstelle
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Wien
Fax: (+43-1) 521 26-41 92

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1997, 601.

FEES**Notice concerning price reduction for use of the Register of European Patents on-line**

With effect from 1 January 1998 the price per enquiry to the Register of European Patents on-line is DEM 1 (or prevailing equivalent in currencies of the contracting states) as opposed to DEM 2.50 (Supplement to OJ EPO 12/1997, 10, No. 12.1).

New prices for patent information products and services

Following the adoption of its new pricing policy, the EPO has now recalculated the prices of its patent information products and services based on the principle of marginal cost.

Copies of the new pricelist are available on the EPO's Internet website at the following address:

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

or may be obtained free of charge by writing to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Information Service
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Vienna
Fax: (+43-1) 521 26-41 92

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1997, 601.

TAXES**Avis concernant la réduction du prix d'utilisation du Registre européen des brevets en ligne**

Depuis le 1.1.1998, l'utilisation des services en ligne du Registre européen des brevets coûte 1,00 DEM par opération (ou la contre-valeur correspondante dans la monnaie des Etats contractants) au lieu de 2,50 DEM (Supplément au JO OEB 12/1997, 10, n° 12.1).

Nouveaux prix des produits et services d'information brevets

Suite à l'adoption de sa nouvelle politique de prix, l'OEB a recalculé les prix de ses produits et services d'information brevets, basés dès à présent sur le principe du coût marginal.

Des exemplaires des nouveaux tarifs sont disponibles sur le site internet de l'OEB à l'adresse suivante :

<http://www.european-patent-office.org/dwld.htm>

Ils peuvent aussi être obtenus gratuitement en écrivant à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Bureau d'information
Schottenfeldgasse 29
A-1072 Vienne
Fax : (+43-1) 521 26-41 92

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1997, 601.

	Terminkalender	Calendar of Events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
4.-5.3.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
31.3.-1.4.1998	Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
1.-3.4.1998	Arbeitsgruppe "Technische Information" Nizza	Working Party on Technical Information Nice	Groupe de travail "Information technique" Nice
20.-21.4.1998	Bauausschuß Den Haag	Building Committee The Hague	Commission du bâtiment La Haye
28.4.1998	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
4.-8.5.1998	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
27.-29.5.1998	PATLIB98 Symposium für nationale Patentämter und Patentbibliotheken Alicante	PATLIB98 Symposium for national patent offices and patent libraries Alicante	PATLIB98 Symposium des offices nationaux de brevets et des biblio- thèques de brevets Alicante
16.-18.6.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.-26.6.1998	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
22.-23.9.1998	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
14.-15.10.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
26.-30.10.1998	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich

	Terminkalender	Calendar of Events	Calendrier
8.–11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	epi	epi	epi
11.–12.5.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Helsinki	Council of the Institute of Professional Representa- tives 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 Representa- tives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.–6.11.1998	epi/VPP-Seminar Ulm	epi/VPP Seminar Ulm	epi/VPP Séminaire Ulm
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
25.–27.3.1998	Außerordentliche Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Extraordinary Session of the Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Session extraordinaire des assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
7.–15.9.1998	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
	3 Training Seminars		
	GB:		
26.–27.2.1998	Hands-on to the Register of European Patents (English) British Library London		
	AT:		
2.3.1998	Praktische Übungen zum europäischen Patentregister (Deutsch) Epidos Vienna		
3.–4.3.1998	INPADOC-Datenbank (Deutsch) Epidos Vienna		
5.3.1998	Einführung in ESPACE®-CD-ROMs (Deutsch) Epidos Vienna		
6.3.1998	Ratschläge und Tricks für Datenabsuche auf ESPACE®-CD-ROMs mit MIMOSA-Software (Deutsch) Epidos Vienna		



Terminkalender	Calendar of Events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

IT:

4.-5.3.1998 Hands-on to the Register of European Patents (Italian)
Bologna

GB:

12.-13.3.1998 Japanese patent information (English)
British Library London

DE:

17.-18.3.1998 Praktische Übungen zum europäischen Patentregister (Deutsch)
Berlin

AT:

23.3.1998 First steps on ESPACE® CD-ROMs (English)
Epidos Vienna

24.3.1998 Tips and tricks for searching ESPACE® CD-ROMs using MIMOSA Software (English)
Epidos Vienna

GB:

26.-27.3.1998 INPADOC Database (English)
British Library London

DE:

21.-22.4.1998 Praktische Übungen zum europäischen Patentregister (Deutsch)
München

ES:

27.-29.5.1998 Miscellaneous Training Seminars
PATLIB (Spanish)
Alicante, Spain

AT:

9.6.1998 Introduction to Japanese patent information (English)
Epidos Vienna

10.6.1998 Legal status of Japanese patents and utility models (English)
Epidos Vienna

17.6.1998 Hands-on to the Register of European Patents (English)
Epidos Vienna

18.-19.6.1998 INPADOC Database (English)
Epidos Vienna

Information:
European Patent Office
Vienna sub-office
Mr Philippe J. R. Libbrecht
Ms Jane Brown
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Tel: (+43-1) 52136-3082 or -111
Fax: (+43-1) 52126-3292
internet: plibbrecht@epo.e-mail.com

	Terminkalender	Calendar of Events	Calendrier
	<p>4 Sonstige Veranstaltungen</p> <p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p>	<p>4 Other events</p> <p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i></p>	<p>4 Autres manifestations</p> <p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i></p>
4.3.1998 5.-6.3.1998	<p>DE:</p> <p>FORUM¹ Einführung in das Patentwesen Basis-Seminar Seminar-Nr. 98 03 105 Haupt-Seminar Seminar-Nr. 98 03 106 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Thomas Hammer, Dr. Klaus P. Höller (BASF AG) München</p>		
11.3.1998	<p>FR:</p> <p>Evolution de la jurisprudence européenne sur la compétence des chambres de recours² Lyon</p>		
23.3.1998	<p>GB:</p> <p>UK Patent Office³ Software Patents in Europe London</p>		
27.3.1998	<p>DE:</p> <p>FORUM¹ Das Patentverletzungsverfahren Seminar-Nr. 98 03 101 Dr. Peter Meier-Beck, Peter von Rospatt Düsseldorf</p>		
20.-21.4.1998	<p>GB:</p> <p>EUROFORUM⁴ International Patent Litigation London</p>		
28.4.1998	<p>DE:</p> <p>Patentanwaltskammer 69. Kammerversammlung München</p>		

	Terminkalender	Calendar of Events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

28.–29.4.1998	SEMINAR 1⁵ Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts		
7.5.1998	FORUM¹ Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht Seminar-Nr. 98 05 103 Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht) München		
7.–8.5.1998	VPP⁶-Fachtagung Berlin		
20.5.1998	SEMINAR 2⁵ Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
5.–6.11.1998	VPP⁶/epi-Seminar Ulm		

¹ FORUM Institut für Management GmbH
 Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
 Tel.: (+49-6221) 50 06 01; Fax: (+49-6221) 50 06 66

² GRAPI
 Le Secrétaire: Xavier Godard, Berger Chaine Deschodt, Avocats,
 139 rue Vendôme, F-69006 Lyon
 Tél.: (+33-4) 72 75 76 22 ; Fax: (+33-4) 78 24 75 68

³ Jo Fiennes, IBC UK Conferences Limited
 Tel: (+44-171) 453 21 37; Fax: (+44-171) 453 27 39
 E-mail: jo.fiennes@ibcuk.co.uk
 Web Site: www.patent.gov.uk

⁴ EUROFORUM
 45 Beech Street, London EC2Y 8AD
 Tel: (+44-171) 878 68 78; Fax: (+44-171) 878 68 87

⁵ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Wettersteinstr. 18, D-82347 Bernried,
 Tel.: (+49-8158) 6089; Fax: (+49-8158) 3215

⁶ 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