

Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 31.12.97)
Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 31.12.97)
Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 31.12.97)

=====	G 0008/93 OJ 1994,887	J 0018/82 OJ 1983,441	J 0005/87 OJ 1987,295	J 0020/94 OJ 1996,181	T 0113/82 OJ 1984,010	T 0094/84 OJ 1986,337
Große Beschwerde-	G 0009/93 OJ 1994,891	J 0019/82 OJ 1984,006	J xxxx/87 OJ 1988,177	J 0021/94 OJ 1996,016	T 0114/82 OJ 1983,323	T 0106/84 OJ 1985,132
kammer	G 0010/93 OJ 1995,172	J 0021/82 OJ 1984,065	J 0007/87 OJ 1988,422	J 0027/94 OJ 1995,831	T 0115/82 OJ 1983,323	T 0122/84 OJ 1987,177
Enlarged Board	G 0001/94 OJ 1994,787	J 0023/82 OJ 1983,127	J 0008/87 OJ 1989,009	J 0028/94 OJ 1995,742	T 0119/82 OJ 1984,217	T 0130/84 OJ 1984,613
Grande Chambre de	G 0002/94 OJ 1996,401	J 0024/82 OJ 1984,467	J 0009/87 OJ 1989,009	J 0028/94 OJ 1997,400	T 0128/82 OJ 1984,164	T 0142/84 OJ 1987,112
Recours	G 0001/95 OJ 1996,615	J 0025/82 OJ 1984,467	J 0010/87 OJ 1989,323	J 0003/95 OJ 1997,493	T 0130/82 OJ 1984,172	T 0156/84 OJ 1988,372
=====	G 0002/95 OJ 1996,555	J 0026/82 OJ 1984,467	J 0011/87 OJ 1988,367	J 0029/95 OJ 1996,489	T 0146/82 OJ 1985,267	T 0163/84 OJ 1987,301
	G 0003/95 OJ 1996,169	J 0006/83 OJ 1985,097	J 0012/87 OJ 1989,366		T 0150/82 OJ 1984,309	T 0166/84 OJ 1984,489
G 0001/83 OJ 1985,060	G 0004/95 OJ 1996,412	J 0007/83 OJ 1984,211	J 0014/87 OJ 1988,295	=====	T 0152/82 OJ 1984,301	T 0167/84 OJ 1987,369
G 0005/83 OJ 1985,064	G 0006/95 OJ 1996,649	J 0008/83 OJ 1985,102	J 0020/87 OJ 1989,067	Technische Kammern	T 0161/82 OJ 1984,551	T 0170/84 OJ 1986,400
G 0006/83 OJ 1985,067	G 0007/95 OJ 1996,626	J 0012/83 OJ 1985,006	J 0026/87 OJ 1989,329	Technical boards	T 0162/82 OJ 1987,533	T 0171/84 OJ 1986,095
G 0001/84 OJ 1985,299	G 0008/95 OJ 1996,481	J 0005/84 OJ 1985,306	J 0004/88 OJ 1989,483	Chambres techniques	T 0172/82 OJ 1983,493	T 0175/84 OJ 1989,071
G 0001/86 OJ 1987,447		J 0008/84 OJ 1985,261	J 0011/88 OJ 1989,433	=====	T 0181/82 OJ 1984,401	T 0185/84 OJ 1986,050
G 0001/88 OJ 1989,189	=====	J 0009/84 OJ 1985,233	J 0015/88 OJ 1990,445		T 0184/82 OJ 1984,261	T 0178/84 OJ 1989,157
G 0002/88 OJ 1990,093	Juristische Kammer	J 0010/84 OJ 1985,071	J 0022/88 OJ 1990,244	T 0001/80 OJ 1981,206	T 0185/82 OJ 1984,174	T 0185/84 OJ 1986,373
G 0004/88 OJ 1989,480	Legal Board	J 0012/84 OJ 1985,108	J 0025/88 OJ 1989,486	T 0002/80 OJ 1981,431	T 0191/82 OJ 1985,189	T 0186/84 OJ 1986,079
G 0005/88 OJ 1991,137	Chambre juridique	J 0013/84 OJ 1985,034	J 0001/89 OJ 1992,017	T 0004/80 OJ 1982,149	T 0192/82 OJ 1984,415	T 0192/84 OJ 1985,039
G 0006/88 OJ 1990,114	=====	J 0016/84 OJ 1985,357	J 0019/89 OJ 1991,425	T 0006/80 OJ 1981,434	T 0002/83 OJ 1984,265	T 0194/84 OJ 1990,059
G 0007/88 OJ 1991,137		J 0018/84 OJ 1987,215	J 0020/89 OJ 1991,375	T 0007/80 OJ 1982,095	T 0004/83 OJ 1983,498	T 0195/84 OJ 1986,121
G 0008/88 OJ 1991,137	J 0001/78 OJ 1979,285	J 0020/84 OJ 1987,095	J 0033/89 OJ 1991,288	T 0001/81 OJ 1981,439	T 0006/83 OJ 1990,005	T 0198/84 OJ 1985,209
G 0001/89 OJ 1991,155	J 0002/78 OJ 1979,283	Corr. OJ 1991,473	J 0037/89 OJ 1993,201	T 0002/81 OJ 1982,394	T 0013/83 OJ 1984,428	T 0208/84 OJ 1987,014
G 0002/89 OJ 1991,166	J 0001/79 OJ 1980,034	J 0021/84 OJ 1986,075	J 0003/90 OJ 1991,550	T 0005/81 OJ 1982,249	T 0014/83 OJ 1984,105	T 0237/84 OJ 1987,309
G 0003/89 OJ 1993,117	J 0005/79 OJ 1980,071	J 0001/85 OJ 1985,126	J 0006/90 OJ 1993,714	T 0006/81 OJ 1982,183	T 0017/83 OJ 1984,307	T 0258/84 OJ 1987,119
G 0001/90 OJ 1991,275	J 0006/79 OJ 1980,225	J xxxx/xx OJ 1985,159	J 0007/90 OJ 1993,133	T 0007/81 OJ 1983,098	T 0020/83 OJ 1983,419	T 0271/84 OJ 1987,405
G 0002/90 OJ 1992,010	J 0001/80 OJ 1980,289	J 0004/85 OJ 1986,205	J 0013/90 OJ 1994,456	T 0009/81 OJ 1983,372	T 0036/83 OJ 1986,295	T 0273/84 OJ 1986,346
G 0001/91 OJ 1992,253	J 0003/80 OJ 1980,092	J 0011/85 OJ 1986,001	J 0014/90 OJ 1992,505	T 0012/81 OJ 1982,296	T 0049/83 OJ 1984,112	T 0287/84 OJ 1985,333
G 0002/91 OJ 1992,206	J 0004/80 OJ 1980,351	J 0012/85 OJ 1986,155	J 0016/90 OJ 1992,260	T 0015/81 OJ 1982,002	T 0069/83 OJ 1984,357	T 0288/84 OJ 1986,128
G 0003/91 OJ 1993,008	J 0005/80 OJ 1981,343	J 0013/85 OJ 1987,523	J 0018/90 OJ 1992,511	T 0017/81 OJ 1983,266	T 0095/83 OJ 1985,075	T 0017/85 OJ 1986,406
G 0004/91 OJ 1993,339	J 0007/80 OJ 1981,137	J 0014/85 OJ 1987,047	J 0027/90 OJ 1993,422	T 0017/81 OJ 1985,130	T 0144/83 OJ 1986,301	T 0022/85 OJ 1990,012
G 0004/91 OJ 1993,707	J 0008/80 OJ 1980,293	J 0015/85 OJ 1986,395	J 0030/90 OJ 1992,516	T 0018/81 OJ 1985,166	T 0164/83 OJ 1987,149	T 0025/85 OJ 1986,081
G 0005/91 OJ 1992,617	J 0011/80 OJ 1981,141	J 0018/85 OJ 1987,356	J 0001/91 OJ 1993,281	T 0019/81 OJ 1982,051	T 0169/83 OJ 1985,193	T 0026/85 OJ 1990,022
G 0006/91 OJ 1992,491	J 0012/80 OJ 1981,143	J 0020/85 OJ 1987,102	J 0003/91 OJ 1994,365	T 0020/81 OJ 1982,217	T 0170/83 OJ 1984,605	T 0037/85 OJ 1988,086
G 0007/91 OJ 1993,356	J 0015/80 OJ 1981,213	J 0021/85 OJ 1986,117	J 0004/91 OJ 1992,402	T 0021/81 OJ 1983,015	T 0173/83 OJ 1987,465	T 0066/85 OJ 1989,167
G 0008/91 OJ 1993,346	Corr. OJ 1981,546	J 0022/85 OJ 1987,455	J 0005/91 OJ 1993,657	T 0022/81 OJ 1983,226	T 0188/83 OJ 1984,555	T 0068/85 OJ 1987,228
Corr. OJ 1993,478	J 0019/80 OJ 1981,065	J 0023/85 OJ 1987,095	J 0006/91 OJ 1994,349	T 0024/81 OJ 1983,133	T 0201/83 OJ 1984,481	T 0092/85 OJ 1986,352
G 0009/91 OJ 1993,408	J 0021/80 OJ 1981,101	J 0002/86 OJ 1987,362	J 0011/91 OJ 1994,028	T 0026/81 OJ 1982,211	T 0204/83 OJ 1985,310	T 0099/85 OJ 1987,413
G 0010/91 OJ 1993,420	J 0026/80 OJ 1982,007	J 0003/86 OJ 1987,362	J 0014/91 OJ 1993,479	T 0032/81 OJ 1982,225	T 0205/83 OJ 1985,363	T 0110/85 OJ 1987,157
G 0011/91 OJ 1993,125	J 0001/81 OJ 1983,053	J 0004/86 OJ 1988,119	J 0015/91 OJ 1994,296	T 0010/82 OJ 1983,407	T 0206/83 OJ 1987,005	T 0115/85 OJ 1990,030
G 0012/91 OJ 1994,285	J 0003/81 OJ 1982,100	J 0006/86 OJ 1988,124	J 0016/91 OJ 1994,028	T 0011/82 OJ 1983,479	T 0214/83 OJ 1985,010	T 0116/85 OJ 1989,013
G 0001/92 OJ 1993,277	J 0004/81 OJ 1981,543	J 0012/86 OJ 1988,083	J 0017/91 OJ 1994,225	T 0013/82 OJ 1983,411	T 0219/83 OJ 1986,211	T 0123/85 OJ 1989,336
G 0002/92 OJ 1993,591	J 0005/81 OJ 1982,155	J xxxx/86 OJ 1987,528	J 0002/92 OJ 1994,375	T 0022/82 OJ 1982,341	Corr. OJ 1986,328	T 0127/85 OJ 1989,271
G 0003/92 OJ 1994,607	J 0007/81 OJ 1983,089	J 0014/86 OJ 1988,085	J 0011/92 OJ 1995,025	T 0032/82 OJ 1984,354	T 0220/83 OJ 1986,249	T 0133/85 OJ 1988,441
G 0004/92 OJ 1994,149	J 0008/81 OJ 1982,010	J 0015/86 OJ 1988,417	J 0027/92 OJ 1995,288	T 0036/82 OJ 1983,269	T 0006/84 OJ 1985,238	T 0149/85 OJ 1986,103
G 0005/92 OJ 1994,022	J 0001/82 OJ 1982,293	J 0018/86 OJ 1988,165	J 0038/92 OJ 1995/08	T 0037/82 OJ 1984,071	T 0013/84 OJ 1986,253	T 0152/85 OJ 1987,191
G 0006/92 OJ 1994,025	J 0003/82 OJ 1983,171	J 0022/86 OJ 1987,280	J 0041/92 OJ 1995,093	T 0039/82 OJ 1982,419	T 0031/84 OJ 1986,369	T 0153/85 OJ 1988,001
G 0009/92 OJ 1994,875	J 0004/82 OJ 1982,385	J 0024/86 OJ 1987,399	J 0047/92 OJ 1995,180	T 0041/82 OJ 1982,256	T 0032/84 OJ 1986,009	T 0155/85 OJ 1988,087
G 0010/92 OJ 1994,633	J 0007/82 OJ 1982,391	J 0025/86 OJ 1987,475	J 0002/93 OJ 1995,675	T 0052/82 OJ 1983,416	T 0038/84 OJ 1984,368	T 0163/85 OJ 1990,379
G 0001/93 OJ 1994,541	J 0008/82 OJ 1984,155	J 0028/86 OJ 1988,085	J 0010/93 OJ 1997,091	T 0054/82 OJ 1983,446	T 0042/84 OJ 1988,251	T 0171/85 OJ 1987,160
G 0002/93 OJ 1995,275	J 0009/82 OJ 1983,057	J 0029/86 OJ 1988,084	J 0018/93 OJ 1997,326	T 0057/82 OJ 1982,306	T 0051/84 OJ 1986,226	T 0213/85 OJ 1987,482
G 0003/93 OJ 1995,018	J 0010/82 OJ 1983,094	J 0033/86 OJ 1988,084	J 0007/94 OJ 1995,817	T 0065/82 OJ 1983,327	T 0057/84 OJ 1987,053	T 0219/85 OJ 1986,376
G 0004/93 OJ 1994,875	J 0012/82 OJ 1983,221	J 0002/87 OJ 1988,330	J 0008/94 OJ 1997,017	T 0084/82 OJ 1983,451	T 0073/84 OJ 1985,241	T 0222/85 OJ 1988,128
(Footnote)	J 0013/82 OJ 1983,012	J xxxx/87 OJ 1988,323	J 0011/94 OJ 1995,596	T 0084/82 OJ 1984,075	T 0080/84 OJ 1985,269	T 0226/85 OJ 1988,336
G 0005/93 OJ 1994,447	J 0014/82 OJ 1983,121	J 0003/87 OJ 1989,003	J 0014/94 OJ 1995,825	T 0109/82 OJ 1984,473	T 0081/84 OJ 1988,207	T 0229/85 OJ 1987,237
G 0007/93 OJ 1994,775	J 0016/82 OJ 1983,262	J 0004/87 OJ 1988,172	J 0016/94 OJ 1997,331	T 0110/82 OJ 1983,274	T 0089/84 OJ 1984,562	T 0231/85 OJ 1989,074

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 2. Juli 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: S. C. Perryman
L. Galligani

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
GENENTECH, INC.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Naohito Oohashi

Einsprechender/weiterer Verfahrens-
beteiligter: Delta Biotechnology
Limited

Einsprechender/weiterer Verfahrens-
beteiligter: Riatal GmbH

Stichwort: DNA für HSA/
GENENTECH

Artikel: 99 EPÜ
Regel: 55, 65 EPÜ

Schlagwort: "nomineller Einspre-
chender" – "Strohmann" – "Befas-
sung der Großen Beschwerde-
kammer (bejaht)"

Leitsätze

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen zur
Entscheidung vorgelegt:*

*I. Kann der Beschwerdegegner/
Patentinhaber die Zulässigkeit eines
Einspruchs im Beschwerdeverfahren
mit Gründen anfechten, die die Iden-
tität des beschwerdeführenden Ein-
sprechenden betreffen, wenn vor der
Einspruchsabteilung kein solcher Ein-
wand gegen die Zulässigkeit erhoben
worden war?*

*II. Wenn die Antwort auf Frage 1 von
den Umständen im Einzelfall
abhängt, nach welchen Rechtsgrund-
sätzen sollte die Beschwerdekammer
dann im Einzelfall beurteilen, ob ein
Einwand gegen die Zulässigkeit des
Einspruchs in der Beschwerdephase
statthaft ist?*

*III. Wenn die Frage 1 bejaht werden
kann, wie ist dann die Aussage des
Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß
jedermann gegen das europäische*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
2 July 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: S. C. Perryman
L. Galligani

Patent proprietor/Respondent:
GENENTECH, INC.

Opponent/Appellant: Naohito
Oohashi

Opponent/Other party: Delta
Biotechnology Limited

Opponent/Other party: Riatal GmbH

Headword: DNA for HSA/
GENENTECH

Article: 99 EPC
Rule: 55, 65 EPC

Keyword: "Nominal opponent" –
"Strawman" – "Referral to Enlarged
Board of Appeal (yes)"

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board of Appeal for
decision:*

*I. Is a respondent patentee entitled to
challenge the admissibility of an
opposition on grounds relating to the
identity of an appellant opponent
during the course of the appeal,
where no such challenge to admis-
sibility had been raised before the
opposition division?*

*II. If the answer to Question 1
depends on the particular circum-
stances, what are the legal principles
governing the circumstances that the
Board of Appeal should take into
account in assessing whether a chal-
lenge to the admissibility of the
opposition is allowable at the appeal
stage?*

*III. If the answer to Question 1 can be
yes, how is the requirement of
Article 99(1) EPC to the effect that any
person may give notice of opposition*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 2 juillet 1996**
T 649/92 – 3.3.4*
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U.M. Kinkeldey
Membres : S.C. Perryman
L. Galligani

Titulaire du brevet/intimé :
GENENTECH, INC.

Opposant/requérant : Naohito
Oohashi

Opposant/autre partie : Delta
Biotechnology Limited

Opposant/autre partie : Riatal GmbH

Référence : ADN pour SAH/
GENENTECH

Article : 99 CBE
Règle : 55, 65 CBE

Mot-clé : "Opposant agissant en tant
que prête-nom" – "Homme de paille"
– "Saisine de la Grande Chambre de
recours (oui)"

Sommaire

*Les questions suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours pour décision :*

*I. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il
le droit, pendant la procédure de
recours, de contester la recevabilité
d'une opposition pour des motifs liés
à l'identité de l'opposant et requé-
rant, alors qu'une telle objection n'a
pas été soulevée devant la division
d'opposition ?*

*II. Si la réponse à la question 1
dépend des circonstances particu-
lières de l'espèce, quels sont les prin-
cipes juridiques régissant les circon-
stances à prendre en considération
par une chambre de recours lorsque
celle-ci apprécie la question de savoir
si la recevabilité de l'opposition peut
être contestée au stade du recours ?*

*III. S'il est répondu par l'affirmative à
la question 1, de quelle manière con-
vient-il d'interpréter la disposition de
l'article 99(1) CBE, selon laquelle*

* S. Vorlage an die Große Beschwerdekammer,
T 301/95 – 3.2.5, ABI. EPA 1997, 519.

* See Referral to the Enlarged Board of Appeal
T 301/95 – 3.2.5, OJ EPO 1997, 519.

* Cf. saisine de la Grande Chambre de recours,
T 301/95-3.2.5, JO OEB 1997, 519.

Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

IV. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender durch Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

V. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 304 478.9, in der die Priorität der US-Anmeldung 297380 vom 28. August 1981 beansprucht wird, wurde am 17. Mai 1989 das europäische Patent Nr. 0 073 646 erteilt. Es betrifft DNA-Isolate, Expressionsvehikel, die eine solche DNA umfassen, mit diesen Vehikeln transformierte Mikroorganismen und ein Verfahren, das die mikrobielle Expression von menschlichem Serum-Albumin (HSA) mit einer bestimmten Aminosäuresequenz und genetische Varianten desselben umfaßt.

II. Drei Parteien (Einsprechende 1 bis 3) legten gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragten seinen Widerruf aus den in Artikel 100 a) bis c) EPÜ genannten Gründen.

III. Mit Entscheidung vom 8. Mai 1992 wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche nach Artikel 102 (2) EPÜ zurück und hielt somit das Patent auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung aufrecht.

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechender 3) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und begründete sie. Die Beschwerdegegnerin reichte eine Erwiderung auf diese Begründung ein.

to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?

IV. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?

V. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 82 304 478.9 claiming priority from US 297380 of 28 August 1981 was granted as European patent No. 0 073 646 on 17 May 1989. It relates to DNA isolates, expression vehicles comprising such DNA, micro-organisms transformed with said vehicles, and a process which comprises microbially expressing human serum albumin (HSA) of a particular amino acid sequence and genetic variants thereof.

II. Notice of opposition against the European patent was filed by three parties (opponents 1 to 3) who requested the revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) to (c) EPC.

III. With its decision issued on 8 May 1992, the opposition division rejected the oppositions pursuant to Article 102(2) EPC and, thus, maintained the patent on the basis of the claims as granted.

IV. The appellant (opponent 3) lodged an appeal against this decision and filed a statement of grounds. The respondent filed a response to this statement of grounds.

toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

IV. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

V. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 304 478.9, revendiquant la priorité d'une demande de brevet américaine déposée le 28 août 1981 sous le n° 297380, a donné lieu, le 17 mai 1989, à la délivrance du brevet européen n° 0 073 646. Ce brevet a pour objets des produits isolés d'ADN, des véhicules d'expression comprenant cet ADN, des micro-organismes transformés avec lesdits véhicules d'expression ainsi qu'un procédé qui comprend l'expression microbiologique de la sérum-albumine humaine (SAH) d'une séquence d'acides aminés particulière et de ses variants génétiques.

II. Trois parties (opposants 1, 2 et 3) ont fait opposition à ce brevet européen et ont demandé sa révocation pour les motifs énoncés à l'article 100a), b) et c) CBE.

III. Par décision en date du 8 mai 1992, la division d'opposition a rejeté les oppositions en vertu de l'article 102(2) CBE et a maintenu le brevet sur la base des revendications telles qu'elles avaient été admises.

IV. Le requérant (opposant 3) a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs. L'intimé a produit une réponse à ce mémoire.

V. Mit Schreiben vom 20. Januar 1994 legte der Beschwerdeführer neue Beweismittel vor (Erklärungen von Dr. Dugaiczky und Dr. Hawkins), die beweisen sollten, daß auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom 25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco in Form eines Posters die gesamte Nucleotidsequenz des HSA-Gens einschließlich der Präprosequenz offenbart worden sei.

VI. Daraufhin machte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Kammer unter anderem darauf aufmerksam, daß die Identität des wahren Beschwerdeführers nicht klar sei. Angesichts der Tatsache, daß niemand den Beschwerdeführer, einen Japaner, kenne, habe sie in Japan Nachforschungen anstellen lassen, die ergeben hätten, daß es sich um einen Kleinunternehmer aus der Einzelhandels- und Cateringbranche handle, der vorwiegend Schirme und Lederwaren verkaufe. Ferner wies sie nach, daß die Einschaltung eines "Strohmanns" bei japanischen Einsprüchen gang und gäbe sei, wenn der Einsprechende anonym bleiben wolle; diese Praxis sei rechtmäßig, da nach Artikel 55 des japanischen Patentgesetzes "jedermann Einspruch gegen die Erteilung eines Patents einlegen" könne. Dies widerspreche jedoch dem Recht und der Praxis des EPA, und die Beschwerdegegnerin bitte demzufolge die Kammer, sie möge sich vom Beschwerdeführer bestätigen lassen, daß er ausschließlich im eigenen Namen und nicht für einen ungenannten Dritten handle, und vom Vertreter des Beschwerdeführers, daß er keinen Grund zur Annahme habe, der genannte Beschwerdeführer könne für eine andere Person handeln.

VII. Die Kammer lud zu einer mündlichen Verhandlung und legte im beigefügten Bescheid vom 22. April 1996 ihre vorläufige Auffassung dar.

VIII. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin, sie beantrage a) die Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben, hilfsweise b) die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identität des wahren Einsprechenden, c) die Zurückverweisung des Falls an die erste Instanz zur Prüfung der neuen Beweismittel in bezug auf die von Dr. Dugaiczky behauptete Offenbarung und in Anbetracht des Verhaltens des Einsprechenden/Beschwerdeführers eine Verteilung der Kosten zugunsten der Patentinhaberin.

V. With letter dated 20 January 1994, the appellant filed new evidence (declarations of Drs Dugaiczky and Hawkins) allegedly proving that a disclosure in the form of a poster of the entire nucleotide sequence of the HSA gene including the preprosequence had taken place at the First Annual Congress for Recombinant DNA Research held on 25 to 27 February 1981 in San Francisco.

VI. In reply thereto, inter alia, the respondent (patentee) drew the Board's attention to the fact that the identity of the true appellant was not clear. In the circumstance that no-one had had any knowledge of the appellant, a Japanese gentleman, it had instructed an investigation in Japan which showed that he was a small entrepreneur in the retail and catering field, whose sales typically included umbrella and leather goods. Further it provided evidence that the use of a "straw man" in Japanese oppositions was extremely common where an opponent wished to remain anonymous, and this practice was legal as Article 55 of the Japanese Patent Law read "any person may file opposition to the grant of a patent". This was however against the law and practice of the EPO, and the respondent accordingly asked the Board to seek confirmation that he was acting entirely on his own behalf and not for an unnamed third party and to seek confirmation from the appellant's representative that he had no reason to believe that the named appellant may be acting for someone else.

VII. The Board issued a summons to oral proceedings, and in an accompanying communication dated 22 April 1996 indicated its preliminary view.

VIII. In response the respondent indicated that it was requesting (a) dismissal of the appeal on the basis that the true opponent (appellant) has not been correctly identified, or in the alternative (b) a reference of a question of law to the Enlarged Board of Appeal relating to the identification of the true opponent, and (c) referral of the case back to the first instance for the consideration of the new evidence relating to the alleged disclosure of Dr Dugaiczky, and an apportioning of costs in favour of the proprietor in view of the conduct of the opponent/appellant.

V. Par lettre datée du 20 janvier 1994, le requérant a produit un nouvel élément (déclarations de MM. Dugaiczky et Hawkins) prouvant, selon lui, que toute la séquence nucléotidique du gène de la sérum-albumine humaine, y compris la séquence pré-pro, avait été divulguée sous la forme d'une affiche lors du First Annual Congress for Recombinant DNA Research, tenu du 25 au 27 février 1981 à San Francisco.

VI. En réponse à cette lettre, l'intimé (titulaire du brevet) a notamment fait observer à la Chambre que l'identité du véritable requérant n'était pas claire. Comme personne ne connaissait le requérant, un citoyen japonais, il a fait effectuer une enquête au Japon et constaté qu'il s'agissait d'un petit entrepreneur dans le commerce de détail et la restauration, qui vendait essentiellement des parapluies et des articles de maroquinerie. Il a en outre démontré qu'il était extrêmement courant au Japon de faire appel à un "homme de paille" dans les procédures d'opposition lorsque l'opposant souhaitait garder l'anonymat, et que cette pratique était tout à fait légale puisque l'article 55 de la loi japonaise sur les brevets dispose que "toute personne peut faire opposition à la délivrance d'un brevet". Estimant qu'une telle manière de procéder était en revanche contraire au droit et à la pratique en vigueur à l'OEB, l'intimé a demandé à la Chambre de se faire confirmer par le requérant qu'il agissait exclusivement en son propre nom et non pour un tiers non indiqué, et par le mandataire du requérant qu'il n'avait aucune raison de penser que la personne indiquée comme requérant pouvait agir pour le compte d'une autre.

VII. La Chambre a émis une citation à une procédure orale, assortie d'une notification en date du 22 avril 1996 dans laquelle elle donnait un premier avis.

VIII. L'intimé a répondu qu'il demandait a) le rejet du recours au motif que le véritable opposant (requérant) n'avait pas été correctement identifié ou bien, à titre subsidiaire, b) que soit soumise à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant l'identité du véritable opposant et c) que l'affaire soit renvoyée à la première instance afin qu'elle examine la preuve, nouvelle, de la prétendue divulgation par M. Dugaiczky et que, vu l'attitude de l'opposant/requérant, elle répartisse les frais dans un sens favorable au titulaire du brevet.

Der Beschwerdeführer beantragte, den Fall an die erste Instanz zur Prüfung der neuen Beweismittel zurückzuverweisen und ihm im Zusammenhang damit keine Kosten aufzuerlegen. Ferner beantragte er, die Anträge der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde bzw. auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückzuweisen. Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer eine Verteilung der Kosten zu seinen Gunsten, falls die Große Beschwerdekammer befaßt werde.

IX. In einem weiteren Bescheid vom 26. Juni 1996, der per Telefax erging, wies die Kammer darauf hin, daß in der mündlichen Verhandlung nur der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde mit der Begründung, der wahre Beschwerdeführer (Einsprechender 3) sei nicht richtig angegeben worden, und die etwaige Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer diesbezüglichen Rechtsfrage nach Artikel 112 EPÜ erörtert werden sollten. Die Kostenfrage bei einer Befassung der Großen Beschwerdekammer stelle sich erst nach Beantwortung der Rechtsfrage.

X. Am 2. Juli 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt. Der Beschwerdeführer war nicht vertreten, da, wie er erklärt hatte, Fragen der materiellen Patentfähigkeit nicht erörtert werden sollten. Zur Frage der Unzulässigkeit hatte er ferner schriftlich vorgebracht, die Anträge a und b der Beschwerdegegnerin sollten zurückgewiesen und der Fall sollte an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, weil die Beschwerdegegnerin keine konkreten Beweismittel zur Substantiierung ihrer Behauptungen vorgelegt habe und allgemein anerkannt sei, daß die Interessen und Motive des Einsprechenden unerheblich seien.

XI. Der Beschwerdeführer hatte schriftlich folgendes beantragt:

a) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Zurückweisung der Beschwerde, den sie damit begründet hatte, der wahre Einsprechende (Beschwerdeführer) sei nicht richtig angegeben worden

b) Zurückweisung des Antrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage bezüglich der Identifizierung des wahren Einsprechenden

The appellant too requested referral back of the case to the first instance for consideration of the new evidence, and also requested that no costs be awarded against him in relation to this remittal. Further, the appellant requested that the respondent's requests for dismissal of the appeal or for referral of a request to the Enlarged Board be rejected. Further, the appellant requested an award of costs in his favour if a question be referred to the Enlarged Board of Appeal.

IX. The Board issued a further communication dated 26 June 1996 by facsimile, indicating that at the oral proceedings only the issues of the respondents' request that the appeal be dismissed on the basis that the true appellant (opponent 03) had not been correctly identified, and of any referral of a question of law on this to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC were to be discussed. The Board further indicated that if a question of law were to be referred to the Enlarged Board of Appeal, any question of costs would arise only after the answer had been given.

X. Oral proceedings took place on 2 July 1996. The appellant was not represented at these, and had indicated this was because substantive patentability matters were not to be discussed. On the issue of inadmissibility he had further submitted in writing that since no concrete evidence had been put forward by the respondent to substantiate its allegations, and since it was accepted that interests and motives of the opponent were irrelevant, the respondent's requests (a) and (b) should be rejected, and the case should be remitted to the opposition division.

XI. The appellant had requested in writing:

(a) rejection of the respondent's (patentee's) request that the appeal should be dismissed on the basis that the true opponent (appellant) had not been correctly named;

(b) rejection of the respondent's (patentee's) request that a question of law relating to identification of the true opponent should be referred to the Enlarged Board of Appeal;

Le requérant a lui aussi demandé que l'affaire soit renvoyée à la première instance afin qu'elle examine la nouvelle preuve et, d'autre part, qu'il ne lui soit pas imputé de frais à ce titre. Le requérant a également demandé à la Chambre de rejeter la requête en rejet du recours ou en saisine de la Grande Chambre de recours présentée par l'intimé et, en outre, que les frais soient répartis en sa faveur en cas de saisine de la Grande Chambre de recours.

IX. Le 26 juin 1996, la Chambre a émis par fax une nouvelle notification, dans laquelle elle annonçait que la procédure orale porterait uniquement sur la requête en rejet du recours que l'intimé avait présentée au motif que le véritable opposant (opposant 3) n'avait pas été correctement indiqué, et sur le point de savoir s'il y a lieu de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112 CBE. La Chambre a en outre précisé que dans le cas où la Grande Chambre de recours serait saisie, la question de la répartition des frais ne se poserait que lorsqu'il aura été répondu à la question de droit.

X. La procédure orale a eu lieu le 2 juillet 1996. Le requérant n'y a pas pris part, au motif qu'il n'était pas prévu d'aborder de questions de fond touchant à la brevetabilité. S'agissant de l'irrecevabilité, il avait en outre soutenu par écrit qu'il y avait lieu de rejeter les requêtes a) et b) de l'intimé et de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, étant donné que l'intimé n'avait étayé ses allégations par aucune preuve concrète et qu'il était admis que l'intérêt et les motivations de l'opposant étaient dénués de pertinence.

XI. Le requérant avait formulé par écrit les requêtes suivantes :

a) rejet de la requête de l'intimé (titulaire du brevet) visant au rejet du recours introduit au motif que le véritable opposant (requérant) n'avait pas été correctement indiqué ;

b) rejet de la requête de l'intimé (titulaire du brevet) visant à soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant l'identité du véritable opposant ;

c) im Fall der Befassung der Großen Beschwerdekammer eine Verteilung der Kosten zugunsten des Beschwerdeführers	(c) if a question of law is referred to the Enlarged Board of Appeal, an award of costs in favour of the appellant;	c) répartition des frais favorable au requérant en cas de saisine de la Grande Chambre de recours ;
d) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung des Falls an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Posterpräsentation Dr. Dugaiczys auf dem First Annual Congress for Recombinant DNA Research vom 25. bis 27. Februar 1981 in San Francisco	(d) that the decision under appeal should be set aside and that the case be remitted to the opposition division for consideration of the poster presentation given by Dr Dugaiczys at the First Annual Congress for Recombinant DNA Research, San Francisco, 25 to 27 February 1981;	d) annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire à la division d'opposition afin qu'elle examine l'affiche présentée par M. Dugaiczys lors du First Annual Congress for Recombinant DNA Research, tenu à San Francisco du 25 au 27 février 1981 ;
e) keine Verteilung der Kosten zuungunsten des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit Antrag d.	(e) no award of costs against the appellant in relation to (d).	e) pas de répartition des frais défavorable au requérant au titre de la requête d).
Die Beschwerdegegnerin beantragte folgendes:	The respondent requested:	L'intimé a demandé:
1. Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen:	(1) that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:	1) que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :
a) Kann die Zulässigkeit eines Einspruchs mit der Begründung angefochten werden, der angegebene Einsprechende handle für eine andere Person ("den wahren Einsprechenden") und nicht im eigenen Namen?	(a) Is it an objection to the admissibility of an opposition that the named opponent is acting on behalf of another party ("the true opponent") and not on his own account?	a) le fait que la personne indiquée comme opposant agisse pour le compte d'un tiers ("le véritable opposant") et non pour son propre compte est-il un obstacle à la recevabilité de l'opposition ?
Falls die Frage bejaht werde:	If yes:	Dans l'affirmative :
b) Wenn die Zulässigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber mit der Begründung angefochten wird, der angegebene Einsprechende handle nicht im eigenen Namen, sondern als Strohmann für einen anderen („den wahren Einsprechenden“),	(b) Where the admissibility of an opposition is challenged by the patent proprietor upon the ground that the named opponent is not acting in his own capacity but as a nominee on behalf of another person ("the true opponent")	b) si le titulaire du brevet conteste la recevabilité de l'opposition au motif que l'opposant indiqué n'agit pas en son propre nom, mais est un prête-nom agissant pour le compte d'un tiers ("le véritable opposant"),
i) welcher Maßstab muß dann an die Beweisführung des Patentinhabers angelegt werden?	(i) To what standard of proof must the patent proprietor establish his challenge for it to succeed?	i) quel doit être le niveau de la preuve que le titulaire du brevet contestant la recevabilité d'une opposition doit fournir pour obtenir gain de cause ?
ii) Genügen insbesondere "berechtigte Zweifel" (T 635/88) an der wahren Eigenschaft des angegebenen Einsprechenden, oder muß der Einwand durch Beweismittel belegt sein, "aus denen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hervorgeht, daß in Wahrheit nicht der genannte Einsprechende, sondern eine bestimmte andere natürliche oder juristische Person für die Einreichung der Einspruchsschrift verantwortlich ist" (T 530/90)?	(ii) In particular is it enough to establish "a legitimate doubt" (T 635/88) as to the true capacity of the named opponent or must the challenge be supported by evidence which "demonstrates close to certainty that a particular legal or natural person, other than the named opponent, was in truth responsible for the opposition" (T 530/90)?	ii) en particulier, suffit-il d'établir qu'il y a "de bonnes raisons de douter" (T 635/88) de la capacité de la personne indiquée comme opposant ou faut-il s'appuyer sur des éléments qui "montrent avec une quasi-certitude que l'opposition émanait en réalité d'une personne physique ou morale déterminée, autre que la personne indiquée comme opposant" (T 590/93) ?
iii) Bedeutet Artikel 99 (1) EPÜ, wonach "jedermann" gegen die Erteilung eines europäischen Patents Einspruch einlegen kann, zwangsläufig, daß der Einwand, der angegebene Einsprechende handle nur als Strohmann oder als Vertreter , nicht mit Beweismitteln dafür gestützt werden kann, daß es äußerst unwahrscheinlich ist, daß der Einsprechende im eigenen Namen Einspruch einlegt?	(iii) Does Article 99(1) EPC which provides that "any person" may oppose the grant of a European patent, necessarily mean that evidence proving that it is extremely unlikely that an opponent is opposing in his own name is inadmissible for the purpose of supporting the challenge that the named opponent is acting as a nominee or representative?	iii) l'article 99(1) CBE, qui dispose que "toute personne" peut faire opposition au brevet européen délivré, signifie-t-il nécessairement que l'on ne saurait invoquer des éléments démontrant qu'il est très improbable que l'opposant agisse en son propre nom pour étayer l'objection selon laquelle la personne indiquée comme opposant agit en tant que prête-nom ou représentant ?

iv) Gilt der Einwand insbesondere dann als begründet, wenn es Beweise dafür gibt, daß der angegebene Einsprechende

a) selbst kein Interesse daran haben kann, das Patent anzufechten,
b) wahrscheinlich nicht die technische Kompetenz besitzt, den Gegenstand des Patents anfechten zu können,
c) aus einem Rechtskreis stammt, wo das Einlegen von Einsprüchen durch "Strohänner" üblich ist,

d) es auf ausdrückliche Aufforderung durch den Patentinhaber abgelehnt hat zu bestätigen, daß der Einspruch nicht im Namen eines anderen betrieben wird,

und nichts Gegenteiliges bewiesen wird?

2. Verschiebung der Prüfung der übrigen Anträge bis zum Eingang der Antwort der Großen Beschwerdekammer

Entscheidungsgründe

1. Frist für die Anfechtung der Zulässigkeit

1.1 Einsprüche werden offensichtlich immer öfter mit der Begründung angefochten, die wahre Identität des Einsprechenden sei nicht offenbart worden. Der Großen Beschwerdekammer sollte daher Gelegenheit gegeben werden, die derzeitige Rechtsprechung nicht nur daraufhin zu überprüfen, unter welchen Umständen ein solcher Einwand erfolgreich sein kann, sondern auch daraufhin, ob für seine Erhebung irgendwelche Fristen gelten, damit die Beteiligten sich daran orientieren können.

1.2 Im vorliegenden Fall ist die Zulässigkeit des Einspruchs und der Beschwerde des Beschwerdeführers erst in der Beschwerdephase angefochten worden. In der Entscheidung T 289/91 (ABl. EPA 1994, 649, insbesondere Nr. 2.1 der Gründe) heißt es, der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B. wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden, könne in jedem Verfahrensstadium, also auch noch in der Beschwerdephase, erhoben werden. In jenem Fall hatte die Kammer festgestellt, daß der Einwand viel früher hätte erhoben werden können, da der ihm zugrunde liegende Sachverhalt dem Patentinhaber bekannt gewesen sei; dieses späte Vorbringen des Einwands mißbilligte sie zwar, vertrat aber die Auffassung, man müsse sich mit ihm befassen.

(iv) In particular where there is evidence that the named opponent

(a) can have no interest on his own account for opposing a patent;
(b) is unlikely to have the technical competence to mount an opposition to the subject-matter of the case;

(c) comes from a jurisdiction where "straw man" oppositions are common;

(d) has declined to confirm that the opposition is not being conducted on someone else's behalf, when expressly challenged by the proprietor;

and there is no evidence to the contrary, is the objection established?

(2) that consideration of the other requests on file be postponed until after the answer of the Enlarged Board is received.

Reasons for the decision

1. Time for challenging admissibility

1.1 The number of challenges to admissibility of an opposition on the basis of non-disclosure of the true identity of an opponent appears to be increasing. It thus appears appropriate in order that parties have authoritative guidance, to afford the Enlarged Board of Appeal an opportunity to review the existing jurisprudence, not only as to the circumstances where such a challenge can succeed, but also as to any time limits on bringing such a challenge.

1.2 In this case, the admissibility of the opposition and appeal by the appellant were challenged only at the appeal stage. It has been stated in decision T 289/91 (OJ EPO 1994, 649, in particular point 2.1 of the Reasons), that an objection that the opposition is inadmissible because the opponent is not entitled to file it, can be raised at any stage of the proceedings, ie even at the appeal stage. In that case it was noted that the challenge could have been raised much earlier as the facts on which it was based were known to the patentee, but though this late challenge was censured, it was considered that the challenge had to be dealt with.

iv) en particulier, lorsqu'il est prouvé que la personne indiquée comme opposant

a) ne peut avoir aucun intérêt personnel à faire opposition au brevet ;
b) n'a probablement pas les compétences techniques requises pour faire opposition au brevet ;

c) relève d'un système juridique où il est courant que des oppositions soient formées par des "hommes de paille" ;

d) a refusé de confirmer qu'il n'agissait pas pour le compte d'un tiers, alors que le titulaire du brevet l'avait expressément invité à le faire ;

et qu'il n'y a aucune preuve contraire, l'objection est-elle fondée ?

2) que l'examen des autres requêtes soit différé jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait donné sa réponse.

Motifs de la décision

1. Délai pour contester la recevabilité

1.1 Il semble de plus en plus fréquent que la recevabilité d'une opposition soit contestée au motif que l'identité du véritable opposant n'a pas été révélée. Aussi semble-t-il opportun de donner l'occasion à la Grande Chambre de recours d'examiner la jurisprudence actuelle afin de déterminer, pour la gouverne des parties, non seulement les conditions dans lesquelles une telle objection peut aboutir, mais encore les délais dans lesquels elle doit être soulevée.

1.2 Dans la présente espèce, ce n'est qu'au stade du recours que la recevabilité de l'opposition et du recours formés par le requérant a été contestée. Dans la décision T 289/91 (JO OEB 1994, 649, notamment point 2.1 de l'exposé des motifs), la chambre avait estimé que l'objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition (dans le cas par exemple où l'on conteste que l'opposant ait le droit de former opposition) peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc au stade du recours. Dans cette affaire, la chambre avait constaté que le titulaire du brevet aurait pu soulever cette objection bien plus tôt, puisqu'il connaissait les faits sur lesquels elle se fondait, et, tout en critiquant cette contestation, avait considéré qu'il y avait lieu de l'examiner.

1.3 Die Regeln 56 und 65 EPÜ über die Zulässigkeit beziehen sich auf Sachverhalte, die unmittelbar aus der Akte hervorgehen. Diese Kammer teilt die Auffassung, daß es richtig ist, jederzeit zu entscheiden, ob Unzulässigkeit aus dem aktenkundigen Sachverhalt hervorgeht, beispielsweise wenn der angegebene Einsprechende einräumt, daß er ein Vertreter ist, der den Einspruch für einen Mandanten eingelegt hat (vgl. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407). Allerdings spricht nichts dafür, daß die Beschwerdekammern bei Zweifeln an der wahren Identität des Einsprechenden die Frage der Zulässigkeit jederzeit entweder selbst untersuchen und weitere Beweismittel anfordern oder die Sache an die erste Instanz zurückverweisen müssen, damit sie eine solche Untersuchung durchführt. Es ist nicht Aufgabe der Kammern, solche Untersuchungen einzuleiten. Dies wäre eher die Aufgabe der Einspruchsabteilung. Doch kann eine Zurückverweisung zu erheblichen Verzögerungen führen, da es zu einer weiteren Beschwerde kommen kann, bevor die Frage endgültig geklärt ist.

1.4 Wenn man bedenkt, daß Einsprechende einen neuen Einspruchsgrund nicht erstmals im Beschwerdeverfahren vorbringen dürfen (vgl. Entscheidungen G10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 1/95 (ABI. EPA 1996, 615)), so spricht einiges dafür, daß Patentinhaber die Untersuchung der Identität eines Einsprechenden nicht verlangen dürfen, wenn Zweifel daran nicht schon vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden sind. Ausnahmen könnten gemacht werden, wenn der Patentinhaber den dem Einwand zugrunde liegenden Sachverhalt vorher nicht hätte kennen oder ermitteln können.

1.5 Bei den in der Entscheidungsformel genannten Fragen 1 und 2 geht es somit konkret darum, ob auf einen weitere Untersuchungen erfordernden Einwand gegen die Zulässigkeit, der nicht schon vor der Einspruchsabteilung geltend gemacht wurde, einfach mit der Begründung nicht eingegangen werden sollte, er sei zu spät im Verfahren erhoben worden.

2. Identität des Einsprechenden: eine Frage von geringer Bedeutung?

2.1 Es stünde durchaus im Einklang mit dem System des Europäischen Patentübereinkommens, wenn die Identität des Einsprechenden als reine Formsache und praktisch als eine Angelegenheit behandelt würde, bei der es nur um das richtige Ausfüllen der Einspruchsschrift geht, womit der Einsprechende einfach die Person wäre, deren Name, Anschrift und

1.3 Rules 56 and 65 EPC on admissibility relate to matters apparent from the face of the file. This Board would agree that it is correct to decide at any time whether inadmissibility is apparent from the facts on file, for example if there is an admission by the named opponent that he is a representative who filed the opposition for a client (cf. T 10/82, EPO OJ 1983, 407). However, there is no equally strong case for the Boards of Appeal being required at any time either themselves to start an enquiry involving asking for further evidence to resolve the question of admissibility due to doubts as to the real identity of the opponent, or remitting the case to the first instance to carry out such enquiry. It is not the function of the Boards to start such enquiries. Rather this is an appropriate task for the opposition division. Yet remittal may involve considerable delay as there may be another appeal before the question is finally resolved.

1.4 By analogy with opponents not being allowed to raise a new ground of opposition for the first time on appeal (cf. decisions G 10/91 (EPO OJ 1993, 420) and G 1/95 (EPO OJ 1996, 615)), there is a case for patentees not being entitled to require that doubts as to the identity of an opponent be investigated, if the point has not been raised before the opposition division. Exceptions might be made where the patentee could not reasonably be expected to be aware of or to have investigated earlier the facts on which the challenge is based.

1.5 Questions 1 and 2 set out in the order thus relate specifically to whether a challenge to the admissibility requiring further investigation, which challenge had not been raised before the opposition division, should not be gone into simply on the ground that it had been raised too late in the proceedings.

2. Identity of opponent: a matter of little significance?

2.1 It would be quite consistent with the scheme of the European Patent Convention to treat the identity of the opponent extremely formally and practically as a matter relating only to the correct completion of the notice of opposition, so that the opponent is merely the person whose name and address and residence or principal place of business is pursuant to

1.3 Les règles 56 et 65 CBE relatives à la recevabilité concernent des éléments qui ressortent directement du dossier. La Chambre estime elle aussi qu'il est légitime de décider à tout moment si l'irrecevabilité découle des éléments du dossier, par exemple si la personne indiquée comme opposant reconnaît qu'elle a formé l'opposition pour le compte d'un client en sa qualité de mandataire (cf. T 10/82, JO OEB 1983, 407). En revanche, rien n'oblige les chambres de recours, en cas de doute quant à l'identité du véritable opposant, à examiner à tout moment elles-mêmes la recevabilité de l'opposition et à demander de nouveaux moyens de preuve ou à renvoyer l'affaire à la première instance afin qu'elle mène une telle enquête. Il n'entre pas dans les attributions des chambres de recours d'entreprendre de telles enquêtes. Ce serait plutôt le rôle de la division d'opposition. Un renvoi peut toutefois entraîner un retard considérable, dans la mesure où il se peut qu'un autre recours soit formé avant même que la question ait été définitivement réglée.

1.4 Par analogie avec le principe selon lequel les opposants ne sont pas autorisés à invoquer un nouveau motif d'opposition pour la première fois au stade du recours (cf. décisions G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 1/95 (JO OEB 1996, 615)), on pourrait considérer que les titulaires de brevets ne sont pas en droit de demander une enquête sur l'identité de l'opposant dès lors que les doutes n'ont pas été émis devant la division d'opposition. Des exceptions pourraient être faites dans les cas où l'on ne peut raisonnablement attendre du titulaire du brevet qu'il connaisse ou établisse plus tôt les faits sur lesquels se fonde son objection.

1.5 Les questions 1 et 2 énoncées dans le dispositif concernent donc tout particulièrement le point de savoir s'il conviendrait de ne pas examiner une objection d'irrecevabilité nécessitant un complément d'enquête et n'ayant pas été soulevée devant la division d'opposition simplement au motif qu'elle l'a été à un stade trop tardif de la procédure.

2. L'identité de l'opposant : une question peu importante ?

2.1 Il serait tout à fait conforme aux principes de la Convention sur le brevet européen de considérer la question de l'identité de l'opposant comme étant de pure forme et pratiquement comme s'il s'agissait de savoir si l'acte d'opposition est correctement rempli, l'opposant étant simplement la personne dont le nom, l'adresse et le domicile ou le siège

Wohnsitz oder Sitz gemäß Regel 55 a) EPÜ in der Einspruchsschrift angegeben sind. Die Instanzen des Europäischen Patentamts müssen nach Artikel 60 (3) EPÜ davon ausgehen, daß im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen; genauso kann vermutet werden, daß der angegebene Einsprechende für alle Zwecke der Einsprechende ist. In Artikel 99 (1) EPÜ heißt es, "jedermann" könne Einspruch einlegen. Es ist nicht erforderlich, daß der Betreffende ein besonderes Interesse an der Anfechtung hat. Nach Artikel 99 (4) EPÜ ist am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber der Einsprechende, d. h. die in der Einspruchsschrift angegebene Person, beteiligt. Der Umstand, daß er angegeben ist, macht ihn zum Beteiligten, nicht ein etwaiges Interesse.

2.2 Bei dieser Konstruktion wäre ein Einspruch, der nur wegen der Identität des Einsprechenden angegriffen wird, nur dann unzulässig, wenn überhaupt kein Einsprechender angegeben ist (vgl. T 25/85, ABI. EPA 1986, 81) oder unbestrittene Beweise dafür vorliegen, daß es den angegebenen Einsprechenden überhaupt nicht gibt. Dasselbe gilt, wenn der angegebene Einsprechende bestreitet, der Einsprechende zu sein, und/oder einräumt, daß ein anderer der Einsprechende ist (vgl. T 10/82 I. c.), und wenn bei der Angabe des Einsprechenden kein echtes Versehen vorlag, das für korrigierbar gehalten wurde (vgl. T 219/86, ABI. EPA 1988, 254).

2.3 Die Kammer hat nur zwei Fälle gefunden, in denen sowohl das Ergebnis als auch die Begründung mit dieser Konstruktion nicht übereinstimmen. Der erste ist der Sonderfall, daß der Patentinhaber selbst Einspruch einlegt; in Abkehr von der früheren Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hielt die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891) einen solchen Einspruch für unzulässig. Wegen ihrer Relevanz für die jetzt anstehenden Fragen lohnt es sich dennoch, die Nummer 2 der Gründe der früheren Entscheidung G 1/84 zu zitieren:

"... Ein Patentinhaber, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, dürfte wohl kaum bereit sein, einen Dritten zur Einlegung eines Einspruchs zu veranlassen, wenn ihn mit diesem nicht eine enge, zuverlässige Freundschaft verbindet. Ihm bliebe als Ausweg praktisch nur der uralte juristische Kunstgriff, als Einsprechenden einen 'Strohmann' vorzuschieben. Damit aber würde das Verfahren zur

Rule 55(a) EPC stated in the notice of opposition. Even as Article 60(3) EPC requires the instances of the European Patent Office to work on the assumption that for the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent, it is possible to work on the presumption that the named opponent is for all purposes the opponent. Article 99(1) EPC states that "any person" may give notice of opposition. There is no requirement that such person have any interest of any particular kind for opposing. By Article 99(4) EPC an opponent, that is the person named in the notice of opposition, becomes a party to the opposition as well as the proprietor. It is the fact of being named that makes him a party, not any interest that he may have.

2.2 On this approach the opposition would only be inadmissible in connection with the identity of the opponent, if no opponent is named at all (cf. T 25/85, EPO OJ 1986, 81), or there is uncontroverted evidence that no such person as the named opponent exists at all, or the named opponent denies that he is the opponent and/or admits that some other person is the opponent (cf. T 10/82, supra), and there was no case of a genuine mistake when naming the opponent which was considered correctable (cf. T 219/86, EPO OJ 1988, 254).

2.3 The Board has noted only two cases where both the result and the reasoning are inconsistent with this approach. The first is the special case of an opposition by the proprietor where the Enlarged Board in G 9/93 (EPO OJ 1994, 891) held such an opposition inadmissible, overruling the earlier decision G 1/84 (EPO OJ 1985, 299). Paragraph 2 of the reasons of the earlier decision G 1/84 is still worth quoting for its relevance to matters now under consideration:

"... If the proprietor of the patent is not allowed to file the opposition himself, he would, no doubt, hesitate to induce a third party with whom he was not on close and reliably friendly terms to file an opposition. The only practical thing that he might do is to try to employ the very ancient lawyers' device of having a "man of straw" as the opposing party. The procedure may reduce the proceed-

sont, conformément à la règle 55a) CBE, inscrits dans l'acte d'opposition. De même que, selon l'article 60(3) CBE, les instances de l'Office européen des brevets doivent considérer que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, on pourrait supposer que la personne indiquée comme opposant est, à toutes fins, l'opposant. L'article 99(1) CBE dispose que "toute personne" peut faire opposition. Il n'est pas exigé que cette personne ait un intérêt quelconque à faire opposition. Aux termes de l'article 99(4) CBE, l'opposant, c'est-à-dire la personne indiquée dans l'acte d'opposition, est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. C'est le fait d'être nommé qui lui confère la qualité de partie, et non l'intérêt qu'il peut avoir.

2.2 Ainsi, une opposition contestée uniquement à raison de l'identité de l'opposant ne serait irrecevable que s'il n'est pas indiqué d'opposant du tout (cf. T 25/85 JO OEB 1986, 81) ou que s'il est prouvé de manière irréfutable que la personne indiquée comme opposant n'existe pas. Il en va de même si la personne indiquée comme opposant nie avoir cette qualité et/ou reconnaît que le véritable opposant est un tiers (cf. T 10/82 supra) et s'il n'a pas été commis d'erreur aisément rectifiable lors de l'indication du nom de l'opposant (cf. T 219/86, JO OEB 1988, 254).

2.3 La Chambre n'a relevé que deux cas dans lesquels tant l'issue que les motifs invoqués ne correspondent pas à cette approche. Le premier est le cas bien particulier d'une opposition formée par le titulaire du brevet, dans lequel la Grande Chambre, dans sa décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891), renversant la jurisprudence établie par la décision antérieure G 1/84 (JO OEB 1985, 299), a estimé qu'une telle opposition était irrecevable. Vu sa pertinence pour les questions qui se posent en l'espèce, le point 2 de l'exposé des motifs de la décision antérieure G 1/84 mérite néanmoins d'être cité :

"... Si le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former lui-même opposition, il hésitera sans aucun doute à inciter un tiers à former opposition, s'il n'était pas déjà en relations étroites et suffisamment amicales avec celui-ci. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de recourir au stratagème très ancien qu'utilisent les avocats, lorsqu'ils font appel à un "homme de paille" qu'ils chargent de former

Farce, denn der "Strohmann" wäre in diesem Fall kein echter Dritter, sondern nur eine Marionette des Patentinhabers. Wenn das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit die wahre Beziehung zwischen dem Patentinhaber und seinem Strohmann nicht erkennen, besteht die Möglichkeit einer Irreführung und eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken, z. B. der Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht. Im vorliegenden Fall braucht die Kammer nicht auf die Frage einzugehen, ob ein von einem "Strohmann" eingelegter Einspruch überhaupt zulässig ist. Es sei nur soviel gesagt, daß die Kammer keine Veranlassung sieht, die Richtigkeit der Entscheidung in der Sache T 10/82, 'Einspruch; Zulässigkeit/BAYER' (ABI. EPA 10/1983, 407) anzuzweifeln, in der festgestellt worden ist, daß ein zugelassener Vertreter nicht berechtigt ist, sich selbst als Einsprechenden auszugeben, wenn er für einen Auftraggeber handelt."

2.4 In der Entscheidung G 1/84 befürchtete die Kammer, daß der Patentinhaber – als Hintermann – und der von ihm vorgeschobene Einsprechende eine geheime Absprache getroffen hätten, das Verfahren zu verzögern. Ist jedoch der Hintermann nicht am Einspruchsverfahren beteiligt, so besteht zu dieser Befürchtung kein Anlaß. Aufgrund der Entscheidung G 9/93 kann es erforderlich sein, Einsprechende zu überprüfen, die allzu freundschaftliche Beziehungen zum Patentinhaber unterhalten oder anscheinend mit ihm zusammenarbeiten, um das Verfahren zu verzögern. Einer solchen Verzögerungstaktik ließe sich aber wahrscheinlich durch eine strenge Auslegung der zur Ausräumung der Einspruchsgründe erforderlichen Änderungen und strikte Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens beugen.

2.5 Der zweite Fall, in dem das Ergebnis mit der unter Nummer 2.1 erörterten Konstruktion nicht übereinstimmt, ist die Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608). Hier hatte der Patentinhaber die Zulässigkeit schon vor der Einspruchsabteilung mit der Begründung angefochten, der angegebene Einsprechende, bei dem es sich um eine Firma internationaler Berater und Makler auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes handle, habe den Einspruch im Auftrag eines ganz bestimmten Dritten eingelegt, und die Einspruchsabteilung erklärte den Einspruch aus

ings to a sham, since the "man of straw" in this case is no really third party but the puppet of the proprietor. If the connection between the proprietor and his puppet is not known to the European Patent Office and the general public, possibilities of deceit and abuse of the opposition procedure for ulterior purposes, e.g. delaying procedure in other jurisdictions, exist. It is not necessary, for present purposes, that the Board should decide the question whether an opposition filed in the name of a "man of straw" is or is not admissible in any circumstances and the Board does not now do so. Suffice it to observe that the Board sees no reason to question the rightness of the Decision in Case T 10/82, "Opposition: admissibility/BAYER" (OJ EPO 10/1983, p. 407) that a professional representative is not entitled to give his own name as opponent when he is acting for a client."

2.4 The fear expressed in G 1/84 relates to collusion between the puppeteer proprietor and his puppet opponent, being used to delay proceedings. However where the puppeteer is not a party to the opposition proceedings there seems no basis for fearing delay. Decision G 9/93 may require the investigation of opponents who are too friendly as to their relationship to the proprietor, or who seem to be co-operating with the patentee to delay proceedings, but probably any ill effects of such sham proceedings would be avoided by taking a strict view of the amendments that are necessary and appropriate to meet the grounds of opposition, and strict measures to speed up proceedings.

2.5 The second case whose outcome is not consistent with the approach discussed in point 2.1 above is decision T 635/88 (EPO OJ 1993, 608). Here the patentee had already objected to admissibility before the opposition division on the ground that the named opponent, who were international consultants and brokers in industrial property, had filed the opposition on behalf of a specific third party, and the opposition division found the appeal inadmissible on this ground. The named opponent appealed, and maintained throughout the appeal proceedings that it

opposition. Il peut arriver avec ce système que la procédure ne soit plus qu'une comédie, puisque dans ce cas, l'"homme de paille" n'est pas un véritable tiers, mais sert simplement de prête-nom au titulaire du brevet. Si l'Office européen des brevets et le public en général ignorent les relations qui existent entre le titulaire du brevet et ce prête-nom, il y a risque de fraude ou d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à des fins inavouées, par exemple comme manœuvre dilatoire devant d'autres juridictions. Il n'est pas nécessaire en l'espèce que la Chambre tranche la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité en toutes circonstances d'une opposition formée au nom d'un "homme de paille", et la Chambre n'entend pas se prononcer dès à présent sur cette question. Elle se bornera à faire observer qu'elle ne voit aucune raison de contester le bien-fondé de la décision rendue dans l'affaire T 10/82 "Opposition ; recevabilité/BAYER" (JO OEB 1983, 407), décision par laquelle il a été dénié le droit à un mandataire agréé de former opposition en son propre nom alors qu'il agit pour le compte d'un mandant."

2.4 Dans la décision G 1/84, la Grande Chambre a exprimé la crainte d'une collusion, à des fins dilatoires, entre le titulaire du brevet et le prête-nom indiqué comme opposant. Or, si la personne qui fait appel à un prête-nom n'est pas elle-même partie à la procédure, une telle crainte ne semble pas fondée. Vu la décision G 9/93, une enquête peut s'imposer lorsque l'opposant entretient des relations par trop amicales avec le titulaire du brevet, ou semble agir de concert avec lui afin de retarder la procédure ; toutefois, un examen rigoureux des modifications qu'il est nécessaire d'apporter pour répondre aux motifs d'opposition et des mesures strictes destinées à accélérer la procédure permettraient probablement d'éviter les effets fâcheux d'une procédure tenant de la comédie.

2.5 La deuxième affaire dont l'issue ne correspond pas à l'approche exposée au point 2.1 ci-dessus est la décision T 635/88 (JO OEB 1993, 608). Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait contesté la recevabilité de l'opposition déjà devant la division d'opposition en faisant valoir que le cabinet d'agents et conseils internationaux nommé comme opposant avait fait opposition pour le compte d'un tiers bien précis ; la division d'opposition avait déclaré que l'opposition était irrecevable pour ce motif. L'opposant indiqué s'était pourvu contre cette décision et avait

diesem Grund für unzulässig. Der angegebene Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und hielt während des gesamten Beschwerdeverfahrens an seiner Behauptung fest, daß er nur im eigenen Namen und nicht für diesen Dritten handle. Die Kammer kam dennoch zu dem Ergebnis, daß berechnete Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestünden, die mit Regel 55 a) EPÜ nicht vereinbar seien. Unter diesen Umständen vertrat sie die Auffassung, es sei Aufgabe des Beschwerdeführers, zur Ausräumung dieser Zweifel beizutragen. Sie verlangte unter Berufung auf Artikel 117 (1) g) EPÜ vom Beschwerdeführer eine schriftliche Erklärung unter Eid, daß der angegebene Einsprechende im eigenen Namen und nicht für einen Dritten aufträte; diese Forderung wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, daß sie nach allen Rechtssystemen unzulässig sei. Die Kammer war der Auffassung, daß der Zweifel weiterbestehe, und entschied deshalb, daß der Einspruch unzulässig sei.

2.6 In der Entscheidung T 635/88 verwies die Kammer auf die vorstehend zitierte Nummer 2 der Entscheidung G 1/84 und die Gefahr einer Verzögerungstaktik, ohne daß sie jedoch erörterte, ob ein Scheingefecht zwischen einem Patentinhaber als Hintermann und einem von ihm vorgeschobenen Einsprechenden tatsächlich Ähnlichkeit mit einem echten Kampf zwischen einem Patentinhaber und einem angegebenen Einsprechenden aufweist, der seine Weisungen von einem Außenstehenden erhält. Ferner wird in der Entscheidung T 635/88 ein Unterschied zwischen einem angegebenen und einem "wahren" Einsprechenden gesehen. Die jeweilige tatsächliche Sachlage kann aber vielschichtig sein, etwa wenn mehrere Personen ein unterschiedlich starkes Interesse an der Anfechtung eines Patents haben und nur eine Person im eigenen Namen, aber mit Unterstützung anderer Einspruch einlegt (vgl. Entscheidung T 339/93 vom 18. April 1996). Es gibt keine Bestimmung darüber, wem der Status eines Einsprechenden zukommt. Da ein Interesse nicht dargetan werden muß, ist es schwierig, auch nur zu beweisen, daß das Interesse am Einspruch übertragen worden ist, und eine entsprechende Änderung des Namen des Einsprechenden zu fordern. Man darf wohl annehmen, daß viele Einsprüche betrieben werden, bei denen der angegebene Einsprechende infolge von Ereignissen, die seit Einlegung des Einspruchs eingetreten sind, lediglich ein Phantom ist, in dessen Namen andere nach eige-

was only acting in its own name and not on behalf of the specific third party. The Board nevertheless concluded that a serious doubt existed as to the real opponent's identity and that this doubt did not comply with Rule 55(a) EPC. In these circumstances the Board considered that it was for the appellant to contribute to dispelling the doubt. Using the provisions of Article 117(1)(g) EPC, the Board asked the appellant for a sworn statement in writing, pointing out that named opponent was acting in its own name and not on behalf of anyone, but this request was not complied with, on the grounds that such a demand was legally inadmissible under any legal system. The Board considered that the doubt remained, and therefore decided that the opposition was inadmissible.

2.6 In decision T 635/88 the above-cited paragraph 2 of decision G 1/84, was referred to in relation to the danger of sham proceedings, but without discussion of whether there really was any analogy between a sham fight between a puppeteer proprietor and a puppet opponent, and a genuine fight between a proprietor and a named opponent who took his instructions from an outside party. Further in T 635/88 a distinction is seen between a named opponent and a "real" opponent. But actual situations can be complex, with a group of people having varying degrees of interest in opposing a patent, and only one of these doing so in his own name, but with the support of others (cf. decision T 339/93 of 18 April 1996). There is no provision for the assignment of the status of opponent. As an interest is not required to be stated, it is difficult to show even that an interest to which the opposition is attached has been transferred, and to ask for the name of the opponent to be changed on this basis. It seems reasonable to assume that numerous oppositions are being pursued where the named opponent, as a result of events occurring since the filing of the opposition, is no more than a cipher in whose name others are acting as they see fit. Yet any supposed evils arising from there being a hidden "real" opponent would also exist in such cases.

soutenu tout au long de la procédure de recours qu'il agissait uniquement en son propre nom, et non pour le compte du tiers en question. La chambre avait néanmoins conclu qu'il existait de bonnes raisons de douter de l'identité véritable de l'opposant, ce qui n'est pas compatible avec la règle 55a) CBE. Dans ces conditions, la chambre avait considéré qu'il incombait au requérant de dissiper ces doutes. Conformément aux dispositions de l'article 117(1)(g) CBE, la chambre avait demandé au requérant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment, indiquant que l'opposant nommé comme tel agissait en son propre nom et non pour le compte d'un client, mais celui-ci avait refusé de satisfaire à cette demande, alléguant qu'elle n'était recevable dans aucun ordre juridique. Estimant que le doute subsistait, la chambre avait conclu que l'opposition était irrecevable.

2.6 Dans la décision T 635/88, la chambre a fait référence au point 2, cité ci-dessus, de la décision G 1/84 en relation avec le risque de réduire la procédure à une comédie, mais sans se demander si une bataille fictive entre le titulaire d'un brevet et un opposant qui n'était en fait que son prête-nom présentait vraiment une analogie avec une bataille réelle entre le titulaire du brevet et un opposant indiqué comme tel prenant ses instructions auprès d'un tiers. D'autre part, dans la décision T 635/88, la chambre a fait une distinction entre la personne "nommée comme opposant" et le véritable opposant. Or, dans la réalité, les choses peuvent être plus complexes, par exemple lorsque plusieurs personnes ont à des degrés divers intérêt à faire opposition, mais qu'une seule d'entre elles le fait en son nom propre, en ayant néanmoins le soutien des autres (cf. décision T 339/93 du 18 avril 1996). Il n'existe aucune disposition concernant l'attribution du statut d'opposant. Dans la mesure où il n'est pas exigé d'avancer un quelconque intérêt, il est dès lors difficile de montrer que l'intérêt attaché à l'opposition a été transféré et de demander que le nom de l'opposant soit modifié en conséquence. On peut raisonnablement considérer qu'il existe de nombreuses oppositions dans lesquelles la personne indiquée comme opposant, à la suite de nouveaux développements qui se sont produits depuis la formation de l'opposition, n'est plus rien d'autre qu'un pseudonyme utilisé par d'autres pour agir à leur

nem Gutdünken handeln. Doch müßten auch in solchen Fällen Nachteile aufgrund der Tatsache befürchtet werden, daß es einen verborgenen "wahren" Einsprechenden gibt.

2.7 Diese Kammer kann verstehen, daß es im Interesse des Gemeinwohls geboten sein könnte zu verhindern, daß ein Patentinhaber zur Einlegung eines Einspruchs einen Strohmann benutzt oder daß ein zugelassener Vertreter Einspruch im eigenen Namen einlegt, obwohl er in seiner üblichen Eigenschaft als Vertreter eines Dritten handelt. Aber für Einspruchsverfahren vor dem EPA scheint es sonst keine triftigen Gründe zu geben, ein anderes als das unter Nummer 2.1 skizzierte Konzept zu wählen. Müßte man zur Verhinderung von Einsprüchen durch Strohleute von den Instanzen des EPA verlangen, daß sie auf Antrag des Patentinhabers die hinter jedem Einspruch stehenden Motive erforschen und eine Rechtsprechung zur Frage entwickeln, wann begründete Zweifel an der Identität des Einsprechenden bestehen, so wäre es gewiß das kleinere Übel, einen vorgeschobenen Einsprechenden zuzulassen.

2.8 Wollte man erklären, die Frage der Identität des Einsprechenden sei wichtig, es aber ablehnen, sie von Amts wegen zu untersuchen, außer wenn es nahezu schlüssige Beweise dafür gibt, daß ein anderer als der angegebene Einsprechende den Einspruch kontrolliert, so würde man die Patentinhaber damit wahrscheinlich eher frustrieren, als ihnen zu helfen.

2.9 Außerdem scheint die Frage für die Verhandlungen vor dem EPA nicht von Bedeutung zu sein. Vor dem EPA gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, so daß Beweismittel nicht einfach zugelassen, zurückgewiesen oder unterschiedlich behandelt werden können, nur weil sie von einem Beteiligten stammen oder eidlich oder uneidlich sind.

2.10 Die Frage der res judicata könnte sich je nachdem, welche Beteiligten Einsprechende sind, in nationalen Nichtigkeitsverfahren stellen. Aber dies ist eine Frage für die nationalen Gerichte. Zunächst einmal wäre es an diesen Gerichten zu untersuchen, ob die vor ihnen auftretenden Beteiligten so behandelt werden sollten, als ob sie Einsprechende im Verfahren vor dem EPA gewesen wären. Bäte ein solches Gericht das EPA um Unterstützung bei der Klärung dieser Frage, so müßten die Instanzen des EPA unter Umständen prüfen, welche Befugnisse sie hatten; kann aber "jedermann" Einspruch einlegen, so dürfte es ein legitimer Trick sein, als Einsprechenden eine Person auszu-

2.7 This Board can see that there may be grounds of public policy for preventing a proprietor using a puppet to file an opposition, or for a professional representative to file an opposition in his own name while acting in his ordinary capacity as agent for another. But for the purposes of EPO opposition proceedings there seem no strong reasons otherwise for adopting anything other than the approach outlined in point 2.1. If to prevent strawmen filing oppositions the instances of the EPO are to be required to start, on request by the proprietor, enquiries into the motives behind every opposition, and to develop a jurisprudence of when reasonable doubt as to the identity of the opponent exists, the cure seems worse than any evil entailed in allowing a strawman opponent.

2.8 To state that the question of the identity of the opponent is a matter of importance, but to refuse to investigate the matter ex officio except where there is nearly conclusive evidence that someone other than the named opponent is controlling the opposition, is more likely to frustrate proprietors than help them.

2.9 Further, the question does not seem of importance to the EPO proceedings. Before the EPO there is free evaluation of evidence, so that evidence cannot simply be accepted or rejected or treated differently solely because it is by a party, or is sworn or unsworn.

2.10 The question of res judicata might arise in national nullity or revocation proceedings, depending on what parties are opponents. But this is a question for national courts. Prima facie it would be up to these courts to investigate whether the parties before them should be treated as if they had been opponents in EPO proceedings. If such a court made a request to the EPO for assistance in clarifying the point, the instances of the EPO might have to consider what powers they had, but if "any person" may oppose, it seems a legitimate ruse to select as opponent someone not likely to be involved in national proceedings. There is no need for the EPO to treat such selection of the

guise. Toutefois, ces cas présenteraient les mêmes inconvénients que ceux liés à l'existence d'un "véritable" opposant agissant dans l'ombre.

2.7 La Chambre conçoit qu'il puisse être indiqué, dans l'intérêt public, d'empêcher le titulaire d'un brevet de se servir d'un prête-nom pour former une opposition, ou un mandataire de former une opposition en son propre nom alors qu'il agit en sa qualité normale de représentant d'un tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition devant l'OEB toutefois, il ne semble pas qu'il y ait d'autres raisons solides d'adopter une démarche différente de celle décrite au point 2.1. Si, pour éviter que des oppositions soient formées par des hommes de paille, il fallait que les instances de l'OEB s'interrogent, à la demande du titulaire du brevet, sur les motifs sous-jacents à chaque opposition et élaborent toute une jurisprudence sur les cas dans lesquels on peut raisonnablement douter de l'identité de l'opposant, le remède serait pire que le mal, à savoir autoriser un homme de paille à faire opposition.

2.8 Déclarer que l'identité de l'opposant est une question importante tout en refusant d'enquêter d'office à ce sujet, sauf lorsqu'il a été établi de façon quasi définitive qu'un autre que la personne indiquée comme opposant dirige les opérations, risque davantage de frustrer que d'aider les titulaires de brevets.

2.9 De surcroît, la question ne semble pas revêtir une importance pour les procédures devant l'OEB. L'OEB appliquant le principe de la libre appréciation des moyens de preuve, une preuve ne saurait être acceptée, rejetée ou traitée différemment simplement parce qu'elle a été administrée par une partie ou qu'elle a ou non été produite sous la foi du serment.

2.10 Selon les parties intervenant en qualité d'opposants, la question de l'autorité de la chose jugée peut se poser dans les actions en nullité ou en révocation devant les tribunaux nationaux. Mais cette question concerne les tribunaux nationaux. De prime abord, c'est à ces tribunaux qu'il incomberait d'examiner si les parties qui comparaissent devant eux doivent être traitées comme si elles avaient été opposants dans une procédure devant l'OEB. Si un tribunal national demande à l'OEB de l'aider à clarifier ce point, les instances de l'OEB pourraient être amenées à s'interroger sur les pouvoirs dont elles disposaient en la matière ; par contre, si "toute personne" peut faire

wählen, die wahrscheinlich nicht an nationalen Verfahren beteiligt sein wird. Das EPA braucht eine solche Auswahl des Einsprechenden nicht als Unzulässigkeitsgrund im Einspruchsverfahren zu behandeln.

2.11 Erklärt ein zuständiges Gericht, der Einsprechende sei aus Vertragsgründen und in Übereinstimmung mit dem europäischen Wettbewerbsrecht nicht berechtigt gewesen, Einspruch einzulegen, so kann das Europäische Patentamt auf diese Erklärung hin tätig werden oder die Aussetzung des Verfahrens in Erwägung ziehen, wenn eine solche Entscheidung beantragt wird. Allerdings scheint das Übereinkommen die Instanzen des Europäischen Patentamts selbst nicht zur Prüfung solcher Fragen zu ermächtigen, und zwar weder im Zusammenhang mit der Zulässigkeit noch in einem anderen Zusammenhang.

2.12 Das Instrument des "Strohmanns" als Prozeßpartei wurde früher manchmal benutzt, um etwaigen Ansprüchen Dritter gegen diese Prozeßpartei auf Schadensersatz oder Kostenerstattung den Boden zu entziehen. Es ist allerdings weder konkret in diesem Fall noch, soweit die Kammer weiß, bei der Erörterung anderer Fälle jemals behauptet worden, daß eine solche Gefahr im Zusammenhang mit Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt besteht oder bei der Entscheidung über die Zulässigkeit berücksichtigt werden sollte. Eine Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ ist eher die Ausnahme als die Regel, so daß die Kammer das etwaige zusätzliche Risiko für unbedeutend hält, daß die anderen Beteiligten unter Umständen ihre Kosten nicht beitreiben können, weil das EPA den angegebenen Einsprechenden für alle Zwecke als Einsprechenden behandelt hat.

3. Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen

3.1 Die Frage des nominellen Einsprechenden wird in den Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen nicht behandelt. Schon in den frühesten Entwürfen ist vorgesehen, daß "jedermann" Einspruch einlegen kann.

3.2 Die einzige Erörterung, die entfernt relevant ist, findet sich in den Unterlagen der Münchner Diplomatischen Konferenz (10. September bis 5. Oktober 1973), und zwar in den Dokumenten M/PR/I unter den Nummern 390 bis 394 (Seite 50 der

opponent as a ground of inadmissibility for the purpose of opposition proceedings.

2.11 If a court with competent jurisdiction declares that the opponent was contractually, and consistently with European competition law, disentitled to oppose, the European Patent Office might then act on such court declaration, or consider suspending the proceedings where such an order is being sought. However, the Convention does not appear to give the instances of the European Patent Office themselves jurisdiction to consider such questions, whether under the heading of admissibility or otherwise.

2.12 The device of a "man of straw" as a litigant was historically sometimes used to render worthless any rights others might have to obtain damages or costs against such litigant. It has not however been suggested either specifically in this case, or in any discussion that the Board is aware of in other cases, that any such risk exists in connection with opposition proceedings before the European Patent Office, or that any such risk should be taken into account when determining admissibility. Awards of costs under Article 104 EPC are the exception rather than the rule, so that the Board considers insignificant any additional risk of not being able to recover awarded costs that other parties might be exposed to as a result of the EPO treating the named opponent as the opponent for all purposes.

3. Preparatory material for European Patent Convention

3.1 No discussion of the question of nominal opponents has been found in the preparatory material for the European Patent Convention. Even the earliest drafts provide that any person ("jedermann") can file an opposition.

3.2 The one discussion of some remote relevance is to be found in the papers of the Munich Diplomatic Conference (10 September to 5 October 1973) in documents M/PR/I at points 390 to 394 (page 48 in English version) and document M/PR/G in

opposition, il semble légitime d'user du stratagème consistant à choisir comme opposant quelqu'un qui ne risque pas d'être impliqué dans une procédure nationale. L'OEB n'est pas tenu de considérer un tel choix comme motif d'irrecevabilité d'une opposition.

2.11 Lorsqu'un tribunal compétent déclare que l'opposant n'était ni contractuellement, ni par la législation européenne en matière de concurrence habilité à faire opposition, l'Office européen des brevets peut agir à la suite de cette déclaration ou envisager de suspendre la procédure si la demande lui en est faite. Il ne semble toutefois pas que la Convention donne aux instances de l'Office européen des brevets compétence pour examiner elles-mêmes ces questions, que ce soit au titre de la recevabilité ou à tout autre titre.

2.12 Le recours à un "homme de paille" comme partie au litige a été un moyen parfois utilisé dans l'histoire pour priver de tout fondement les demandes de dommages-intérêts ou de remboursement des frais que les tiers pourraient formuler à l'encontre de cette partie. Or, il n'a jamais été soutenu en l'espèce, ni, à la connaissance de la Chambre, dans les délibérations concernant d'autres affaires, qu'un tel risque existe dans les procédures d'opposition devant l'Office européen des brevets ou qu'il doive être pris en compte au moment de se prononcer sur la recevabilité. La répartition des frais conformément à l'article 104 CBE étant plutôt l'exception que la règle, la Chambre considère que le risque pour les autres parties de ne pas pouvoir se faire rembourser les frais qu'elles ont exposés si l'OEB décide de considérer à toutes fins que la personne indiquée dans l'acte d'opposition est l'opposant est minime.

3. Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen

3.1 La question de l'opposant agissant en tant que prête-nom n'est pas abordée dans les travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen. Même dans les tous premiers projets, il est prévu que toute personne ("any person", "jedermann") peut faire opposition.

3.2 Les seuls endroits où l'on trouve trace d'une discussion ayant un certain rapport avec cette question sont le document M/PR/I, points 390 à 394 (page 52 de la version française) et l'Annexe I du document M/PR/G, point 8, consacré à la procédure d'op-

deutschen Fassung) und M/PR/G im Abschnitt 8 über das Einspruchsverfahren (Seiten 201 und 202 der deutschen Fassung). Es heißt dort, die Vorschriften über das Einspruchsverfahren hätten nur zu wenigen Erörterungen Anlaß gegeben. Ein Vorschlag, die Einspruchsgebühr zu streichen, weil der Einsprecher als Rechtsfindungsgehilfe zu betrachten sei, sei mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen. Der Verzicht auf eine Gebühr würde dilatorischen Einsprüchen Vorschub leisten. Zum ändern stünden die eigenen Interessen des Einsprechers im Vordergrund.

4. Von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Fragen

4.1 Die Kammer hat die Form der von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Fragen (siehe Nr. XI) nicht übernommen, da sie nicht genau auf die Bedenken der Kammer im Zusammenhang mit der Auslegung des Artikels 99 (1) EPÜ abstellen.

4.2 Die vorgeschlagene Frage a spiegelt nicht wider, daß es nach Auffassung der Kammer ein wesentlicher Unterschied ist, ob ein angegebener Einsprechender nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle aber einem anderen überläßt, oder ob er berufsmäßig für eine andere Person tätig ist, möglicherweise um den Artikel 133 (2) EPÜ über die Vertretung von Personen ohne Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat zu umgehen. Im letzteren Fall könnte man den Einspruch im Interesse des Gemeinwohls für unzulässig erachten, aber diese Frage stellt sich hier nicht.

4.3 Was die vorgeschlagene Frage b anbelangt, so geht es der Kammer nicht so sehr darum, welcher Maßstab an die Beweisführung anzulegen ist, sondern darum, ob und inwieweit eine Instanz des EPA befugt ist, die Identität eines Einsprechenden zu überprüfen. Ist der Einspruch eines nominellen Einsprechenden unzulässig, so müßte, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind, der Verwaltungsrat seine Befugnis nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ausüben und die Regel 55 EPÜ beispielsweise in dem Sinne ändern, daß ein Einsprechender erklären muß, daß er den Einspruch im eigenen Namen und nicht unter der Kontrolle eines anderen einlegt, und daß er dies im Zweifelsfalle eidlich oder in einer anderen gleichermaßen verbindlichen Form bestätigen muß.

Section 8 on opposition procedure (pages 185 to 186 English version). It is stated that the provisions concerning opposition procedure gave rise to little discussion. A proposal to delete the opposition fee on the ground that the opponent was to be considered a person helping to establish the legal facts of the matter was rejected by a majority as if the fee were to be dispensed with, dilatory opposition would be encouraged. Furthermore the interests of the opponent were considered his main incentive.

4. Questions suggested by respondent

4.1 The Board has not adopted the form of the questions proposed by the respondent (see point XI. supra) because they do not focus precisely on the Board's concerns in relation to the interpretation of Article 99(1) EPC.

4.2 The suggested question (a) does not bring out on what the Board would see as a substantial difference between the situation of a named opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing them to be controlled by another, and a named opponent who is acting in a professional capacity for another, possibly for the purpose of circumventing the provisions of Article 133(2) EPC as to representation of persons having no residence or principal place of business in a contracting state. This latter might be considered to make the opposition inadmissible on grounds of public policy, but the situation does not arise in this appeal.

4.3 As regards suggested question (b) the Board is not so much concerned with the standard of proof, but the basis for and the extent of the powers of an EPO instance to investigate the identity of the opponent at all. If an opposition by a nominal opponent is inadmissible, then so that all parties know where they stand the only satisfactory long-term solution would appear to be for the Administrative Council to exercise its competence under Article 33(1)(b) EPC to amend Rule 55 EPC on lines such as requiring an opponent to file a declaration that he is filing the opposition on his own behalf and not under the control of another party, and providing for this to be verified on oath or in other equally binding form if it is challenged.

position (page 198 de la version française) de la Conférence diplomatique de Munich (10 septembre – 5 octobre 1973). Il y est indiqué que les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan.

4. Questions proposées par l'intimé

4.1 La Chambre n'a pas retenu la formulation des questions proposée par l'intimé (cf. point XI supra), étant donné qu'elles ne portent pas exactement sur les interrogations de la Chambre en ce qui concerne l'interprétation de l'article 99(1) CBE.

4.2 Dans la formulation proposée, la question (a) ne fait pas apparaître la différence essentielle existant selon la Chambre entre un opposant indiqué comme tel qui ne fait que prêter son nom pour les besoins de la procédure, tout en laissant la direction à un autre, et un opposant agissant à titre professionnel pour un tiers, dans le but peut-être de tourner les dispositions de l'article 133(2) CBE relatives à la représentation des personnes qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant. Dans le deuxième cas, on pourrait considérer que l'opposition est irrecevable en raison de l'intérêt public, mais la question ne se pose pas en l'espèce.

4.3 Pour ce qui est de la question (b) proposée par l'intimé, ce n'est pas tant le niveau de preuve qui importe à l'OEB que la mesure dans laquelle une instance de l'OEB peut enquêter sur l'identité de l'opposant. Si une opposition formée par un prête-nom est irrecevable, il faudrait, afin que toutes les parties sachent à quoi s'en tenir, que le Conseil d'administration exerce la compétence que lui confère l'article 33(1)(b) CBE et modifie la règle 55 CBE de telle sorte, par exemple, que l'opposant soit tenu de produire une déclaration selon laquelle il fait opposition en son propre nom et non pas sous le contrôle d'un tiers, et de le confirmer sous la foi du serment ou sous une autre forme également impérative en cas de contestation.

4.4 Daß es zur Zeit den Instanzen des EPA überlassen bleibt, ad hoc zu entscheiden, ob etwas untersucht werden muß, welche Fragen der Einsprechende beantworten soll und welche beeidigten Antworten zufriedenstellend sind, erschwert es den Beteiligten, das Ergebnis vorherzusehen. Es erschwert es auch den Instanzen des EPA, zu einer befriedigenden Entscheidung zu gelangen, ohne die Grenze dessen zu überschreiten, was man einem Einsprechenden an Auskünften abverlangen darf. Einerseits muß die Instanz genau wissen, welche Interessen der angegebene Einsprechende verfolgt, damit sie sicher sein kann, die richtige Entscheidung zu treffen; andererseits müßte der Einsprechende zu diesem Zweck Dinge wie eine Kapitalbeteiligung oder Pläne zur Verwertung des Patents offenlegen, die er aus gutem Grund vielleicht nicht offenbaren möchte und zu deren Enthüllung er nach dem Europäischen Patentübereinkommen auch nicht gezwungen werden kann.

4.5 Im Gegensatz zu der Auffassung der Beschwerdeführerin, die in ihrer Frage b ii zum Ausdruck kommt, sieht die Kammer keinen Widerspruch zwischen den Erfordernissen in der Entscheidung T 635/88 und der Entscheidung T 590/93 (ABI. EPA 1995, 337 – anstelle der Entscheidung T 590/93, die das Zitat enthält, ist in der vorgeschlagenen Frage offensichtlich versehentlich die Entscheidung T 530/90 angegeben worden). Der Begriff "berechtigte Zweifel" bezog sich im Kontext der Entscheidung T 635/88 auf den konkreten Beweis, daß eine andere Person angegeben hatte, sie sei die Einsprechende im europäischen Einspruchsverfahren, und nicht auf eine auf Indizien beruhende Vermutung. In der weiteren Entscheidung T 798/93 vom 20. Juni 1996 wird diese äußerst restriktive Sicht dessen, was in der Entscheidung T 635/88 gemeint war, erneut bestätigt.

5. Die vorgelegten Fragen

5.1 Die in der Entscheidungsformel enthaltene Frage 3 bezieht sich auf die Auslegung des Artikels 99(1) EPÜ und entspricht weitgehend der Frage a der Beschwerdeführerin. Die Frage 3 hängt von der Beantwortung der Frage 1 ab, denn wird die Auffassung vertreten, in der Beschwerdephase könne der Einwand nicht mehr erhoben werden, so muß die Frage 3 logischerweise für die Zwecke dieser Beschwerde nicht beantwortet werden. Wird jedoch die Frage 3 in dem

4.4 The present position which leaves it on an ad hoc basis to the individual EPO instance to decide whether anything needs investigation, to decide what questions the opponent should answer, and to decide what sworn answers are satisfactory makes it difficult for the parties to foresee the likely outcome. It also makes it difficult for the EPO instance to reach a satisfactory decision without overstepping the mark as to what information can be demanded of an opponent. On the one hand, knowledge of the full facts of the named opponent's interest is needed to be confident of reaching the correct decision, while on the other hand this would require the opponent to divulge matters, such as a shareholding or plans to work in the area of the patent, which he might legitimately not wish to disclose and for the forced disclosure of which the European Patent Convention provides no obvious basis.

4.5 Unlike the respondent in his question (b)(ii), the Board would not see a conflict between the requirements in decision T 635/88 and decision T 590/93 (EPO OJ 1995, 337 – the actual number 530/90 cited in the proposed question seems an error for 590/93 where the citation appears). In the context of its use in T 635/88 the term "legitimate doubt" was used to refer concrete evidence that someone else had stated that he was the opponent in the European opposition proceedings, and not to any supposition based on circumstantial evidence. The further decision T 798/93 of 20 June 1996 again confirms this extremely restrictive view of what is meant in decision T 635/88.

5. The questions referred

5.1 Question 3, as set out in the order, relates to the interpretation of Article 99(1) EPC and corresponds broadly to the respondent's question (a). Question 3 is dependent on the answer to Question 1, as logically if it is considered that the appeal stage is too late for raising the challenge then Question 3 requires no answer for the present appeal to be disposed of. However, if the answer to Question 3 should deny any legal basis for an inadmissibility challenge on grounds

4.4 Dans la situation actuelle, où les instances de l'OEB sont libres de décider au cas par cas s'il y a lieu de procéder à une enquête, de définir les questions auxquelles l'opposant doit répondre et de décider quelles réponses faites sous la foi du serment sont satisfaisantes, il est difficile pour les parties de prévoir l'issue de la procédure. Il est également difficile pour les instances de l'OEB de parvenir à une décision satisfaisante sans aller au-delà de ce que l'on peut demander à un opposant. D'une part, pour être sûre de rendre la bonne décision, l'instance doit parfaitement connaître les intérêts de la personne indiquée comme opposant, ce qui d'autre part, à cette fin, exigerait de l'opposant qu'il donne des informations, concernant par exemple les parts qu'il détient dans une société ou ses projets dans le domaine couvert par le brevet, que légitimement il ne souhaite pas divulguer, ce à quoi la Convention sur le brevet européen ne saurait le contraindre.

4.5 Contrairement à l'avis émis par l'intimé dans sa question (b)ii), la Chambre ne voit pas de contradiction entre les conditions posées dans la décision T 635/88 et celles posées dans la décision T 590/93 (JO OEB 1995, 337 – c'est semble-t-il par erreur que, dans la question proposée, la décision T 530/90 a été citée à la place de la décision T 590/93). Dans le contexte de la décision T 635/88, l'expression "il y a de bonnes raisons de douter" fait référence à la preuve concrète qu'un tiers avait déclaré être l'opposant dans la procédure européenne, et non à une simple supposition basée sur une preuve indicière. La décision ultérieure T 798/93, en date du 20 juin 1996, a confirmé cette interprétation extrêmement restrictive du sens de la décision T 635/88.

5. Les questions posées

5.1 La question 3, telle qu'elle est énoncée dans le dispositif, a trait à l'interprétation de l'article 99(1) CBE et correspond en gros à la question (a) de l'intimé. Cette question 3 dépend de la réponse à la question 1, étant donné que, si l'on considère qu'il est trop tard, au stade du recours, pour contester la recevabilité de l'opposition, il n'est logiquement pas nécessaire de répondre à la question 3 dans le cadre du présent recours. Si par contre il était répondu

Sinne beantwortet, daß es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, die Zulässigkeit mit Gründen anzufechten, die die Identität des Einsprechenden betreffen, so müssen die Fragen 1 und 2 nicht beantwortet werden.

5.2 Die Frage 4 in der Entscheidungsformel hängt davon ab, ob in der Antwort auf die Frage 3 ein nomineller Einsprechender ausgeschlossen wird, und bezieht sich darauf, unter welchen Umständen die Identität überprüft werden muß. Ist die Identität des Einsprechenden so wichtig, dann sind die Grenzen für diese Umstände in den Entscheidungen T 635/88 und T 590/93 vielleicht zu eng gezogen worden, als sie selbst einen auf der Lebenserfahrung beruhenden hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für unzureichend befanden.

5.3 Wenn die Zulässigkeit im Gegensatz zur geltenden Auffassung nicht in allen Verfahrensstadien angefochten werden kann, wird die Frage 5 gestellt, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, daß diese Einschränkung aus Gründen der Rechtssicherheit nicht auf die bereits anhängigen Einspruchsverfahren angewendet werden darf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann der Beschwerdegegner/ Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase noch statthaft ist?

3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfah-

relating to the opponent's identity, then Questions 1 and 2 require no answer.

5.2 Question 4 in the order is dependent on the answer to Question 3 precluding a nominal opponent, and relates to the circumstances when an enquiry into the identity is called for. If the identity of the opponent is so important, then the limits set on the circumstances when an enquiry is called for may have been too narrowly defined in decisions T 635/88 and T 590/93, under which even a preponderant likelihood based on life experience would be insufficient.

5.3 Question 5 is put to cover the possibility that if, contrary to the established view, the challenge to admissibility cannot be raised at any stage of proceedings, such restriction might, on the principle of legal certainty, not apply in already pending opposition proceedings.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?

2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the Board of Appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?

3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an oppo-

à la question 3 en ce sens qu'il n'y a pas de base légale permettant de contester la recevabilité en s'appuyant sur des motifs tenant à l'identité de l'opposant, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 1 et 2.

5.2 La question 4 telle qu'elle est énoncée dans le dispositif dépend de ce que la réponse à la question 3 exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom ; elle concerne les circonstances dans lesquelles une enquête sur l'identité de l'opposant s'impose. Si l'identité de l'opposant revêt une si grande importance, les décisions T 635/88 et T 590/93 définissent peut-être de manière trop restrictive ces circonstances dans la mesure où elles considèrent que même une très forte vraisemblance, basée sur l'expérience, est insuffisante.

5.3 Pour le cas où, contrairement à l'opinion établie, il serait considéré que la recevabilité de l'opposition ne peut être contestée à n'importe quel stade de la procédure, la question 5 vise, pour des raisons de sécurité juridique, à ce que cette restriction ne s'applique pas aux procédures en instance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises pour décision à la Grande Chambre de recours :

1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?

2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours, lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom

ren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender in Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht, nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

nent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?

4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?

5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENT- AMTS

Nr. 15/98 (rev.)* Artikel 97; 102; 113 EPÜ Hilfsanträge im Prüfungs- und Einspruchsverfahren

Die Prüfungsabteilungen müssen europäische Patentanmeldungen zurückweisen (Art. 97 (1) EPÜ) und die Einspruchsabteilungen müssen Patente widerrufen (Art. 102 (1) EPÜ), wenn die Fassung der Anmeldung oder des Patents in ihrer Gesamtheit (Beschreibung, Ansprüche, ggf. Zeichnungen) den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt. Die Einreichung einer weiteren Fassung als Hilfsantrag kann in geeigneten Fällen die Verfahrenssituation klären und das Verfahren abkürzen, ohne daß der Anmelder oder Patentinhaber dazu seinen Standpunkt aufgeben muß. Diese Rechtsauskunft erläutert verschiedene rechtliche Aspekte und verfahrensmäßige Auswirkungen eines hilfsweise eingereichten Anspruchssatzes im Prüfungs- und Einspruchsverfahren.

1. Verfahren vor der Prüfungs- abteilung

1.1 Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA an die Anträge des Anmelders zu halten. Das europäische Patent kann jedoch nur als Ganzes in einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung erteilt werden, die frei von sachlichen und formalen Mängeln ist. Enthält die vom Anmelder vorgelegte Fassung Mängel, so wird die Anmeldung – auch wenn die Mängel nur einen Teil der Anmeldung betreffen – als Ganzes zurückgewiesen (Art. 97 (1) EPÜ)¹. Die Prüfungsabteilung kann nicht für einen Teil der Patentansprüche ein europäisches Patent erteilen, gleichzeitig aber die europäische Patentanmeldung im übrigen zurückweisen und gegen diese Entscheidung dem Anmelder den Beschwerdeweg eröffnen. Da dem Anmelder keine Gegenpartei gegenübersteht und vor Erlaß einer beschwerdefähigen Zurückweisungsentscheidung

* Revidierte Fassung der Rechtsauskunft Nr. 15/84 (ABI. EPA 1984, 491).

¹ Der Anmelder erhält vorher Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen (Art. 96 (2) EPÜ).

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

No. 15/98 (rev.)* Articles 97; 102; 113 EPC Auxiliary requests in examination and opposition proceedings

The examining division must refuse European patent applications (Article 97(1) EPC) and the opposition division must revoke European patents (Article 102(1) EPC) if the text of the application or the patent as a whole (description, claims, drawings, if any) does not meet the requirements of the EPC. Filing an alternative version as an auxiliary request may, in certain cases, clarify the procedural position and expedite the procedure without the applicant or patent proprietor being required to abandon his position. This legal advice explains various legal aspects and procedural consequences of filing a set of claims as an auxiliary request during examination or opposition proceedings.

1. Procedure before the examining division

1.1 Under Article 113(2) EPC, the EPO is bound by the applicant's submissions. A European patent may however only be granted on the basis of a text which is without formal or substantive deficiencies and which has been submitted or agreed by the applicant in its entirety. If the text submitted by the applicant contains deficiencies – even if the deficiencies relate to part of the application only – the application as a whole will be refused (Article 97(1) EPC). It is not possible for the examining division to grant a European patent in respect of some of the claims filed and at the same time issue a decision refusing the application in respect of the other claims, thereby enabling the applicant to appeal. Moreover, since in examination proceedings – unlike in inter partes proceedings – there is no opposing party and no translation costs are incurred prior to the issue

* Revised version of Legal Advice No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491).

¹ Prior to this, the applicant is given an opportunity to correct these deficiencies (Article 96(2) EPC).

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

No 15/98 (rev.)* Articles 97 ; 102 ; 113 CBE Requêtes subsidiaires dans la procédure d'examen et la procédure de recours

Les divisions d'examen doivent rejeter les demandes de brevet européen (art. 97 (1) CBE) et les divisions d'opposition doivent révoquer les brevets (art. 102 (1) CBE) lorsque le texte de la demande ou du brevet dans son intégralité (description, revendications, le cas échéant dessins) ne satisfait pas aux conditions de la CBE. Le dépôt, à titre subsidiaire, d'un autre texte peut dans les cas appropriés clarifier la situation procédurale et raccourcir la procédure, sans que le demandeur ou le titulaire du brevet doive abandonner sa position à ce sujet. Le présent renseignement juridique expose différents aspects juridiques du dépôt, à titre subsidiaire, d'un jeu de revendications et en explique les incidences sur la procédure d'examen et d'opposition.

1. Procédure devant la division d'examen

1.1 En vertu de l'article 113 (2) CBE, l'OEB doit s'en tenir aux requêtes présentées par le demandeur. Toutefois, un brevet européen ne peut être délivré que sur la base d'un texte proposé ou approuvé par le demandeur, dans son intégralité et exempt de toute irrégularité de forme et de fond. Si le texte proposé par le demandeur contient des irrégularités, la demande sera rejetée dans sa totalité, même si ces irrégularités ne portent que sur une partie de la demande (art. 97 (1) CBE)¹. Il est exclu que la division d'examen puisse délivrer un brevet européen portant seulement sur certaines revendications et décider en même temps de rejeter le reste de la demande de brevet européen, permettant ainsi au demandeur de former un recours contre cette décision. Etant donné qu'aucune partie adverse ne s'oppose au demandeur

* Version révisée du renseignement juridique n° 15/84 (JO OEB 1984, 491).

¹ Le demandeur a auparavant la possibilité de remédier à ces irrégularités (Art. 96 (2) CBE).

keine Übersetzungskosten anfallen, besteht im Erteilungsverfahren – im Gegensatz zum zweiseitigen Einspruchsverfahren – auch kein Anlaß für eine gesondert beschwerdefähige Zwischenentscheidung (Art. 106 (3) EPÜ), in der die Patentierbarkeit einer bestimmten Anspruchsfassung² festgestellt wird; es ergeht vielmehr unmittelbar die (beschwerdefähige) Endentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung.

1.2 Fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder gemäß Art. 96 (2) EPÜ auf, Mängel der Anmeldung – insbesondere gemäß den Artikeln 52–57, 83, 84 sowie den Regeln 27 und 29 EPÜ – zu beseitigen, so muß der Anmelder, wenn er die Einwände für berechtigt oder akzeptabel erachtet, eine entsprechend geänderte Fassung der Anmeldung einreichen. Der Anmelder wird bestrebt sein, den Inhalt der Patentansprüche so umfassend wie möglich zu belassen. Ist er sich über den Inhalt der neu abzufassenden Patentansprüche im Zweifel, so kann er einen Anspruchssatz als Hauptantrag, sowie einen oder mehrere weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge³ einreichen.

1.3 Hilfsanträge sind nach den für Hauptanträge geltenden Grundsätzen zu formulieren. Zweckmäßigerweise werden die am weitesten gefaßten Patentansprüche in einem ersten Anspruchssatz als Hauptantrag und die eingeschränkte Fassung als Hilfsantrag vorgelegt⁴.

of an appealable decision refusing the application, there is no reason for the examining division to issue an interlocutory decision finding a particular version of the claims² patentable and allowing separate appeal (Article 106(3) EPC); rather, the (appealable) final decision refusing the application is issued immediately.

1.2 When the examining division, pursuant to Article 96(2) EPC, invites an applicant to correct deficiencies in the application, in particular under Articles 52–57, 83 and 84 and Rules 27 and 29 EPC, the applicant must, if he considers the objections to be justified or acceptable, file a duly amended text of the application. It can be assumed that the applicant will endeavour to keep the content of the claims as broad as possible. If he has difficulty in deciding how much of the original content he can reasonably maintain, he may file one set of claims as a main request and one or more alternative sets as auxiliary requests³.

1.3 Auxiliary requests must be formulated in accordance with the principles applying to main requests. It is advisable to file the most broadly worded claims as a main request and the limited version as an auxiliary request⁴.

et qu'aucun frais de traduction ne doit être acquitté avant qu'une décision de rejet susceptible de recours ne soit rendue, il n'y a aucune raison, dans le cadre de la procédure de délivrance, – contrairement à la procédure d'opposition inter partes – de prononcer une décision intermédiaire pouvant faire l'objet d'un recours indépendant (Art. 106 (3) CBE), et constatant la brevetabilité d'un texte particulier des revendications² ; au contraire, la demande fait immédiatement l'objet d'une décision de rejet définitive (susceptible de recours).

1.2 Si la division d'examen invite le demandeur, conformément à l'article 96 (2) CBE, à remédier aux irrégularités constatées dans la demande – notamment celles visées aux articles 52 à 57, 83 et 84, et aux règles 27 et 29 CBE –, ce dernier, dans la mesure où il considère que les objections sont justifiées et acceptables, doit soumettre un texte de la demande modifié en conséquence. Le demandeur devra faire en sorte que le contenu des revendications demeure aussi étendu que possible. S'il hésite sur le contenu des nouvelles revendications à rédiger, il peut déposer un jeu de revendications à titre de requête principale, ainsi qu'un ou plusieurs jeux de revendications à titre subsidiaire³.

1.3 Les requêtes subsidiaires doivent être formulées selon les mêmes principes que les requêtes principales. Le demandeur a intérêt à regrouper les revendications les plus étendues dans un premier jeu de revendications déposé à titre de requête principale, et à déposer la version restreinte à titre subsidiaire⁴.

² In der Folge wird auch von Anspruchsfassung und Anspruchssätzen gesprochen; diese Ausführungen beziehen sich sinngemäß auch auf die vollständige Fassung (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen).

³ Bei mehreren hilfsweise eingereichten Anspruchssätzen hat der Anmelder deren von ihm gewählte Reihenfolge anzugeben (Hilfsantrag I, II u.s.w.). Es ist allerdings weder zulässig noch zweckmäßig, eine exzessive Anzahl von Hilfsanträgen einzureichen (Entscheidung T 907/91, unveröffentlicht).

⁴ Wenn im Hilfsantrag nur ein Teil der Ansprüche neugefaßt wurde, ist es nicht notwendig, dort den vollen Text identischer Ansprüche wiederzugeben, sondern genügt es, im Hilfsantrag an der jeweils zutreffenden Stelle auf die identischen Ansprüche Bezug zu nehmen. Ein Hilfsantrag kann beispielsweise, wenn der Anmelder sich auf die Möglichkeit einstellen will, daß die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrages von der Prüfungsabteilung als nicht patentierbar angesehen werden, so formuliert werden, daß die Ansprüche 3 bis 10 laut Hauptantrag als Ansprüche 1 bis 8 beantragt werden.

² In the following reference is made to "text of the claims" and "sets of claims"; the points made apply mutatis mutandis to the full text (claims, description, drawings).

³ When filing several alternative sets of claims, the applicant must list them in order of preference (auxiliary request I, II, etc.). It is however not acceptable to file an excessive number of auxiliary requests (decision T 907/91, unpublished).

⁴ When filing an auxiliary request with some re-worded claims, it is not necessary to reproduce the full text of identical claims; instead it is sufficient to refer to the identical claims at the relevant point in the auxiliary request. If, for example, the applicant wishes to take into account the possibility that the examining division will view claims 1 and 2 of the main request as not patentable, an auxiliary request may be formulated so as to request claims 3 to 10 according to the main request as claims 1 to 8.

² On parlera également par la suite de texte des revendications et de jeux de revendications ; ces termes se rapportent également par analogie au texte complet de la demande (revendications, description, dessins).

³ Lorsque plusieurs jeux de revendications sont déposés à titre subsidiaire, le demandeur doit indiquer l'ordre dans lequel il a choisi de les présenter (requête subsidiaire I, II, etc.). Il n'est toutefois ni admissible, ni opportun de déposer un nombre excessif de requêtes subsidiaires (décision T 907/91, non publiée).

⁴ Même lorsque la requête subsidiaire contient des revendications remaniées, il n'est pas nécessaire de reproduire dans cette requête le texte complet de revendications identiques ; il suffit, au passage concerné, de se référer à ces revendications identiques. Si l'on estime que les revendications 1 et 2 de la requête principale risquent de ne pas être considérées comme brevetables par la division d'examen, on pourra par exemple présenter une requête subsidiaire formulée de telle sorte que les revendications 3 à 10 selon la requête principale deviennent dans cette requête subsidiaire les revendications 1 à 8.

1.4 Die Prüfungsabteilung prüft zunächst den als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatz, dann den hilfsweise eingereichten Anspruchssatz bzw. die Anspruchssätze in der vom Anmelder angegebenen Reihenfolge. Hält die Prüfungsabteilung einen hilfsweise eingereichten Anspruchssatz für patentierbar, so gibt sie (in einem Bescheid oder in der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ oder ggf. in einer mündlichen Verhandlung) diese Fassung an und begründet, weshalb der als Hauptantrag eingereichte Anspruchssatz und ggf. hilfsweise eingereichte Anspruchssätze, die dem als gewährtbar erachteten Anspruchssatz vorangehen, nicht akzeptiert werden können. Anträge, die der als patentierbar erachteten Fassung rangmäßig nachgehen, werden nicht geprüft.

1.5 Hat der Anmelder eine gewährbare Fassung als Hilfsantrag eingereicht, so kann die Prüfungsabteilung die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ über den als gewährtbar erachteten Anspruchssatz erlassen; in dieser wird auf die Gründe der Nichtgewährbarkeit der rangmäßig vorangehenden Anträge hingewiesen, in der Regel durch Verweis auf den einschlägigen Bescheid oder ggf. auf die Erörterungen in der mündlichen Verhandlung. In dieser Situation hat der Anmelder folgende Möglichkeiten:

a) Er stimmt der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung vorbehaltlos zu, womit diese zu seinem einzigen Antrag erhoben wird. Es ergeht daraufhin die entsprechende Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ.

b) Er stimmt der Erteilung in der mitgeteilten Fassung nicht zu und besteht auf einem der rangmäßig vorangehenden Anträge. Es erfolgt die Zurückweisung der Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ, da die vom Anmelder vorrangig beantragte Fassung nicht gewährtbar ist, einer Erteilung gemäß dem gewährtbaren Hilfsantrag vom Anmelder jedoch nicht zugestimmt wird (Regel 51 (5) EPÜ). Die Zurückweisungsentscheidung führt die Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hauptantrages und ggf. rangmäßig vorangehender Hilfsantrag an.

1.4 The examining division first examines the main request, then the alternative set(s) of claims in the sequence indicated by the applicant. If the examining division considers an alternative set of claims to be patentable, it will propose this version (in an examination report or a communication pursuant to Rule 51(4) EPC or, where appropriate, during oral proceedings), stating why the set of claims according to the main request and any alternative sets of claims preceding the one considered patentable are not acceptable. Requests ranking lower than the version considered patentable will not be examined.

1.5 Where the applicant has filed an allowable version of the claims as an auxiliary request, the examining division can issue the communication pursuant to Rule 51(4) EPC with regard to the set of claims that it considers to be allowable; this communication will state why the preceding requests were not considered allowable, as a rule by citing the relevant examination report or, where applicable, referring to the discussion during oral proceedings. In this situation the applicant has the following options:

(a) He can agree unreservedly to the version communicated pursuant to Rule 51(4) EPC, thereby elevating this version to his sole request. The relevant communication pursuant to Rule 51(6) EPC is then issued.

(b) He can refuse to agree to the version communicated and maintain one of the preceding requests. The application is then refused pursuant to Article 97(1) EPC, since the text preferred by the applicant is not allowable and the applicant does not agree to grant of the patent on the basis of the allowable auxiliary request (Rule 51(5) EPC). The decision refusing the application will contain a reasoned statement why the main request and any preceding auxiliary requests were not considered allowable.

1.4 La division d'examen examine tout d'abord le jeu de revendications déposé à titre de requête principale, puis celui ou ceux déposés à titre de requête subsidiaire, dans l'ordre indiqué par le demandeur. Si la division d'examen estime qu'un jeu de revendications déposé à titre subsidiaire est brevetable, elle va indiquer (dans une notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE ou, éventuellement lors d'une procédure orale) que cette version est brevetable, et préciser les raisons pour lesquelles le jeu de revendications déposé à titre de requête principale et, le cas échéant, ceux déposés à titre subsidiaire, qui précèdent le jeu de revendications considéré comme brevetable, ne peuvent pas être acceptés. Les requêtes qui suivent dans l'ordre de préférence celle considérée comme brevetable, ne sont pas examinées.

1.5 Si le demandeur a déposé un texte admissible à titre de requête subsidiaire, la division d'examen émet la notification prévue à la règle 51 (4) CBE portant sur le jeu de revendications considéré comme admissible ; cette notification précise les raisons pour lesquelles les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles, en règle générale par un renvoi à la notification correspondante ou, le cas échéant, aux explications données au cours de la procédure orale. Dans ce cas, les possibilités suivantes s'offrent au demandeur :

a) Il approuve sans réserve le texte notifié conformément à la règle 51 (4) CBE, celui-ci constituant désormais son unique requête. La division d'examen émet ensuite la notification visée à la règle 51 (6) CBE.

b) Il n'approuve pas le texte notifié dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et préfère s'en tenir à l'une des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence. La demande est alors rejetée conformément à l'article 97 (1) CBE, étant donné que le texte faisant l'objet de la requête antérieure dans l'ordre de préférence n'est pas admissible et que le demandeur n'approuve pas la délivrance d'un brevet sur la base de la requête subsidiaire considérée comme admissible (règle 51(5) CBE). La décision de rejet précise les motifs pour lesquels la requête principale ou, le cas échéant, les requêtes subsidiaires antérieures dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles.

c) Er reicht Änderungen ein. Stimmt die Prüfungsabteilung zu – was nur möglich ist, wenn die vorgeschlagene Änderung nur einen einzigen Antrag enthält, welcher zulässig und gewährbar ist – ergeht unmittelbar die entsprechende Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Stimmt die Prüfungsabteilung nicht zu, teilt sie ihre Auffassung dem Anmelder mit (Regel 51 (5) EPÜ). Sollte der Anmelder daraufhin seinen Antrag nicht in der Weise ändern, daß er sich auf die nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilte oder eine im zulässigen Umfang (Regel 86 (3) EPÜ) geänderte und von der Prüfungsabteilung für patentierbar erachtete Fassung festlegt, wird die Anmeldung nach den gleichen Grundsätzen wie unter b) nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

1.6 Die mit Gründen versehene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hat für den Anmelder den Vorteil, daß er in Kenntnis dieser Gründe über sein weiteres Vorgehen entscheiden kann. Der Anmelder kann aber im Einzelfall Interesse an einer sofortigen Entscheidung haben. Auf seinen Antrag hin erläßt die Prüfungsabteilung – sofern das rechtliche Gehör gewahrt ist – sofort die Entscheidung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird und in der die Gründe angegeben sind, warum die Fassungen gemäß den rangmäßig vorangehenden Anträgen nicht patentierbar sind.

1.7 Stellt der Anmelder mit der Beschwerde den Antrag, das Patent in der von der Prüfungsabteilung als patentierbar angesehenen Fassung zu erteilen (womit er diese Fassung zum Gegenstand seines einzigen Antrags erhebt), liegen die Voraussetzungen für die Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ vor. In diesem Fall wird die Akte der Beschwerdekammer nicht vorgelegt, sondern die Prüfungsabteilung erläßt in der Regel unmittelbar die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ findet nicht statt.

1.8 Liegen die Voraussetzungen für die Abhilfe nicht vor, wird die Akte ohne sachliche Stellungnahme unverzüglich der Beschwerdekammer vorgelegt, die jedoch an die positive Bewertung der Patentierbarkeit einer hilfsweise beantragten Fassung durch die Prüfungsabteilung nicht gebunden ist.

(c) He can file amendments. If the examining division agrees – which is only possible if the proposed amendment contains only one request which is both admissible and allowable – it will immediately issue the relevant communication pursuant to Rule 51(6) EPC. If the examining division does not give its consent it will inform the applicant to this effect (Rule 51(5) EPC). If the applicant does not thereupon amend the request either by consenting to the text communicated pursuant to Rule 51(4) EPC or by submitting a text which has been amended to an admissible extent (Rule 86(3) EPC) and is considered patentable by the examining division, the application will be refused pursuant to Article 97(1) EPC on the same principles as those applying under (b).

1.6 The advantage of receiving a reasoned communication pursuant to Rule 51(4) EPC is that the applicant can decide in the light of it how to proceed further. It may however be in some applicants' interest to obtain an immediate decision. If so requested by an applicant, and provided that this does not infringe the right to be heard, the examining division will immediately deliver a decision to refuse the application containing the reasons why the texts of the preceding requests are not patentable.

1.7 If, when filing an appeal, an applicant submits a request that the patent is granted in the version considered to be patentable by the examining division (thus making this text the subject-matter of his sole request), the conditions for granting interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC are met. The case is not then remitted to the board of appeal; instead the examining division will usually immediately issue the communication pursuant to Rule 51(6) EPC. The appeal fee is not reimbursed under Rule 67 EPC.

1.8 If the conditions for granting interlocutory revision are not met, the case will be remitted to the board of appeal without delay and without comment as to its merits; the board is not bound by the examining division's positive assessment of the patentability of a text filed as an auxiliary request.

c) Il dépose des modifications. Si la division d'examen les approuve, ce qui n'est possible que lorsque les modifications proposées ne comportent qu'une seule requête recevable et admissible, elle émet immédiatement la notification visée à la règle 51 (6) CBE. Si la division d'examen n'approuve pas les modifications proposées, elle fait connaître son point de vue au demandeur (règle 51 (5) CBE). Si ce dernier ne modifie pas sa requête de manière à s'engager sur le texte notifié conformément à la règle 51 (4) CBE ou sur un texte modifié dans la mesure autorisée par la règle 86 (3) CBE, et que la division d'examen considère comme brevetable, la demande est rejetée en vertu des mêmes principes que sous b), conformément à l'article 97 (1) CBE.

1.6 Grâce à la notification motivée, établie conformément à la règle 51 (4) CBE, le demandeur peut décider en connaissance de cause de la démarche qu'il va suivre. Toutefois, dans certains cas, il peut avoir intérêt à ce qu'une décision soit prise immédiatement. A sa demande, la division d'examen peut décider immédiatement – dès lors que le principe du fondement des décisions est respecté – que la demande est rejetée, en indiquant les motifs pour lesquels le texte des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence n'est pas brevetable.

1.7 Si le demandeur forme un recours dans lequel il requiert que le brevet soit délivré dans le texte considéré comme brevetable par la division d'examen (ce qui revient pour lui à faire de ce texte son unique requête), les conditions d'une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE sont réunies. Dans ce cas, le dossier n'est pas soumis à la chambre de recours ; c'est la division d'examen qui émet en règle générale immédiatement la notification selon la règle 51 (6) CBE. Il n'est pas procédé au remboursement de la taxe de recours visé à la règle 67 CBE.

1.8 Si les conditions d'une révision préjudicielle ne sont pas réunies, le dossier est transmis immédiatement et sans avis sur le fond à la chambre de recours, qui n'est toutefois pas liée par l'appréciation favorable de brevetabilité émise par la division d'examen au sujet d'un texte faisant l'objet d'une requête subsidiaire.

2. Verfahren vor der Einspruchsabteilung

2.1 Stehen dem europäischen Patent in der erteilten Fassung Einspruchsgründe entgegen, wird das Patent widerrufen oder in geändertem Umfang aufrechterhalten, wenn die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangt, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen (Art. 102 (3) EPÜ)⁵. Für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang muß die Zustimmung des Patentinhabers vorliegen (Art. 102 (3) (a) in Verbindung mit Art. 113 (2) EPÜ).

2.2 Im Einspruchsverfahren kann der Patentinhaber ebenfalls, als Grundlage für eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, zusätzlich einen oder mehrere weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge⁶ einreichen.

2.3 Zu Formulierung und Reihenfolge der Prüfung der Anträge gelten die in 1.3 und 1.4 dargestellten Grundsätze sinngemäß. Jeder Anspruchssatz hat zusätzlich die Bedingungen des Artikels 123 (3) EPÜ zu erfüllen; zu beachten ist ferner, daß jede Änderung im Einspruchsverfahren durch in Artikel 100 EPÜ genannte Einspruchsgründe veranlaßt sein muß (Regel 57a EPÜ).

2.4 Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß das Patent nur in einem gemäß Hilfsantrag geänderten Umfang aufrechterhalten werden kann, so erläßt sie, nachdem allen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde (Art. 113 (1) EPÜ), unmittelbar⁷ eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, daß das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter

2. Procedure before the opposition division

2.1 Where there are grounds for opposition which prejudice the maintenance of the European patent as granted, the patent is revoked, or, if the opposition division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the patent proprietor, the European patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, it is maintained as amended (Article 102(3) EPC)⁵. The approval of the patent proprietor must be obtained before the patent can be maintained in amended form (Article 102(3)(a) in conjunction with Article 113(2) EPC).

2.2 In opposition proceedings the patent proprietor may likewise file one or more alternative sets of claims on which the opposition division may base a decision to maintain the patent in amended form⁶.

2.3 The principles outlined in 1.3 and 1.4 above regarding the way in which the requests are formulated and the order in which they are examined apply mutatis mutandis. In addition, each set of claims must meet the requirements of Article 123(3) EPC; it should also be noted that any amendments made during opposition proceedings must be occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC (Rule 57a EPC).

2.4 If the opposition division considers that the patent can only be maintained in amended form on the basis of an auxiliary request, and all the parties have had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC), it immediately⁷ issues an interlocutory decision pursuant to Article 106(3) EPC to the effect that the European patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, account being

2. Procédure devant la division d'opposition

2.1 Lorsque des motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen tel qu'il a été délivré, le brevet est révoqué ou maintenu tel qu'il a été modifié, si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, le brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE (art. 102 (3) CBE)⁵. Pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée, il est nécessaire que le titulaire donne son accord (art. 102 (3) a) ensemble l'art. 113 (2) CBE).

2.2 Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut aussi déposer en complément un ou plusieurs autres jeux de revendications à titre de requêtes subsidiaires⁶, sur lesquelles la division d'opposition pourra s'appuyer pour prendre une décision de maintien en vigueur du brevet sous une forme modifiée.

2.3 En ce qui concerne la formulation des requêtes et l'ordre dans lequel elles sont examinées, on se reportera aux principes énoncés aux points 1.3 et 1.4, qui s'appliquent par analogie. Chaque jeu de revendications doit en outre satisfaire aux conditions de l'article 123 (3) CBE ; il convient également de tenir compte du fait que dans la procédure d'opposition, les modifications doivent être apportées pour pouvoir répondre aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE (règle 57bis CBE).

2.4 Si la division d'opposition estime que le brevet ne peut être maintenu que sous une forme modifiée correspondant à une requête subsidiaire, elle rend immédiatement⁷ après que toutes les parties ont pu prendre position (art. 113 (1) CBE) une décision intermédiaire conformément à l'article 106 (3) CBE, dans laquelle il est constaté que compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, le brevet européen et

⁵ und die in Artikel 102 (3) (b) sowie (5) EPÜ vorgeschriebenen Formerfordernisse (Druckkostengebühr und Übersetzung der Patentansprüche) erfüllt wurden.

⁶ Bei mehreren hilfsweise eingereichten Anspruchssätzen hat der Patentinhaber deren von ihm gewählte Reihenfolge anzugeben (Hilfsantrag I, II usw.). Es ist allerdings weder zulässig noch zweckmäßig, eine exzessive Anzahl von Hilfsanträgen einzureichen (Entscheidung T 907/91, unveröffentlicht).

⁷ Eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergeht in der Regel nicht, da diese Mitteilung nach der Entscheidung G 1/88 (ABl. 1989, 189) in einem solchen Fall weder erforderlich noch zweckmäßig ist (Richtlinien D-VI, 7.2.1).

⁵ and the formal requirements laid down in Article 102(3)(b) and (5) EPC (printing fee and translation of the patent claims) have been met.

⁶ When filing several alternative sets of claims, the patent proprietor must list them in order of preference (auxiliary request I, II, etc.). It is however not acceptable to file an excessive number of auxiliary requests (decision T 907/91, unpublished).

⁷ A communication pursuant to Rule 58(4) EPC is not normally issued, since, pursuant to decision G 1/88 (OJ EPO 1989, 189), in such a case it is neither necessary nor appropriate (Guidelines D-VI, 7.2.1).

⁵ ainsi qu'aux conditions de forme prescrites à l'art. 102 (3) b) et (5) (taxe d'impression et traduction des revendications).

⁶ Lorsque plusieurs jeux de revendications sont déposés à titre subsidiaire, le demandeur doit indiquer l'ordre dans lequel il a choisi de les présenter (requête subsidiaire I, II, etc.). Il n'est toutefois ni admissible, ni opportun de déposer un nombre excessif de requêtes subsidiaires (décision T 907/91, non publiée).

⁷ En règle générale, il n'est pas émis de notification conformément à la règle 58 (4) CBE, étant donné qu'en pareil cas, une telle notification n'est ni nécessaire, ni opportune en vertu de la décision G 1/88 (JO OEB 1989, 189) (Directives D-VI, 7.2.1).

Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen, wobei in der Begründung auch ausgeführt wird, warum die Fassungen nach den rangmäßig vorangehenden Anträgen die Erfordernisse des Übereinkommens nicht erfüllen. Gegen diese Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde zugelassen⁸.

2.5 Gegen diese Zwischenentscheidung kann auch der Patentinhaber, weil er durch die Feststellung der Nichtgewährbarkeit rangmäßig vorangehender Anspruchsfassungen beschwert ist, Beschwerde einlegen.

taken of the amendments made by the patent proprietor; the decision must also contain the reasons why the texts of the preceding requests do not meet the requirements of the Convention. A separate appeal is allowed against this decision⁸.

2.5 The patent proprietor may also appeal against this interlocutory decision, since he is adversely affected by its ruling that preceding versions of the claims are not allowable.

l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions de la CBE, et dans laquelle sont également indiqués les motifs pour lesquels les textes des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne remplissent pas ces conditions. Un recours indépendant peut être formé contre cette décision⁸.

2.5 Le titulaire du brevet peut également former un recours contre cette décision intermédiaire au motif que l'inadmissibilité des requêtes précédentes qui a été constatée ne fait pas droit à ses prétentions.

⁸ Richtlinien D-VI, 7.2.2 – generelle, von der Rechtsprechung (T 89/90, ABI. EPA 1992, 456 und T 390/86, ABI. EPA 1989, 30) gebilligte Praxis: Erst nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung (ggf. nach deren Überprüfung im Beschwerdeverfahren) wird der Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ zur Vorlage der Übersetzung der Patentansprüche und zur Zahlung der Druckkostengebühr aufgefordert.

⁸ Guidelines D-VI, 7.2.2 – standard practice as confirmed by board-of-appeal case law (T 89/90, OJ EPO 1992, 456, and T 390/86, OJ EPO 1989, 30): the patent proprietor is only requested to file the translation of the patent claims and pay the printing fee pursuant to Rule 58(5) EPC once the interlocutory decision has become final (eg after having been reviewed in appeal proceedings).

⁸ Directives D-VI, 7.2.2 – pratique générale approuvée par la jurisprudence (T 89/90, JO OEB 1992, 456 et T 390/86, JO OEB 1989, 30) : ce n'est que lorsque la décision intermédiaire est passée en force de chose jugée (le cas échéant après son réexamen lors de la procédure de recours) que le titulaire du brevet est invité conformément à la règle 58 (5) CBE à produire la traduction des revendications et à acquitter la taxe d'impression.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Februar 1998 H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) und M. Poock (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

2. Prüfungsergebnisse

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

LEONE, Mario

Die europäische Eignungsprüfung 1997 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

The Examination Board appointed H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) and M. Poock (DE) with effect from 1 February 1998 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1999.

2. Examination results

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

LEONE, Mario

In accordance with Article 17(2) REE the following candidates were successful in the European qualifying examination 1997:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) et M. Poock (DE) à compter du 1^{er} février 1998 membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1999.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 mars 1997 :

LEONE, Mario

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à la session de 1997 de l'examen européen de qualification :

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 29. Januar 1998 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145) wie folgt:

I. Allgemeine Vorschriften

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Bewerber hinreichend vertraut sind mit

- den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
- dem Inhalt der Amtsblätter des EPA,

die bis zum Ende des ihrer Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden sind.

Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1995, 145) with effect from 29 January 1998 as follows:

I. General provisions

1. Candidates are expected to be sufficiently familiar with

- the Guidelines for Examination in the EPO and
- the content of the Official Journal of the EPO

as published up to the end of the year preceding their examination.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145) comme suit, avec effet à compter du 29 janvier 1998.

I. Dispositions générales

1. Les candidats sont censés posséder une connaissance suffisante

- des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et
- du contenu du Journal officiel de l'OEB

tels qu'ils ont été publiés jusqu'à la fin de l'année précédant l'examen.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Februar 1998 H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) und M. Poock (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

2. Prüfungsergebnisse

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

LEONE, Mario

Die europäische Eignungsprüfung 1997 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

The Examination Board appointed H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) and M. Poock (DE) with effect from 1 February 1998 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1999.

2. Examination results

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

LEONE, Mario

In accordance with Article 17(2) REE the following candidates were successful in the European qualifying examination 1997:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) et M. Poock (DE) à compter du 1^{er} février 1998 membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1999.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 mars 1997 :

LEONE, Mario

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à la session de 1997 de l'examen européen de qualification :

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 29. Januar 1998 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145) wie folgt:

I. Allgemeine Vorschriften

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Bewerber hinreichend vertraut sind mit

- den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
- dem Inhalt der Amtsblätter des EPA,

die bis zum Ende des ihrer Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden sind.

Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1995, 145) with effect from 29 January 1998 as follows:

I. General provisions

1. Candidates are expected to be sufficiently familiar with

- the Guidelines for Examination in the EPO and
- the content of the Official Journal of the EPO

as published up to the end of the year preceding their examination.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145) comme suit, avec effet à compter du 29 janvier 1998.

I. Dispositions générales

1. Les candidats sont censés posséder une connaissance suffisante

- des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et
- du contenu du Journal officiel de l'OEB

tels qu'ils ont été publiés jusqu'à la fin de l'année précédant l'examen.

2. Ferner wird davon ausgegangen, daß die Bewerber die Prüfungsaufgabe in ein und derselben Sprache lesen und beantworten. Trifft dies nicht zu, so ist auf der ersten Seite der Antworten anzugeben, in welcher Sprache die Prüfungsaufgabe gelesen wurde. Dies gilt auch für Bewerber, die in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch antworten und bei der Anmeldung zur Prüfung einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

3. Die Bewerber haben die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben vorauszusetzen und sich auf diese zu beschränken. Ob und inwieweit ein Bewerber die Angaben verwendet, bleibt ihm selbst überlassen. Etwaige besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung sollten von den Bewerbern außer acht gelassen werden.

II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

Zeit: 3¹/₂ Stunden, zweiter Prüfungstag vormittags

4. Ausgangspunkt für die Bewerber ist der Brief eines Mandanten; der Brief enthält die Beschreibung einer Erfindung, für die der Mandant ein europäisches Patent begehrt, sowie Hinweise auf den ihm bekanntesten nächstliegenden Stand der Technik.

5. Die Bewerber sollen einen unabhängigen Anspruch/unabhängige Ansprüche abfassen, der/die dem Anmelder den größtmöglichen Schutzzumfang bietet/bieten und dabei gute Aussichten hat/haben, vor dem EPA zu bestehen. Bei der Abfassung des Anspruchs bzw. der Ansprüche sind die Erfordernisse des Übereinkommens – u. a. Neuheit und erfinderische Tätigkeit – sowie die Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten abhängige Ansprüche formuliert werden, auf die zurückgegriffen werden könnte, falls die unabhängigen Ansprüche nicht gewährbar sind; ihre Zahl sollte sich in vertretbaren Grenzen halten.

6. Ferner sollen die Bewerber eine Einleitung ausarbeiten, d. h. den Teil der Beschreibung, der vor den Beispielen oder vor der Erläuterung der Zeichnungen steht. Durch die Einleitung sollten die unabhängigen Ansprüche ausreichend gestützt werden. Dabei sollten die Bewerber insbesondere erwägen, ob es ratsam ist, vorteilhafte Wirkungen der Erfindung aufzunehmen.

2. It will be assumed that candidates have read the examination paper in the language in which they give their answer. Where this is not the case, candidates should indicate on the front page of their answer the language in which they read the paper. The same applies to candidates who, having filed a corresponding request when enrolling for the examination, give their answer in a language other than English, French or German.

3. Candidates are to accept the facts given in the paper and to limit themselves to these facts. Whether and to what extent these facts are used is the responsibility of the candidate. Candidates are not to use any special knowledge they may have of the field of the invention.

II. Instructions to candidates regarding Paper A

Time: 3¹/₂ hours, second day, morning

4. Candidates are to assume that they have received a letter from their client which includes a description of an invention for which the client wishes to obtain a European patent, together with references to the most pertinent prior art known to him.

5. They are expected to draft an independent claim (or claims) which offers the applicant the broadest possible protection and at the same time has a good chance of succeeding before the EPO. When drafting the claim(s), candidates should bear in mind the requirements of the Convention, including the need for novelty and inventive step, and the recommendations made in the Guidelines for Examination in the EPO. Dependent claims, which should be limited to a reasonable number, should be drafted in order to provide a fall-back position in the event of failure of the independent claim(s).

6. Candidates are also expected to draft an introduction, i.e. that part of the description which precedes the examples or the explanation of the drawings. The introduction should be sufficient to provide support for the independent claim(s). In particular, candidates should give consideration to the advisability of mentioning the advantages of the invention in the introduction.

2. Les candidats sont censés avoir étudié le sujet de l'épreuve dans la langue dans laquelle ils ont répondu. Si ce n'est pas le cas, ils doivent indiquer sur la première page de leur réponse la langue dans laquelle ils ont étudié le sujet. Cela vaut en tout état de cause pour les candidats qui, après avoir présenté une demande en ce sens lors de leur inscription à l'examen, ont fourni une réponse dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français.

3. Les candidats doivent tenir pour acquis les faits exposés dans le sujet et se limiter à ces faits. Les candidats décident sous leur propre responsabilité s'ils font usage de ces données et dans quelle mesure. Les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir du domaine de l'invention.

II. Epreuve A

Durée : 3 heures 30, matinée du deuxième jour

4. Le candidat doit considérer qu'il a reçu une lettre de son client incluant la description d'une invention pour laquelle celui-ci souhaite obtenir un brevet européen, ainsi que des références à l'état de la technique le plus pertinent connu du client.

5. Le candidat doit rédiger une (ou plusieurs) revendications indépendantes offrant au demandeur la protection la plus large possible tout en ayant une bonne chance de succès auprès de l'OEB. Lors de la rédaction de la ou des revendications, le candidat doit avoir présent à l'esprit les conditions spécifiées par la Convention, dont l'exigence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que les recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Il doit également rédiger des revendications dépendantes, en nombre raisonnable, de manière à y trouver une position de repli en cas d'échec de la ou des revendications indépendantes.

6. Le candidat doit également rédiger un préambule, c'est-à-dire la partie de la description qui précède les exemples ou l'explication des dessins. Ce préambule devrait étayer de manière suffisante la ou les revendications indépendantes. En particulier, le candidat devrait examiner s'il y a lieu de mentionner les avantages de l'invention dans le préambule.

7. Es wird erwartet, daß die Bewerber Ansprüche und Einleitung für eine einzige europäische Anmeldung abfassen. Diese Anmeldung muß den Erfordernissen des Übereinkommens im Hinblick auf die Einheitlichkeit entsprechen. Wenn ein Bewerber in der Praxis versuchen würde, weitere Erfindungen durch Einreichung einer oder mehrerer gesonderter Anmeldungen zu schützen, so sollte er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

8. Es steht den Bewerbern frei, ihre Antworten auf einem gesonderten Blatt zu begründen, also etwa darzulegen, warum sie eine bestimmte Anspruchsform, ein bestimmtes Merkmal für einen unabhängigen Anspruch, eine bestimmte Entgegnung als Ausgangspunkt gewählt haben oder warum sie eine bestimmte Entgegnung oder einen möglichen Einspruchsgrund verworfen bzw. bevorzugt haben.

Ergänzende Notizen der Bewerber an die Prüfer können nicht wesentliche Teile der Antworten ersetzen.

9. Die Blätter der Prüfungsaufgabe, die die Bewerber möglicherweise zerschneiden und in ihre Arbeiten übernehmen möchten, werden nur einseitig bedruckt sein. Verwendet werden dürfen Schere, Klebstoff und Klebefilm, aber keine Hefter. Blätter mit Zeichnungen sind ebenfalls nur einseitig bedruckt.

III. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe B

Zeit: 4 Stunden, zweiter Prüfungstag nachmittags

10. Bei dieser Aufgabe haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, in der alle Vertragsstaaten benannt sind, und das Europäische Patentamt einen amtlichen Bescheid erlassen hat. Bestandteil der Aufgabe kann ein Schreiben des Mandanten sein, in dem er angibt, wie mit der europäischen Patentanmeldung weiter verfahren werden soll.

11. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie auf alle im amtlichen Bescheid angesprochenen Punkte eingehen. Die Erwiderung soll als

7. Candidates are expected to draft claims and an introduction for one European application only. The application should meet the requirements of the Convention as to unity. If in practice candidates would seek to protect further inventions by filing one or more separate applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such separate application(s), for example by referring to selected portions of the claims, or, alternatively, draft the claim itself.

8. In addition to their answer, candidates may (although this is not mandatory) set out on a separate sheet of paper the reasons for their choice of answer: for example, why they selected a particular form of claim, a particular feature for an independent claim or a particular piece of prior art as starting point, or why they rejected or preferred a particular item of prior art or possible opposition argument.

Supplementary notes from candidates to examiners cannot, however, replace essential parts of candidates' answers.

9. Those sheets of the examination paper which candidates might wish to cut up and include in their answer will be printed on one side only. Scissors, glue and transparent gummed tape may be used, but no staplers. Sheets containing drawings will also be printed on one side only.

III. Instructions to candidates regarding Paper B

Time: 4 hours, second day, afternoon

10. In this paper, candidates should assume that a European patent application has been filed designating all the contracting states, and that the European Patent Office has issued an official communication. The paper may include a client's letter containing instructions about the way the client wishes to prosecute the European patent application.

11. Candidates are expected to respond to all points raised in the official communication. The response should be in the form of a letter to the EPO

7. Le candidat doit rédiger des revendications et un préambule pour une seule demande de brevet européen. Cette demande doit répondre aux conditions spécifiées par la Convention en ce qui concerne l'unité. Si le candidat veut en pratique protéger d'autres inventions en déposant une ou plusieurs demandes séparées, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes séparées, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément particulier de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré tel ou tel état de la technique ou motif possible d'opposition.

Une note supplémentaire du candidat à l'attention des examinateurs ne peut toutefois pas remplacer des éléments essentiels de la réponse du candidat.

9. Les feuilles des textes d'épreuves qu'un candidat pourrait avoir intérêt à découper pour les utiliser partiellement dans sa réponse seront imprimées sur un seul côté. L'utilisation de ciseaux, de colle et d'un ruban adhésif transparent est autorisée, mais pas celle d'agrafeuses. De même, les feuilles contenant des dessins ne seront imprimées que d'un seul côté.

III. Epreuve B

Durée : 4 heures, après-midi du deuxième jour

10. Dans cette épreuve, le candidat doit considérer qu'une demande de brevet européen, désignant tous les Etats contractants, a été déposée et que l'Office européen des brevets a émis une notification officielle. L'épreuve peut inclure la lettre d'un client contenant des instructions de ce dernier sur la suite à donner à la demande de brevet européen.

11. Le candidat doit répondre à tous les points de la notification officielle. La réponse doit prendre la forme d'une lettre adressée à l'OEB et

Schreiben an das EPA abgefaßt sein, dem gegebenenfalls ein geänderter Anspruchssatz beizufügen ist. An der Beschreibung sollten aber keine Änderungen vorgenommen werden.

Die Ansprüche sollen einen möglichst großen Schutzzumfang gewähren, wobei sie allen Erfordernissen des Übereinkommens Rechnung tragen müssen. Die Bewerber sollten in ihrer Erwidderung darlegen, welche Argumente für die Patentierbarkeit des unabhängigen Anspruchs bzw. der unabhängigen Ansprüche sprechen.

12. Ist ein Bewerber der Auffassung, daß ein Teil der Anmeldung zum Gegenstand einer oder mehrerer Teilanmeldungen gemacht werden sollte, so hat er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig zu identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

IV. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe C

Zeit: 5 Stunden, dritter Prüfungstag vormittags

13. Die vom Bewerber auszuarbeitende Einspruchsschrift muß den Vorschriften von Artikel 100 und Regel 55 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Um jedoch die Anonymität zu wahren, hat der Bewerber in der Prüfungsaufgabe nicht seinen eigenen Namen anzugeben, sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Mandanten gerichtet ist.

14. Die Einspruchsschrift soll ausschließlich und vollzählig diejenigen Gründe – möglichst gegen alle Ansprüche – enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers im vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Das Weglassen eines triftigen Einspruchsgrunds hat einen Punkteabzug zur Folge, der um so höher ausfällt, je wichtiger der Grund für den betreffenden Fall ist. Von den Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b EPÜ wird kein Gebrauch gemacht.

15. Die Prüfungsaufgabe wird als Schreiben eines Mandanten an einen zugelassenen Vertreter samt dem europäischen Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden soll und den Entgegenhaltungen vorgelegt. Die Entgegenhaltungen umfassen

accompanied, where appropriate, by an amended set of claims. The description should not, however, be amended.

The claims should afford the broadest possible protection while meeting the requirements of the Convention. In their letter of response candidates should set out their arguments in support of the patentability of the independent claim(s).

12. If candidates consider that any part of the application ought to be made the subject of one or more divisional applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such divisional application(s), for example by referring to selected portions of their claims, or, alternatively, draft the claim itself.

IV. Instructions to candidates regarding Paper C

Time: 5 hours, third day, morning

13. The notice of opposition prepared by candidates should comply with Article 100 and Rule 55 of the European Patent Convention (EPC), bearing in mind the relevant recommendations in the Guidelines for Examination in the EPO, Part D. However, in order to maintain anonymity, candidates must not give their real name, but should instead use the name of the representative to whom the client's letter is addressed.

14. The notice of opposition should contain all those (and no other) grounds – where possible against all the claims – which candidates consider in this particular case to be prejudicial to the maintenance of the patent. The omission of a good ground for opposition will lead to a loss of marks commensurate with the importance of the ground in the case concerned. The grounds of Article 100(b) EPC will not be used.

15. The paper will be presented in the form of a letter from a client to a professional representative accompanied by the European patent to be opposed and prior art documents. The annexed prior art will comprise at least three documents, including

accompagnée, le cas échéant, d'un jeu de revendications modifié. Toutefois, il ne doit pas être apporté de modifications à la description.

Les revendications doivent permettre la protection la plus large possible tout en répondant aux conditions spécifiées par la Convention. Dans sa lettre de réponse, le candidat doit exposer les arguments qu'il avance à l'appui de la brevetabilité de la ou des revendications indépendantes.

12. Si le candidat estime qu'une partie quelconque de la demande doit faire l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes divisionnaires, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

IV. Epreuve C

Durée : 5 heures, matinée du troisième jour

13. L'acte d'opposition élaboré par le candidat devra être conforme à l'article 100 et à la règle 55 de la Convention sur le brevet européen (CBE), compte tenu des recommandations pertinentes figurant dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D. Toutefois, pour préserver l'anonymat du candidat, celui-ci n'utilisera pas son nom dans les épreuves, mais celui du mandataire à qui est adressée la lettre du client.

14. Dans l'acte d'opposition devront figurer tous les motifs (et ceux-là seulement), visant si possible l'ensemble des revendications, dont le candidat estime, dans le cas considéré, qu'ils s'opposent au maintien du brevet. L'omission d'un motif d'opposition valable entraînera une pénalisation en rapport avec l'importance du motif dans le cas considéré. Les motifs mentionnés à l'article 100, lettre b) CBE ne seront pas utilisés.

15. Le sujet sera présenté sous la forme d'une lettre envoyée par un client à un mandataire agréé et accompagnée du brevet européen devant faire l'objet de l'opposition et de l'état de la technique. L'état de la technique comprendra au moins trois

mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch und Deutsch, eine nur in Englisch und Französisch und eine nur in Deutsch und Französisch vorliegt.

16. Die Prüfungsaufgabe enthält eine Liste mit speziellen Fachwörtern, die in den Entgegenhaltungen vorkommen. Diese Wörter werden in den drei Amtssprachen des EPA sowie in den für die betreffende Prüfung nach Artikel 15 (3) Satz 2 VEP beantragten anderen Amtssprachen eines Vertragsstaats angegeben.

17. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie sich in die Lage des Vertreters versetzen und allein anhand der Angaben des Mandanten eine Einspruchsschrift verfassen, die – in maschinenschriftlicher Form – so eingereicht werden könnte. Die Verwendung des bereitgestellten Vordrucks ist zulässig, aber nicht zwingend vorgeschrieben; ein Verzicht auf den Vordruck wirkt sich nicht negativ auf die Bewertung aus.

18. Die Ansprüche sind getrennt voneinander zu behandeln, wobei den jeweiligen Abhängigkeiten gebührend Rechnung zu tragen ist.

19. Bei der Bezugnahme auf Entgegenhaltungen ist jeweils nur die Nummer der Anlage zu nennen und die herangezogene Sprache anzugeben.

20. So ist davon auszugehen, daß der Offenbarungsgehalt sämtlicher Anlagen, die eine Priorität in Anspruch nehmen, mit dem Offenbarungsgehalt der entsprechenden Prioritätsunterlagen identisch ist, sofern es nicht Anhaltspunkte gibt, die dagegensprechen.

Bei Sachverhalten, die der Bestätigung bedürfen – etwa einer angeblichen früheren Offenbarung – wird von den Bewerbern der Hinweis erwartet, daß eine entsprechende Bestätigung nachgereicht wird.

Unabhängig davon, welches Datum das Schreiben des Mandanten aufweist, haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine Rücksprache nicht möglich ist.

21. Die Bewerber sollten sich darüber im klaren sein, daß die Anlage 1 fiktiv ist und nicht unbedingt in einer Form vorliegt, die zur Erteilung eines Patents durch das Europäische Patentamt geführt hätte.

one in English and German only, one in English and French only, and one in German and French only.

16. The paper will contain a glossary of the specialist terminology used in the documents in the three official languages of the EPO as well as in any official language of a contracting state requested for that particular examination under Article 15(3), second sentence, REE.

17. Candidates are expected to put themselves in the position of the representative and, using only the information provided by the client, to prepare a notice of opposition which when typed would be ready for filing. The pre-printed opposition form provided may be used, but it is not obligatory and marks will not be lost if it is not used.

18. All claims should be treated separately taking due note of their dependencies.

19. Documents should be referred to by their annex number only, indicating the language used.

20. It is to be assumed that for all annexes which claim a priority, the disclosures of the annexes are identical with those of the corresponding priority documents unless there is evidence to suggest otherwise.

If, however, any facts presented need to be confirmed, eg in the case of an alleged prior public disclosure, candidates would be expected to state that such confirmation would be filed later.

Regardless of the date of the client's letter, candidates are to assume there is no possibility to confer with him.

21. Candidates should be aware that Annex 1 is fictitious and is not necessarily in a form that would have led to a patent granted by the European Patent Office.

documents, dont un uniquement en allemand et en anglais, un uniquement en anglais et en français et un uniquement en allemand et en français.

16. L'épreuve d'examen comporte une liste des termes techniques spécialisés qui figurent dans les documents. Ces termes sont indiqués dans les trois langues officielles de l'OEB ainsi que dans les autres langues officielles des Etats contractants dont l'utilisation lors de l'examen en question a été demandée conformément à l'article 15(3), deuxième phrase du REE.

17. Le candidat doit se mettre à la place du mandataire et, en utilisant les seules informations fournies par le client, rédiger un acte d'opposition qui, une fois dactylographié, serait prêt à être déposé. Il lui est possible d'utiliser le formulaire d'opposition préimprimé qui lui est fourni, mais cela n'est pas obligatoire et il ne perdra pas de points s'il ne l'utilise pas.

18. Toutes les revendications doivent être traitées séparément, en tenant dûment compte de leur dépendance.

19. Il ne doit être fait référence aux documents que par leur numéro d'annexe et en indiquant la langue utilisée.

20. Il faut considérer que, pour toutes les annexes revendiquant une priorité, les divulgations des annexes sont identiques à celles des documents de priorité correspondants, sauf s'il existe un élément de preuve donnant à penser le contraire.

Si, toutefois, des faits qui ont été exposés doivent faire l'objet d'une confirmation, par exemple confirmation d'une divulgation publique antérieure qui aurait été alléguée, le candidat doit indiquer que cette confirmation sera produite ultérieurement.

Quelle que soit la date de la lettre du client, le candidat doit considérer qu'il n'est pas possible de contacter le client.

21. Le candidat doit savoir que l'Annexe 1 est fictive et qu'elle n'est pas nécessairement présentée sous une forme qui aurait conduit à la délivrance d'un brevet par l'Office européen des brevets.

V. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe D

Zeit: Teil I – 2¹/₄ Stunden, erster Prüfungstag vormittags, Teil II – 3 Stunden, erster Prüfungstag nachmittags

22. Prüfungsaufgabe D Teil I umfaßt Fragen, die sich auf die verschiedenen Rechtskenntnisse der Bewerber beziehen. Es sind alle Fragen zu beantworten, wobei die Antworten kurz und präzise sein sollten. Die Bewerber haben jeweils alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen anzugeben, die für ihre Antworten relevant sind.

23. Prüfungsaufgabe D Teil II umfaßt eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

In der Rechtsauskunft hat der Bewerber die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen.

Die Bewerber sollen zeigen, daß sie fähig sind, einen schwierigen Sachverhalt aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären, bei dem es um grundlegende Fragen der Patentierbarkeit, die Rechte von Erfindern, Erfindungen als Gegenstand des Vermögens und die Rechte Dritter geht, wie sie insbesondere – aber nicht nur – in den Artikeln 52 bis 89 EPÜ, den entsprechenden Artikeln des PCT, der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie den einschlägigen Gesetzen der Vertragsstaaten behandelt werden. Vorzugsweise sollten die Bewerber alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen nennen, die für ihre Antwort relevant sind.

24. Die Note für die Prüfungsaufgabe D richtet sich nach den in Teil I und Teil II erzielten Punkten.

V. Instructions to candidates regarding Paper D

Time: Part I – 2¹/₄ hours, first day, morning; Part II – 3 hours, first day, afternoon

22. Paper D Part I comprises questions relating to different areas of the candidates' legal knowledge. Candidates must answer all the questions. Answers should be brief and to the point. For all questions candidates must cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

23. Paper D Part II comprises an enquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion.

In their opinion candidates must explain the legal consequences of the situation as described.

Candidates will be expected to demonstrate their ability to deal with a complex industrial property law situation involving fundamental issues of patentability, rights of inventors, inventions as property and third party rights, as defined in particular, but not solely, in Articles 52 to 89 EPC, corresponding articles of the PCT, the Agreement relating to Community Patents and the Paris Convention, as well as in the relevant laws of the contracting states. Candidates should preferably cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

24. One grade will be given for Paper D, based on the marks awarded for Parts I and II.

V. Epreuve D

Durée : Partie I : 2 heures 15, matinée du premier jour ; Partie II : 3 heures, après-midi du premier jour

22. L'épreuve D (Partie I) comprend des questions visant les différents domaines de connaissances juridiques du candidat. Le candidat doit répondre à toutes les questions. Les réponses devraient être courtes et précises. En répondant aux questions, le candidat doit citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

23. L'épreuve D (Partie II) comprend une demande de renseignements d'un client à laquelle il y a lieu de répondre comme lors d'une consultation juridique.

Dans cette consultation, le candidat doit préciser les conséquences juridiques des faits exposés.

Il devra prouver qu'il a la compétence professionnelle nécessaire pour analyser une situation complexe du point de vue du droit de la propriété industrielle. Cette situation soulèvera des problèmes fondamentaux relatifs à la brevetabilité, aux droits des inventeurs, aux inventions en tant qu'objet de propriété ainsi qu'aux droits des tiers régis en particulier, mais pas uniquement, par les articles 52 à 89 CBE ainsi que par les articles correspondants du PCT, de l'Accord en matière de brevets communautaires, de la Convention de Paris et des lois des Etats contractants applicables en la matière. Le candidat devrait de préférence citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il base sa réponse.

24. La note attribuée à l'épreuve D découlera du nombre de points obtenus aux Parties I et II.

Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT –

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

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1999 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1998 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

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

c) alle 1996, 1997 und 1998 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten sowie die in den Sonderausgaben zum Amtsblatt 1996, 1997 und 1998 über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten Entscheidungen.

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

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

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1999:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1998);

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

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1996, 1997 and 1998 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law 1996, 1997 and 1998.

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

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

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1999 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1998),

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

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1996, 1997 et 1998 ainsi que celles mentionnées dans les numéros spéciaux 1996, 1997 et 1998 relatifs à la jurisprudence des chambres de recours.

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

Korrigendum**"Compendium" der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung (ABI. EPA 1997, 577)**

Ab 1. Januar 1998 beträgt der Preis der Broschüren des "Compendium" je 40 DEM zuzüglich Versandkosten.

Das "Compendium" kann mit dem beiliegenden Bestellformular bei der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts angefordert werden. Das Bestellformular wird auch auf der Internet-Homepage des EPA veröffentlicht
<http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm>.

Corrigendum**Compendium of the papers of the European qualifying examination (OJ EPO 1997, 577)**

With effect from 1 January 1998 all booklets of the Compendium will cost DEM 40 each, excluding postage and packing.

The Compendium can be ordered from the European Patent Office's sub-office in Vienna using the attached order form which will also be available on the EPO's Internet home page
<http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm>.

Corrigendum**Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification (JO OEB 1997, 577)**

A partir du 1^{er} janvier 1998 le prix pour chaque brochure du compendium sera de 40 DEM, frais de port en sus.

Pour passer commande du compendium, veuillez utiliser le bon de commande ci-joint et le retourner à l'agence de Vienne de l'Office européen des brevets ou consulter la page d'accueil de l'OEB sur Internet à l'adresse suivante :
<http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/index.htm>.

Disziplinarangelegenheiten

Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden vier rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91 ff.) für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses wiederernannt:

Frau T. Karamanli und Herrn C. Matthies mit Wirkung vom 1. Februar 1998;
Herrn H. Zaïman mit Wirkung vom 1. März 1998;
Herrn G. Weiss mit Wirkung vom 1. Juni 1998.

2. Ferner hat der Präsident des Europäischen Patentamts die folgenden vier Mitglieder des Instituts der zugelassenen Vertreter für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses ernannt:

Disciplinary matters

Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 ff), the President of the European Patent Office has reappointed the following four legally qualified members of the Disciplinary Board for three-year terms:

Ms T. Karamanli and Mr C. Matthies, with effect from 1 February 1998;
Mr H. Zaïman, with effect from 1 March 1998;
Mr G. Weiss, with effect from 1 June 1998.

2. He has also appointed to the Board, again for three-year terms, the following four members of the Institute of Professional Representatives:

Affaires disciplinaires

Nomination de membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a reconduit dans leurs fonctions de membres du conseil de discipline, pour une nouvelle période de trois ans, les quatre membres juristes de l'Office européen des brevets dont les noms suivent :

Mme T. Karamanli et M. C. Matthies, à compter du 1^{er} février 1998 ;
M. H. Zaïman, à compter du 1^{er} mars 1998 ;
M. G. Weiss, à compter du 1^{er} juin 1998.

2. D'autre part, le Président de l'Office européen des brevets a nommé membres du conseil de discipline, pour une période de trois ans, les quatre membres de l'Institut des mandataires agréés dont les noms suivent :

Herren E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli und C.-A. Wavre erneut mit Wirkung vom 1. März 1998; Herrn W. Dabringhaus mit Wirkung vom 1. Mai 1998.

3. Herr M. Ruff ist ab 1. Mai 1998 nicht mehr Mitglied des Disziplinausschusses.

4. Mitglieder des Disziplinarausschusses sind somit 6 rechtskundige Mitglieder des Europäischen Patentamts, nämlich die Herren D. Bernecker (Vorsitzender), R. Cramer, C. Matthies, G. Weiss, H. Zaaiman und Frau T. Karamanli, sowie 4 Mitglieder des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich die Herren E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli, C.-A. Wavre, M. Ruff (bis zum 30. April 1998) bzw. W. Dabringhaus (ab 1. Mai 1998).

Messrs E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli and C.-A. Wavre, with effect from 1 March 1998 (reappointments); Mr W. Dabringhaus, with effect from 1 May 1998.

3. From 1 May 1998, Mr M. Ruff will no longer be a member of the Disciplinary Board.

4. The Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Messrs D. Bernecker (chairman), R. Cramer, C. Matthies, G. Weiss, H. Zaaiman and Ms T. Karamanli, and four members of the Institute of Professional Representatives, namely Messrs E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli, C.-A. Wavre, M. Ruff (up to 30 April 1998) and W. Dabringhaus (from 1 May 1998).

MM. E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli et C.-A. Wavre, dont le mandat est renouvelé, à compter du 1^{er} mars 1998 ; M. W. Dabringhaus, à compter du 1^{er} mai 1998.

3. M. M. Ruff ne sera plus membre du conseil de discipline à compter du 1^{er} mai 1998.

4. Le conseil de discipline compte donc six membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir M. D. Bernecker (président), R. Cramer, C. Matthies, G. Weiss, H. Zaaiman et Mme T. Karamanli, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. E.W.B. Lyndon-Stanford, M. Santarelli, C.-A. Wavre, M. Ruff (jusqu'au 30 avril 1998) et W. Dabringhaus (à compter du 1^{er} mai 1998).

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Klostermann, Ingrid (AT)
Agrolinz Melamin GmbH
Patentabteilung
St.-Peter-Straße 25
A-4021 Linz

Änderungen / Amendments / Modifications

Krause, Peter (AT)
Bahnhofstraße 45
A-4580 Windischgarsten

Löschungen / Deletions / Radiations

Hamburger, Walter A. (AT) - R. 102(2)a
Patentanwalt
Dipl.Ing. Walter A. Hamburger
Mahlerstraße 9
A-1010 Wien

Schütz, Alfred (AT) - R. 102(1)
Patentanwälte Schütz u. Partner
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

De Clercq, Ann G. Y. (BE)
Innogenetics N.V.
Industriepark Zwijnaarde 7
P.O. Box 4
B-9052 Ghent

Dubost, Thierry (FR)
UCB, S.A.
Département D.T.B.
rue d'Anderlecht 33
B-1620 Drogenbos

Erkul-Arkan, Selda Mine (BE)
Office Kirkpatrick S.A.
32, Avenue Wolfers
B-1310 La Hulpe

Änderungen / Amendments / Modifications

Husemann, Claude (BE)
Solvay Polyolefins Europe - Belgium
(Société Anonyme)
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles

Modrie, Guy (BE)
Novamark & Vigneron
Boulevard de Souverain 7
B-1170 Bruxelles

Thirion, Robert (BE)
Novamark & Vigneron
Boulevard du Souverain 7
B-1170 Bruxelles

Vigneron, Jean (BE)
Novamark & Vigneron
Boulevard du Souverain 7
B-1170 Bruxelles

* 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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kügele, Bernhard (AT)
Novapat International SA
9, rue du Valais
CH-1202 Genève

Änderungen / Amendments / Modifications

Corten, Maurice Jean F.M. (NL)
Lely Research Holding AG
Buetzenweg 20
CH-6300 Zug

Schick, Carl (CH)
Ackermannstrasse 25
CH-8044 Zürich

Weiss, Wolfgang (DE)
Waldhofstrasse 3
CH-9240 Uzwil

Löschungen / Deletions / Radiations

Dousse, Blasco (CH) - R. 102(1)
73, Avenue de Mategnin
CH-1217 Meyrin-Genève

Sparrow, Kenneth David (GB) - R. 102(1)
Ciba Specialty Chemicals Inc.
Group Service
Law & Environment
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel

Travnicek, Richard (AT) - R. 102(1)
Gartenstrasse 34
CH-8102 Oberengstringen

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

Kintzel, Klaus-Peter (DE)
Dipl.-Ing. K.-P. Kintzel
Am Bahnhof 4
D-07751 Golmsdorf

Menziatti, Domenico (DE)
Alcatel SEL Aktiengesellschaft
Zentralbereich Patente und Lizenzen
Postfach 30 09 29
D-70449 Stuttgart

Änderungen / Amendments / Modifications

Baum, Wolfgang (DE)
Hagenbacher Straße 24
D-81243 München

Best, Michael (DE)
Lederer, Keller & Riederer
Patentanwälte
Prinzregentenstraße 16
D-80538 München

Blochberger, Rainer (DE)
Delitzscher Straße 11
D-04105 Leipzig

Braun, Werner (DE)
c/o Diehl Stiftung & Co.
Stephanstraße 49
D-90478 Nürnberg

Dropmann, Martin Clemens Hubert (DE)
Anwaltssozietät Dropmann
Maarweg 139
D-50825 Köln

Duschl, Edgar Johannes (DE)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Patentabteilung
Postfach 10 29 40
D-69019 Heidelberg

Ebert, Jutta (DE)
Patentanwältin
Dipl.-Ing. (FH) Jutta Ebert
Unterdorfstraße 44
D-79541 Lörrach

Esser, Wolfgang (DE)
ITT Industries
Regional Patent Office - Europe
c/o ITT Cannon GmbH
Cannonstraße 1
D-71384 Weinstadt

Esslinger, Alexander (DE)
Mitscherlich & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 06 09
D-80066 München

Fischer, Wolf-Dieter (DE)
Dipl.-Ing. W.-D. Fischer
Patentanwalt
Sophienstraße 17
D-68165 Mannheim

Führung, Dieter (DE)
c/o Diehl Stiftung & Co.
Stephanstraße 49
D-90478 Nürnberg

Groening, Hans Wilhelm (DE)
Boehmert & Boehmert
Franz-Joseph-Straße 38
D-80801 München

Haschick, Gerald (DE)
Neustädter Straße 17
D-03046 Cottbus

Herrmann, Günther (DE)
i.Hs. Hauni Maschinenbau AG
Kampchaussee 8-32
D-21033 Hamburg

Hofmann, Gerhard (DE)
c/o Diehl Stiftung & Co.
Stephanstraße 49
D-90478 Nürnberg

- Hofmann, Klaus (DE)
World Trade Center
Ammonstraße 72
D-01067 Dresden
- Hornig, Leonore (DE)
Micronas Intermetall GmbH
Patentabteilung
Hans-Bunte-Straße 19
D-79108 Freiburg
- Jander, Dieter (DE)
Ostpreußendamm 151 A
D-12207 Berlin
- Janßen, Marianne (DE)
Emil-Claar-Straße 7
D-60322 Frankfurt am Main
- Kampfenkel, Klaus (DE)
Blumbach, Kramer & Partner GbR
Patentanwälte
Sonnenberger Straße 100
D-65193 Wiesbaden
- Kastel, Stefan (DE)
Hauptstraße 54
D-82008 Unterhaching
- Leißler-Gerstl, Gabriele (DE)
Arnulfstraße 25
D-80335 München
- Lindner, Michael (DE)
Witte, Weller, Gahlert,
Otten & Steil
Rotebühlstraße 121
D-70178 Stuttgart
- Moldenhauer, Herbert (DE)
Freudenberg Forschungsdienste KG
Höhnerweg 2-4
D-69465 Weinheim
- Muley, Ralf (DE)
DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG
Patent- und Lizenzabteilung
Industriepark Hoechst
D-65926 Frankfurt
- Naumann, Ulrich (DE)
Ullrich & Naumann
Patentanwälte
Luisenstraße 14
D-69115 Heidelberg
- Oesker, Johanna (DE)
Lüdemannsweg 8
D-45894 Gelsenkirchen-Buer
- Ott, Elmar (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Elmar Ott
Tübinger Straße 34
D-72108 Rottenburg a. N.
- Pätzelt, Peter (DE)
Patentanwälte
Pätzelt & Seltmann
Ammonstraße 72
D-01067 Dresden
- Petra, Elke (DE)
Petra & Zieger
Patentanwälte
Neue Poststraße 21
D-85598 Baldham
- Pfister, Helmut (DE)
Pfister & Pfister
Patentanwälte
Buxacherstraße 9
D-87700 Memmingen
- Pluder, Karl-Heinz (DE)
Winkel 1
D-06869 Buko
- Rackette, Karl (DE)
Rackette
Partnerschaft Patentanwälte
Kaiser-Joseph-Straße 179
D-79098 Freiburg
- Rippel, Hans Christoph (DE)
Hoechst Schering AgrEvo GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main
- Roßmann, Siegfried (DE)
Coswigerstraße 16
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
- Rückert, Susanne (DE)
Ullrich & Naumann
Patentanwälte
Luisenstraße 14
D-69115 Heidelberg
- Rüttgers, Joachim (DE)
Rackette
Partnerschaft Patentanwälte
Kaiser-Joseph-Straße 179
D-79098 Freiburg
- Sauer, Wolfgang (DE)
Micronas Intermetall GmbH
Patentabteilung
Hans-Bunte-Straße 19
D-79108 Freiburg i. Br.
- Schaich, Axel (DE)
Patentanwälte
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Bavariaring 4
D-80336 München
- Schmidt-Bogatzky, Jürgen (DE)
Lüneburger Tor 4
D-21073 Hamburg
- Schüll, Gottfried Hubert (DE)
Cohausz & Florack
Kanzlerstraße 8 a
D-40472 Düsseldorf
- Seltmann, Reinhard (DE)
Patentanwälte
Pätzelt & Seltmann
Burgstraße 9
D-03046 Cottbus

Simon, Elke Anna Maria (DE)
Hoechst Schering AgrEvo GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Steil, Johanna (DE)
cf. Oesker, Johanna (DE)

Ungerer, Olaf (DE)
Patentanwälte
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR
Bavariaring 4
D-80336 München

Wicht, Dieter (DE)
Gulde Hengelhaupt Ziebig
Patentanwälte
Rudower Chaussee 5
D-12489 Berlin

Zieger, Sieglinde (DE)
Petra & Zieger
Patentanwälte
Bohnitzscher Straße 19 D
D-01662 Meissen

Löschungen / Deletions / Radiations

Adam, Günter (DE) - R. 102(1)
Marschnerstraße 11
D-01307 Dresden

Bokelmann, Ekkehart (DE) - R. 102(1)
Osloer Weg 27
D-67069 Ludwigshafen

Burger, Erich (DE) - R. 102(1)
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner
Postfach 19 03 65
D-80603 München

Erdmann, Anton (DE) - R. 102(1)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Funke, Justus Eugen (DE) - R. 102(2)a
Gramm, Lins & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwaltssozietät
Theodor-Heuss-Straße 1
D-38122 Braunschweig

Grund, Harald Arnold (DE) - R. 102(2)a
Ostring 78
D-67069 Ludwigshafen

Haferland, Klaus (DE) - R. 102(1)
Am Eckbusch 35/1
D-42113 Wuppertal

Hannemann, Ludwig C.R. (DE) - R. 102(2)a
Kolping Straße 38a
D-53773 Hennef

Herrling, Siegfried (DE) - R. 102(1)
Dohlenweg 33
D-52223 Stolberg/Rhld.

Köhne, Friedrich (DE) - R. 102(1)
Rondorferstraße 5a
D-50968 Köln

Meyer, Joachim (DE) - R. 102(1)
Röntgenstraße 21
D-53757 Sankt Augustin

Scherf, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Lise-Meitner-Straße 9
D-19063 Schwerin

Schliebs, Günter Hugo Theodor (DE) - R. 102(2)a
Patentanwalt
Dipl.-Ing. G. Schliebs
Claudiusweg 17A
D-64285 Darmstadt

Schubert, Hans-Herbert (DE) - R. 102(2)a
Hermann-Pflaume-Straße 39
D-50933 Köln

Schulze, Harald Rudolf (DE) - R. 102(1)
Elchinger Weg 6
D-89075 Ulm

Seemann, Norbert W. (DE) - R. 102(1)
Patentbüro Seemann
Brehmstraße 37
D-73033 Göppingen

Stiller, Leonhard (DE) - R. 102(1)
Wertherstraße 136
D-33615 Bielefeld

Veerhoff, Peter (DE) - R. 102(1)
Im Rheinblick 9
D-55411 Bingen

Vogel, Georg (DE) - R. 102(1)
Auenweg 17
D-71701 Schwieberdingen

Wehr, Jörg (DE) - R. 102(1)
Agnes-Miegel-Straße 31
D-81927 München

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Elmeros, Claus (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Ryesgade 3
P.O. Box 367
DK-Aarhus C

Änderungen / Amendments / Modifications

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
c/o Patrade A/S
Store Torv 1
DK-9220 Aarhus C

Löschungen / Deletions / Radiations

Lassen, Nanna Eriksdatter (DK) - R. 102(1)
Folehavevej 43
DK-2970 Hörsholm

Lassen, Erik (DK) - R. 102(1)
Folehavevej 43
DK-2970 Hörsholm

ES Spanien / Spain / Espagne**Löschungen / Deletions / Radiations**

Morillas Gomez, Vicente (ES) - R. 102(2)a
Calle Mayor 58, 3. 2
E-28013 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Söderman, Päivi Karin Lisbeth (FI)
Kasabergsvägen 14 G 34
FIN-02700 Grankulla

Änderungen / Amendments / Modifications

Karppinen, Arto (FI)
Teknopolis Kolster Oy
Teknologiantie 4
FIN-90570 Oulu

Pakanen, Jorma (FI)
Teknopolis Kolster Oy
Teknologiantie 4
FIN-90570 Oulu

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Célanie, Christian (FR)
Cabinet Célanie (Société Anonyme)
13, route de la Minière
B.P. 214
F-78002 Versailles Cedex

David, Daniel (FR)
Fort James France
Service Propriété Industrielle
23, Boulevard Georges Clemenceau
F-92402 Courbevoie Cedex

Gérardin, Robert Jean René (FR)
Résidence de l'Observatoire
3A, avenue Georges Clemenceau
Boîte Postale 2764
F-51066 Reims Cedex

Kaplan, Jean-Pierre (FR)
Elf Atochem S.A.
Département Propriété Industrielle
4-8, Cours Michelet
Cedex 42 - La Défense 10
F-92091 Paris La Défense

Le Moenner, Annie (FR)
Bureau de la Propriété Industrielle
DGA/DSP/SDAG/BPI
Bâtiment 105
16 bis, Av. Prieur de la Côte d'Or
F-94114 Arcueil Cedex

Lejeune, Daniel (FR)
HOSPAL
Service Propriété Industrielle
61, avenue Tony Garnier
F-69007 Lyon

Quéré, Jean Pierre (FR)
Fort James France
Service Propriété Industrielle
23, Boulevard Georges Clemenceau
F-92402 Corbevoie Cedex

Renaud-Goud, Thierry (FR)
Renaud-Goud Conseil
Le Tertia I
5, rue Charles Duchesne
F-13851 Aix-en-Provence Cedex 3

Löschungen / Deletions / Radiations

Aubertin, François (FR) - R. 102(1)

11, rue de la Montagne
F-67140 Mittelbergheim

De Boisse, Louis (FR) - R. 102(2)a)

37, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris

Dubost, Thierry (FR) - cf. BE

Le Fief
F-60700 Fleurines

Gandrille, Pierre (FR) - R. 102(1)

Société Brevatome
Sté de Protection des Inventions
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris

Kern, Paul (FR) - R. 102(1)

206 cours de la Libération
F-38100 Grenoble

Kügele, Bernhard (AT) - cf. CH

Novapat-Cabinet Chereau
31, Boulevard Victor Hugo
F-91110 Clichy**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Flynn, Michael Joseph (IE)

William Jones
Willow Lane House
Willow Lane
GB-Norwich NR2 1EU

Hancox, Jonathan Christopher (GB)

Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Jones, Elizabeth Louise (GB)

Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Loveless, Ian Mark (GB)

Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1X 8PL

Nash, Roger William (GB)

BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
Holborn Centre, 8th Floor
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

Rice, Jason Neale (GB)

Astra Patents
London Office
48 Curzon Street
GB-London W1Y 7RE

Rickard, David John (GB)

Boult Wade Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Shelley, Mark Raymond (GB)

Ablett & Stebbing
45 Lancaster Mews
Lancaster Gate
GB-London W2 3QQ

Stuttard, Garry Philip (GB)

Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ahmad, Sheikh Shakeel (GB)

David Keltie Associates
12 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1AP

Allsop, John Rowland (GB)

MacLeod & Co
Blendington Grounds
GB-Blendington, Glos. OX7 6XL

Ashmead, Richard John (GB)

Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ

Asquith, Julian Peter (GB)

Marks & Clerk
4220 Nash Court
Oxford Business Park South
GB-Oxford OX4 2RU

Aufflick, James Neil (GB)

26 Grove Close
GB-Old Windsor, Berkshire SL4 2LY

Baker, Colin John (GB)

Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Barker, Brenda (GB)

Beresford & Co.
2 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Beck, Simon Antony (GB)

Withers & Rogers
1 Redcliff Street
GB-Bristol BS1 6NP

Bernard, Alan Peter (GB)

fJ Cleveland
40/43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ

Bird, Christopher John (GB)

10 Mill Brow
GB-Kirkby Lonsdale, Cumbria LA6 2AT

Brown, Fraser Gregory James (GB)

fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ

- Buttrick, Richard (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Chapman, Paul William (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Cornish, Kristina Victoria Joy (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Couchman, Jonathan Hugh (GB)
Harrison Goddard Foote
Belmont House
20 Wood Lane
GB-Leeds LS6 2AE
- Crump, Julian Richard John (GB)
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ
- Cullis, Roger (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Davis, Norman Norbridge (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Dee, Ian Mark (GB)
Eric Potter Clarkson
St Mary's Court
St Mary's Gate
GB-Nottingham NG1 1LE
- Dolan, Anthony Patrick (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Dowden, Marina (GB)
- cf. Hall, Marina (GB)
- Eke, Philippa Dianne (GB)
W.P. Thompson & Co.
Eastcheap House
Central Approach
GB-Letchworth, Herfordshire SG6 3DS
- England, Christopher David (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Evans, David Charles (GB)
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ
- Everitt, Christopher James Wilders (GB)
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ
- Fairbairn, Angus Chisholm (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS
- Fane, Christopher Robin King (GB)
Sherbrooke
Shernfold Park
Frant
GB-Tunbridge Wells TN3 9DL
- Foster, Allan Scott (GB)
Royal Ordnance plc
Patents & Licensing Department
Lancaster House, P.O. Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hants. GU14 6YU
- Franks, Robert Benjamin (GB)
352 Omega Court
Cemetery Road
GB-Sheffield, South Yorks. S11 8FT
- Frost, Alex John (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Greaves, Carol Pauline (GB)
80 Church Road
GB-Winscombe, North Somerset BS25 1BP
- Hale, Peter (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Hall, Marina (GB)
Elkington and Fife
Beacon House
113 Kingsway
GB-London WC2B 6PP
- Harding, Richard Patrick (GB)
Marks & Clerk
4220 Nash Court
Oxford Business Park South
GB-Oxford OX4 2RU
- Harrison, Michael Robert (GB)
Harrison Goddard Foote
Belmont House
20 Wood Lane
GB-Leeds LS6 2AE
- Hollinghurst, Antony (GB)
Britax International plc
Patent Department
Factory 1
Castle Trading Estate
GB-Portchester, Hampshire PO16 9SU
- Jackson, John Derek (GB)
43, Ash Grove
Kirklevington
GB-Yarm, Cleveland TS15 9NQ
- Jennings, Nigel Robin (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ

- Jones, Ian (GB)
91 A Highbury New Park
GB-London N5 2EU
- Jukes, Herbert Lewis (GB)
Marks & Clerk
4220 Nash Court
Oxford Business Park South
GB-Oxford OX4 2RU
- Kearney, Kevin David Nicholas (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Kerr, Michael Arthur (GB)
Dororcina
1 Samian Way
GB-Dorchester-on-Thames OX10 7JS
- Maggs, Michael Norman (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Miller, James Lionel Woolverton (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Neville, Peter Warwick (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Parker, Vernon (GB)
Consulting Services V. Parker
Little Sorn Farm
Calston
GB-Ayrshire, Scotland KA4 8NH
- Parker, Geoffrey (GB)
Flora
Church Road
Hartley
GB-Dartford, Kent DA3 8DT
- Parnham, Kevin (GB)
Rover Group Limited
Patent Department
Gaydon Test Centre
Banbury Road
GB-Lighthorne, Warwick CV35 0RG
- Percy, Richard Keith (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Pike, Christopher Gerard (GB)
Pike & Co.
3 Klondyke
GB-Marlow, Bucks. SL7 2QQ
- Potter, Julian Mark (GB)
D Young & Co
21 New Fetter Lane
GB-London EC4A 1DA
- Prentice, Raymond Roy (GB)
R.R. Prentice & Co.
Calvert's Buildings
52 B Borough High Street
GB-London SE1 1XN
- Rees, David Christopher (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Regan, Heather (GB)
Harrison Goddard Foote
Belmont House
20 Wood Lane
GB-Leeds LS6 2AE
- Roberts, Timothy Wace (GB)
Roberts & Co
13 Spring Meadow
GB-Bracknell, Berkshire RG12 2JP
- Roberts, Gwilym Vaughan (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Robinson, John Stuart (GB)
Marks & Clerk
4220 Nash Court
Oxford Business Park South
GB-Oxford OX4 2RU
- Robinson, Anthony John Metcalf (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Roques, Sarah Elizabeth (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX
- Scott, Susan Margaret (GB)
British Technology Group Limited
10 Fleet Place
GB-London EC4M 7SB
- Shachter, Israel (GB)
Orchard Kenyon & Co.
Staple Inn Buildings North
High Holborn
GB-London VC1V 7PZ
- Sheard, Andrew Gregory (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ
- Smith, Norman Ian (GB)
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ
- Thomas, Susan Margaret (GB)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA
- Tocher, Pauline (GB)
93 Station Road
Fulbourn
GB-Cambridge CB1 5ER
- Tribe, Thomas Geoffrey (GB)
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ

Walters, Stephen Terrey (GB)
6 Rossall Drive
Bramhall
GB-Stockport SK7 2ES

Daley, Michael John (GB) - R. 102(2)a
fJ Cleveland
40-43 Chancery Lane
GB-London WC2A 1JQ

Watkins, Rosalind Philippa (GB)
Swindell & Pearson
48 Friar Gate
GB-Derby DE1 1GY

Lesley, Sheila F. (GB) - R. 102(1)
Forrester & Boehmert
Forrester House
52 Bounds Green Road
GB-London N11 2EY

White, Martin Paul (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
GB-London WC1R 4PJ

Luetchford, Richard Barrie (GB) - R. 102(2)c
Ministry of Defence (PE)
Directorate of IPR
Empress State Building
Lillie Road
GB-London SW6 1TR

White, Nicholas John (GB)
Dibb Lupton Alsop
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX

Sharman, Thomas (GB) - R. 102(1)
58 Woburn Drive
Hale
GB-Altrincham, Cheshire WA15 8NA

Wildman, David Brian (GB)
Royal Ordnance plc
Patents & Licensing Department
Lancaster House, P.O. Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hants. GU14 6YU

Stokes, Graeme Wilson (GB) - R. 102(1)
31 Riverside Road
Newlands
GB-Glasgow G43 2EG

Löschungen / Deletions / Radiations

Cook, Anthony John (GB) - R. 102(1)
"Woodstock"
The Clump
GB-Chorleywood, Herts. WD3 4BB

Trevor-Briscoe, David William (GB) - R. 102(1)
3 Brook Close
GB-Dorking, Surrey RH4 1AH

IE Irland / Ireland / Irlanda

Löschungen / Deletions / Radiations

Flynn, Michael Joseph (IE) - cf. GB
MacLachlan & Donaldson
47 Merrion Square
IRL-2 Dublin

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / InscRIPTIONS

Botti, Mario (IT)
Porta, Ceccacci & Botti S.r.l.
Viale Sabotino 19/2
I-20135 Milano

Dragotti, Gianfranco (IT)
Dragotti & Associati SrL
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Crugnola, Pietro (IT)
Luppi & Crugnola Studio Associato
Via Virgilio 56/F
I-41100 Modena

Ferroni, Filippo (IT)
Dragotti & Associati SrL
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Fioravanti, Corrado (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A
Corso Vittorio Emanuele II, 61
I-10128 Torino

Michelotti, Giuliano (IT)
Dragotti & Associati SrL
Galleria San Babila, 4/D
I-20122 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Bianchetti, Giuseppe (IT)
Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.
Via Rossini, 8
I-20122 Milano

Minoja, Fabrizio (IT)
Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.
Via Rossini, 8
I-20122 Milano

Caregaro, Silvio (IT)
Dragotti & Associati SrL
Via Paris Bordone 9
I-31100 Treviso

Spadaro, Marco (IT)
Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.
Via Rossini, 8
I-20122 Milano

Vannini, Torquato (IT)
Vicolo Mulino Vecchio 5
I-20064 Gorgonzola (MI)

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

Gaasbeek, Jeroen (NL)
Shell International B.V.
Intellectual Property Division
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

Hoorweg, Petrus Nicolaas (NL)
Arnold & Siedsma
Advocaten en Octrooigemachtigden
Sweelinckplein 1
NL-2517 GK The Hague

Louet Feisser, Arnold (NL)
Arnold & Siedsma
P.O. Box 71720
NL-1008 DE Amsterdam

van der Burg, Louis (NL)
Delft Instruments
Intellectual Property B.V.
P.O. Box 72
NL-2600 MD Delft

Löschungen / Deletions / Radiations

Dries, Antonius Johannes Maria (NL) - R. 102(1)
Maasdamsedijk 21
NL-3297 AK Puttershoek

Rooda, Hans (NL) - R. 102(1)
Bossebaan 5
NL-5503 KA Veldhoven

PT Portugal**Löschungen / Deletions / Radiations**

Duraes Rocha, Manuel (PT) - R. 102(1)
Cabral, Cunha Ferreira
& Associados, Lda
Rua D. Joao V, 9 - R/C Dto.
P-1200 Lisboa

Ramos Pimenta, Joao Manuel (PT) - R. 102(1)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1250 Lisboa

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

Akerman, Marten Lennart (SE)
Albihns Patentbyra Malmö AB
P.O. Box 4289
S-203 14 Malmö

Berglund, Stefan (SE)
Bjerkéns Patentbyra KB
Östermalmsgatan 58
S-114 50 Stockholm

Karlström, Lennart (SE)
Noréns Patentbyra AB
P.O. Box 10198
S-100 55 Stockholm

Norin, Klas (SE)
Ericsson Radio Systems AB
Common Patent Department
S-164 80 Stockholm

Wiedemann, Bernd W (SE)
Svenska Rotor Maskiner AB
P.O. Box 15085
S-104 65 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Ekström, Gösta (SE) - R. 102(1)
Tulevägen 20 A
S-181 41 Lidingö

Holmqvist, Lars (SE) - R. 102(1)
Albihns Patentbyra Malmö AB
P.O. Box 4289
S-203 14 Malmö 4

CEIPI/epi**Grundausbildung im europäischen Patentrecht**

1. In dem Grundkurs werden dem Nachwuchs die **rechtlichen Grundlagen** sowie die **Praxis** des europäischen Patentrechts systematisch und umfassend vermittelt. CEIPI und **epi** haben gemeinsam seit Jahren ein System der Grundausbildung im europäischen Patentrecht entwickelt, das sich in erster Linie an den künftigen vor dem EPA zugelassenen Vertreter wendet.

2. Die von CEIPI und **epi** gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden 28 Kurse für 400 Teilnehmer in folgenden Städten angeboten:

AT: Wien
 BE: Antwerpen, Brüssel
 CH: Basel, Lausanne, Zürich
 DE: Darmstadt, Hannover, Köln, Ludwigshafen, München, Stuttgart
 DK: Kopenhagen
 FI: Helsinki
 FR: Lyon, Paris
 GB: London, Manchester, Bristol
 IE: Dublin
 IT: Mailand
 NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm

4. Diese Grundausbildung, die Interessenten auch die Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung erleichtern soll, ist **berufsbegleitend** und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es, in die meisten Kurse auch nach dem ersten Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Selbstunterricht unter Anleitung und mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, besprechen an jährlich 20 Abenden je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium.

CEIPI/epi**Basic training in European patent law**

1. The basic course provides a systematic and comprehensive introduction to the **law and practice** of the European patent system. Over the years, CEIPI and the **epi** have together devised a basic training programme in European patent law designed primarily for prospective professional representatives before the EPO.

2. Joint CEIPI/**epi** basic training courses in European patent law take two years, starting in the autumn of each year.

3. 28 courses able to accommodate a total of 400 students are currently available in the following cities:

AT: Vienna
 BE: Antwerp, Brussels
 CH: Basel, Lausanne, Zurich
 DE: Cologne, Darmstadt, Hanover, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart
 DK: Copenhagen
 FI: Helsinki
 FR: Lyon, Paris
 GB: Bristol, London, Manchester
 IE: Dublin
 IT: Milan
 NL: Eindhoven, Geleen, The Hague
 SE: Göteborg, Malmö, Stockholm

4. The basic training scheme, which is also intended to help candidates to prepare the European qualifying examination, lasts two years and is designed to **accompany the professional practice**, starting shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may also be admitted to most courses after the first year.

5. The basic training courses will take the form of private study instructed and actively supported by local "tutors", all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study. The success of the "tutorial" depends on the **active**

CEIPI/epi**Formation de base en droit européen des brevets**

1. Le cours de base fournit aux futurs praticiens en brevets un enseignement systématique et complet sur **les fondements juridiques** ainsi que sur **la pratique** en matière de droit européen des brevets. Depuis de nombreuses années, le CEIPI et l'**epi** élaborent conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets, qui s'adresse en premier lieu aux futurs mandataires agréés près l'OEB.

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'**epi** et le CEIPI dure deux ans et commence en automne.

3. Actuellement, 400 participants suivent 28 cours organisés dans les villes suivantes :

AT : Vienne
 BE : Anvers, Bruxelles
 CH : Bâle, Lausanne, Zurich
 DE : Cologne, Darmstadt, Hanovre, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart
 DK : Copenhague
 FI : Helsinki
 FR : Lyon, Paris
 GB : Bristol, Londres, Manchester
 IE : Dublin
 IT : Milan
 NL : Eindhoven, Geleen, La Haye
 SE : Göteborg, Malmö, Stockholm

4. Cette formation de base, aussi destinée à permettre de préparer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour **accompagner l'exercice de la profession** et dure deux années ; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait appel à l'initiative des participants, placés sous la conduite et avec le soutien actif des "tuteurs" locaux. Les tuteurs, praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discu-

Wesentlich für den Erfolg des "Tutorial" ist die **aktive Mitarbeit** der Teilnehmer durch vorbereitete Referate und Fallstudien.

6. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Lehrplan, der sämtliche Gebiete des europäischen Patentrechts und der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Publikationen und sonstige Dokumente zur Verfügung gestellt. Die Tutoren erhalten regelmäßig Rundbriefe und weiteres Ausbildungsmaterial.

7. Auf jährlich stattfindenden zweitägigen **Tutorentreffen** an der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

8. Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden besondere Kurse angeboten, wie die **epi**-Vorbereitungskurse (ABl. EPA 1998, 74) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Examensvorbereitungsseminare "Europäisches Patentrecht" in Straßburg (Aufgabe D im Januar, Aufgaben A-C im Februar, Anzeige im ABl. EPA 9/1998) sowie verschiedene nationale Kurse.

9. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die **Grundausbildung nicht eine gezielte Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt**, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

10. Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 500 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 13 000 FRF.

co-operation of the trainees with their own presentations and case studies.

6. The list of topics to be covered will encompass the whole European patent law and qualifying examination syllabus and indicate the reference material to be used. Training material as well as publications and further documents will also be made available. The tutors regularly receive circular letters and further training material.

7. **Tutors' meetings** take place two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

8. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the European qualifying examination through private study. Special courses are available, such as the **epi** tutorials (OJ EPO 1998, 74) and the one-week CEIPI seminars on "European patent law" for the preparation of the examination, held in Strasbourg (Paper D in January, Papers A-C in February, see OJ EPO 9/1998) and a variety of national courses.

9. Readers are reminded that the basic training course **does not dispense with the need for further intensive study for the qualifying examination**; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

10. It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the contracting states if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 500 per person per year (FRF 13 000 for the two-year course).

tés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation. Le succès du "tutorial" dépend de la **coopération active** des candidats par leur propres contributions et études de la jurisprudence.

6. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par le droit européen et par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu de documents de travail ainsi que des publications et autres documents sont en outre mis à la disposition des participants. Les tuteurs reçoivent régulièrement des lettres circulaires et du matériel supplémentaire.

7. Lors de **réunions annuelles des tuteurs** d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les tuteurs échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

8. Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen européen de qualification. Sont proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'**epi** (JO OEB 1998, 74), les séminaires sur le "Droit européen des brevets" pour la préparation à l'examen, d'une durée d'une semaine, organisés à Strasbourg par le CEIPI (épreuve D en janvier, épreuves A-C en février, cf. annonce publiée dans le JO OEB 9/1998) ainsi que divers cours organisés au niveau national.

9. Il est expressément rappelé que la **formation de base ne saurait remplacer une préparation complémentaire à l'examen de qualification**, mais vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des tuteurs qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 500 FRF, soit 13 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années.

11. Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juli 1998.

Das CEIPI-Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Mme Rosemarie Blott
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: +33(0)3 88 14 45 92
Fax: +33(0)3 88 14 45 94

11. To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 July 1998 at the following address.

The CEIPI Office may give you any further information you need.

Mme Rosemarie Blott
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: +33(0)3 88 14 45 92
Fax: +33(0)3 88 14 45 94

11. Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juillet 1998.

Le bureau du CEIPI est à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Mme Rosemarie Blott
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Section Internationale
Université Robert Schuman
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tél. : +33(0)3 88 14 45 92
Fax : +33(0)3 88 14 45 94

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des
Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat, vom 5. Juni 1997
(X ZR 73/95)*

Stichwort: Weichvorrichtung II

§ 14 PatG, § 242 BGB
Artikel 69 EPU

Schlagwort: "Schutzbereich des
Patents – Erheblichkeit beschränken-
der Erklärungen im Einspruchs-
verfahren"

Leitsätze

1. Erklärt der Patentanmelder im Ein-
spruchsverfahren, für eine bestimmte
Ausführungsform keinen Patent-
schutz zu begehren, und macht er
im Verletzungsstreitverfahren gleich-
wohl gegenüber einem am Ein-
spruchsverfahren Beteiligten Ansprü-
che aus dem Patent wegen dieser
Ausführungsform geltend, so ver-
stößt er gegen die Grundsätze von
Treu und Glauben unter dem
Gesichtspunkt der unzulässigen
Rechtsausübung (*venire contra fac-
tum proprium*), wenn seine Erklärung
Grundlage für die Erteilung des
Patents (nach früherem Recht gemäß
PatG 1978) bzw. für dessen Aufrecht-
erhaltung (nach PatG 1981) oder des-
sen Fassung war und wenn der in
Anspruch Genommene auf die Red-
lichkeit und Zuverlässigkeit des
Patentanmelders vertrauen durfte.

2. In diesem Fall steht der Einwand
aus Treu und Glauben dem Beklagten
auch gegen den klagenden Lizenz-
nehmer zu.

DE 1/98

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the
Bundesgerichtshof (Federal
Court of Justice), 10th Civil
Senate, dated 5 June 1997
(X ZR 73/95)*

Headword: Weichvorrichtung II
(Steeping device II)

Section 14 PatG (Patent Law),
Section 242 BGB (Civil Code)
Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection
conferred by a patent – Relevance of
limiting declarations in opposition
proceedings"

Headnote

1. If, in opposition proceedings, a
patent applicant declares that he
does not wish to seek protection for a
particular embodiment, and then, in
infringement proceedings, vis-à-vis a
party to the opposition proceedings,
he nevertheless makes claims deriv-
ing from the patent in respect of that
embodiment, he violates the prin-
ciple of good faith by reason of the
inadmissible exercise of a right
(*venire contra factum proprium*) if his
declaration is used as a basis for the
grant of the patent (previously in
accordance with the 1978 version of
the Patent Law), or for its mainte-
nance (under the 1981 version of the
Patent Law) or for the wording in
which it is granted, and if the defen-
dant is entitled to put his trust in the
patent applicant's probity and
reliability.

2. In this case, the defendant has the
right to invoke the principle of good
faith also vis-à-vis the plaintiff/
licensee.

DE 1/98

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice),
X^e Chambre civile, en date du
5 juin 1997
(X ZR 73/95)*

Référence : Weichvorrichtung II
(dispositif de macération II)

Article : 14 Loi sur les brevets,
242 BGB (code civil)
Article : 69 CBE

Mot-clé : "Etendue de la protection
conférée par le brevet – pertinence
de déclarations restrictives faites au
cours de la procédure d'opposition"

Sommaire

1. Si, au cours de la procédure d'op-
position, le demandeur déclare ne
pas souhaiter de protection par bre-
vet pour un mode particulier de réali-
sation, mais que, dans une action en
contrefaçon, il fasse néanmoins
valoir, à l'égard d'une partie à la
procédure d'opposition, des droits
découlant du brevet en ce qui concer-
ne ce mode de réalisation, il enfreint
le principe de la bonne foi en exer-
çant de manière inadmissible un
droit (*venire contra factum proprium*)
dès lors que sa déclaration a servi de
base à la délivrance du brevet (con-
formément à l'ancien droit selon la
loi sur les brevets de 1978), à son
maintien (conformément à la loi sur
les brevets de 1981) ou au texte dans
lequel il a été délivré et que le defen-
deur était en droit de se fonder sur la
bonne foi et la fiabilité du demandeur
du brevet.

2. Dans ce cas, le défendeur peut
invoquer le principe de la bonne foi
également à l'encontre du preneur de
licence qui a engagé l'action.

DE 1/98

* Amtliche Leitsätze. Eine gekürzte Fassung der
Entscheidung ist veröffentlicht, in Mitt. 1997, 364, 408.

* Translation of the official headnote. An abridged
version of the decision is reported in Mitt. 1997, 364,
408.

* Traduction du texte officiel du sommaire. Une version
abrégée de la décision a été publiée dans Mitt. 1997,
364, 408.

NL Niederlande

Entscheidung des Hoge Raad (Kassationshof) vom 13. Januar 1995
(Ciba Geigy AG ./ Oté Optics B.V.)*

Stichwort: Kontaktlinsenflüssigkeit

Artikel 30 (2) Reichspatentgesetz 1977¹
Artikel 69 EPÜ mit Auslegungsprotokoll

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents – Berücksichtigung der Erteilungsakte bei Bestimmung des Schutzzumfangs"

Leitsätze

1. Bei der Feststellung des Schutzzumfangs eines Patents darf der für Dritte zugängliche Teil der Erteilungsakte des Patents nur dann mitberücksichtigt werden, wenn dem Durchschnittsfachmann auch nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents redlicherweise Zweifel verbleiben, wie die Ansprüche des Patents auszulegen sind.

2. Obwohl die aufgrund einer unsorgfältigen Formulierung der Patentschrift hervorgetretenen Unklarheiten grundsätzlich zu Lasten des Patentinhabers ausfallen, darf der öffentliche Teil der Erteilungsakte eventuell auch zugunsten des Patentinhabers herangezogen werden.

NL 1/98

NL Netherlands

Decision of the Hoge Raad (Supreme Court) dated 13 January 1995
(Ciba Geigy AG v. Oté Optics B.V.)*

Headword: Contact lens liquid

Article 30(2) Patent Act 1977¹
Article 69 EPC and Protocol on Interpretation

Keyword: "Extent of protection conferred by a patent – Consideration of grant file when determining extent of protection"

Headnote

1. For the purpose of determining the extent of protection conferred by a patent, that part of the patent grant file accessible to third parties may be considered only if the average skilled person, after examining the description and the drawings of the patent, still has reasonable doubt as to the interpretation to be given to the claims.

2. As a general rule, the patent proprietor is accountable for the ambiguity caused by inaccurate formulation of the patent specification. Under certain circumstances, however, the public part of the grant file may be considered for the patent proprietor's benefit.

NL 1/98

NL Pays-Bas

Arrêt de la Hoge Raad (Cour de cassation), en date du 13 janvier 1995
(Ciba Geigy AG ./ Oté Optics B.V.)*

Référence : Liquide pour lentilles de contact

Article 30 (2) Loi du Royaume sur les brevets d'invention 1977¹
Article 69 CBE et protocole interprétatif

Mot-clé : "Etendue de la protection conférée par le brevet – prise en considération du dossier de délivrance pour déterminer l'étendue de la protection"

Sommaire

1. Pour établir l'étendue de la protection conférée par un brevet, la partie du dossier de délivrance accessible aux tiers peut être prise en considération seulement s'il subsiste pour l'homme du métier moyen de bonne foi, même après qu'il a examiné la description et les dessins, des doutes raisonnables quant à l'interprétation des revendications du brevet.

2. Bien que les imprécisions dues à une formulation peu soignée du fascicule de brevet jouent en principe contre le titulaire, la partie publique du dossier de délivrance peut, le cas échéant, également être utilisée en faveur du titulaire.

NL 1/98

* Leitsätze, der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in Rechtspraak van de Week 1995, 176, sowie geringfügig gekürzt in GRUR Int. 1995, 727.

¹ Entspricht Artikel 53 (2) Reichspatentgesetz 1995.

* Headnotes; the full text of the decision is published in Rechtspraak van de Week 1995, 176, and, in slightly abridged form, in GRUR Int. 1995, 727.

¹ Corresponds to Article 53(2) Patent Act 1995.

* Traduction du texte officiel du sommaire. Le texte intégral de l'arrêt a été publié dans Rechtspraak van de Week 1995, 176, et, légèrement abrégé, dans GRUR Int. 1995, 727.

¹ Correspond à l'article 53(2) de la Loi du Royaume sur les brevets de 1995.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Betatest der PCT-EASY-Software für die Einreichung internationaler Anmeldungen

Das Internationale Büro (IB) der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat zusammen mit dem Europäischen Patentamt (EPA) eine Version der EASY¹-Software für die Erstellung und Einreichung internationaler Anmeldungen (PCT-EASY) entwickelt, die nun einem Betatest unterzogen werden soll. Gegenwärtig liegt die Software nur in englischer Sprache vor.

Wie im PCT-Blatt Nr. 8/98 und im PCT Newsletter N° 3/98 angekündigt, hat der Generaldirektor der WIPO beschlossen, einen Ausdruck des mit der PCT-EASY-Software auf dem PC erstellten Antragsformblatts als Formblatt für den Antrag (PCT/RO/101) zu internationalen Anmeldungen zuzulassen, die von **eingetragenen Betatestern bei den am Pilotprojekt beteiligten Anmeldeämtern** eingereicht werden.

In seiner Eigenschaft als Anmeldeamt nach dem PCT nimmt das EPA an diesem Pilotprojekt teil und wird ab dem **1. April 1998** internationale Anmeldungen entgegennehmen, die mit der PCT-EASY-Software erstellt worden sind, sofern sie die Bedingungen erfüllen, die im PCT-EASY-Handbuch niedergelegt sind (das jedem eingetragenen Tester zusammen mit der Software ausgehändigt wird).

Benutzer des PCT-Verfahrens, die am Betatest teilnehmen wollen, werden gebeten, sich beim IB zu melden.

Internationale Anmeldungen, die mit der PCT-EASY-Software erstellt wurden, müssen mindestens die nachfolgend genannten Bestandteile enthalten:

a) einen Ausdruck des mit PCT-EASY erstellten und ordnungsgemäß ausgefüllten Antragsformblatts, der auf jeder Seite in der Kopfzeile die Angabe "For Submission" enthält. Dieser Ausdruck ersetzt das gedruckte Antragsformblatt (PCT/RO/101).

¹ Näheres zur EP-EASY-Software des EPA siehe ABI. EPA 1997, 377.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Launching of the beta-test of the PCT-EASY software for the filing of international applications

In co-operation with the European Patent Office (EPO), the International Bureau (IB) of the World Intellectual Property Organization (WIPO) has developed a version of the EASY¹ software for the preparation and filing of international applications (PCT-EASY), which is to be launched for beta-testing. At present, the software is available only in the English language.

As announced in PCT Gazette No. 08/1998 and PCT Newsletter No. 03/1998, the Director General of WIPO has determined that the format of the print-out of the computer-generated request form prepared using the PCT-EASY software is permitted for the presentation of the request form (PCT/RO/101) in relation to international applications filed by **registered beta users with the receiving Offices participating in the pilot project**.

The EPO in its capacity as receiving Office under the PCT is participating in this pilot project and will as from **1 April 1998** accept international applications prepared using the PCT-EASY software, provided that the conditions set out in the PCT-EASY manual (to be delivered to each registered user together with the software) are met.

Any user of the PCT procedure interested in participating in the beta test should inform the IB accordingly.

International applications prepared using the PCT-EASY software must contain at least the following items:

(a) a print-out of the duly completed PCT-EASY generated request form with the indication "For Submission" in the header of each page. This print-out replaces the printed request form (PCT/RO/101).

¹ For information on the EP-EASY software, see OJ EPO 1997, 377.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Lancement du test pilote du logiciel PCT-EASY destiné au dépôt des demandes internationales

En coopération avec l'Office européen des brevets (OEB), le Bureau international (BI) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) a mis au point une version du logiciel EASY¹ destinée à la préparation et au dépôt des demandes internationales (PCT-EASY), qui sera lancée à titre d'essai. A l'heure actuelle, le logiciel n'est disponible qu'en anglais.

Comme il est annoncé dans la Gazette du PCT n° 8/98 et la PCT Newsletter n° 3/98, le Directeur général de l'OMPI a décidé que le format de l'impression du formulaire de requête généré par ordinateur au moyen du logiciel PCT-EASY est autorisé pour la présentation du formulaire de requête (PCT/RO/101) s'agissant des demandes internationales déposées par les **utilisateurs pilotes inscrits auprès des offices récepteurs participant au projet pilote**.

En tant qu'office récepteur au titre du PCT, l'OEB participe à ce projet pilote, et à partir du **1^{er} avril 1998**, il acceptera les demandes internationales préparées à l'aide du logiciel PCT-EASY, pour autant que soient remplies les conditions énoncées dans le manuel PCT-EASY (qui sera livré à chaque utilisateur inscrit en même temps que le logiciel).

Tout utilisateur de la procédure PCT désirant participer au test pilote est prié d'en informer le BI.

Les demandes internationales préparées au moyen du logiciel PCT-EASY doivent contenir au moins les éléments suivants :

a) Un exemplaire obtenu sur imprimante du formulaire de requête PCT-EASY dûment complété, avec l'indication "For Submission" dans l'en-tête de chaque page. Cet exemplaire remplace le formulaire de requête imprimé (PCT/RO/101).

¹ Pour de plus amples informations au sujet du logiciel EP-EASY, cf. JO OEB 1997, 377.

b) die Anmeldungsunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen) in Papierform und	(b) the application documents (description, claims and drawings, if any) in paper form, and	b) Les pièces de la demande (description, revendications et éventuellement dessins) sur papier et
c) etwaige sonstige Unterlagen	(c) any other documents, if appropriate.	c) tout autre document approprié.
Zusammen mit den Anmeldungsunterlagen sind auch eine oder mehrere Disketten einzureichen, die das ausgefüllte PCT-EASY-Antragsformblatt und die Zusammenfassung enthalten.	The one or more diskette(s) containing the completed PCT-EASY request form and the abstract should also be submitted together with the application papers.	Une ou plusieurs disquettes contenant le formulaire de requête PCT-EASY complété et l'abrégé doivent aussi être jointes aux pièces de la demande.
Bezieht sich die Anmeldung auf Nucleotid- und Aminosäuresequenzen, so müssen die Sequenzprotokolle nicht nur auf Papier als Bestandteil der Beschreibung, sondern auch auf einem gesonderten, klar beschrifteten maschinenlesbaren Datenträger in der vorgeschriebenen Form eingereicht werden. ²	If the application concerns nucleotide and amino acid sequences, the relevant listings must be presented on paper as part of the description and on a separate, clearly labelled machine-readable data carrier containing the listings in the prescribed form. ²	Si la demande porte sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés, les listages correspondants doivent être présentés sur papier comme partie intégrante de la description, ainsi que sur un support de données séparé, clairement muni d'une étiquette et lisible par machine , contenant les listages dans le format prescrit. ²
Das PCT-EASY-Helpdesk ist unter folgender Anschrift zu erreichen:	The PCT-EASY helpdesk can be contacted at the following address:	Le helpdesk PCT-EASY peut être contacté à l'adresse suivante :
PCT-EASY-Helpdesk International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes Genf, SCHWEIZ Tel.: (+41-22) 338 9523 Fax: (+41-22) 910 0030 Elektronische Post: pcteasy.help@wipo.int	PCT-EASY helpdesk International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes, Geneva, SWITZERLAND Tel.: (+41-22) 338 9523 Fax: (+41-22) 910 0030 e-mail: pcteasy.help@wipo.int	Helpdesk PCT-EASY Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes Genève, SUISSE Tél. : (+41-22) 338 9523 Fax : (+41-22) 910 0030 e-mail : pcteasy.help@wipo.int

² Näheres zur Einreichung von Sequenzprotokollen in Beilage Nr. 2 zu ABL. EPA 12/1992.

² For information on the filing of sequence listings see Supplement No. 2 to OJ EPO 12/1992.

² Pour de plus amples informations au sujet du dépôt de listes de séquences voir le supplément n° 2 au JO OEB 12/1992.

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 1. April 1998 Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Zyprischen Pfund (CYP) festgesetzt.

Das ab 1. April 1998 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 3/1998.

FEES**Important notice**

With effect from 1 April 1998 the President of the European Patent Office has laid down the equivalents of all the fees, costs and prices of the EPO in Cypriot pounds (CYP).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 1 April 1998 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 3/1998.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 1^{er} avril 1998, le Président de l'Office européen des brevets a fixé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en livres chypriotes (CYP).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} avril 1998 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 3/1998.

	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
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" Cannes	Working Party on Technical Information Cannes	Groupe de travail "Information technique" Cannes
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
4.5.1998	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
4.–8.5.1998	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
12.–14.5.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" 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
8.–11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	epi	epi	epi
11.–12.5.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Helsinki	Council of the Institute of Professional Representatives Helsinki	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Helsinki
12.–13.10.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag	Council of the Institute of Professional Representatives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.–6.11.1998	epi/VPP-Seminar Ulm	epi/VPP Seminar Ulm	Séminaire epi/VPP 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

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier



3 Training Seminars

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) 52126-3082 or -111
Fax: (+43-1) 52126-3292
internet: plibbrecht@epo.e-mail.com

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	4 Sonstige Veranstaltungen	4 Other events	4 Autres manifestations
	<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 solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes 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>	<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>
	DE:		
27.3.1998	FORUM ¹ Das Patentverletzungsverfahren Seminar-Nr. 98 03 101 Dr. Peter Meier-Beck, Peter von Rospatt Düsseldorf		
	GB:		
20.–21.4.1998	EUROFORUM ² International Patent Litigation London		
	DE:		
21.4.1998	FORUM ¹ Die Vermarktung von Patenten, der Erfolg von Lizenzen Seminar-Nr. 98 04 103 Dr. Andreas Bieberbach, Dr. Michael Groß Neu-Isenburg		
28.4.1998	Patentanwaltskammer 69. Kammerversammlung München		
28.–29.4.1998	SEMINAR 1 ³ Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmer-erfindungsrechts		
7.5.1998	FORUM ¹ Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht Seminar-Nr. 98 05 103 Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht) München		
7.–8.5.1998	VPP ⁴ -Fachtagung Berlin		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

20.5.1998	SEMINAR 2 ³ Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte	
5.-6.11.1998	VPP ⁴ /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 EUROFORUM
45 Beech Street, London EC2Y 8AD
Tel.: (+44-171) 878 68 78; Fax: (+44-171) 878 68 87

³ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Wettersteinstr. 18, D-82347 Bernried,
Tel.: (+49-8158) 6089; Fax: (+49-8158) 3215

⁴ 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

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Februar 1998 H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) und M. Poock (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

2. Prüfungsergebnisse

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

LEONE, Mario

Die europäische Eignungsprüfung 1997 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

The Examination Board appointed H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) and M. Poock (DE) with effect from 1 February 1998 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1999.

2. Examination results

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

LEONE, Mario

In accordance with Article 17(2) REE the following candidates were successful in the European qualifying examination 1997:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) et M. Poock (DE) à compter du 1^{er} février 1998 membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1999.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 mars 1997 :

LEONE, Mario

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à la session de 1997 de l'examen européen de qualification :

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 29. Januar 1998 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145) wie folgt:

I. Allgemeine Vorschriften

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Bewerber hinreichend vertraut sind mit

- den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
- dem Inhalt der Amtsblätter des EPA,

die bis zum Ende des ihrer Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden sind.

Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1995, 145) with effect from 29 January 1998 as follows:

I. General provisions

1. Candidates are expected to be sufficiently familiar with

- the Guidelines for Examination in the EPO and
- the content of the Official Journal of the EPO

as published up to the end of the year preceding their examination.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145) comme suit, avec effet à compter du 29 janvier 1998.

I. Dispositions générales

1. Les candidats sont censés posséder une connaissance suffisante

- des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et
- du contenu du Journal officiel de l'OEB

tels qu'ils ont été publiés jusqu'à la fin de l'année précédant l'examen.

2. Ferner wird davon ausgegangen, daß die Bewerber die Prüfungsaufgabe in ein und derselben Sprache lesen und beantworten. Trifft dies nicht zu, so ist auf der ersten Seite der Antworten anzugeben, in welcher Sprache die Prüfungsaufgabe gelesen wurde. Dies gilt auch für Bewerber, die in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch antworten und bei der Anmeldung zur Prüfung einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

3. Die Bewerber haben die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben vorauszusetzen und sich auf diese zu beschränken. Ob und inwieweit ein Bewerber die Angaben verwendet, bleibt ihm selbst überlassen. Etwaige besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung sollten von den Bewerbern außer acht gelassen werden.

II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

Zeit: 3¹/₂ Stunden, zweiter Prüfungstag vormittags

4. Ausgangspunkt für die Bewerber ist der Brief eines Mandanten; der Brief enthält die Beschreibung einer Erfindung, für die der Mandant ein europäisches Patent begehrt, sowie Hinweise auf den ihm bekanntesten nächstliegenden Stand der Technik.

5. Die Bewerber sollen einen unabhängigen Anspruch/unabhängige Ansprüche abfassen, der/die dem Anmelder den größtmöglichen Schutzzumfang bietet/bieten und dabei gute Aussichten hat/haben, vor dem EPA zu bestehen. Bei der Abfassung des Anspruchs bzw. der Ansprüche sind die Erfordernisse des Übereinkommens – u. a. Neuheit und erfinderische Tätigkeit – sowie die Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten abhängige Ansprüche formuliert werden, auf die zurückgegriffen werden könnte, falls die unabhängigen Ansprüche nicht gewährbar sind; ihre Zahl sollte sich in vertretbaren Grenzen halten.

6. Ferner sollen die Bewerber eine Einleitung ausarbeiten, d. h. den Teil der Beschreibung, der vor den Beispielen oder vor der Erläuterung der Zeichnungen steht. Durch die Einleitung sollten die unabhängigen Ansprüche ausreichend gestützt werden. Dabei sollten die Bewerber insbesondere erwägen, ob es ratsam ist, vorteilhafte Wirkungen der Erfindung aufzunehmen.

2. It will be assumed that candidates have read the examination paper in the language in which they give their answer. Where this is not the case, candidates should indicate on the front page of their answer the language in which they read the paper. The same applies to candidates who, having filed a corresponding request when enrolling for the examination, give their answer in a language other than English, French or German.

3. Candidates are to accept the facts given in the paper and to limit themselves to these facts. Whether and to what extent these facts are used is the responsibility of the candidate. Candidates are not to use any special knowledge they may have of the field of the invention.

II. Instructions to candidates regarding Paper A

Time: 3¹/₂ hours, second day, morning

4. Candidates are to assume that they have received a letter from their client which includes a description of an invention for which the client wishes to obtain a European patent, together with references to the most pertinent prior art known to him.

5. They are expected to draft an independent claim (or claims) which offers the applicant the broadest possible protection and at the same time has a good chance of succeeding before the EPO. When drafting the claim(s), candidates should bear in mind the requirements of the Convention, including the need for novelty and inventive step, and the recommendations made in the Guidelines for Examination in the EPO. Dependent claims, which should be limited to a reasonable number, should be drafted in order to provide a fall-back position in the event of failure of the independent claim(s).

6. Candidates are also expected to draft an introduction, i.e. that part of the description which precedes the examples or the explanation of the drawings. The introduction should be sufficient to provide support for the independent claim(s). In particular, candidates should give consideration to the advisability of mentioning the advantages of the invention in the introduction.

2. Les candidats sont censés avoir étudié le sujet de l'épreuve dans la langue dans laquelle ils ont répondu. Si ce n'est pas le cas, ils doivent indiquer sur la première page de leur réponse la langue dans laquelle ils ont étudié le sujet. Cela vaut en tout état de cause pour les candidats qui, après avoir présenté une demande en ce sens lors de leur inscription à l'examen, ont fourni une réponse dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français.

3. Les candidats doivent tenir pour acquis les faits exposés dans le sujet et se limiter à ces faits. Les candidats décident sous leur propre responsabilité s'ils font usage de ces données et dans quelle mesure. Les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir du domaine de l'invention.

II. Epreuve A

Durée : 3 heures 30, matinée du deuxième jour

4. Le candidat doit considérer qu'il a reçu une lettre de son client incluant la description d'une invention pour laquelle celui-ci souhaite obtenir un brevet européen, ainsi que des références à l'état de la technique le plus pertinent connu du client.

5. Le candidat doit rédiger une (ou plusieurs) revendications indépendantes offrant au demandeur la protection la plus large possible tout en ayant une bonne chance de succès auprès de l'OEB. Lors de la rédaction de la ou des revendications, le candidat doit avoir présent à l'esprit les conditions spécifiées par la Convention, dont l'exigence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que les recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Il doit également rédiger des revendications dépendantes, en nombre raisonnable, de manière à y trouver une position de repli en cas d'échec de la ou des revendications indépendantes.

6. Le candidat doit également rédiger un préambule, c'est-à-dire la partie de la description qui précède les exemples ou l'explication des dessins. Ce préambule devrait étayer de manière suffisante la ou les revendications indépendantes. En particulier, le candidat devrait examiner s'il y a lieu de mentionner les avantages de l'invention dans le préambule.

7. Es wird erwartet, daß die Bewerber Ansprüche und Einleitung für eine einzige europäische Anmeldung abfassen. Diese Anmeldung muß den Erfordernissen des Übereinkommens im Hinblick auf die Einheitlichkeit entsprechen. Wenn ein Bewerber in der Praxis versuchen würde, weitere Erfindungen durch Einreichung einer oder mehrerer gesonderter Anmeldungen zu schützen, so sollte er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

8. Es steht den Bewerbern frei, ihre Antworten auf einem gesonderten Blatt zu begründen, also etwa darzulegen, warum sie eine bestimmte Anspruchsform, ein bestimmtes Merkmal für einen unabhängigen Anspruch, eine bestimmte Entgegenshaltung als Ausgangspunkt gewählt haben oder warum sie eine bestimmte Entgegenshaltung oder einen möglichen Einspruchsgrund verworfen bzw. bevorzugt haben.

Ergänzende Notizen der Bewerber an die Prüfer können nicht wesentliche Teile der Antworten ersetzen.

9. Die Blätter der Prüfungsaufgabe, die die Bewerber möglicherweise zerschneiden und in ihre Arbeiten übernehmen möchten, werden nur einseitig bedruckt sein. Verwendet werden dürfen Schere, Klebstoff und Klebefilm, aber keine Hefter. Blätter mit Zeichnungen sind ebenfalls nur einseitig bedruckt.

III. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe B

Zeit: 4 Stunden, zweiter Prüfungstag nachmittags

10. Bei dieser Aufgabe haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, in der alle Vertragsstaaten benannt sind, und das Europäische Patentamt einen amtlichen Bescheid erlassen hat. Bestandteil der Aufgabe kann ein Schreiben des Mandanten sein, in dem er angibt, wie mit der europäischen Patentanmeldung weiter verfahren werden soll.

11. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie auf alle im amtlichen Bescheid angesprochenen Punkte eingehen. Die Erwiderung soll als

7. Candidates are expected to draft claims and an introduction for one European application only. The application should meet the requirements of the Convention as to unity. If in practice candidates would seek to protect further inventions by filing one or more separate applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such separate application(s), for example by referring to selected portions of the claims, or, alternatively, draft the claim itself.

8. In addition to their answer, candidates may (although this is not mandatory) set out on a separate sheet of paper the reasons for their choice of answer: for example, why they selected a particular form of claim, a particular feature for an independent claim or a particular piece of prior art as starting point, or why they rejected or preferred a particular item of prior art or possible opposition argument.

Supplementary notes from candidates to examiners cannot, however, replace essential parts of candidates' answers.

9. Those sheets of the examination paper which candidates might wish to cut up and include in their answer will be printed on one side only. Scissors, glue and transparent gummed tape may be used, but no staplers. Sheets containing drawings will also be printed on one side only.

III. Instructions to candidates regarding Paper B

Time: 4 hours, second day, afternoon

10. In this paper, candidates should assume that a European patent application has been filed designating all the contracting states, and that the European Patent Office has issued an official communication. The paper may include a client's letter containing instructions about the way the client wishes to prosecute the European patent application.

11. Candidates are expected to respond to all points raised in the official communication. The response should be in the form of a letter to the EPO

7. Le candidat doit rédiger des revendications et un préambule pour une seule demande de brevet européen. Cette demande doit répondre aux conditions spécifiées par la Convention en ce qui concerne l'unité. Si le candidat veut en pratique protéger d'autres inventions en déposant une ou plusieurs demandes séparées, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes séparées, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément particulier de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré tel ou tel état de la technique ou motif possible d'opposition.

Une note supplémentaire du candidat à l'attention des examinateurs ne peut toutefois pas remplacer des éléments essentiels de la réponse du candidat.

9. Les feuilles des textes d'épreuves qu'un candidat pourrait avoir intérêt à découper pour les utiliser partiellement dans sa réponse seront imprimées sur un seul côté. L'utilisation de ciseaux, de colle et d'un ruban adhésif transparent est autorisée, mais pas celle d'agrafeuses. De même, les feuilles contenant des dessins ne seront imprimées que d'un seul côté.

III. Epreuve B

Durée : 4 heures, après-midi du deuxième jour

10. Dans cette épreuve, le candidat doit considérer qu'une demande de brevet européen, désignant tous les Etats contractants, a été déposée et que l'Office européen des brevets a émis une notification officielle. L'épreuve peut inclure la lettre d'un client contenant des instructions de ce dernier sur la suite à donner à la demande de brevet européen.

11. Le candidat doit répondre à tous les points de la notification officielle. La réponse doit prendre la forme d'une lettre adressée à l'OEB et

Schreiben an das EPA abgefaßt sein, dem gegebenenfalls ein geänderter Anspruchssatz beizufügen ist. An der Beschreibung sollten aber keine Änderungen vorgenommen werden.

Die Ansprüche sollen einen möglichst großen Schutzzumfang gewähren, wobei sie allen Erfordernissen des Übereinkommens Rechnung tragen müssen. Die Bewerber sollten in ihrer Erwidderung darlegen, welche Argumente für die Patentierbarkeit des unabhängigen Anspruchs bzw. der unabhängigen Ansprüche sprechen.

12. Ist ein Bewerber der Auffassung, daß ein Teil der Anmeldung zum Gegenstand einer oder mehrerer Teilanmeldungen gemacht werden sollte, so hat er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig zu identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

IV. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe C

Zeit: 5 Stunden, dritter Prüfungstag vormittags

13. Die vom Bewerber auszuarbeitende Einspruchsschrift muß den Vorschriften von Artikel 100 und Regel 55 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Um jedoch die Anonymität zu wahren, hat der Bewerber in der Prüfungsaufgabe nicht seinen eigenen Namen anzugeben, sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Mandanten gerichtet ist.

14. Die Einspruchsschrift soll ausschließlich und vollzählig diejenigen Gründe – möglichst gegen alle Ansprüche – enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers im vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Das Weglassen eines triftigen Einspruchsgrunds hat einen Punkteabzug zur Folge, der um so höher ausfällt, je wichtiger der Grund für den betreffenden Fall ist. Von den Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b EPÜ wird kein Gebrauch gemacht.

15. Die Prüfungsaufgabe wird als Schreiben eines Mandanten an einen zugelassenen Vertreter samt dem europäischen Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden soll und den Entgegenhaltungen vorgelegt. Die Entgegenhaltungen umfassen

accompanied, where appropriate, by an amended set of claims. The description should not, however, be amended.

The claims should afford the broadest possible protection while meeting the requirements of the Convention. In their letter of response candidates should set out their arguments in support of the patentability of the independent claim(s).

12. If candidates consider that any part of the application ought to be made the subject of one or more divisional applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such divisional application(s), for example by referring to selected portions of their claims, or, alternatively, draft the claim itself.

IV. Instructions to candidates regarding Paper C

Time: 5 hours, third day, morning

13. The notice of opposition prepared by candidates should comply with Article 100 and Rule 55 of the European Patent Convention (EPC), bearing in mind the relevant recommendations in the Guidelines for Examination in the EPO, Part D. However, in order to maintain anonymity, candidates must not give their real name, but should instead use the name of the representative to whom the client's letter is addressed.

14. The notice of opposition should contain all those (and no other) grounds – where possible against all the claims – which candidates consider in this particular case to be prejudicial to the maintenance of the patent. The omission of a good ground for opposition will lead to a loss of marks commensurate with the importance of the ground in the case concerned. The grounds of Article 100(b) EPC will not be used.

15. The paper will be presented in the form of a letter from a client to a professional representative accompanied by the European patent to be opposed and prior art documents. The annexed prior art will comprise at least three documents, including

accompagnée, le cas échéant, d'un jeu de revendications modifié. Toutefois, il ne doit pas être apporté de modifications à la description.

Les revendications doivent permettre la protection la plus large possible tout en répondant aux conditions spécifiées par la Convention. Dans sa lettre de réponse, le candidat doit exposer les arguments qu'il avance à l'appui de la brevetabilité de la ou des revendications indépendantes.

12. Si le candidat estime qu'une partie quelconque de la demande doit faire l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes divisionnaires, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

IV. Epreuve C

Durée : 5 heures, matinée du troisième jour

13. L'acte d'opposition élaboré par le candidat devra être conforme à l'article 100 et à la règle 55 de la Convention sur le brevet européen (CBE), compte tenu des recommandations pertinentes figurant dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D. Toutefois, pour préserver l'anonymat du candidat, celui-ci n'utilisera pas son nom dans les épreuves, mais celui du mandataire à qui est adressée la lettre du client.

14. Dans l'acte d'opposition devront figurer tous les motifs (et ceux-là seulement), visant si possible l'ensemble des revendications, dont le candidat estime, dans le cas considéré, qu'ils s'opposent au maintien du brevet. L'omission d'un motif d'opposition valable entraînera une pénalisation en rapport avec l'importance du motif dans le cas considéré. Les motifs mentionnés à l'article 100, lettre b) CBE ne seront pas utilisés.

15. Le sujet sera présenté sous la forme d'une lettre envoyée par un client à un mandataire agréé et accompagnée du brevet européen devant faire l'objet de l'opposition et de l'état de la technique. L'état de la technique comprendra au moins trois

mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch und Deutsch, eine nur in Englisch und Französisch und eine nur in Deutsch und Französisch vorliegt.

16. Die Prüfungsaufgabe enthält eine Liste mit speziellen Fachwörtern, die in den Entgegenhaltungen vorkommen. Diese Wörter werden in den drei Amtssprachen des EPA sowie in den für die betreffende Prüfung nach Artikel 15 (3) Satz 2 VEP beantragten anderen Amtssprachen eines Vertragsstaats angegeben.

17. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie sich in die Lage des Vertreters versetzen und allein anhand der Angaben des Mandanten eine Einspruchsschrift verfassen, die – in maschinenschriftlicher Form – so eingereicht werden könnte. Die Verwendung des bereitgestellten Vordrucks ist zulässig, aber nicht zwingend vorgeschrieben; ein Verzicht auf den Vordruck wirkt sich nicht negativ auf die Bewertung aus.

18. Die Ansprüche sind getrennt voneinander zu behandeln, wobei den jeweiligen Abhängigkeiten gebührend Rechnung zu tragen ist.

19. Bei der Bezugnahme auf Entgegenhaltungen ist jeweils nur die Nummer der Anlage zu nennen und die herangezogene Sprache anzugeben.

20. So ist davon auszugehen, daß der Offenbarungsgehalt sämtlicher Anlagen, die eine Priorität in Anspruch nehmen, mit dem Offenbarungsgehalt der entsprechenden Prioritätsunterlagen identisch ist, sofern es nicht Anhaltspunkte gibt, die dagegensprechen.

Bei Sachverhalten, die der Bestätigung bedürfen – etwa einer angeblichen früheren Offenbarung – wird von den Bewerbern der Hinweis erwartet, daß eine entsprechende Bestätigung nachgereicht wird.

Unabhängig davon, welches Datum das Schreiben des Mandanten aufweist, haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine Rücksprache nicht möglich ist.

21. Die Bewerber sollten sich darüber im klaren sein, daß die Anlage 1 fiktiv ist und nicht unbedingt in einer Form vorliegt, die zur Erteilung eines Patents durch das Europäische Patentamt geführt hätte.

one in English and German only, one in English and French only, and one in German and French only.

16. The paper will contain a glossary of the specialist terminology used in the documents in the three official languages of the EPO as well as in any official language of a contracting state requested for that particular examination under Article 15(3), second sentence, REE.

17. Candidates are expected to put themselves in the position of the representative and, using only the information provided by the client, to prepare a notice of opposition which when typed would be ready for filing. The pre-printed opposition form provided may be used, but it is not obligatory and marks will not be lost if it is not used.

18. All claims should be treated separately taking due note of their dependencies.

19. Documents should be referred to by their annex number only, indicating the language used.

20. It is to be assumed that for all annexes which claim a priority, the disclosures of the annexes are identical with those of the corresponding priority documents unless there is evidence to suggest otherwise.

If, however, any facts presented need to be confirmed, eg in the case of an alleged prior public disclosure, candidates would be expected to state that such confirmation would be filed later.

Regardless of the date of the client's letter, candidates are to assume there is no possibility to confer with him.

21. Candidates should be aware that Annex 1 is fictitious and is not necessarily in a form that would have led to a patent granted by the European Patent Office.

documents, dont un uniquement en allemand et en anglais, un uniquement en anglais et en français et un uniquement en allemand et en français.

16. L'épreuve d'examen comporte une liste des termes techniques spécialisés qui figurent dans les documents. Ces termes sont indiqués dans les trois langues officielles de l'OEB ainsi que dans les autres langues officielles des Etats contractants dont l'utilisation lors de l'examen en question a été demandée conformément à l'article 15(3), deuxième phrase du REE.

17. Le candidat doit se mettre à la place du mandataire et, en utilisant les seules informations fournies par le client, rédiger un acte d'opposition qui, une fois dactylographié, serait prêt à être déposé. Il lui est possible d'utiliser le formulaire d'opposition préimprimé qui lui est fourni, mais cela n'est pas obligatoire et il ne perdra pas de points s'il ne l'utilise pas.

18. Toutes les revendications doivent être traitées séparément, en tenant dûment compte de leur dépendance.

19. Il ne doit être fait référence aux documents que par leur numéro d'annexe et en indiquant la langue utilisée.

20. Il faut considérer que, pour toutes les annexes revendiquant une priorité, les divulgations des annexes sont identiques à celles des documents de priorité correspondants, sauf s'il existe un élément de preuve donnant à penser le contraire.

Si, toutefois, des faits qui ont été exposés doivent faire l'objet d'une confirmation, par exemple confirmation d'une divulgation publique antérieure qui aurait été alléguée, le candidat doit indiquer que cette confirmation sera produite ultérieurement.

Quelle que soit la date de la lettre du client, le candidat doit considérer qu'il n'est pas possible de contacter le client.

21. Le candidat doit savoir que l'Annexe 1 est fictive et qu'elle n'est pas nécessairement présentée sous une forme qui aurait conduit à la délivrance d'un brevet par l'Office européen des brevets.

V. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe D

Zeit: Teil I – 2¹/₄ Stunden, erster Prüfungstag vormittags, Teil II – 3 Stunden, erster Prüfungstag nachmittags

22. Prüfungsaufgabe D Teil I umfaßt Fragen, die sich auf die verschiedenen Rechtskenntnisse der Bewerber beziehen. Es sind alle Fragen zu beantworten, wobei die Antworten kurz und präzise sein sollten. Die Bewerber haben jeweils alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen anzugeben, die für ihre Antworten relevant sind.

23. Prüfungsaufgabe D Teil II umfaßt eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

In der Rechtsauskunft hat der Bewerber die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen.

Die Bewerber sollen zeigen, daß sie fähig sind, einen schwierigen Sachverhalt aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären, bei dem es um grundlegende Fragen der Patentierbarkeit, die Rechte von Erfindern, Erfindungen als Gegenstand des Vermögens und die Rechte Dritter geht, wie sie insbesondere – aber nicht nur – in den Artikeln 52 bis 89 EPÜ, den entsprechenden Artikeln des PCT, der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie den einschlägigen Gesetzen der Vertragsstaaten behandelt werden. Vorzugsweise sollten die Bewerber alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen nennen, die für ihre Antwort relevant sind.

24. Die Note für die Prüfungsaufgabe D richtet sich nach den in Teil I und Teil II erzielten Punkten.

V. Instructions to candidates regarding Paper D

Time: Part I – 2¹/₄ hours, first day, morning; Part II – 3 hours, first day, afternoon

22. Paper D Part I comprises questions relating to different areas of the candidates' legal knowledge. Candidates must answer all the questions. Answers should be brief and to the point. For all questions candidates must cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

23. Paper D Part II comprises an enquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion.

In their opinion candidates must explain the legal consequences of the situation as described.

Candidates will be expected to demonstrate their ability to deal with a complex industrial property law situation involving fundamental issues of patentability, rights of inventors, inventions as property and third party rights, as defined in particular, but not solely, in Articles 52 to 89 EPC, corresponding articles of the PCT, the Agreement relating to Community Patents and the Paris Convention, as well as in the relevant laws of the contracting states. Candidates should preferably cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

24. One grade will be given for Paper D, based on the marks awarded for Parts I and II.

V. Epreuve D

Durée : Partie I : 2 heures 15, matinée du premier jour ; Partie II : 3 heures, après-midi du premier jour

22. L'épreuve D (Partie I) comprend des questions visant les différents domaines de connaissances juridiques du candidat. Le candidat doit répondre à toutes les questions. Les réponses devraient être courtes et précises. En répondant aux questions, le candidat doit citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

23. L'épreuve D (Partie II) comprend une demande de renseignements d'un client à laquelle il y a lieu de répondre comme lors d'une consultation juridique.

Dans cette consultation, le candidat doit préciser les conséquences juridiques des faits exposés.

Il devra prouver qu'il a la compétence professionnelle nécessaire pour analyser une situation complexe du point de vue du droit de la propriété industrielle. Cette situation soulèvera des problèmes fondamentaux relatifs à la brevetabilité, aux droits des inventeurs, aux inventions en tant qu'objet de propriété ainsi qu'aux droits des tiers régis en particulier, mais pas uniquement, par les articles 52 à 89 CBE ainsi que par les articles correspondants du PCT, de l'Accord en matière de brevets communautaires, de la Convention de Paris et des lois des Etats contractants applicables en la matière. Le candidat devrait de préférence citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il base sa réponse.

24. La note attribuée à l'épreuve D découlera du nombre de points obtenus aux Parties I et II.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Februar 1998 H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) und M. Poock (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1999.

2. Prüfungsergebnisse

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

LEONE, Mario

Die europäische Eignungsprüfung 1997 ist nach Artikel 17 (2) VEP von folgenden Bewerbern bestanden worden:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Members of the examination committees**

The Examination Board appointed H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) and M. Poock (DE) with effect from 1 February 1998 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1999.

2. Examination results

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

LEONE, Mario

In accordance with Article 17(2) REE the following candidates were successful in the European qualifying examination 1997:

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé H. Chapman (GB), C. Nessmann (AT) et M. Poock (DE) à compter du 1^{er} février 1998 membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1999.

2. Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 mars 1997 :

LEONE, Mario

En vertu de l'article 17(2) REE, les candidats suivants ont été reçus à la session de 1997 de l'examen européen de qualification :

ELMEROS, Claus
MURNANE, Graham

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 29. Januar 1998 ihre Anweisungen (ABI. EPA 1995, 145) wie folgt:

I. Allgemeine Vorschriften

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Bewerber hinreichend vertraut sind mit

- den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
- dem Inhalt der Amtsblätter des EPA,

die bis zum Ende des ihrer Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden sind.

Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1995, 145) with effect from 29 January 1998 as follows:

I. General provisions

1. Candidates are expected to be sufficiently familiar with

- the Guidelines for Examination in the EPO and
- the content of the Official Journal of the EPO

as published up to the end of the year preceding their examination.

Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145) comme suit, avec effet à compter du 29 janvier 1998.

I. Dispositions générales

1. Les candidats sont censés posséder une connaissance suffisante

- des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et
- du contenu du Journal officiel de l'OEB

tels qu'ils ont été publiés jusqu'à la fin de l'année précédant l'examen.

2. Ferner wird davon ausgegangen, daß die Bewerber die Prüfungsaufgabe in ein und derselben Sprache lesen und beantworten. Trifft dies nicht zu, so ist auf der ersten Seite der Antworten anzugeben, in welcher Sprache die Prüfungsaufgabe gelesen wurde. Dies gilt auch für Bewerber, die in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch antworten und bei der Anmeldung zur Prüfung einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

3. Die Bewerber haben die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als gegeben vorauszusetzen und sich auf diese zu beschränken. Ob und inwieweit ein Bewerber die Angaben verwendet, bleibt ihm selbst überlassen. Etwaige besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung sollten von den Bewerbern außer acht gelassen werden.

II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

Zeit: 3¹/₂ Stunden, zweiter Prüfungstag vormittags

4. Ausgangspunkt für die Bewerber ist der Brief eines Mandanten; der Brief enthält die Beschreibung einer Erfindung, für die der Mandant ein europäisches Patent begehrt, sowie Hinweise auf den ihm bekanntesten nächstliegenden Stand der Technik.

5. Die Bewerber sollen einen unabhängigen Anspruch/unabhängige Ansprüche abfassen, der/die dem Anmelder den größtmöglichen Schutzzumfang bietet/bieten und dabei gute Aussichten hat/haben, vor dem EPA zu bestehen. Bei der Abfassung des Anspruchs bzw. der Ansprüche sind die Erfordernisse des Übereinkommens – u. a. Neuheit und erfinderische Tätigkeit – sowie die Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollten abhängige Ansprüche formuliert werden, auf die zurückgegriffen werden könnte, falls die unabhängigen Ansprüche nicht gewährbar sind; ihre Zahl sollte sich in vertretbaren Grenzen halten.

6. Ferner sollen die Bewerber eine Einleitung ausarbeiten, d. h. den Teil der Beschreibung, der vor den Beispielen oder vor der Erläuterung der Zeichnungen steht. Durch die Einleitung sollten die unabhängigen Ansprüche ausreichend gestützt werden. Dabei sollten die Bewerber insbesondere erwägen, ob es ratsam ist, vorteilhafte Wirkungen der Erfindung aufzunehmen.

2. It will be assumed that candidates have read the examination paper in the language in which they give their answer. Where this is not the case, candidates should indicate on the front page of their answer the language in which they read the paper. The same applies to candidates who, having filed a corresponding request when enrolling for the examination, give their answer in a language other than English, French or German.

3. Candidates are to accept the facts given in the paper and to limit themselves to these facts. Whether and to what extent these facts are used is the responsibility of the candidate. Candidates are not to use any special knowledge they may have of the field of the invention.

II. Instructions to candidates regarding Paper A

Time: 3¹/₂ hours, second day, morning

4. Candidates are to assume that they have received a letter from their client which includes a description of an invention for which the client wishes to obtain a European patent, together with references to the most pertinent prior art known to him.

5. They are expected to draft an independent claim (or claims) which offers the applicant the broadest possible protection and at the same time has a good chance of succeeding before the EPO. When drafting the claim(s), candidates should bear in mind the requirements of the Convention, including the need for novelty and inventive step, and the recommendations made in the Guidelines for Examination in the EPO. Dependent claims, which should be limited to a reasonable number, should be drafted in order to provide a fall-back position in the event of failure of the independent claim(s).

6. Candidates are also expected to draft an introduction, i.e. that part of the description which precedes the examples or the explanation of the drawings. The introduction should be sufficient to provide support for the independent claim(s). In particular, candidates should give consideration to the advisability of mentioning the advantages of the invention in the introduction.

2. Les candidats sont censés avoir étudié le sujet de l'épreuve dans la langue dans laquelle ils ont répondu. Si ce n'est pas le cas, ils doivent indiquer sur la première page de leur réponse la langue dans laquelle ils ont étudié le sujet. Cela vaut en tout état de cause pour les candidats qui, après avoir présenté une demande en ce sens lors de leur inscription à l'examen, ont fourni une réponse dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français.

3. Les candidats doivent tenir pour acquis les faits exposés dans le sujet et se limiter à ces faits. Les candidats décident sous leur propre responsabilité s'ils font usage de ces données et dans quelle mesure. Les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir du domaine de l'invention.

II. Epreuve A

Durée : 3 heures 30, matinée du deuxième jour

4. Le candidat doit considérer qu'il a reçu une lettre de son client incluant la description d'une invention pour laquelle celui-ci souhaite obtenir un brevet européen, ainsi que des références à l'état de la technique le plus pertinent connu du client.

5. Le candidat doit rédiger une (ou plusieurs) revendications indépendantes offrant au demandeur la protection la plus large possible tout en ayant une bonne chance de succès auprès de l'OEB. Lors de la rédaction de la ou des revendications, le candidat doit avoir présent à l'esprit les conditions spécifiées par la Convention, dont l'exigence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que les recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Il doit également rédiger des revendications dépendantes, en nombre raisonnable, de manière à y trouver une position de repli en cas d'échec de la ou des revendications indépendantes.

6. Le candidat doit également rédiger un préambule, c'est-à-dire la partie de la description qui précède les exemples ou l'explication des dessins. Ce préambule devrait étayer de manière suffisante la ou les revendications indépendantes. En particulier, le candidat devrait examiner s'il y a lieu de mentionner les avantages de l'invention dans le préambule.

7. Es wird erwartet, daß die Bewerber Ansprüche und Einleitung für eine einzige europäische Anmeldung abfassen. Diese Anmeldung muß den Erfordernissen des Übereinkommens im Hinblick auf die Einheitlichkeit entsprechen. Wenn ein Bewerber in der Praxis versuchen würde, weitere Erfindungen durch Einreichung einer oder mehrerer gesonderter Anmeldungen zu schützen, so sollte er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

8. Es steht den Bewerbern frei, ihre Antworten auf einem gesonderten Blatt zu begründen, also etwa darzulegen, warum sie eine bestimmte Anspruchsform, ein bestimmtes Merkmal für einen unabhängigen Anspruch, eine bestimmte Entgegenshaltung als Ausgangspunkt gewählt haben oder warum sie eine bestimmte Entgegenshaltung oder einen möglichen Einspruchsgrund verworfen bzw. bevorzugt haben.

Ergänzende Notizen der Bewerber an die Prüfer können nicht wesentliche Teile der Antworten ersetzen.

9. Die Blätter der Prüfungsaufgabe, die die Bewerber möglicherweise zerschneiden und in ihre Arbeiten übernehmen möchten, werden nur einseitig bedruckt sein. Verwendet werden dürfen Schere, Klebstoff und Klebefilm, aber keine Hefter. Blätter mit Zeichnungen sind ebenfalls nur einseitig bedruckt.

III. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe B

Zeit: 4 Stunden, zweiter Prüfungstag nachmittags

10. Bei dieser Aufgabe haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, in der alle Vertragsstaaten benannt sind, und das Europäische Patentamt einen amtlichen Bescheid erlassen hat. Bestandteil der Aufgabe kann ein Schreiben des Mandanten sein, in dem er angibt, wie mit der europäischen Patentanmeldung weiter verfahren werden soll.

11. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie auf alle im amtlichen Bescheid angesprochenen Punkte eingehen. Die Erwiderung soll als

7. Candidates are expected to draft claims and an introduction for one European application only. The application should meet the requirements of the Convention as to unity. If in practice candidates would seek to protect further inventions by filing one or more separate applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such separate application(s), for example by referring to selected portions of the claims, or, alternatively, draft the claim itself.

8. In addition to their answer, candidates may (although this is not mandatory) set out on a separate sheet of paper the reasons for their choice of answer: for example, why they selected a particular form of claim, a particular feature for an independent claim or a particular piece of prior art as starting point, or why they rejected or preferred a particular item of prior art or possible opposition argument.

Supplementary notes from candidates to examiners cannot, however, replace essential parts of candidates' answers.

9. Those sheets of the examination paper which candidates might wish to cut up and include in their answer will be printed on one side only. Scissors, glue and transparent gummed tape may be used, but no staplers. Sheets containing drawings will also be printed on one side only.

III. Instructions to candidates regarding Paper B

Time: 4 hours, second day, afternoon

10. In this paper, candidates should assume that a European patent application has been filed designating all the contracting states, and that the European Patent Office has issued an official communication. The paper may include a client's letter containing instructions about the way the client wishes to prosecute the European patent application.

11. Candidates are expected to respond to all points raised in the official communication. The response should be in the form of a letter to the EPO

7. Le candidat doit rédiger des revendications et un préambule pour une seule demande de brevet européen. Cette demande doit répondre aux conditions spécifiées par la Convention en ce qui concerne l'unité. Si le candidat veut en pratique protéger d'autres inventions en déposant une ou plusieurs demandes séparées, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes séparées, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément particulier de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré tel ou tel état de la technique ou motif possible d'opposition.

Une note supplémentaire du candidat à l'attention des examinateurs ne peut toutefois pas remplacer des éléments essentiels de la réponse du candidat.

9. Les feuilles des textes d'épreuves qu'un candidat pourrait avoir intérêt à découper pour les utiliser partiellement dans sa réponse seront imprimées sur un seul côté. L'utilisation de ciseaux, de colle et d'un ruban adhésif transparent est autorisée, mais pas celle d'agrafeuses. De même, les feuilles contenant des dessins ne seront imprimées que d'un seul côté.

III. Epreuve B

Durée : 4 heures, après-midi du deuxième jour

10. Dans cette épreuve, le candidat doit considérer qu'une demande de brevet européen, désignant tous les Etats contractants, a été déposée et que l'Office européen des brevets a émis une notification officielle. L'épreuve peut inclure la lettre d'un client contenant des instructions de ce dernier sur la suite à donner à la demande de brevet européen.

11. Le candidat doit répondre à tous les points de la notification officielle. La réponse doit prendre la forme d'une lettre adressée à l'OEB et

Schreiben an das EPA abgefaßt sein, dem gegebenenfalls ein geänderter Anspruchssatz beizufügen ist. An der Beschreibung sollten aber keine Änderungen vorgenommen werden.

Die Ansprüche sollen einen möglichst großen Schutzzumfang gewähren, wobei sie allen Erfordernissen des Übereinkommens Rechnung tragen müssen. Die Bewerber sollten in ihrer Erwidderung darlegen, welche Argumente für die Patentierbarkeit des unabhängigen Anspruchs bzw. der unabhängigen Ansprüche sprechen.

12. Ist ein Bewerber der Auffassung, daß ein Teil der Anmeldung zum Gegenstand einer oder mehrerer Teilanmeldungen gemacht werden sollte, so hat er in einer Anmerkung die Merkmale des unabhängigen Anspruchs der gesonderten Anmeldung(en) eindeutig zu identifizieren, etwa durch Bezugnahme auf bestimmte Teile der Ansprüche oder durch Abfassung des Anspruchs selbst.

IV. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe C

Zeit: 5 Stunden, dritter Prüfungstag vormittags

13. Die vom Bewerber auszuarbeitende Einspruchsschrift muß den Vorschriften von Artikel 100 und Regel 55 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Um jedoch die Anonymität zu wahren, hat der Bewerber in der Prüfungsaufgabe nicht seinen eigenen Namen anzugeben, sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Mandanten gerichtet ist.

14. Die Einspruchsschrift soll ausschließlich und vollzählig diejenigen Gründe – möglichst gegen alle Ansprüche – enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers im vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Das Weglassen eines triftigen Einspruchsgrunds hat einen Punkteabzug zur Folge, der um so höher ausfällt, je wichtiger der Grund für den betreffenden Fall ist. Von den Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b EPÜ wird kein Gebrauch gemacht.

15. Die Prüfungsaufgabe wird als Schreiben eines Mandanten an einen zugelassenen Vertreter samt dem europäischen Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden soll und den Entgegenhaltungen vorgelegt. Die Entgegenhaltungen umfassen

accompanied, where appropriate, by an amended set of claims. The description should not, however, be amended.

The claims should afford the broadest possible protection while meeting the requirements of the Convention. In their letter of response candidates should set out their arguments in support of the patentability of the independent claim(s).

12. If candidates consider that any part of the application ought to be made the subject of one or more divisional applications, they should, in a note, clearly identify the features of the independent claim of such divisional application(s), for example by referring to selected portions of their claims, or, alternatively, draft the claim itself.

IV. Instructions to candidates regarding Paper C

Time: 5 hours, third day, morning

13. The notice of opposition prepared by candidates should comply with Article 100 and Rule 55 of the European Patent Convention (EPC), bearing in mind the relevant recommendations in the Guidelines for Examination in the EPO, Part D. However, in order to maintain anonymity, candidates must not give their real name, but should instead use the name of the representative to whom the client's letter is addressed.

14. The notice of opposition should contain all those (and no other) grounds – where possible against all the claims – which candidates consider in this particular case to be prejudicial to the maintenance of the patent. The omission of a good ground for opposition will lead to a loss of marks commensurate with the importance of the ground in the case concerned. The grounds of Article 100(b) EPC will not be used.

15. The paper will be presented in the form of a letter from a client to a professional representative accompanied by the European patent to be opposed and prior art documents. The annexed prior art will comprise at least three documents, including

accompagnée, le cas échéant, d'un jeu de revendications modifié. Toutefois, il ne doit pas être apporté de modifications à la description.

Les revendications doivent permettre la protection la plus large possible tout en répondant aux conditions spécifiées par la Convention. Dans sa lettre de réponse, le candidat doit exposer les arguments qu'il avance à l'appui de la brevetabilité de la ou des revendications indépendantes.

12. Si le candidat estime qu'une partie quelconque de la demande doit faire l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires, il doit, dans une note, indiquer clairement les caractéristiques de la revendication indépendante d'une ou de telles demandes divisionnaires, par exemple en se référant à des passages donnés de leurs revendications, ou rédiger la revendication.

IV. Epreuve C

Durée : 5 heures, matinée du troisième jour

13. L'acte d'opposition élaboré par le candidat devra être conforme à l'article 100 et à la règle 55 de la Convention sur le brevet européen (CBE), compte tenu des recommandations pertinentes figurant dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D. Toutefois, pour préserver l'anonymat du candidat, celui-ci n'utilisera pas son nom dans les épreuves, mais celui du mandataire à qui est adressée la lettre du client.

14. Dans l'acte d'opposition devront figurer tous les motifs (et ceux-là seulement), visant si possible l'ensemble des revendications, dont le candidat estime, dans le cas considéré, qu'ils s'opposent au maintien du brevet. L'omission d'un motif d'opposition valable entraînera une pénalisation en rapport avec l'importance du motif dans le cas considéré. Les motifs mentionnés à l'article 100, lettre b) CBE ne seront pas utilisés.

15. Le sujet sera présenté sous la forme d'une lettre envoyée par un client à un mandataire agréé et accompagnée du brevet européen devant faire l'objet de l'opposition et de l'état de la technique. L'état de la technique comprendra au moins trois

mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch und Deutsch, eine nur in Englisch und Französisch und eine nur in Deutsch und Französisch vorliegt.

16. Die Prüfungsaufgabe enthält eine Liste mit speziellen Fachwörtern, die in den Entgegenhaltungen vorkommen. Diese Wörter werden in den drei Amtssprachen des EPA sowie in den für die betreffende Prüfung nach Artikel 15 (3) Satz 2 VEP beantragten anderen Amtssprachen eines Vertragsstaats angegeben.

17. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie sich in die Lage des Vertreters versetzen und allein anhand der Angaben des Mandanten eine Einspruchsschrift verfassen, die – in maschinenschriftlicher Form – so eingereicht werden könnte. Die Verwendung des bereitgestellten Vordrucks ist zulässig, aber nicht zwingend vorgeschrieben; ein Verzicht auf den Vordruck wirkt sich nicht negativ auf die Bewertung aus.

18. Die Ansprüche sind getrennt voneinander zu behandeln, wobei den jeweiligen Abhängigkeiten gebührend Rechnung zu tragen ist.

19. Bei der Bezugnahme auf Entgegenhaltungen ist jeweils nur die Nummer der Anlage zu nennen und die herangezogene Sprache anzugeben.

20. So ist davon auszugehen, daß der Offenbarungsgehalt sämtlicher Anlagen, die eine Priorität in Anspruch nehmen, mit dem Offenbarungsgehalt der entsprechenden Prioritätsunterlagen identisch ist, sofern es nicht Anhaltspunkte gibt, die dagegensprechen.

Bei Sachverhalten, die der Bestätigung bedürfen – etwa einer angeblichen früheren Offenbarung – wird von den Bewerbern der Hinweis erwartet, daß eine entsprechende Bestätigung nachgereicht wird.

Unabhängig davon, welches Datum das Schreiben des Mandanten aufweist, haben die Bewerber davon auszugehen, daß eine Rücksprache nicht möglich ist.

21. Die Bewerber sollten sich darüber im klaren sein, daß die Anlage 1 fiktiv ist und nicht unbedingt in einer Form vorliegt, die zur Erteilung eines Patents durch das Europäische Patentamt geführt hätte.

one in English and German only, one in English and French only, and one in German and French only.

16. The paper will contain a glossary of the specialist terminology used in the documents in the three official languages of the EPO as well as in any official language of a contracting state requested for that particular examination under Article 15(3), second sentence, REE.

17. Candidates are expected to put themselves in the position of the representative and, using only the information provided by the client, to prepare a notice of opposition which when typed would be ready for filing. The pre-printed opposition form provided may be used, but it is not obligatory and marks will not be lost if it is not used.

18. All claims should be treated separately taking due note of their dependencies.

19. Documents should be referred to by their annex number only, indicating the language used.

20. It is to be assumed that for all annexes which claim a priority, the disclosures of the annexes are identical with those of the corresponding priority documents unless there is evidence to suggest otherwise.

If, however, any facts presented need to be confirmed, eg in the case of an alleged prior public disclosure, candidates would be expected to state that such confirmation would be filed later.

Regardless of the date of the client's letter, candidates are to assume there is no possibility to confer with him.

21. Candidates should be aware that Annex 1 is fictitious and is not necessarily in a form that would have led to a patent granted by the European Patent Office.

documents, dont un uniquement en allemand et en anglais, un uniquement en anglais et en français et un uniquement en allemand et en français.

16. L'épreuve d'examen comporte une liste des termes techniques spécialisés qui figurent dans les documents. Ces termes sont indiqués dans les trois langues officielles de l'OEB ainsi que dans les autres langues officielles des Etats contractants dont l'utilisation lors de l'examen en question a été demandée conformément à l'article 15(3), deuxième phrase du REE.

17. Le candidat doit se mettre à la place du mandataire et, en utilisant les seules informations fournies par le client, rédiger un acte d'opposition qui, une fois dactylographié, serait prêt à être déposé. Il lui est possible d'utiliser le formulaire d'opposition préimprimé qui lui est fourni, mais cela n'est pas obligatoire et il ne perdra pas de points s'il ne l'utilise pas.

18. Toutes les revendications doivent être traitées séparément, en tenant dûment compte de leur dépendance.

19. Il ne doit être fait référence aux documents que par leur numéro d'annexe et en indiquant la langue utilisée.

20. Il faut considérer que, pour toutes les annexes revendiquant une priorité, les divulgations des annexes sont identiques à celles des documents de priorité correspondants, sauf s'il existe un élément de preuve donnant à penser le contraire.

Si, toutefois, des faits qui ont été exposés doivent faire l'objet d'une confirmation, par exemple confirmation d'une divulgation publique antérieure qui aurait été alléguée, le candidat doit indiquer que cette confirmation sera produite ultérieurement.

Quelle que soit la date de la lettre du client, le candidat doit considérer qu'il n'est pas possible de contacter le client.

21. Le candidat doit savoir que l'Annexe 1 est fictive et qu'elle n'est pas nécessairement présentée sous une forme qui aurait conduit à la délivrance d'un brevet par l'Office européen des brevets.

V. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe D

Zeit: Teil I – 2¹/₄ Stunden, erster Prüfungstag vormittags, Teil II – 3 Stunden, erster Prüfungstag nachmittags

22. Prüfungsaufgabe D Teil I umfaßt Fragen, die sich auf die verschiedenen Rechtskenntnisse der Bewerber beziehen. Es sind alle Fragen zu beantworten, wobei die Antworten kurz und präzise sein sollten. Die Bewerber haben jeweils alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen anzugeben, die für ihre Antworten relevant sind.

23. Prüfungsaufgabe D Teil II umfaßt eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

In der Rechtsauskunft hat der Bewerber die rechtlichen Folgen des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen.

Die Bewerber sollen zeigen, daß sie fähig sind, einen schwierigen Sachverhalt aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären, bei dem es um grundlegende Fragen der Patentierbarkeit, die Rechte von Erfindern, Erfindungen als Gegenstand des Vermögens und die Rechte Dritter geht, wie sie insbesondere – aber nicht nur – in den Artikeln 52 bis 89 EPÜ, den entsprechenden Artikeln des PCT, der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie den einschlägigen Gesetzen der Vertragsstaaten behandelt werden. Vorzugsweise sollten die Bewerber alle Artikel, Regeln oder sonstigen Rechtsgrundlagen nennen, die für ihre Antwort relevant sind.

24. Die Note für die Prüfungsaufgabe D richtet sich nach den in Teil I und Teil II erzielten Punkten.

V. Instructions to candidates regarding Paper D

Time: Part I – 2¹/₄ hours, first day, morning; Part II – 3 hours, first day, afternoon

22. Paper D Part I comprises questions relating to different areas of the candidates' legal knowledge. Candidates must answer all the questions. Answers should be brief and to the point. For all questions candidates must cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

23. Paper D Part II comprises an enquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion.

In their opinion candidates must explain the legal consequences of the situation as described.

Candidates will be expected to demonstrate their ability to deal with a complex industrial property law situation involving fundamental issues of patentability, rights of inventors, inventions as property and third party rights, as defined in particular, but not solely, in Articles 52 to 89 EPC, corresponding articles of the PCT, the Agreement relating to Community Patents and the Paris Convention, as well as in the relevant laws of the contracting states. Candidates should preferably cite any articles, rules or other legal basis relevant to their answer.

24. One grade will be given for Paper D, based on the marks awarded for Parts I and II.

V. Epreuve D

Durée : Partie I : 2 heures 15, matinée du premier jour ; Partie II : 3 heures, après-midi du premier jour

22. L'épreuve D (Partie I) comprend des questions visant les différents domaines de connaissances juridiques du candidat. Le candidat doit répondre à toutes les questions. Les réponses devraient être courtes et précises. En répondant aux questions, le candidat doit citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il fonde sa réponse.

23. L'épreuve D (Partie II) comprend une demande de renseignements d'un client à laquelle il y a lieu de répondre comme lors d'une consultation juridique.

Dans cette consultation, le candidat doit préciser les conséquences juridiques des faits exposés.

Il devra prouver qu'il a la compétence professionnelle nécessaire pour analyser une situation complexe du point de vue du droit de la propriété industrielle. Cette situation soulèvera des problèmes fondamentaux relatifs à la brevetabilité, aux droits des inventeurs, aux inventions en tant qu'objet de propriété ainsi qu'aux droits des tiers régis en particulier, mais pas uniquement, par les articles 52 à 89 CBE ainsi que par les articles correspondants du PCT, de l'Accord en matière de brevets communautaires, de la Convention de Paris et des lois des Etats contractants applicables en la matière. Le candidat devrait de préférence citer les articles, règles ou autres sources juridiques sur lesquels il base sa réponse.

24. La note attribuée à l'épreuve D découlera du nombre de points obtenus aux Parties I et II.

Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT –

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

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 1999 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1998 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

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

c) alle 1996, 1997 und 1998 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten sowie die in den Sonderausgaben zum Amtsblatt 1996, 1997 und 1998 über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten Entscheidungen.

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

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

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 1999:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1998);

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

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1996, 1997 and 1998 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law 1996, 1997 and 1998.

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

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

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 1999 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1998),

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

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1996, 1997 et 1998 ainsi que celles mentionnées dans les numéros spéciaux 1996, 1997 et 1998 relatifs à la jurisprudence des chambres de recours.

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.