

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2
vom 11. Juni 1997**
T 329/94 – 3.2.2
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. J. Seidenschwarz
Mitglieder: M. G. Noel
C. Holtz

**Anmelder: BAXTER INTERNATIONAL
INC. (a Delaware Corporation)**

**Stichwort: Verfahren zur Blutextrak-
tion/BAXTER**

Artikel: 52 (4) EPÜ

**Schlagwort: "therapeutisches,
chirurgisches oder diagnostisches
Verfahren – (verneint)"**

Leitsätze

*I. Ob eine Maßnahme am menschl-
ichen Körper von einem Arzt vorge-
nommen oder beaufsichtigt werden
muß, ist nicht das einzige Kriterium,
anhand dessen zu beurteilen ist, ob
ein Verfahrensschritt nach Artikel
52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausge-
schlossen ist. Viel wichtiger sind der
Zweck und die zwangsläufige Wir-
kung des betreffenden Schritts.*

*II. Ist der beanspruchte Gegenstand
tatsächlich auf den Betrieb einer Vor-
richtung zur Durchführung eines
Verfahrens beschränkt, dessen tech-
nisches Ziel darin besteht, die Durch-
blutung in Richtung eines Blutextrak-
tionspunkts zu erleichtern, so hat das
Betriebsverfahren keinen therapeu-
tischen Zweck und keine therapeu-
tische Wirkung und ist deshalb nicht
vom Patentschutz ausgeschlossen.*

Sachverhalt und Anträge

I. In der angefochtenen Entscheidung
wies die Prüfungsabteilung die An-
meldung mit der Begründung zurück,
Anspruch 12 sei nicht mit Artikel 52 (4)
EPÜ vereinbar, und zwar vor allem
deshalb, weil mit dem in Anspruch 12
beanspruchten Hilfsverfahren zur
Blutextraktion eine Veränderung des
Zustands des menschlichen Körpers
herbeigeführt werde, weshalb der
vorherige Zustand wiederhergestellt
werden müsse. Dies sei ein Anzei-
chen dafür, daß der beanspruchte
Gegenstand ein chirurgisches sowie
ein therapeutisches Verfahren sei.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.2.2 dated
11 June 1997**
T 329/94 – 3.2.2
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: H. J. Seidenschwarz
Members: M. G. Noel
C. Holtz

**Applicant: BAXTER INTERNATIONAL
INC. (a Delaware Corporation)**

**Headword: Blood extraction method/
BAXTER**

Article: 52(4) EPC

**Keyword: "Therapeutic, surgical or
diagnostic method – (no)"**

Headnote

*I. The need for a medical practitioner
to perform a measure on the human
body or supervise such an operation
is not the sole criterion by which a
method step has to be assessed with
regard to the exclusion of subject-
matter from patenting under Art.
52(4) EPC. The purpose and inevit-
able effect of the step at issue are
much more important.*

*II. If the claimed subject-matter is
actually confined to operating an
apparatus for performing a method
with the technical aim of facilitating
blood flow towards a blood extrac-
tion point, the operating method has
no therapeutic purpose or effect
and, therefore, is not excluded from
patentability.*

Summary of facts and submissions

I. In the decision under appeal, the
examining division refused the appli-
cation on the ground that claim 12
was not in accordance with Art. 52(4)
EPC, the main reason being that the
blood extraction assistance method
as claimed in claim 12 caused a
change in the human body condition
which, therefore, needed to be
restored. This was an indication that
the claimed subject-matter was a
surgical as well as a therapeutic
method.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 11 juin 1997**
T 329/94 – 3.2.2
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : H. J. Seidenschwarz
Membres : M. G. Noel
C. Holtz

**Demandeur : BAXTER INTERNATIO-
NAL INC. (a Delaware Corporation)**

**Référence : Procédé d'extraction
sanguine/BAXTER**

Article : 52(4) CBE

**Mot-clé : "Méthode de traitement
thérapeutique ou chirurgical ou de
diagnostic – (non)"**

Sommaire

*I. Le fait qu'une mesure réalisée sur
le corps humain doit être effectuée
ou supervisée par un praticien ne
constitue pas le seul critère au regard
duquel il convient d'apprécier si
l'étape d'un procédé est exclue de la
brevetabilité en vertu de l'article 52(4)
CBE. L'objectif et l'effet inévitable de
l'étape en question sont beaucoup
plus importants.*

*II. Si l'objet revendiqué se borne en
réalité à faire fonctionner un appareil
en vue de mettre en oeuvre une
méthode dont l'objectif technique est
de faciliter le flux sanguin vers un
point d'extraction du sang, le procé-
dé pour faire fonctionner l'appareil
n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeu-
tique et n'est donc pas exclu de la
brevetabilité.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la décision contestée, la divi-
sion d'examen a rejeté la demande
au motif que la revendication 12
n'était pas conforme à l'article 52(4)
CBE, pour la principale raison que le
procédé auxiliaire d'extraction san-
guine, tel que revendiqué dans la
revendication 12, provoquait une
altération de l'état du corps humain,
lequel devait donc être rétabli. Cela
montrait que l'objet revendiqué était
une méthode de traitement thérapeu-
tique et chirurgical.

II. Die Beschwerdeführerin legte am 28. Oktober 1993 Beschwerde ein und entrichtete am folgenden Tag die Beschwerdegebühr.

Sie beantragt die Erteilung eines Patents auf folgender Grundlage:

(1) Ansprüche 1 bis 17, die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurden (Hauptantrag), d. h.:

Ansprüche 1 und 12 (erster Teil), eingereicht mit Schreiben vom 5. Juni 1992, und

Ansprüche 2 bis 11, 12 (zweiter Teil) und 13 bis 17, eingereicht mit Schreiben vom 9. August 1990

(2) Ansprüche 1 bis 17 mit dem geänderten Anspruch 12 gemäß dem ersten oder dem zweiten Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 26. Oktober 1993 als Anlage 1 bzw. 2, oder

(3) Ansprüche 1 bis 11 gemäß dem dritten Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 26. Oktober 1993 als Anlage 3

III. Anspruch 12 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Hilfsverfahren zur Blutextraktion, das die kontinuierliche venöse Durchblutung in einer menschlichen Gliedmaße in Richtung eines venösen Blutextraktionspunkts (14) erleichtert, wobei ein Mittel (200, 100) taktill den unteren Teil der Gliedmaße umgreift, **dadurch gekennzeichnet**, daß es sich bei diesem Mittel um ein Stimulierungsmittel (200, 100) handelt und daß bei dem Verfahren selektiv das Stimulierungsmittel aktiviert und damit ein Reiz auf die Gliedmaße ausgeübt wird, wenn die kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts (14) gewünscht wird, und das Stimulierungsmittel deaktiviert wird, wenn keine kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts (14) gewünscht wird."

IV. Zur Stützung ihrer Beschwerde brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Ein Hilfsverfahren zur Blutextraktion, das die kontinuierliche venöse Durchblutung in einer menschlichen Gliedmaße in Richtung eines venösen Extraktionspunkts erleichtert, sei kein Behandlungsverfahren. Bei Behandlungsverfahren gehe es um die Heilung von Krankheiten, also um Verfahren, die ein Arzt anwende. Wie in den Berichten der Münchener Diplomatischen Konferenz über die Grün-

II. The appellant lodged an appeal by notice filed on 28 October 1993 and paid the fee for appeal the following day.

The appellant requests that a patent be granted on the basis of:

(1) Claims 1 to 17 as refused by the examining division (main request), namely:

Claims 1 and 12 (first part), filed with letter of 5 June 1992, and

Claims 2 to 11, 12 (second part), and 13 to 17, filed with letter of 9 August 1990;

(2) Claims 1 to 17 with amended claim 12 in accordance with either the first or second auxiliary request filed as Appendices 1 and 2 respectively with letter of 26 October 1993, or

(3) Claims 1 to 11 in accordance with the third auxiliary request filed as Appendix 3 with letter of 26 October 1993.

III. Claim 12 of the main request reads:

"A blood extraction assistance method for facilitating sustained venous blood flow through a human limb towards a venous blood extraction point (14), the method comprising engaging means (200, 100) in tactile manner with a lower portion of the limb, **characterised** in that said means is limb stimulus means (200, 100) and in that the method includes selectively activating the limb stimulus means to provide a stimulus to the limb when sustained venous blood flow to the blood extraction point (14) is desired, and deactivating the limb stimulus means when sustained venous blood flow to the blood extraction point (14) is not desired."

IV. In support of the appeal, the appellant argues mainly as follows:

A blood extraction assistance method for facilitating sustained venous flow through a human limb towards a venous extraction point is not a method of treatment. Methods of treatment are concerned with curing diseases and should be interpreted as being methods which a medical practitioner would use. The purpose of Art. 52(4) EPC, as described in the minutes of the Diplomatic Confer-

II. Le requérant a formé un recours le 28 octobre 1993 et a payé la taxe de recours le lendemain.

Le requérant demande que le brevet soit délivré sur la base de :

(1) les revendications 1 à 17, telles que rejetées par la division d'examen (requête principale), à savoir :

les revendications 1 et 12 (première partie) qui ont été déposées par lettre du 5 juin 1992, et

les revendications 2 à 11 et 12 (deuxième partie), ainsi que 13 à 17, qui ont été déposées par lettre du 9 août 1990 ;

(2) les revendications 1 à 17 et la revendication 12 modifiée selon la première ou la deuxième requête subsidiaire qui ont été déposées par lettre du 26 octobre 1993 (Annexes 1 et 2), ou

(3) les revendications 1 à 11 selon la troisième requête subsidiaire déposée par lettre du 26 octobre 1993 (Annexe 3).

III. La revendication 12 selon la requête principale s'énonce comme suit :

"Procédé auxiliaire d'extraction sanguine en vue de faciliter un flux soutenu de sang veineux dans un membre du corps humain vers un point d'extraction du sang veineux (14), ledit procédé comprenant un moyen de préhension (200, 100) tactile d'une portion inférieure du membre, **caractérisé** en ce que ledit moyen est un moyen de stimulation du membre (200, 100) et en ce que le procédé inclut l'activation sélective du moyen de stimulation du membre, afin de donner un stimulus au membre lorsque l'on souhaite un flux soutenu de sang veineux vers le point d'extraction du sang (14), et la désactivation du moyen de stimulation du membre lorsque l'on ne souhaite pas avoir un flux soutenu de sang veineux vers le point d'extraction du sang (14)".

IV. A l'appui de son recours, le requérant fait essentiellement valoir les arguments suivants.

Un procédé auxiliaire d'extraction sanguine en vue de faciliter un flux soutenu du sang veineux dans un membre du corps humain vers un point d'extraction du sang veineux ne constitue pas une méthode de traitement. Les méthodes de traitement visent à guérir des maladies et sont censées être mises en oeuvre par un praticien. Tel que décrit dans les procès-verbaux de la Conférence

derung der EPO beschrieben, solle Artikel 52 (4) EPÜ verhindern, daß der Arzt bei der Ausübung seiner Heilkunst behindert werde. Die Rechtsprechung des EPA bestätige diese Auslegung (siehe beispielsweise die Entscheidungen T 385/86, T 83/87 und T 245/87). Die Entnahme von Blut habe insofern nur entfernt mit einer Behandlung zu tun, als sie die Bereitstellung eines Erzeugnisses bezwecke, das entweder unmittelbar in einem gesonderten medizinischen Verfahren verwendet oder zu neuen Erzeugnissen zur Verwendung in einem solchen medizinischen Verfahren verarbeitet werden könne. Ein Arzt entnehme dem Spender kein Blut und verarbeite es auch nicht zu einem Erzeugnis mit einer anderen Verwendungsmöglichkeit.

Die Prüfungsabteilung habe den Sinn des Artikels 52 (4) EPÜ falsch ausgelegt. Daß ein Techniker, der einem Spender Blut entnehme, über medizinische Kenntnisse verfüge oder von einer Person mit medizinischen Kenntnissen beaufsichtigt werden sollte, sei für die Frage unerheblich, ob die Extraktion ein Behandlungsverfahren sei.

In der Entscheidung T 116/85, auf die sich die Prüfungsabteilung berufe, gehe es um die Behandlung von Schweinen und um die Frage, ob der in erster Linie landwirtschaftliche Charakter der Anmeldung Vorrang vor der Tatsache habe, daß es eine Behandlung sei. Diese Entscheidung sei für die Frage unerheblich, ob das beanspruchte Verfahren überhaupt eine Behandlung sei.

Die Prüfungsabteilung habe zu Unrecht die Richtlinien C-IV, 4.3 nicht berücksichtigt, die für diese Frage hochrelevant seien.

Das Verfahren nach Anspruch 12 betreffe die selektive Stimulierung der Gliedmaße, nicht aber die eigentliche Blutextraktion, und beinhalte deshalb keine chirurgische Veränderung des lebenden menschlichen Körpers.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Richtlinien sind zwar für die Beschwerdekammern nicht verbindlich, können aber nützliche Parameter für die Definition von Inhalt und Umfang der nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstände sein.

ence establishing the EPO, is that a medical practitioner should not be hampered in the practice of medicine. The case law of the EPO confirms this interpretation (see, for example, decisions T 385/86, T 83/87 and T 245/87). The taking of blood is only distantly related to treatment, in that the purpose is to provide a product, which can be used either directly in a separate medical procedure or can be made into new products for use in such a medical procedure. The medical practitioner does not take blood from the donor, nor does he make the blood into a different usable product.

The examining division has wrongly interpreted the point of Art. 52(4) EPC. The fact that a technician who takes blood from a donor should have medical knowledge or be under the supervision of someone with medical knowledge is irrelevant to the question of whether or not the extraction is a method of treatment.

Decision T 116/85 referred to by the examining division relates to the treatment of pigs and concerns the question whether or not the fact that the application is primarily agricultural overrides the fact that it is a treatment. This decision is not relevant to the question whether the claimed method is a treatment at all.

The examining division is wrong not to have considered Guidelines C-IV, 4.3, which is highly relevant to the present question.

The method of claim 12 involves selectively stimulating the limb, but does not involve the actual extraction of blood. Therefore, it does not involve any surgical modification of the living human body.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The Guidelines, although not binding upon the boards of appeal, may provide useful parameters for defining the content and scope of excluded subject-matter for the purposes of Art. 52(4) EPC.

diplomatique instituant l'OEB, le but de l'art. 52(4) CBE est de veiller à ce qu'un praticien ne soit pas entravé dans l'exercice de la médecine, interprétation qui est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence de l'OEB (cf. par ex. les décisions T 385/86, T 83/87 et T 245/87). La prise de sang n'a qu'un vague lien avec un traitement, dans la mesure où elle vise à fournir un produit susceptible soit d'être utilisé directement dans une procédure médicale séparée, soit d'être transformé en un produit nouveau à employer dans une telle procédure médicale. Le praticien n'effectue pas de prélèvement de sang chez un donneur, pas plus qu'il n'utilise ce sang pour en faire un produit destiné à un usage différent.

La division d'examen a mal interprété le sens de l'art. 52(4) CBE. Le fait que le technicien qui effectue un prélèvement sanguin chez un donneur devrait avoir des connaissances médicales ou travailler sous la supervision d'une personne possédant de telles connaissances n'a aucun rapport avec la question de savoir si l'extraction sanguine est ou non une méthode de traitement.

La décision T 116/85 à laquelle la division d'examen fait référence concerne un traitement appliqué à des porcs et porte sur la question de savoir si la nature initialement agricole de la demande prime le fait qu'il s'agit d'un traitement. Cette décision n'est pas pertinente pour déterminer si la méthode revendiquée est un traitement.

La division d'examen a eu tort de ne pas prendre en considération les Directives C-IV, 4.3, lesquelles sont hautement pertinentes aux fins de la présente question.

La méthode selon la revendication 12 implique la stimulation sélective d'un membre et non l'extraction du sang proprement dite. Elle n'entraîne donc aucune modification chirurgicale du corps humain vivant.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Bien qu'elles ne s'imposent pas aux chambres de recours, les Directives peuvent fournir des paramètres utiles à la définition du contenu et de l'étendue de ce qui est exclu aux fins de l'art. 52(4) CBE.

So heißt es in den Richtlinien C-IV, 4.3, Absatz 1: "Zu bemerken ist, daß Art. 52 (4) **lediglich** die Behandlung durch chirurgische oder therapeutische Verfahren und Diagnostizierverfahren ausschließt." Ferner heißt es am Ende desselben Absatzes: "Die Behandlung von Körpergewebe oder -flüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper oder daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, soweit die Gewebe oder Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank oder Diagnostests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialysebehandlung von Blut, das wieder demselben Körper zugeführt wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen."

Der nächste Absatz lautet: "Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, daß Art. 52 (4) lediglich den Zweck hat, nicht-kommerzielle und nicht-industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Diese Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, daß sie sich über ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe Entscheidung G 1/83, ABl. 3/1985, 60)."

In den Richtlinien werden dann Beispiele für chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren genannt, wobei auf einschlägige Entscheidungen der Beschwerdekammern verwiesen wird.

3. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ergeben sich die folgenden Grundsätze:

Was die Ausnahmen von der Patentierbarkeit angeht, so sollte Artikel 52 (4) EPÜ eng ausgelegt werden (T 385/86, ABl. EPA 1988, 308, Nr. 4.1). Durch den Ausschluß bestimmter Verfahren sollen diejenigen, die sie als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder Tieren anwenden, darin nicht durch Patente behindert werden (T 116/85, ABl. EPA 1989, 13, Nr. 3.7). Es ist rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung eines Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall wegen ihres gewerblichen Charakters Patentierbarkeit zuzuerkennen, im zweiten Fall aber nicht (idem, Nr. 4.3). Sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen fallen unter den in Artikel 52 (4) EPÜ verwendeten Begriff der "therapeutischen Behandlung" (T 19/86, ABl. EPA 1989, 24, Nr. 7). Ein Verfahren ist

According to Guidelines C-IV, 4.3, first paragraph: "It should be noted that Art. 52(4), excludes **only** treatment by surgery or therapy or diagnostic methods". Further, at the end of the same paragraph: "Treatment of body tissues or fluids after they have been removed from the human or animal body, or diagnostic methods applied thereon, are not excluded from patentability in so far as these tissues or fluids are not returned to the same body. Thus the treatment of blood for storage in a blood bank or diagnostic testing of blood samples is not excluded, whereas a treatment of blood by dialysis with the blood being returned to the same body would be excluded".

In the next paragraph: "Regarding methods which are carried out on, or in relation to, the living human or animal body, it should be borne in mind that the intention of Art. 52(4) is only to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. Interpretation of the provision should avoid the exclusions from going beyond their proper limits (see decision G 5/83, OJ 3/1985, 64)".

The Guidelines then go on to give examples of surgery, therapy and diagnostic methods, referring to decisions of the boards of appeal where appropriate.

3. From the jurisprudence of the boards of appeal, the following principles emerge:

With regard to exceptions to patentability, Art. 52(4) EPC should be construed narrowly (T 385/86, OJ EPO 1988, 308, point 4.1). The object of the exclusion is to ensure that those who carry out methods as part of the medical treatment of humans or animals should not be inhibited by patents (T 116/85, OJ EPO 1989, 13, point 3.7). It is not possible as a matter of law to draw a distinction between a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian and to say that the former, being an industrial activity, is patentable, but the latter is not (idem, point 4.3). Both prophylactic and curative treatments of disease are within the meaning of the word "therapy" as used in Art. 52(4) EPC (T 19/86, OJ EPO 1989, 24, point 7). A method is susceptible of industrial application if it can be used with the desired result by a techni-

En vertu des directives C-IV, 4.3, premier paragraphe, "Il convient de noter que l'art. 52(4) **n'exclut que** les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic". Ce même paragraphe se termine comme suit: "Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas retournés au même corps. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic, n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang retourne au même corps, le serait".

Le paragraphe suivant s'énonce comme suit: "En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'art. 52(4) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faudrait éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. décision G 6/83, JO 3/1985, 67)".

Les Directives donnent ensuite des exemples de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique et de diagnostic, en se référant, s'il y a lieu, aux décisions des chambres de recours.

3. Les principes suivants découlent de la jurisprudence des chambres de recours.

S'agissant des exclusions de la brevetabilité, l'art. 52(4) CBE doit être interprété au sens strict (T 385/86, JO OEB 1988, 308, point 4.1). L'exclusion de ces méthodes vise à garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets (T 116/85, JO OEB 1989, 13, point 3.7). Il n'est pas possible, sur le plan juridique, de distinguer entre une méthode mise en oeuvre par un éleveur et la même méthode mise en oeuvre par un vétérinaire, et de déclarer que la première étant une activité industrielle est brevetable, tandis que la deuxième ne l'est pas (idem, point 4.3). Le terme "thérapie" au sens de l'art. 52(4) CBE comprend les traitements prophylactiques aussi bien que curatifs (T 19/86, JO OEB 1989, 24, point 7). Une méthode est susceptible d'applica-

gewerblich anwendbar, wenn es der technisch vorgebildete Fachmann ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit dem gewünschten Erfolg anzuwenden vermag (T 385/86, s. o., Nr. 3.5.2 und Leitsatz II). Ein Verfahren, bei dem ein Meßgerät verwendet wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn kein funktioneller Zusammenhang zwischen dem beanspruchten Verfahren und dem vom Gerät abgegebenen Medikamentendosis besteht (T 245/87, ABl. EPA 1989, 171, Nrn. 3.1 und 3.2; siehe auch T 83/87 vom 14. Januar 1988, unveröffentlicht, Nr. 3). Kann zwischen einer nichttherapeutischen und einer therapeutischen Wirkung unterschieden werden, so ist ein lediglich auf die nichttherapeutische (z. B. kosmetische) Wirkung gerichteter Anspruch vom Patentschutz nicht ausgeschlossen (T 144/83, ABl. EPA 1986, 301, Nr. 4). Hat ein Verfahren eine therapeutische Wirkung, so kann es nicht patentiert werden, es sei denn, daß die beanspruchte nichttherapeutische Wirkung von der therapeutischen deutlich unterscheidbar ist (T 290/86, ABl. EPA 1992, 414, Nr. 3 und T 780/89, ABl. EPA 1993, 440, Nrn. 3 und 4). Es kommt darauf an, ob keiner der Verfahrensschritte unter das Verbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt (T 820/92, ABl. EPA 1995, 113, Nr. 5, insbesondere Nrn. 5.5 und 5.9). Ein Anspruch ist nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält, das eine Tätigkeit oder Maßnahme definiert, die wiederum ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers darstellt (T 82/93, ABl. EPA 1996, 274, Nr. 1.4, im Anschluß an T 820/92).

4. Unter Berücksichtigung dieser ständigen Praxis des EPA ist es daher angezeigt, einem Verfahren zur Blutextraktion **für sich genommen** den Schutz zu verweigern, da sonst ein großer Teil der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Medizin behindert würde. Die Entnahme von Blut würde de facto in dreifacher Hinsicht unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (4) EPÜ fallen, wenn man sie betrachtete

– als Schritt eines Verfahrens zur therapeutischen Behandlung, beispielsweise in Verbindung mit einem Dialyseverfahren oder einer Rückübertragung von Blut nach dessen Reinigung, oder

– als Schritt eines Verfahrens zur chirurgischen Behandlung, wenn man bedenkt, daß die Blutentnahme die Verwendung chirurgischer Instrumente erfordert und hierbei in das Gefüge des Organismus eingegriffen wird (siehe T 182/90, ABl. EPA 1994, 641, Nr. 2.3), oder

cian without specialist medical knowledge and skills (T 385/86, supra, point 3.5.2 and headnote II). A method involving a measuring device is not excluded from patent protection if there is no functional link between the method claimed and the dosing of the drug administered by means of the device (T 245/87, OJ EPO 1989, 171, points 3.1 and 3.2; see also T 83/87, 14 January 1988, not published, point 3). Where a non-therapeutic effect can be distinguished from a therapeutic one, a claim only to the non-therapeutic (eg cosmetic) effect is not excluded from patent protection (T 144/83, OJ EPO 1986, 301, point 4). Where a method has a therapeutic effect it cannot be patented, unless the claimed non-therapeutic effect is clearly distinguishable from the therapeutic one (T 290/86, OJ EPO 1992, 414, point 3, and T 780/89, OJ EPO 1993, 440, points 3 and 4). The question is whether none of the steps of the method fall under the prohibition of Art. 52(4) EPC (T 820/92, OJ EPO 1995, 113, point 5, in particular 5.5 and 5.9). A claim is not allowable if it includes at least one feature defining a physical activity or action which constitutes a method for treatment of the human body by therapy (T 82/93, OJ EPO 1996, 274, point 1.4, following T 820/92).

4. In the light of this established EPO practice it is appropriate therefore to refuse protection for a blood extraction method considered **per se**, since otherwise a large part of medical activities would be hampered. As a matter of fact, withdrawal of blood would fall under the exclusion of Art. 52(4) EPC three times if it could be regarded either

– as a step of a method for treatment by therapy, for example in connection with a dialysis method or with a retransfusion of blood after cleaning, or

– as a step of a method for treatment by surgery when considering that taking blood requires the use of surgical instruments and the operation is performed on the structure of the organism (see T 182/90, OJ EPO 1994, 641, point 2.3), or

tion industrielle lorsque l'homme du métier ne disposant pas de connaissances ni de qualifications médicales est en mesure de l'appliquer avec le succès désiré (T 385/86 supra, point 3.5.2 et sommaire II). Un procédé impliquant un appareil de mesure n'est pas exclu de la brevetabilité s'il n'existe pas de rapport fonctionnel entre le procédé revendiqué et la dose de médicament libérée par l'appareil (T 245/87, JO OEB 1989, 171, points 3.1 et 3.2 ; voir également T 83/87 en date du 14 janvier 1988, point 3, non publiée). Lorsque l'on peut distinguer un effet non thérapeutique d'un effet thérapeutique, l'objet d'une revendication portant seulement sur l'effet non thérapeutique (par ex. cosmétique) n'est pas exclu de la protection par brevet (T 144/83, JO OEB 1986, 301, point 4). Lorsqu'une méthode a un effet thérapeutique, elle n'est brevetable que si l'effet non thérapeutique revendiqué peut être clairement distingué de l'effet thérapeutique (T 290/86, JO OEB 1992, 414, point 3 et T 780/89, JO OEB 1993, 440, points 3 et 4). Il s'agit de savoir si aucune des étapes de la méthode ne tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 52(4) CBE (T 820/92, JO OEB 1995, 113, point 5, et en particulier les points 5.5 et 5.9). Il convient de ne pas admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique qui constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (T 82/93, JO OEB 1996, 274, point 1.4, suivant la décision T 820/92).

4. A la lumière de cette pratique établie de l'OEB, il y a donc lieu de ne pas accorder une protection à une méthode d'extraction sanguine considérée **en tant que telle**, faute de quoi les activités médicales seraient en grande partie entravées. En fait, l'extraction sanguine tomberait sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE, si elle était considérée dans l'un des trois cas suivants comme :

– une étape d'une méthode de traitement thérapeutique, telle qu'une méthode de dialyse ou de retransfusion de sang préalablement nettoyé, ou

– une étape d'une méthode de traitement chirurgical, dans laquelle la prise de sang exige l'utilisation d'instruments chirurgicaux et où l'opération est exécutée sur la structure d'un organisme (cf. T 182/90, JO OEB 1994, 641, point 2.3) ou

– als Schritt eines Diagnostizierverfahrens, beispielsweise im Hinblick auf eine Blutuntersuchung zur Ermittlung der Krankheitsursache.

5. Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, daß der Gegenstand des Anspruchs 12 in erster Linie auf ein Verfahren zur Blutextraktion gerichtet ist, bei dem an einer Gliedmaße ein Stimulierungsmittel zum Einsatz kommt, das auf vorgegebene Weise aktiviert und deaktiviert wird. Diese Erfindung weist von allen Erfindungen, die in der vorstehend zitierten Rechtsprechung erörtert worden sind, die größte Ähnlichkeit mit derjenigen auf, um die es in der Entscheidung T 245/87 ging und die ein Verfahren zur Durchflußmessung kleiner Flüssigkeitsmengen mit einem implantierten Medikamentendosiergerät betraf. In dieser Entscheidung stellte die Kammer fest, die Miniaturisierung eines Kontrollsystems, das die Funktionsfähigkeit eines Gerätes überwache, sei ausschließlich mit einer Einwirkung auf die Gerätestruktur verbunden und werde von den Wirkungen, die das Gerät seinerseits auf den Körper ausübe, nicht beeinflußt. Die beanspruchten Schritte hätten somit für sich allein keinerlei therapeutische Wirkung, und der Verfahrensanspruch wurde gewährt.

Für die Beurteilung, ob die fraglichen Merkmale ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung oder ein Diagnostizierverfahren darstellen, muß der anmeldungsgemäße **Zweck** des beanspruchten Gegenstands, wie er aus der Beschreibung und den Zeichnungen erkennbar ist (Art. 69 EPÜ und dazu ergangenes Protokoll), definiert werden. In Anwendung dieses Auslegungsgrundsatzes kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß das Ziel des Anspruchs 12 gemäß dem Hauptantrag in erster Linie darin besteht, beim Menschen die kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts in der Vene einer oberen Gliedmaße dadurch zu erleichtern, daß der Blutspender durch einen selektiven, automatischen taktilen Stimulus dazu angehalten wird, bei der Aufrechterhaltung der gewünschten Durchblutung mitzuwirken.

In dieser Hinsicht kommt es nach Auffassung der Kammer kaum darauf an, ob die Maßnahme von einem Arzt oder einer anderen Person, die über medizinische Kenntnisse verfügt, oder unter der Aufsicht einer solchen Person durchgeführt wird (siehe auch T 24/91, ABI. EPA 1995, 512). Anhand dieses Kriteriums allein läßt sich nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Artikel 52 (4) EPÜ zu beanstanden ist, auch wenn die medizinische Kompetenz des Arztes

– as a step of a diagnostic method, for example with a view to a blood analysis for finding out the cause of a disease.

5. In the present case, it is first to be noted that the subject-matter of claim 12 is directed principally to a blood extraction method in which a limb stimulus means is used, which is activated and deactivated in a predetermined manner. Of all the inventions discussed in the jurisprudence quoted above, this most resembles the one reviewed in decision T 245/87, which concerned a method for measuring the flow of small quantities of liquid by means of an implanted device for controlled drug administration. In this decision the board found that the miniaturisation of a system for monitoring a device to ensure that it was in working order had to do exclusively with the production of an effect on the structure of the device and was not itself influenced by the effects produced by the device on the body. The steps claimed thus had no therapeutic effect in themselves and the method claim was accepted.

In determining whether the features under consideration constitute medical or diagnostic therapy, the **purpose** of the claimed subject-matter is to be defined in accordance with the patent application, as understood in the light of the description and drawings (Art. 69 EPC and the Protocol thereto). Applying this method of interpretation, the board concludes that the object of claim 12 according to the main request is principally to facilitate sustained venous blood flow to a blood extraction point located in the vein of a human upper limb by alerting the blood donor to help in maintaining the desired blood flow through a selective automated tactile stimulus.

In this respect, in the board's view, it matters little whether the measure is performed by a medical practitioner or another person having medical knowledge or under the supervision of such a person (see also T 24/91, OJ EPO 1995, 512). This sole criterion is not sufficient to decide whether the method step is objectionable under Art. 52(4) EPC, though the medical competence of the practitioner may be, at first sight, a useful indication. Much more important are the

– une étape d'une méthode de diagnostic, en vue par exemple d'analyser le sang afin de trouver la cause d'une maladie.

5. Dans la présente affaire, il convient tout d'abord de noter que l'objet de la revendication 12 porte principalement sur une méthode d'extraction sanguine qui utilise un moyen de stimulation d'un membre, ce moyen étant activé et désactivé selon un mode prédéterminé. De toutes les inventions examinées dans la jurisprudence citée ci-dessus, la plus proche de la présente invention est celle qui a fait l'objet de la décision T 245/87 et qui portait sur un procédé pour mesurer le débit de petites quantités de liquide au moyen d'un appareil implanté de dosage de médicaments. Dans cette décision, la chambre a estimé que la miniaturisation d'un système de contrôle destiné à surveiller le fonctionnement d'un appareil n'est réalisée que par une intervention sur la structure de cet appareil et les effets qu'exerce de son côté l'appareil sur le corps n'ont à cet égard aucune incidence. Les étapes revendiquées n'avaient donc pas en soi d'effet thérapeutique, si bien que la revendication de procédé a été admise.

Lorsque l'on détermine si les caractéristiques examinées constituent un traitement médical ou une méthode de diagnostic, il convient de définir l'**objectif** de l'objet revendiqué conformément à la demande de brevet, telle que comprise à la lumière de la description et des dessins (art. 69 CBE et son protocole interprétatif). La Chambre, appliquant cette méthode d'interprétation, conclut que l'objet de la revendication 12 selon la requête principale vise pour l'essentiel à faciliter un flux soutenu de sang veineux vers un point d'extraction du sang, localisé dans la veine d'un membre supérieur du corps humain, en alertant le donneur de sang au moyen d'un stimulus tactile automatique et sélectif, afin qu'il participe au maintien du flux sanguin désiré.

À cet égard, la Chambre estime qu'il importe peu de savoir si la mesure est réalisée par un praticien ou une autre personne possédant des connaissances médicales, ou encore sous la supervision d'une telle personne (cf. également T 24/91, JO OEB 1995, 512). Ce seul critère n'est pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de l'art. 52(4) CBE, même si les compétences médicales du praticien peuvent constituer à première

auf den ersten Blick ein nützlicher Anhaltspunkt sein kann. Viel wichtiger sind der **Zweck** und die zwangsläufige Wirkung des betreffenden Merkmals.

Ist der beanspruchte Gegenstand tatsächlich auf den Betrieb einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens beschränkt, dessen technisches Ziel darin besteht, die Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts zu erleichtern, so hat das Betriebsverfahren **keinen therapeutischen Zweck und keine therapeutische Wirkung** und ist deshalb nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

6. Die Kammer bemerkt darüber hinaus, daß der Schutzbereich des Verfahrensanspruchs 12 bereits vom Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs 1 mit umfaßt wird, der eine Hilfsvorrichtung zur Erleichterung der Blutextraktion aus einer Gliedmaße zum Gegenstand hat, die aus demselben Stimulierungsmittel mit derselben Funktionsweise wie in dem Verfahrensanspruch besteht. Bedenkt man nun, daß ein Anspruch auf die Verwendung eines Gegenstands (Erzeugnis, Vorrichtung) schon von dem Anspruch auf den Gegenstand **per se** mit umfaßt wird (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5) und daß ein Anspruch auf ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung im wesentlichen denselben Schutz verleiht wie der Anspruch auf die Vorrichtung (T 378/86, ABI. EPA 1988, 386, Nrn. 3.1.5 und 3.1.6), so scheint das Verfahren nach Anspruch 12 **prima facie** völlig überflüssig zu sein, denn dieselben Merkmale finden sich sowohl im Vorrichtungsanspruch als auch im Verfahrensanspruch für den Betrieb der Vorrichtung. Letzterer ist jedoch gewährbar, da Ansprüche unterschiedlicher Kategorien mit im wesentlichen identischem Schutzbereich dem Anmelder dazu verhelfen können, für seine Erfindung in anderen Vertragsstaaten vollen Patentschutz zu erlangen (s. o. G 2/88, Nr. 2.1).

Artikel 52 (4) EPÜ letzter Satz lautet wie folgt: "Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren." Angesichts der obigen Überlegungen gilt die Ausnahme in Artikel 52 (4) nach der allgemeinen Aussage in der Entscheidung G 2/88 offensichtlich für alle Gegenstände, d. h. auch für Geräte und Vorrichtungen zur Verwendung in einem der betreffenden Verfahren. Wie es in den Richtlinien für die Prüfung (C-IV, 4.2)

purpose and inevitable effect of the feature under consideration.

If the claimed subject-matter is actually confined to operating an apparatus for performing a method with the technical aim of facilitating blood flow towards a blood extraction point, the operating method has **no therapeutic purpose or effect** and, therefore, is not excluded from patentability.

6. The board observes, in addition, that the protection conferred on method claim 12 is already covered by the scope of device claim 1, which relies on a blood extraction assist apparatus for facilitating blood extraction, comprising the same limb stimulus means operated in the same manner as in the method claim. Considering now that a claim to the use of a physical entity (product, device) is already covered by the claim to the physical entity **per se** (G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5) and that a claim to a method for operating a device confers substantially the same protection as the claim to the device (T 378/86, OJ EPO 1988, 386, points 3.1.5 and 3.1.6), the method according to claim 12 appears **prima facie** as totally superfluous since the same features are to be found in both the device claim and the method claim for operating the device. The latter is acceptable, however, as the presence of claims of different categories that are substantially identical in scope may assist the applicant in obtaining full protection for his invention in different contracting states (G 2/88, supra, point 2.1).

Now, Art. 52(4) EPC, last sentence, states: "This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods". Bearing in mind the above considerations, the exception provided in Art. 52(4) applies obviously to all physical entities within the general meaning of G 2/88, ie including also devices and apparatus for use in any of the methods in question. This is the reason, why, as rightly specified in the Guidelines for Examination (C-IV, 4.2): "Patents may,

vue une indication utile. L'**objectif** et l'effet inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus importants.

Si l'objet revendiqué se borne en réalité à faire fonctionner un appareil en vue de mettre en oeuvre une méthode dont l'objectif technique est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang, le procédé pour faire fonctionner l'appareil n'a pas **d'objectif ou d'effet thérapeutique** et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

6. La Chambre fait en outre observer que la protection conférée au titre de la revendication de procédé 12 est déjà comprise dans l'étendue de la protection de la revendication de dispositif 1, laquelle a pour objet un appareil auxiliaire d'extraction sanguine en vue de faciliter l'extraction du sang, qui comprend le même moyen de stimulation d'un membre, ce moyen fonctionnant de la même manière que dans la revendication de procédé. Si l'on considère maintenant qu'une revendication portant sur l'utilisation d'une entité physique (produit, dispositif) est déjà couverte par la revendication relative à l'entité physique **en tant que telle** (G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5) et qu'une revendication relative à un procédé en vue de faire fonctionner un dispositif confère pour l'essentiel la même protection que la revendication portant sur le dispositif (T 378/86, JO OEB 1988, 386, point 3.1.5 et 3.1.6), le procédé selon la revendication 12 semble être **de prime abord** totalement superflu, vu que l'on retrouve les mêmes caractéristiques dans la revendication de dispositif et dans la revendication relative au procédé en vue de faire fonctionner le dispositif. Cette dernière est toutefois admissible, étant donné que la présence de revendications de catégories différentes ayant pour l'essentiel une portée identique peut permettre au demandeur d'obtenir une protection complète pour son invention dans différents Etats contractants (G 2/88 supra, point 2.1).

La dernière phrase de l'art. 52(4) CBE dispose que : "Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes". Compte tenu des considérations ci-dessus, l'exception visée à l'art. 52(4) CBE s'applique à l'évidence à toutes les entités physiques au sens général de la décision G 2/88, y compris donc les dispositifs et les appareils pour la mise en oeuvre de l'une des méthodes en question. C'est pourquoi, comme le spécifient à

ganz richtig heißt, können deshalb Patente "jedoch für Instrumente oder Vorrichtungen erteilt werden, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden."

Da der strittige Anspruch 12 tatsächlich den Betrieb einer Hilfsvorrichtung zur Blutextraktion betrifft, fällt sein Gegenstand unter die Ausnahme in Artikel 52 (4) EPÜ; er ist deshalb gewährtbar (s. o. T 82/93, Nrn. 1.2 und 1.3).

7. Sollte der Anspruch 12 jedoch als einfacher Verfahrensanspruch betrachtet werden, so besteht sein Ziel lediglich darin, dem Spender in Form eines Stimulus die Anweisung zu geben, die Vorrichtung zu betätigen, um die Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts zu erleichtern. Der Betrieb der Vorrichtung erfordert in der Tat die Beteiligung des Spenders, übt aber **keine therapeutische oder prophylaktische Wirkung** auf ihn selbst aus, etwa im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit durch Prävention oder Heilung von Krankheiten (s. o. T 19/86, Nr. 7).

Es besteht mit anderen Worten weder ein funktioneller Zusammenhang noch eine physikalische Kausalität zwischen der vorgenommenen Maßnahme und einer etwaigen therapeutischen Wirkung auf den Körper, an dem diese Maßnahme angewandt wird. Die Kammer kann sich deshalb der Meinung der Beschwerdeführerin anschließen, daß der Anspruch 12 die eigentliche Blutextraktion nicht umfaßt.

8. In Anbetracht der vorstehenden Schlußfolgerung sind die Feststellungen der Prüfungsabteilung an sich zwar nicht unrichtig, aber insofern irrelevant, als die angeblichen Veränderungen des Zustands des menschlichen Körpers nicht unter den Anspruch fallen. Der Zweck des beanspruchten Hilfsverfahrens zur Blutextraktion ist nämlich nicht therapeutischer oder chirurgischer, sondern lediglich technischer Natur, wobei allein die Effizienz der Blutentnahme bei einem Spender gesteigert werden soll. Dieses Verfahren ist von einer therapeutischen oder diagnostischen Wirkung deutlich unterscheidbar (s. o. T 780/89).

9. Aus den vorstehenden Gründen ist die Kammer überzeugt, daß der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 12 und die davon abhängigen Ansprüche nicht unter die Ausschlußvorschrift des Artikels 52 (4) EPÜ fallen.

however, be obtained for surgical, therapeutic or diagnostic instruments or apparatus for use in such methods".

Since the claim 12 in suit actually relates to operating a blood extraction assist apparatus, its subject-matter is covered by the exception provided for in Art. 52(4) EPC and is, therefore, acceptable (see T 82/93, supra, points 1.2 and 1.3).

7. Should, nevertheless, claim 12 be regarded as a plain method claim, the object of this claim is merely to give the donor an order, in the form of a stimulus, to operate the apparatus, so as to facilitate blood flow through the blood extraction point. This indeed requires the contribution of the donor for operating the apparatus, but does not produce **any therapeutic or prophylactic effect** on the donor himself, that is with a view to maintaining or restoring his health by preventing or curing diseases (T 19/86, supra, point 7).

In other words, there is no functional link or physical causality between the measure implemented and any therapeutic effect produced on the body to which this measure is applied. The board can therefore agree with the opinion of the appellant that claim 12 does not cover the actual extraction of blood.

8. Given the above conclusion, the findings of the examining division, although in themselves not incorrect, are irrelevant in so far as the alleged changes in the human body condition are not covered by the claim. Again, the purpose of the claimed blood extraction assistance method is not of therapeutical or surgical, but merely of technical nature, with the sole aim of improving the efficiency of taking blood from a donor. This method is clearly distinguishable from a therapeutic or diagnostic effect (T 780/89 supra).

9. For the above reasons, the board is satisfied that the subject-matter of method claim 12 and the claims dependent thereon do not fall within the ambit of subject-matter excluded under Art. 52(4) EPC.

juste titre les Directives relatives à l'examen (C-IV, 4.2), "Cependant, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés".

Etant donné que la revendication 12 en litige porte en réalité sur le fonctionnement d'un appareil auxiliaire d'extraction sanguine, son objet est couvert par l'exception visée à l'art. 52(4) CBE. Cette revendication est donc admissible (cf. T 82/93 supra, points 1.2 et 1.3).

7. Si la revendication 12 était néanmoins considérée comme une simple revendication de procédé, elle aurait dans ce cas pour seul objet de donner l'ordre au donneur, sous la forme d'un stimulus, de faire fonctionner l'appareil, de façon à faciliter le flux sanguin vers le point d'extraction du sang. Le fonctionnement de l'appareil exige donc la participation du donneur, mais il ne produit **aucun effet thérapeutique ou prophylactique** sur le donneur lui-même, en vue de préserver ou de rétablir sa santé par la prévention ou la guérison de maladies (T 19/86 supra, point 7).

En d'autres termes, il n'existe aucun lien fonctionnel, ni aucun lien de causalité physique entre la mesure mise en oeuvre et un quelconque effet thérapeutique sur le corps auquel cette mesure est appliquée. La Chambre peut donc souscrire à l'avis du requérant, selon lequel la revendication 12 ne couvre pas l'extraction du sang proprement dite.

8. En conséquence, bien que les constatations de la division d'examen ne soient pas incorrectes en soi, elles sont dénuées de pertinence, compte tenu de la conclusion ci-dessus, dans la mesure où les altérations alléguées de l'état du corps humain ne sont pas couvertes par la revendication. En effet, le procédé auxiliaire d'extraction sanguine qui est revendiqué n'a pas une visée thérapeutique ou chirurgicale, mais revêt simplement un caractère technique et a pour seul but d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. On peut donc clairement distinguer ce procédé d'un effet thérapeutique ou diagnostique (T 780/89 supra).

9. Pour les raisons ci-dessus, la Chambre a acquis la conviction que l'objet de la revendication de procédé 12 et de ses revendications dépendantes ne tombe pas sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE.

10. Da die Anmeldung nur auf das Ausschlußkriterium nach Artikel 52 (4) EPÜ, aber nicht auf die anderen Kriterien der Patentierbarkeit hin geprüft worden ist, muß die Sache zur weiteren Entscheidung über diese Punkte zurückverwiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 gemäß dem Hauptantrag (siehe Nr. II (1)) an die erste Instanz zurückverwiesen.

10. As the application has not been examined with a view to patentability criteria other than the exclusion under Art. 52(4) EPC, the case has to be remitted for further prosecution with regard to such points.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of claims 1 to 17 according to the main request (see point II(1)).

10. Etant donné que la demande n'a pas été examinée au regard des critères de brevetabilité autres que l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 17 selon la requête principale (cf. point II(1)).

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 9. Juli 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

**Anmelder: HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Stichwort: Anträge/HAMAMATSU

Regel: 67, 68 (2), 86 (3) EPÜ

**Schlagwort: "weiterer Hilfsantrag für
gewährbar, aber als unzulässig
erklärt, falls nicht auf alle früheren
Anträge verzichtet wird" –
"wesentlicher Verfahrensmangel" –
"Beschwerde auf der Grundlage
eines weiteren Hilfsantrags statt-
gegeben"**

Leitsätze

*I. Ein Anmelder ist berechtigt, zusätz-
lich zu einem Hauptantrag einen oder
mehrere Hilfsanträge zu stellen und
alle diese Anträge auch dann auf-
rechtzuerhalten (d. h., sie nicht
zurückzunehmen oder auf sie zu
verzichten), wenn ihm die Prüfungs-
abteilung ihre Auffassung mitteilt,
alle Anträge mit Ausnahme des letz-
ten Hilfsantrags (möglicherweise mit
weiteren Änderungen) seien unzuläs-
sig oder nicht gewährbar; er hat dann
Anspruch auf eine mit Gründen ver-
sehene, beschwerdefähige Entschei-
dung über die Zurückweisung jedes
einzelnen Antrags.*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1
dated 9 July 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

**Applicant: HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Headword: Requests/HAMAMATSU

Rule: 67, 68(2), 86(3) EPC

**Keyword: "Further auxiliary request
indicated to be allowable but stated
to be inadmissible unless all previous
requests are abandoned" – "Sub-
stantial procedural violation" –
"Appeal allowed on basis of further
auxiliary request"**

Headnote

*I. An applicant has a right both to file
one or more auxiliary requests in
addition to a main request, and to
maintain all such requests (that is,
not to withdraw or abandon them),
even if the Examining Division
communicates its view that all except
the last auxiliary request (possibly
with further amendment) are
inadmissible or unallowable, and he
is then entitled to a reasoned
appealable decision in respect of
rejection of each such request.*

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.4.1,
en date du 9 juillet 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
Membres : U.G.O. Himmler
R.K. Shukla

**Demandeur : HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Référence : Requêtes/HAMAMATSU

Règle : 67, 68(2), 86(3) CBE

**Mot-clé : "Requête subsidiaire sup-
plémentaire jugée admissible, mais
qui sera déclarée irrecevable si le
demandeur ne retire pas toutes ses
requêtes précédentes" – "Vice sub-
stantiel de procédure" – "Décision de
faire droit au recours sur la base
d'une nouvelle requête subsidiaire"**

Sommaire

*I. Un demandeur a le droit de dépo-
ser à la fois une ou plusieurs requê-
tes subsidiaires en sus de la requête
principale et de maintenir toutes ces
requêtes (c'est-à-dire de ne pas les
retirer), même si la division d'exa-
men lui fait savoir qu'elle les juge
toutes irrecevables ou inadmissibles,
à l'exception de la dernière requête
subsidiaire (sous réserve toutefois
qu'elle fasse le cas échéant l'objet
d'une nouvelle modification), et il a
par conséquent le droit d'obtenir que
la décision de rejet rendue au sujet
de chacune de ces requêtes soit
dûment motivée et susceptible de
recours.*

II. Hat eine Prüfungsabteilung ihre Auffassung mitgeteilt, daß ein weiterer Antrag in Form einer geänderten Fassung eines Anspruchs gewährbar wäre, so stellt die Zurückweisung eines solchen weiteren Antrags im voraus, nämlich für den Fall, daß der Anmelder nicht auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet, eine unrechtmäßige Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ und einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Anschluß an eine mündliche Verhandlung, die am 29. Juli 1996 stattfand, wurde diese Anmeldung durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 7. August 1996 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags weise keine erfinderische Tätigkeit auf. Ferner wurde in der Entscheidung erklärt, der erste und der zweite Hilfsantrag der Anmelderin seien unzulässig gemäß Regel 86 (3) EPÜ, weil sie sich auf andere, in bezug auf den Hauptantrag uneinheitliche Erfindungen bezögen.

II. Ausweislich der ebenfalls auf den 7. August 1996 datierten Niederschrift über die mündliche Verhandlung wurde der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, nach vorläufiger Auffassung der Prüfungsabteilung sei der Hauptantrag mangels erfinderischer Tätigkeit und wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar, und der erste und der zweite Hilfsantrag bezögen sich nicht auf dieselbe Erfindung wie der Hauptantrag. Ihr wurde auch mitgeteilt, daß "ein durch Aufnahme der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 3 und 28 geänderter neuer Anspruch auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags (wie schon in einem Bescheid vom 13. Januar 1995 vorgeschlagen) ... annehmbar wäre." Nach dem Vorbringen weiterer Argumente und einer Unterbrechung der Verhandlung wurde die Anmelderin davon unterrichtet, daß der Hauptantrag nicht gewährbar sei und die beiden Hilfsanträge nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zulässig seien; ein neuer Hauptantrag auf der Grundlage des vorgeschlagenen neuen Anspruchs aber "wäre ... gewährbar ... und zulässig, sofern auf den Hauptantrag sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag, die derzeit vorliegen, verzichtet wird." Nach einer weiteren Unterbrechung der Verhandlung erklärte die Anmelderin, "daß zur Zeit kein neuer Hilfsantrag gestellt wird und der Hauptantrag sowie der erste und der zweite Hilfsantrag ... als Schlußantrag aufrecht-

II. Where an Examining Division has communicated its view that a further request in the form of an amended text of a claim would be allowable, the rejection in advance of such a further request unless all preceding requests are abandoned is an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC, and a substantial procedural violation within Rule 67 EPC.

Summary of facts and submissions

I. This application was refused by a decision of the Examining Division dated 7 August 1996 following oral proceedings held on 29 July 1996, on the ground of lack of inventive step of the subject-matter of claim 1 of the main request. Furthermore, according to the decision the first and second auxiliary requests which had been filed by the applicant were held to be inadmissible under Rule 86(3) EPC because they related to different inventions which were not in unity with the main request.

II. According to the minutes of the oral proceedings, which are also dated 7 August 1996, during the oral proceedings the applicants were informed that according to the initial opinion of the Examining Division the main request was not allowable due to lack of inventive step and violation of Article 123(2) EPC, and the first and second auxiliary requests did not relate to the same invention as the main request. The applicants were also informed that "a new claim based on the second subsidiary request amended to include the features of original claims 1, 3 and 28 (as earlier suggested in a communication dated 13 January 1995) ... would be acceptable". Following the presentation of further arguments and an interruption of the proceedings, the applicants were informed that the main request was not allowable and that the two auxiliary requests were not admissible under Rule 86(3) EPC, but that a new main request based on the suggested new claim "would be allowable ... and ... would be admissible provided that the present main, first and second requests were abandoned". Following a further interruption of the proceedings the applicants stated "that no new subsidiary request would be filed at present, and that the main, first and second requests ... were maintained as a final request". The decision to refuse the main request under Article 52(1) EPC and not to admit the two auxiliary

II. Lorsqu'une division d'examen a fait savoir qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à modifier le texte d'une revendication, mais décide à l'avance de rejeter une telle requête au cas où toutes les requêtes précédentes ne seraient pas retirées, elle fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de la règle 86(3) CBE, et sa décision est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite d'une procédure orale tenue le 29 juillet 1996, la division d'examen avait décidé le 7 août 1996 de rejeter la demande en cause au motif que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive, et fait savoir d'autre part qu'en vertu de la règle 86(3) CBE, elle ne pouvait faire droit aux première et deuxième requêtes subsidiaires présentées par le demandeur, car elles avaient trait à des inventions différentes présentant une absence d'unité par rapport à l'invention faisant l'objet de la requête principale.

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale, daté lui aussi du 7 août 1996, que la division d'examen avait annoncé au demandeur, au cours de la procédure orale, qu'elle estimait pour l'instant ne pouvoir faire droit à sa requête principale, car l'objet de la demande n'impliquait pas d'activité inventive et ne répondait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE; de plus, les première et deuxième requêtes subsidiaires ne portaient pas sur la même invention que la requête principale. La division d'examen avait également signalé au demandeur qu'elle pourrait "accepter une nouvelle revendication correspondant à la revendication selon la deuxième requête subsidiaire, à condition que cette revendication soit modifiée de manière à englober les caractéristiques figurant dans les revendications initiales 1, 3 et 28, comme [elle l'avait] déjà suggéré dans une notification en date du 13 janvier 1995". De nouveaux arguments ont alors été avancés, et, après une interruption de la procédure, le demandeur a été informé qu'il ne pouvait être fait droit à sa requête principale et que ses deux requêtes subsidiaires étaient jugées irrecevables en vertu de la règle 86(3) CBE, mais que la division d'examen pourrait juger recevable une nouvelle requête principale fondée sur le texte de la nouvelle revendication suggéré par elle et faire droit à cette nouvelle requête, à condition que le demandeur retire le

erhalten werden." Daraufhin wurde die Entscheidung verkündet, den Hauptantrag nach Artikel 52 (1) EPÜ zurückzuweisen und die beiden Hilfsanträge nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzulassen.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift wurde am 16. Oktober 1996 eingereicht; darin hieß es, daß "die Anmelderin beabsichtigt, einen geänderten Anspruchssatz zusammen mit der noch folgenden Beschwerdebegründung einzureichen", und es wurde Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ beantragt. Außerdem wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ mit der Begründung beantragt, dies "entspreche ... der Billigkeit, da die mündliche Verhandlung mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet gewesen sei." Die Beschwerdebegründung wurde am 9. Dezember 1996 eingereicht; sie enthielt ordnungsgemäß eine geänderte Beschreibung sowie geänderte Ansprüche und gründete den Antrag, der Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung abzuhelfen, auf die einschlägigen Teile der Entscheidung sowie auf "die in der mündlichen Verhandlung gemachten Zusagen". Zusammen mit der Begründung wurde ebenfalls am 9. Dezember 1996 ein gesondertes Schreiben eingereicht, in dem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt wurde, die mündliche Verhandlung sei mit wesentlichen Verfahrensmängeln behaftet gewesen; dieses Schreiben läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Als sich die Prüfungsabteilung mit der Frage befaßt habe, ob ein weiterer Hilfsantrag auf der Grundlage eines wie vorgeschlagen geänderten Anspruchs mit dem Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 28 zulässig wäre, hätten wesentliche Verfahrensmängel vorgelegen. Die Prüfungsabteilung habe erklärt, daß "eine solche Änderung vorgenommen werden kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die Anmelderin auf ihren Haupt- sowie ihren ersten und zweiten Hilfsantrag verzichtet." Die Zulässigkeit des weiteren Hilfsantrags von einer solchen Voraussetzung abhängig zu machen, sei "eindeutig ein Mißbrauch der Befugnis der Prüfungsabteilung nach

requests under Rule 86(3) was then announced.

III. The applicants duly filed an appeal. The notice of appeal was filed on 16 October 1996, and stated that "the applicants intend to file an amended set of claims with the Statement of Grounds to follow", and requested interlocutory revision under Article 109 EPC. The notice of appeal also requested reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC, as being "equitable by reason of a substantial procedural violation occurring during the oral proceedings ...". The grounds of appeal were filed on 9 December 1996, and duly included an amended description and amended claims, and referred to the specified parts of the decision, as well as "the undertakings given at the oral proceedings" as a basis for requesting rectification of the decision of the Examining Division by interlocutory revision. The grounds of appeal were accompanied by a separate letter also filed on 9 December 1996, which requested reimbursement of the appeal fee on the basis of alleged substantial procedural violations during the oral proceedings, which letter may be summarised as follows:

Substantial procedural violations occurred during consideration by the Examining Division as to whether a further auxiliary request based on a suggested amended claim including the subject-matter of original claim 28 would be admissible. The Examining Division "stated that such an amendment could be entered, but only on condition that the Applicant's main, first auxiliary and second auxiliary requests were abandoned". The placing of such a condition upon the admissibility of the further auxiliary request was said to be "clearly an abuse of the Examining Division's power under Rule 86(3) EPC." Reference was made to Decision T 166/86 as setting out the proper basis on

texte actuel de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires. Après une nouvelle interruption de la procédure, le demandeur a déclaré "qu'il ne présenterait pas à ce stade de nouvelle requête subsidiaire et qu'il maintenait définitivement sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." A la suite de cette déclaration, la division d'examen a pris la décision de rejeter la requête principale en vertu de l'article 52(1) CBE, et a refusé d'accepter les deux requêtes subsidiaires, en application de la règle 86(3) CBE.

III. Le demandeur a formé recours en bonne et due forme. Dans son acte de recours déposé le 16 octobre 1996, il annonçait son intention de produire un jeu de revendications modifiées en même temps qu'il déposerait son mémoire exposant les motifs du recours, et demandait une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE. Il demandait également le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, ce remboursement apparaissant équitable du fait que la procédure orale était entachée d'un vice substantiel ... Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 9 décembre 1996, où figurait un texte modifié de la description et des revendications, le demandeur faisait valoir les parties de la décision qui viennent d'être citées ainsi que "les promesses qui lui avaient été faites au cours de la procédure orale" pour justifier sa requête visant à faire rectifier la décision de la division d'examen par voie de révision préjudicielle. Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné d'une lettre, produite elle aussi le 9 décembre 1996, dans laquelle il demandait le remboursement de la taxe de recours en raison des vices substantiels dont était entachée selon lui la procédure orale. Le contenu de cette lettre peut être résumé comme suit :

La procédure était entachée de vices substantiels du fait que lorsque la division d'examen avait examiné s'il était possible de considérer comme recevable une nouvelle requête subsidiaire dans laquelle, comme elle l'avait proposé, le texte de la revendication aurait été modifié de manière à englober l'objet de la revendication initiale 28, elle avait déclaré "qu'elle pourrait accepter une telle modification, à condition toutefois que le demandeur retire sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." Selon le requérant, en subordonnant la recevabilité de la nouvelle requête subsidiaire au respect de cette condition, la division d'examen avait de

Regel 86 (3) EPÜ." Es wurde auf die Entscheidung T 166/86 verwiesen, die Aufschluß darüber gebe, wie das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ordnungsgemäß auszuüben sei. Die Prüfungsabteilung habe zu Unrecht versucht, "die Anmelderin zu zwingen, auf ihr Recht zu verzichten, die bevorstehende Entscheidung ... über den Haupt- sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag mit der Beschwerde anzufechten." Ferner habe sie ihre Entscheidung entgegen der Bestimmung in Regel 68 (2) EPÜ praktisch nicht begründet (siehe Entscheidung T 183/89), "sondern sich statt dessen fälschlich darauf gestützt, die Ausübung ihres Ermessens mit einer Voraussetzung zu verknüpfen."

IV. In einem weiteren Schreiben vom 23. Januar 1997, das im Beschwerdeverfahren eingereicht wurde, beanstandete die Anmelderin, die Prüfungsabteilung habe es unter Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes und zu Unrecht abgelehnt, ihrer Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ abzuwehren, denn in der mündlichen Verhandlung sei ihr Abhilfe zugesichert worden. Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hin, in dem unter anderem darauf hingewiesen wurde, daß die Prüfungsabteilung der Beschwerde wahrscheinlich deshalb nicht abgeholfen habe, weil die Anmelderin zusätzlich das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels geltend gemacht habe (das nicht im Abhilfeverfahren behandelt werden könne), zog die Anmelderin ihre Behauptung zurück, es sei gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen worden.

Entscheidungsgründe

1. Bekanntlich können sowohl im Prüfungs- als auch im Einspruchsverfahren vor dem EPA Änderungen an der Fassung einer Anmeldung oder eines Patents in Form eines Hauptantrags und eines oder mehrerer Hilfsanträge vorgeschlagen werden (siehe Rechtsauskunft 15/84, ABI. EPA 1984, 491; T 79/89, ABI. EPA 1992, 283; T 234/86, ABI. EPA 1989, 79; T 169/96 vom 30. Juli 1996). Ein Hilfsantrag ist ein Antrag, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag oder ein im Rang vorgehender Hilfsantrag für nicht gewährbar erklärt wird (T 153/85, ABI. EPA 1988, 1).

which the discretion under Rule 86(3) EPC should be exercised. The Examining Division wrongly attempted "to force the Applicant to abandon its right to appeal the ... imminent decision regarding the main, first auxiliary and second auxiliary requests". Furthermore, the Examining Division failed to provide any real reasoning for its decision not to admit the further auxiliary request, as required under Rule 68(2) EPC (see Decision T 183/89), "but instead erroneously relied on attaching a condition to the exercise of its discretion."

IV. In a further letter dated 23 January 1997 which was filed in the appeal proceedings, the applicants complained that the action of the Examining Division in failing to grant interlocutory revision under Article 109 EPC was in bad faith and incorrect, having regard to the assurances given by the Examining Division during the oral proceedings to the effect that they would grant interlocutory revision. Following a communication on behalf of the Board of Appeal in which inter alia it was pointed out that the Examining Division probably did not grant interlocutory revision because of the additional allegation by the applicants that a substantial procedural violation had occurred (which could not be dealt with by interlocutory revision), the applicants withdrew the allegation of bad faith.

Reasons for the decision

1. It is very well established that in both examination and opposition proceedings before the EPO amendments to the text of an application or patent may be proposed in the form of main and one or more auxiliary requests (see Legal Advice 15/84, OJ EPO 1984, 491; T 79/89, OJ EPO 1992, 283; T 234/86, OJ EPO 1989, 79; T 169/96, 30 July 1996). An auxiliary request is a request which is contingent on the main request or any preceding auxiliary request being held to be allowable (T 153/85, OJ EPO 1988, 1).

toute évidence fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en vertu de la règle 86(3) CBE. Le requérant a signalé que la décision T 166/86 avait donné une bonne définition du cadre dans lequel la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 86(3) CBE. C'est à tort que la division d'examen avait tenté de "contraindre le demandeur à renoncer à former recours, comme il en avait le droit, contre la décision qu'elle allait prendre au sujet de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires." De surcroît, la division d'examen n'avait pas réellement motivé sa décision de rejeter la nouvelle requête subsidiaire, comme elle y était tenue en vertu de la règle 68(2) CBE (cf. décision T 183/89) ; "au lieu de cela, elle avait, à tort, posé une condition pour consentir à exercer son pouvoir d'appréciation."

IV. Dans une nouvelle lettre en date du 23 janvier 1997 produite durant la procédure de recours, le demandeur a dénoncé la mauvaise foi et le comportement peu correct de la division d'examen, qui n'avait pas accepté de procéder à la révision préjudicielle prévue à l'article 109 CBE, alors qu'elle s'était engagée au cours de la procédure orale à consentir à cette révision préjudicielle. La Chambre ayant dans une notification signalé notamment au requérant que si la division d'examen n'avait pas consenti à procéder à la révision préjudicielle, c'était probablement parce que le requérant avait fait valoir en outre que la procédure était entachée de vices substantiels (ce qui ne pouvait être examiné dans le cadre d'une révision préjudicielle), le requérant a renoncé à alléguer la mauvaise foi.

Motifs de la décision

1. Il est tout à fait admis que le demandeur (ou le titulaire d'un brevet) puisse, aussi bien au stade de la procédure d'examen que de la procédure d'opposition devant l'OEB, présenter une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires en vue d'apporter des modifications au texte de sa demande (ou de son brevet) (cf. renseignement juridique 15/84, JO OEB 1984, 491 ; décisions T 79/89, JO OEB 1992, 283, T 234/86, JO OEB 1989, 79, T 169/96, en date du 30 juillet 1996). Une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires précédentes (décision T 153/85, JO OEB 1988, 1).

Werden zusätzlich zum Hauptantrag ein oder mehrere Hilfsanträge gestellt (wie im vorliegenden Fall), so ist das EPA an diese Anträge und ihre Rangfolge gebunden. Bevor es über einen Hilfsantrag entscheiden kann, muß es den Hauptantrag und alle im Rang vorgehenden Hilfsanträge prüfen und darüber entscheiden (Art. 113 (2) EPÜ; T 155/88 vom 14. Juli 1989 und T 484/88 vom 1. Februar 1989, jeweils zitiert in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA"; T 169/96 (s. o.)), solange auf diese vorgehenden Anträge nicht verzichtet worden ist und sie deshalb noch anhängig sind (T 169/96 (s. o.)).

Ein Anmelder ist somit berechtigt, zusätzlich zu einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge zu stellen und alle diese Anträge aufrechtzuerhalten (d. h., sie nicht zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten), auch wenn ihm die Prüfungsabteilung ihre Auffassung mitteilt, alle Anträge mit Ausnahme des letzten Hilfsantrags (möglicherweise mit weiteren Änderungen) seien unzulässig oder nicht gewährbar. Hält der Anmelder unter diesen Umständen seinen Hauptantrag und seine früheren Hilfsanträge aufrecht, so hat er Anspruch auf eine mit Gründen versehene, beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung jedes einzelnen Antrags.

2. Im vorliegenden Fall erklärte die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung ausweislich der in Nummer II zusammengefaßten Niederschrift vom 7. August 1996 über diese Verhandlung, eine geänderte Fassung des Anspruchs 1 der Anmeldung wäre gewährbar, werde aber nur dann als zulässiger Antrag betrachtet, wenn auf alle anderen im Rang vorgehenden anhängigen Anträge verzichtet werde. Die Anmelderin verzichtete nicht auf die vorgehenden anhängigen Anträge und, was nicht überraschend ist, reichte auch keine geänderte Fassung des Anspruchs 1 ein, wie dies die Prüfungsabteilung angeregt hatte, da ihr ja bereits mitgeteilt worden war, daß diese nicht zulässig wäre, wenn sie nicht auf die vorgehenden Anträge verzichte.

3. In der Entscheidung T 155/88 (s. o.) hieß es im Zusammenhang mit einem Einspruchsverfahren, daß es "eindeutig völlig falsch wäre, wenn eine Einspruchsabteilung versuchen würde, von einem Patentinhaber die Rücknahme eines Haupt- oder eines Hilfsantrags 'zu verlangen'". Ebenso ist es völlig falsch, wenn eine Prü-

When one or more auxiliary requests are filed in addition to the main request (as in the present case), the EPO is bound to these requests, and to their order. Before a decision can be made in relation to an auxiliary request, the main request and all preceding auxiliary requests must be examined and decided upon (Article 113(2) EPC; T 155/88, 14 July 1989, and T 484/88, 1 February 1989, both cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO; T 169/96 supra) – so long as such preceding requests have not been withdrawn, and are therefore still pending (T 169/96 supra).

Thus, an applicant has a right to file one or more auxiliary requests in addition to a main request, and has a right to maintain all such requests (that is, not to withdraw or abandon them), even if the Examining Division communicates its view that all requests except the last auxiliary request (possibly with further amendment) are inadmissible or unallowable. If the applicant does maintain such main and previous auxiliary requests in such circumstances, he is entitled to a reasoned appealable decision in respect of rejection of each such request.

2. In the present case, according to the minutes of the oral proceedings before the Examining Division dated 7 August 1996 as summarised in paragraph II above, during such oral proceedings the Examining Division stated in effect that an amended text of claim 1 of the application would be allowable, but that such an amended text for claim 1 would only be regarded as an admissible request provided that all the other pending preceding requests were abandoned. The applicant did not abandon the preceding pending requests; and, not surprisingly, he did not file an amended text of claim 1 as suggested by the Examining Division, because he had already been told that it would not be admissible unless the preceding requests were abandoned.

3. It was stated in T 155/88 (supra) in the context of opposition proceedings that "It would clearly be very wrong if an Opposition Division did attempt to "require" a patentee to withdraw a main request or any auxiliary request". It is similarly very wrong for an Examining Division to make it a condition for admissibility

Lorsqu'il est présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale (comme c'est le cas en l'espèce), l'OEB est tenu d'examiner ces requêtes, et cela dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Avant de pouvoir statuer sur une requête subsidiaire, il doit examiner la requête principale et toutes les requêtes subsidiaires qui précèdent et statuer à leur sujet (cf. article 113(2) CBE, décisions T 155/88, en date du 14 juillet 1989 et T 484/88, en date du 1^{er} février 1989, toutes deux citées dans le recueil de Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, et décision susmentionnée T 169/96), du moins tant que ces requêtes précédentes n'ont pas été retirées et demeurent donc en instance (T 169/96).

Un demandeur a par conséquent le droit de présenter une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale et de maintenir toutes ses requêtes (c'est-à-dire de ne pas les retirer), même si la division d'examen lui fait savoir qu'elle juge toutes irrecevables ou inadmissibles, à l'exception de la dernière requête subsidiaire (sous réserve toutefois qu'elle fasse le cas échéant l'objet d'une nouvelle modification). En pareil cas, si le demandeur maintient ses requêtes principale et subsidiaire(s), il a le droit d'obtenir que la décision de rejet rendue au sujet de chacune de ses requêtes soit dûment motivée et susceptible de recours.

2. En l'espèce, selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen, daté du 7 août 1996 (cf. le résumé donné ci-dessus au point II), la division d'examen avait en fait déclaré au cours de la procédure orale qu'elle pourrait accepter un texte modifié de la revendication 1 de la demande, mais que ce texte ne serait recevable que si le demandeur retirait toutes ses autres requêtes encore en instance. Le demandeur n'avait pas retiré ses requêtes précédentes encore en instance et, bien entendu, n'avait pas produit de texte modifié de la revendication 1, comme la division d'examen l'avait suggéré, car il avait déjà été informé qu'un tel texte ne serait recevable que s'il acceptait de retirer toutes ses requêtes précédentes.

3. Dans l'affaire T 155/88 (citée ci-dessus), il avait été déclaré dans le cadre d'une procédure d'opposition que "la division d'opposition commettrait certainement une grave faute si elle tentait d'"exiger" du titulaire d'un brevet qu'il retire sa requête principale ou une de ses requêtes subsidiaires". De même, une division

fungsabteilung die Zulässigkeit eines weiteren Antrags davon abhängig macht, daß auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet wird. Wie bereits festgestellt, ist ein Anmelder berechtigt, einen Hauptantrag und einen oder mehrere Hilfsanträge zu stellen und auch aufrechtzuerhalten. Im vorliegenden Fall scheint in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung unverhohlen der Versuch gemacht worden zu sein, die Anmelderin zum Verzicht auf die im Rang vorgehenden Anträge und somit auf ihr Recht zu zwingen, die Zurückweisung der vorgehenden Anträge anzufechten.

4. Ob ein nach der Erwidern auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung gestellter Haupt- oder Hilfsantrag zulässig ist, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung (R. 86 (3) EPÜ). Dieses Ermessen muß sie rechtmäßig unter Berücksichtigung der relevanten Umstände ausüben. In einem Fall wie diesem, in dem eine Prüfungsabteilung erklärt hat, daß ein weiterer Antrag in Form einer geänderten Fassung für den Hauptanspruch einer Anmeldung gewährbar wäre, ist schwer vorstellbar, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung die Zulässigkeit eines solchen Antrags in Ausübung ihres Ermessens rechtmäßig verneinen könnte. Einen solchen weiteren Hilfsantrag im voraus zurückzuweisen, falls nicht auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet wird, stellte im vorliegenden Fall sicherlich einen Verfahrensmißbrauch, eine unrechtmäßige Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ und mithin einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht eindeutig der Billigkeit.

5. Die Anmelderin hat in ihrer Beschwerdebegründung die Erteilung eines Patents in der Fassung beantragt, die die Prüfungsabteilung im Verfahren vor ihr für gewährbar erklärt hatte. Hätte die Anmelderin in der Beschwerdebegründung nicht behauptet, das Prüfungsverfahren sei mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so hätte die Prüfungsabteilung ihrer Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ abhelfen müssen. Der Beschwerde ist deshalb eindeutig stattzugeben.

6. Die Kammer stellt auch fest, daß in der angefochtenen Entscheidung der erste und der zweite Hilfsantrag mit

of a further request that all preceding requests must be abandoned. As stated above, an applicant has a right both to file and to maintain on file a main request and one or more auxiliary requests. What happened during the oral proceedings before the Examining Division in the present case appears to have been a blatant attempt to coerce the applicant into abandoning the preceding requests, and thus into abandoning the right to appeal against the rejection of the preceding requests.

4. The admissibility of any main or auxiliary request which is filed after the reply to the first communication from the Examining Division is a matter within the discretion of the Examining Division (Rule 86(3) EPC). Such discretion must be exercised lawfully having regard to the relevant circumstances. In a case such as the present, where an Examining Division has indicated that a further request in the form of an amended text for the main claim of an application would be allowable, it is difficult to imagine any circumstances in which it would be lawful for the Examining Division to deny the admissibility of such request, in the exercise of such discretion. Certainly, in the circumstances of the present case, the rejection in advance of such a further auxiliary request unless all preceding requests were abandoned was an abuse of procedure, an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC, and thus a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC. Reimbursement of the appeal fee is clearly equitable.

5. In the statement of grounds of appeal the applicant has requested grant of a patent with text which had been indicated as allowable by the Examining Division during the proceedings before it. In the absence of the allegation in the grounds of appeal of a substantial procedural violation during the examination proceedings, the Examining Division should have ordered interlocutory revision under Article 109 EPC. Thus the appeal is clearly allowable.

6. The Board also notes that according to the decision under appeal the first and second auxiliary requests

d'examen commettrait une grave faute si elle ne consentait à juger recevable une nouvelle requête qu'à la condition que le demandeur retire toutes ses requêtes précédentes. Comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, un demandeur a le droit de présenter et de maintenir une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires. Il est manifeste que la division d'examen a tenté dans cette affaire de contraindre le demandeur à retirer ses requêtes précédentes et donc à renoncer à son droit de former un recours contre la décision de rejet de ces requêtes prise par la division d'examen.

4. La division d'examen décide dans le cadre de son pouvoir d'appréciation si elle doit ou non juger recevable une requête principale ou subsidiaire que le demandeur a présentée après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Elle doit exercer à bon escient ce pouvoir d'appréciation en tenant compte des faits pertinents. Dans un cas comme celui dont il est question ici, où la division d'examen avait annoncé qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à faire admettre un texte modifié de la revendication principale de la demande, il est difficile d'imaginer comment la division d'examen pourrait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, contester à bon droit la recevabilité d'une telle requête. Dans ces conditions, le fait d'avoir décidé à l'avance de rejeter une nouvelle requête subsidiaire si le demandeur ne retirait pas toutes ses requêtes précédentes doit incontestablement être considéré comme un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'examen en vertu de la règle 86(3) CBE, et donc comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours doit de toute évidence être considéré comme équitable.

5. Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, le requérant avait demandé la délivrance d'un brevet sur la base du texte que la division d'examen avait jugé admissible au cours de la procédure. Si le requérant avait renoncé à alléguer dans son mémoire exposant les motifs du recours que la procédure d'examen était entachée d'un vice substantiel, la division d'examen aurait dû procéder à une révision préjudicielle en vertu de l'article 109 CBE. Il convient donc de toute évidence de faire droit au recours.

6. La Chambre note également que dans la décision attaquée, la division d'examen avait jugé irrecevables les

der Begründung als unzulässig erklärt wurden, ihr Gegenstand sei gegenüber dem des Hauptantrags uneinheitlich. In der Entscheidung werden keine rechtlichen oder tatsächlichen Gründe für diese Feststellung genannt, so daß die angefochtene Entscheidung auch gegen Regel 68 (2) EPÜ verstoßen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der in der Beschwerdebegründung vom 9. Dezember 1996 angegebenen Fassung ein Patent zu erteilen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

were held to be inadmissible because their subject-matter was not in unity with that of the main request. No legal or factual reasons for this finding are set out in the decision, and Rule 68(2) EPC has therefore also been violated by the decision under appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside, and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the first instance with an order to grant a patent on the basis of the text specified in the grounds of appeal filed on 9 December 1996.
3. The appeal fee shall be reimbursed.

première et deuxième requêtes subsidiaires en raison du défaut d'unité de leur objet par rapport à l'objet de la requête principale, mais n'avait pas exposé les motifs de droit ou de fait justifiant une telle conclusion, ce qui va en outre à l'encontre des dispositions de la règle 68(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de délivrer un brevet sur la base du texte figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours que le requérant a déposé le 9 décembre 1996.
3. La taxe de recours doit être remboursée.


**MITTEILUNGEN DES EURO-
PÄISCHEN PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen Patentamts
vom 20. April 1998 über die
Verlängerung von Fristen nach
Regel 85 EPÜ**

1. In **Deutschland** war die Postzustellung von eingeschriebenen Priority-Sendungen aus dem Ausland aufgrund der Einführung eines neuen technischen Erfassungssystems in der Zeit vom **2. bis 16. September 1997** im Sinne von Regel 85 Absatz 2 EPÜ unterbrochen bzw. gestört.

2. Dem EPA gegenüber einzuhaltende Fristen, die im Zeitraum vom 2. bis 16. September 1997 abgelaufen wären, erstrecken sich daher für solche Sendungen gemäß Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis zum **17. September 1997**.

3. Regel 82.2 PCT bleibt unberührt.


**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFI****Notice of the President of the
European Patent Office dated
20 April 1998 concerning the
extension of time limits under
Rule 85 EPC**

1. From 2 to 16 September 1997, the introduction of a new recording system in Germany caused an interruption or dislocation within the meaning of Rule 85(2) EPC in the delivery of registered priority mail from abroad.

2. For such items, therefore, EPO time limits which would have expired in the period from 2 until 16 September 1997 are extended under Rule 85(2) and (3) EPC to **17 September 1997**.

3. Rule 82.2 PCT remains unaffected.


**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Communiqué du Président de
l'Office européen des brevets,
en date du 20 avril 1998, relatif
à la prorogation des délais con-
formément à la règle 85 CBE**

1. La distribution du courrier prioritaire recommandé en provenance de l'étranger a été interrompue ou perturbée en Allemagne, au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE, pendant la période du 2 au 16 septembre 1997, en raison de l'introduction d'un nouveau système technique d'enregistrement.

2. Les délais à observer à l'égard de l'OEB qui auraient expiré au cours de la période du 2 au 16 septembre 1997 sont, par conséquent, en vertu de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE, prorogés jusqu'au **17 septembre 1997** pour le courrier en question.

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



MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS



INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE



COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Auswirkungen des Jahres 2000 auf Datumsangaben und Nummern von Patent- dokumenten

Im Hinblick auf die Jahrtausend-
wende wird das Europäische
Patentamt wie folgt vorgehen:

- Das Format der Nummern euro-
päischer Patentanmeldungen bleibt
unverändert, d. h., die Anmeldungs-
nummern beginnen im Jahr 2000 mit
den beiden Stellen "00".
- Auch an der Numerierung der ver-
öffentlichten europäischen Patente
wird sich nichts ändern: Die Num-
mern werden weiterhin fortlaufend
vergeben und enthalten keine Jahres-
angabe.
- In gedruckte Datumsangaben wird
erforderlichenfalls eine vierstellige
Jahresangabe aufgenommen.
- Alle Daten auf nach außen gehen-
den elektronischen Trägern, werden
derzeit daraufhin geprüft, ob die
Jahresangabe gegebenenfalls auf
vier Stellen erweitert werden soll und
wann dies am besten geschieht.

Impact of the year 2000 on dates and patent document numbers

Regarding the coming millenium the
European Patent Office has fixed its
policy as follows:

- the number format of EP applica-
tions will not be changed, and in the
year 2000 the application numbers
will therefore start with the digits
"00";
- the numbering of EP published
patents will not change: the number-
ing sequence will continue serially,
with no year-number component;
- printed dates will include a year
indication of four digits wherever
necessary;
- all dates on outgoing electronic
media are being reviewed, with the
objective of extending to a four-digit
year where necessary, and at the
most opportune moment.

Incidence de l'an 2000 sur les dates et les numéros des documents de brevets

Dans l'optique du passage au pro-
chain millénaire, l'Office européen
des brevets a adopté les modalités
suivantes :

- le format des numéros des deman-
des EP ne changera pas ; en l'an
2000, les numéros des demandes
commenceront donc par les chiffres
"00";
- la numérotation des brevets EP
publiés restera la même : la séquen-
ce de numérotation sera poursuivie en
série et ne comprendra pas de numé-
ro d'année ;
- les dates imprimées mentionne-
ront, si nécessaire, l'année sous la
forme de quatre chiffres ;
- toutes les dates figurant sur les
supports électroniques sortants sont
actuellement revues dans le but de
passer, si nécessaire, à une année à
quatre chiffres au moment le plus
opportun.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before the
European Patent Office*

REPRESENTATION

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barger, Werner (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien 1

Barger, Erich (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien 1

Israiloff, Peter (AT)
Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien 1

Krick, Hermann (AT)

Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien 1

Piso, Eberhard (AT)

Patentanwälte
Barger, Piso & Partner
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien 1

BE Belgien / Belgium / Belgique**Löschungen / Deletions / Radiations**

Draggett, Peter Thornton (GB) - cf. GB
Intellectual Property Department
ICI Polyurethanes
Everslaan 45
B-3078 Everberg

Nash, Brian Walter (GB) - cf. GB
Monsanto Service International S.A.
Avenue de Tervuren, 270-272
B-1150 Bruxelles

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

Müller, Ingrid (DE)
Novartis AG
Geistiges Eigentum Konzern
Patent- und Markenabteilung CH
CH-4002 Basel

Roth, Bernhard Max (CH)
Moosweg 26
CH-4125 Riehen

Szilagyi, Marianne (CH)
Höhenstrasse 42
CH-8700 Küsnacht

Änderungen / Amendments / Modifications

Pankow, Bernhard Richard Joachim (DE)
Untere Wenkenhofstrasse 6
CH-4125 Riehen

Löschungen / Deletions / Radiations

Rzehak, Herbert (DE) - cf. DE
Asea Brown Boveri AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699 I
CH-5401 Baden

* 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

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

Bremer, Ulrich (DE)
Saarbrückener Straße 89
D-38116 Braunschweig

Janotte, Ralf Michael (DE)
Schreyerstraße 32
D-61476 Kronberg

Rzehak, Herbert (DE)
Dipl.-Phys. Herbert Rzehak
St.-Blasier-Straße 23
D-79761 Waldshut-Tiengen

Seifert, Karlheinz (DE)
Am Alten Strom 19
D-18119 Warnemünde

Späth, Volker (DE)
Patentanwalt Volker Späth
Schwabhäuser Straße 18
D-99867 Gotha

Änderungen / Amendments / Modifications

Cohausz, Helge B. (DE)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Schumannstraße 97-99
D-40237 Düsseldorf

Fleck, Hermann-Joseph (DE)
Jeck - Fleck - Herrmann
Patentanwälte
Postfach 14 69
D-71657 Vaihingen/Enz

Fuchs, Franz-Josef (DE)
Strittholzstraße 12
D-82211 Herrsching

Göbel, Claus (DE)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Friedlander Straße 37
D-12489 Berlin

Götz, Georg Alois (DE)
Götz, Küchler & Dameron
Patent- und Rechtsanwälte
Färberstraße 20
D-90402 Nürnberg

Hannig, Wolf-Dieter (DE)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Friedlander Straße 37
D-12489 Berlin

Jaeschke, Rainer (DE)
Dipl.-Ing. Rainer Jaeschke
Patentanwalt
Grüner Weg 77
D-22851 Norderstedt

Jeck, Anton (DE)
Jeck - Fleck - Herrmann
Patentanwälte
Postfach 14 69
D-71657 Vaihingen/Enz

Küchler, Stefan (DE)
Götz, Küchler & Dameron
Patent- und Rechtsanwälte
Färberstraße 20
D-90402 Nürnberg

Leiser, Gottfried (DE)
Kohlmeisenstraße 32
D-81249 München

Lenzing, Andreas (DE)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Schumannstraße 97-99
D-40237 Düsseldorf

Pauling, Hans-Jürgen (DE)
Patze - Neumeister - Jägersberg
Joliot-Curie-Platz 1 a
D-06108 Halle/Saale

Schneckenbühl, Robert M. Leopold (DE)
Zweibrückenstraße 2
D-80331 München

Sieckmann, Ralf (DE)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Schumannstraße 97-99
D-40237 Düsseldorf

Specht, Peter (DE)
Loesenbeck, Stracke, Loesenbeck
Patentanwälte
Jöllenbecker Straße 164
D-33613 Bielefeld

Störle, Christian (DE)
Geyer, Fehners & Partner
Perhamerstraße 31
D-80687 München

Thiel, Christian (DE)
Schneiders - Behrendt - Finkener - Ernesti
Rechts- und Patentanwälte
Südring 8
D-44787 Bochum

Thiermann, Jürgen (DE)
Wolff, Rapp & Kollegen
Rechtsanwälte
Weißeritzstraße 3
D-01067 Dresden

Wanischek-Bergmann, Axel (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Axel Wanischek-Bergmann
Rondorfer Straße 5a
D-50968 Köln

Löschungen / Deletions / Radiations

Dehmer, Walter (DE) - R. 102(1)
Wiedfeldtstraße 72
D-45133 Essen

Kindler, Reinhard (DE) - R. 102(1)
Donauwörther Straße 15
D-86343 Königsbrunn

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

Uhlmann, Johannes (Hans) (DE) - R. 102(1)
Hofstraße 83
D-41747 Viersen

ES Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Orsi, Alessandro (IT)
Hewlett-Packard Española, S.A.
Barcelona Division
Legal Department
Avenida Graells 501
E-08190 Sant Cugat del Vallés

Änderungen / Amendments / Modifications

Heidrich, Udo (DE)
Dipl.-Phys. Dr. jur. U. Heidrich
European Patent Attorney
C/. General Franco, 36
Apdo. 364
E-38650 Los Cristianos/Tenerife

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Kilpinen, Aarre (FI)
Oy L M Ericsson AB
FIN-02420 Jorvas

Pirhonen, Kari Lennart (FI)
Patenttitoimisto Kari Pirhonen Oy
P.O. Box 71
FIN-20101 Turku

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Cournarie, Michèle (FR)
Cabinet Loyer
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Doussaint, Jean-Marie (FR)
Route de la Gondonnière
Trignac
F-17120 Semussac

Dawidowicz, Armand (FR)
Cohausz Hannig Dawidowicz & Partner
18, Boulevard Pereire
F-75017 Paris

Oudet, Simone (FR) - R. 102(1)
ANVAR
43, rue de Caumartin
F-75436 Paris Cedex 09

Löschungen / Deletions / Radiations

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Clarke, Alison Clare (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

Draggett, Peter Thornton (GB)
ICI Group Intellectual Property
P.O. Box 14
The Heath
GB-Runcorn, Cheshire WA7 4QE

Nash, Brian Walter (GB)
28 Bernard Street
GB-St. Albans AL3 5QN

Kennedy, David Anthony (AU)
Kennedy & Co.
Station House
34 St. Enoch Square
GB-Glasgow G1 4DF

Rots, Maria Johanna Francisca (NL)
Unilever plc
Colworth House
Patent Division
Sharnbrook
GB-Bedford MK44 1LQ

Änderungen / Amendments / Modifications

Allen, Derek (GB)
Siemens Group Services Limited
Intellectual Property Department
Siemens House
Oldbury
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Bassett, Richard Simon (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Buchan, Ian Alexander (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Charig, Raymond Julian (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Coxon, Philip (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Dealtry, Brian (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Dee, Ian Mark (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Gallafent, Alison (GB)
Halfmoon Cottage
24 High Street
Barkway
GB-Nr. Royston, Herts. SG8 8EE

Gilding, Martin John (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Goodman, Christopher (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Howe, Steven (GB)
Lloyd Wise Tregear & Co.
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Huskisson, Frank Mackie (GB)
ZENECA Agrochemicals
Intellectual Property Department
Jealott's Hill Research Station
P.O. Box 3538
GB-Bracknell, Berkshire RG42 6YA

Lupton, Frederick (GB)
10 Laurel Fields
GB-Potters Bar, Herts. EN6 2BB

MacGregor, Gordon (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

McNeeney, Stephen Phillip (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Miles, John Stephen (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Owen, Robert Anthony (GB)
1 Sandy Lane
Hatford
GB-Faringdon, Oxon SN7 8JH

Powell, Timothy John (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Robinson, Robert George (GB)
12 Littleton Crescent
GB-Harrow, Middlesex HA1 3SX

Sanderson, Michael John (GB)
Mewburn Ellis
41 Grainger Street
GB-Newcastle-Upon-Tyne NE1 5JE

Singleton, Jeffrey (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Snelgrove, Susan Elizabeth (CA)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Stuttard, Garry Philip (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Tower House
Merrion Way
GB-Leeds LS2 8PA

Thomas, Philip John Duval (GB)
Eric Potter Clarkson
Park View House
58 The Ropewalk
GB-Nottingham NG1 5DD

Watts, Peter Graham (GB)
Anthony Cundy & Co.
1 Olton Bridge
245 Warwick Road
GB-Solihull, West Midlands B92 7AH

Löschungen / Deletions / Radiations

Thompson, George Michael (GB) - R. 102(1)
70 Norman Road
GB-Walsall, West Midlands WS5 3QN

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

Fioravanti, Corrado (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Corso Regio Parco 27
I-10152 Torino

Löschungen / Deletions / Radiations

Melocchi, Paola (IT) - R. 102(2)a
Via Ulisse Salis 28
I-20161 Milano

Orsi, Alessandro (IT) - cf. ES
Pirelli S.p.A.
Industrial Property Department
Viale Sarca 222
I-20126 Milano

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

Van den Heuvel, Henricus Theodorus (NL)
Octrooibureau LIOC B.V.
Maliebaan 46
NL-3581 CS Utrecht

Löschungen / Deletions / Radiations

Rots, Maria Johanna Francisca (NL) - cf. GB
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

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

Hytting, Kerstin Cecilia (SE)
Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 17192
S-104 62 Stockholm

Nyberg, Bengt (SE)
Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB
P.O. Box 17192
S-104 62 Stockholm

**Spezieller Vorbereitungskurs
für das CEIPI-Seminar zur
Prüfungsaufgabe D
(Rechtsfragen)
Freitag, 2. Oktober 1998,
Strasbourg**

Dieser Vorbereitungskurs ist besonders – aber nicht ausschließlich – für Kandidaten bestimmt, die am CEIPI-Grundkurs im europäischen Patentrecht teilgenommen haben. Das Bedürfnis für den Kurs stützt sich auf die Erkenntnis, daß eine Anzahl von Teilnehmern am Examensvorbereitungssseminar im Januar (18. – 22.01.1999) nicht ausreichend vorbereitet ist, um den dort gestellten Anforderungen und Kenntnissen des europäischen Patentrechts zu genügen.

Allgemeine Verständigungssprache wird Englisch sein, wobei alle Teilnehmer Französisch und Deutsch benutzen können. Sofern sich eine Einzelberatung oder Beratung in kleinen Gruppen ergibt, wird diese entsprechend in der geforderten Sprache Englisch, Französisch oder Deutsch abgehalten.

Das Programm ist wie folgt gestaltet:

Vormittag: Methode und Hilfsmittel zur Vorbereitung von Aufgabe D
Nachmittag: Bearbeitung von Fragen aus Aufgabe D I und Vorbereitung von Aufgabe D II

Tagungsort
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
Strasbourg

Die Anmeldegebühr beträgt **FRF 1 000**; der Kurs dauert von 8.30 – 17.15 und schließt ein gemeinsames Mittagessen mit den Tutoren ein.

Anmeldungen bitte an
Frau Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: (+33) 3 88 14 45 92
Fax: (+33) 3 88 14 45 94
e-mail:
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr

**Special Preparatory Course for
the CEIPI Seminar on Paper D
(legal questions)
Friday, 2 October 1998,
Strasbourg**

The special preparatory course is intended especially, but not only, to candidates who have attended the CEIPI/EPI basic training course in European patent law and who would like advice on preparing themselves better for paper D. The need for the course is based on the finding that a number of participants at the examination preparation seminar in January (18 to 22 January 1999) do not have sufficient knowledge of European patent law and are not adequately prepared to meet the demands made of them.

The general language of the proceedings will be English, but participants may also use French or German. Individual or group discussions will accordingly be held in the requested language – English, French or German.

The programme will be:

Morning session: Methods and aids for preparing paper D
Afternoon session: Studying of some questions from paper D I and preparation of paper D II

The venue is
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin,
Strasbourg

The fee for the course is **FRF 1 000** for the whole day from 8.30 to 17.15 hrs including lunch together with the tutors.

Please send your application to
Mrs Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tel.: (+33) 3 88 14 45 92
Fax: (+33) 3 88 14 45 94
e-mail:
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr

**Cours de préparation spéciale
pour le séminaire CEIPI con-
cernant l'épreuve d'examen D
(questions juridiques)
Vendredi le 2 octobre 1998 à
Strasbourg**

Ce cours de préparation spéciale s'adresse en particulier – mais pas uniquement – aux candidats ayant participé au cours de base en droit européen des brevets du CEIPI. Ce cours est apparu nécessaire parce qu'il a été constaté qu'un certain nombre de participants au séminaire de préparation à l'examen en janvier (18.-22.01.1999) n'est pas suffisamment préparé pour répondre aux conditions et au niveau de connaissance en matière de droit européen des brevets qui y sont exigés.

La langue de travail sera l'anglais, mais chaque participant sera libre d'employer le français ou l'allemand. Les conseils individuels ou les discussions en petits groupes se dérouleront le cas échéant dans la langue demandée – anglais, français ou allemand.

Le programme se déroulera comme suit :
Matinée : Méthodologie et aides pour préparer l'épreuve D
Après-midi : Etudes de quelques questions de l'épreuve D I et préparation de l'épreuve D II

Lieu du séminaire :
CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
Strasbourg

Les frais d'inscription pour cette journée s'élèvent à **1000 FRF** et comprennent le déjeuner pris en commun avec les tuteurs ; le cours durera de 8 h 30 à 17 h 15.

Inscriptions :
Mme Rosemarie Blott
CEIPI
Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin
F-67000 Strasbourg
Tél. : (+33) 3 88 14 45 92
Fax : (+33) 3 88 14 45 94
e-mail :
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 5. Dezember 1995 (X ZB 1/94)*

Stichwort: Corioliskraft

Artikel XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG**
§ 3 (4) PatG 1981
Artikel 55 (1) EPÜ

Schlagwort: "Neuheitsschonfrist – Berechnung"

Leitsatz

Für die Berechnung der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist nach Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG ist – ebenso wie bei § 3 (4) PatG 1981 und Art. 55 (1) EPÜ – einerseits auf das Prioritätsdatum einer inhaltlich neuheitsschädlichen früheren Patentanmeldung und andererseits auf das Anmeldedatum (nicht auf ein früheres Prioritätsdatum) der späteren Patentanmeldung abzustellen.

Aus den Gründen

I. Auf die am 25. Juli 1978 unter Inanspruchnahme der Unionspriorität einer Voranmeldung (...) vom 25. Juli 1977 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das Patent 28 33 037 (künftig: Streitpatent) (...) am 13. August 1986 erteilt. Gegen die Erteilung des Patents hat u. a. die Rechtsbeschwerdegegnerin (künftig: Einsprechende) Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende hat sich (...) darauf berufen, das Streitpatent sei durch den Inhalt der früheren deutschen Patentanmeldung 28 22 087 (künftig: Entgegenhaltung) vom 20. Mai 1978, offengelegt am

* Amtlicher Leitsatz und Auszug aus den Gründen der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in GRUR 1996, 349 und Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Gesetz über Internationale Patentübereinkommen v. 21. Juni 1976

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 5 December 1995 (X ZB 1/94)*

Headword: Corioliskraft (Coriolis force)

Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG**
Section 3(4) PatG (Patent Law) 1981
Article 55(1) EPC

Keyword: "Period of grace – calculation"

Headnote

For the calculation of the six-month period of grace under Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG – as with Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC – the dates to be taken into account are the priority date of an earlier patent application whose contents are prejudicial to novelty and the date of filing (not an earlier priority date) of the later patent application.

From the reasons

I. On 13 August 1986 the German Patent Office granted patent No. 28 33 037 (hereinafter: "patent in suit") (...) for the patent application filed on 25 July 1978, claiming the Union priority for an earlier application (...) of 25 July 1977. The respondent (hereinafter: "opponent"), amongst others, filed notice of opposition to the patent granted.

The opponent argued (...) that the contents of the earlier German patent application No. 28 22 087 (hereinafter: "citation") of 20 May 1978, published on 14 December 1978, were prejudicial to the novelty of the

* Translation of official headnote and extract from the reasons for the judgment which were published in full in GRUR 1996, 349, and Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Law on International Patent Treaties of 21 June 1976.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 5 décembre 1995 (X ZB 1/94)*

Référence: Force de Coriolis

Article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG**
§ 3 (4) PatG 1981 (Loi sur les brevets)
Article 55 (1) CBE

Mot-clé: "Délai de grâce en matière de nouveauté – calcul"

Sommaire

Pour calculer le délai de grâce de six mois en matière de nouveauté selon l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG – de même que pour l'application du paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 et de l'article 55 (1) CBE – il faut prendre en compte, d'une part, la date de priorité d'une demande de brevet antérieure dont le contenu porte atteinte à la nouveauté et, d'autre part, la date de dépôt (et non une date de priorité antérieure) de la demande de brevet postérieure.

Motifs de la décision

I. Se fondant sur une demande de brevet déposée le 25 juillet 1978 et revendiquant la priorité unioniste d'une demande antérieure (...) du 25 juillet 1977, l'Office allemand des brevets a délivré, le 13 août 1986, le brevet 28 33 037 (ci-après: le brevet litigieux) (...). L'intimée (ci-après l'opposante), entre autres, a fait opposition à l'encontre de la délivrance du brevet.

L'opposante a soutenu (...) que la nouveauté du brevet litigieux était détruite par le contenu d'une demande de brevet allemand antérieure 28 22 087 (ci-après: la citation) du 20 mai 1978 mise à la disposition du

* Traduction du sommaire officiel et d'extraits des motifs de la décision qui a été publiée dans son intégralité dans GRUR 1996, 349, et dans Bl. f. PMZ 1996, 313.

** Loi sur les traités internationaux en matière de brevets du 21 juin 1976.

14. Dezember 1978, neuheitsschädlich vorweggenommen; für die Entgegenhaltung ist eine Unionspriorität vom 7. Juni 1977 in Anspruch genommen.

(...) das Deutsche Patentamt hat das Streitpatent widerrufen. Nach dem ab 1. Januar 1978 geltenden deutschen Patentrecht sei die das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehmende Entgegenhaltung aufgrund ihres Altersranges zu berücksichtigen. Gegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt (...). Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die (...) Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

II. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Zurückweisung der Beschwerde damit begründet, Anspruch 1 des Streitpatents sei neuheitsschädlich durch die nachveröffentlichte Entgegenhaltung älteren Zeitranges vorweggenommen. Die Neuheitsschonfrist gemäß Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG komme der Inhaberin des Streitpatents nicht zugute, weil die Beschreibung in der Entgegenhaltung nicht erst innerhalb der Frist von sechs Monaten vor der Anmeldung des Streitpatents erfolgt sei. (...)

2. Ohne Rechtsfehler wendet das Beschwerdegericht bei der Neuheitsprüfung (...) das PatG (...) in der ab 1. Januar 1978 geltenden Fassung an. (...) Auf dieser (...) Grundlage kommt der (...) Beschluß zu dem Ergebnis, daß die nachveröffentlichte Entgegenhaltung aufgrund einer zu Recht in Anspruch genommenen Unionspriorität vom 7. Juni 1977 im Sinne des § 2 (2) PatG 1978 (= § 3 (2) PatG 1981) gegenüber dem Streitpatent als älterer Stand der Technik anzusehen ist (...).

3. (...) ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, die auf der Erfindung der Einsprechenden beruhende Beschreibung der Entgegenhaltung sei innerhalb der Neuheitsschonfrist erfolgt und sei deshalb unschädlich. (...)

Zu Recht hat das Beschwerdegericht den Lauf der Sechs-Monats-Frist von dem Tag der "Einreichung" der Anmeldung des Streitpatents und nicht von dessen Prioritätstag zurückgerechnet. Das entspricht dem Wort-

patent in suit; a Union priority date of 7 June 1977 is claimed for the citation.

(...) the German Patent Office revoked the patent in suit, stating that under the German Patent Law in force as from 1 January 1978, the citation prejudicial to the novelty of the patent in suit had to be taken into account in view of its priority. The patent proprietor filed an appeal against this decision (...). The Federal Patent Court dismissed the appeal. The patent proprietor's (...) appeal on a point of law is against that ruling.

II. The admissible appeal on a point of law is unsuccessful on its merits.

1. The appeal court dismissed the appeal on the grounds that the subsequently published citation with an earlier priority was prejudicial to the novelty of claim 1 of the patent in suit. The period of grace according to Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG was of no benefit to the proprietor of the patent in suit, because the description in the citation was not made within the time limit of six months prior to the date on which the application for the patent in suit was filed. (...)

2. The appeal court was legally correct in examining novelty (...) on the basis of the Patent Law (...) in force as from 1 January 1978. On that (...) basis, the (...) ruling concluded that the subsequently published citation must be regarded as prior art vis-à-vis the patent in suit as a result of a legitimately claimed Union priority of 7 June 1977 within the meaning of Section 2(2) PatG 1978 (= Section 3(2) PatG 1981) (...).

3. (...) the appeal on a point of law unsuccessfully claims that the description in the citation based on the opponent's invention had been made within the period of grace and was therefore not prejudicial. (...)

The appeal court was right in calculating the six-month time limit from the day on which the application for the patent in suit was "filed", not its date of priority. This is in line with the law's wording and the prevailing

public le 14 décembre 1978 ; une priorité unioniste du 7 juin 1977 avait été revendiquée pour la citation.

(...) L'Office allemand des brevets a révoqué le brevet litigieux. Selon le droit allemand des brevets en vigueur à compter du 1^{er} janvier 1978, la citation qui anticipait le brevet litigieux de manière à en détruire la nouveauté devait être prise en considération du fait de sa date plus ancienne. La titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision (...). Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours. L'appel (...) de la titulaire du brevet est dirigé contre cette décision.

II. L'appel, qui est recevable, ne peut aboutir sur le fond.

1. L'instance de recours a rejeté le recours au motif que la nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux était détruite par la citation publiée à une date ultérieure, mais ayant une date de priorité plus ancienne. Le délai de grâce en matière de nouveauté selon l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG ne pouvait bénéficier à la titulaire du brevet litigieux du fait que la description contenue dans la citation n'avait pas été effectuée dans le délai de six mois précédant le dépôt de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux (...) mais antérieurement.

2. L'instance de recours a appliqué pour l'examen de la nouveauté (...) la loi sur les brevets (...) dans sa version en vigueur à dater du 1^{er} janvier 1978 sans commettre d'erreur de droit. (...) Sur cette base (...), la décision (...) est parvenue à la conclusion que la citation publiée ultérieurement devait être considérée comme constituant un état de la technique antérieur vis-à-vis du brevet litigieux, compte tenu d'une priorité unioniste du 7 juin 1977 valablement revendiquée au sens du paragraphe 2 (2) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (2) de la loi sur les brevets de 1981) (...).

3. L'appel fait valoir par contre, sans succès (...), que la description de la citation basée sur l'invention de l'opposante avait été effectuée dans le délai de grâce en matière de nouveauté et était de ce fait non opposable. (...)

C'est à juste titre que l'instance de recours a calculé le délai de six mois à compter de la date de "dépôt" de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux et non de sa date de priorité. Cela est conforme

laut des Gesetzes und der überwiegenden Ansicht zu den entsprechenden Bestimmungen des § 2 (4) PatG 1978 (= § 3 (4) PatG 1981) und Art. 55 (1) EPÜ (vgl. *Benkard*, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 96; *Singer*, EPÜ Art. 55 Rdn. 2; *Günzel*, Festschrift Rudolf Nirk, 1992, S. 441, 453; Schweizerisches Bundesgericht BGE 117 II, 480 ff.; ebenso letztlich auch *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., § 16 VI 1, 147 f.; offen gelassen von EPA, Entscheidung vom 01.07.1985 – T 173/83, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/Telecommunications¹; kritisch *Loth*, Gemeinschaftskomm. z. EPÜ, Art. 55 Rdn. 62 ff.; ders., Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 302 ff.; a. A. Hoge Raad, Urt. v. 23.06.1995²) (...) Das wird zu Art. 55 (1) EPÜ bestätigt durch die Bestimmung des Art. 89 EPÜ, nach welcher der Prioritätstag als Tag der Patentanmeldung lediglich im Rahmen von Art. 54 (2) und (3) sowie im Rahmen von Art. 60 (2) EPÜ gilt; Art. 55 (1) EPÜ ist dort nicht erwähnt³. (...)

4. Das Beschwerdegericht hat bei der Prüfung des Laufs der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist zutreffend auf den Prioritätstag der früheren Anmeldung abgehoben.

a) zu Recht sieht das Beschwerdegericht die nach Art. XI § 3 (6) Satz 2 IntPatÜG maßgebliche "Beschreibung" der Entgegenhaltung in der prioritätsbegründenden Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Juni 1977. (...)

b) (...) Das geltende Recht spricht zumindest tendenziell dafür, unter "Beschreibung" (...) bereits die prioritätsbegründende Anmeldung einer Entgegenhaltung, nicht erst deren spätere Veröffentlichung zu verstehen. Zweifel daran, daß die prioritätsbegründende Anmeldung der Entgegenhaltung vom 7. Juni 1977 als die nach der Übergangsregelung erforderliche "Beschreibung" zu werten ist, ergehen sich

view on the corresponding provisions of Section 2(4) PatG 1978 (= Section 3(4) PatG 1981) and Article 55(1) EPC (see *Benkard*, "PatG GebrMG", 9th edition, Section 3, point 96; *Schulte*, "PatG", 5th edition, Section 3, point 96; *Singer*, "EPÜ" Article 55 point 2; *Günzel*, "Festschrift Rudolf Nirk", 1992, 441, 453; Swiss Bundesgericht BGE 117 II, 480 ff; finally also *Bernhardt/Kraßer*, "Lehrbuch des Patentrechts", 4th edition, Section 16 VI 1, 147 f; left open by EPO, decision of 1 July 1985 – T 173/83, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxidans/Telecommunications¹; viewed critically by *Loth*, "Gemeinschaftskomm. z. EPÜ", Article 55, point 62 ff; idem, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", 1988, 302 ff; different view taken by Hoge Raad, Judgment of 23 June 1995²) (...) In relation to Article 55(1) EPC this is confirmed by the stipulation in Article 89 EPC that the date of priority counts as the date of filing only for the purposes of Article 54(2) and (3) and Article 60(2) EPC; Article 55(1) EPC is not mentioned³. (...)

4. The appeal court was correct in calculating the six-month period of grace as from the priority date of the earlier application.

(a) The appeal court is right in regarding the citation's priority application of 7 June 1977 as the citation's decisive "description" under Article XI, Section 3(6), second sentence, IntPatÜG. (...)

(b) (...) The applicable law advocates – in broad terms at least – regarding a citation's priority application, not its later publication, as the "description" (...). Nor can doubts be raised as to whether the citation's priority application of 7 June 1977 should be regarded as the "description" required under the transitional arrangement on the basis of the provisions of Section 2(4) PatG 1978 (= Section 3(4) PatG 1981; Article 55(1) EPC).

à la lettre de la loi et à l'opinion prédominante de la doctrine relative aux dispositions correspondantes du paragraphe 2 (4) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981) et de l'article 55 (1) CBE (voir *Benkard*, PatG GebrMG, 9^e édition, paragraphe 3, n° 96; *Schulte*, PatG, 5^e édition, paragraphe 3, n° 96; *Singer*, EPÜ, Article 55, n° 2; *Günzel*, Festschrift Rudolf Nirk, 1992, pages 441, 453; Tribunal fédéral suisse BGE 117 II, 480 et suivantes; de même, enfin, *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, paragraphe 16 VI 1, 147 et suivantes; laissée en suspens par l'OEB – décision T173/83 du 1^{er} juillet 1985, GRUR Int. 1988, 246 – Antioxydant/Télécommunications¹; dans un sens critique, *Loth*, Gemeinschaftskomm. z. EPÜ, Article 55, n° 62 et suivants; du même auteur, Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988, 302 et suivantes; autre opinion, Arrêt de la Hoge Raad (Cour de cassation des Pays-bas) du 23 juin 1995²) (...) Ceci est confirmé pour l'article 55 (1) CBE par les dispositions de l'article 89 CBE en vertu duquel la date de priorité n'est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet que pour l'application de l'article 54 (2) et (3) ainsi que de l'article 60 (2); l'article 55 (1) CBE n'y est pas mentionné³. (...)

4. Lors de l'examen du point de départ du délai de grâce de six mois en matière de nouveauté, l'instance de recours s'est à juste titre référée à la date de priorité de la demande antérieure.

a) L'instance de recours a, à bon droit, considéré la demande de brevet du 7 juin 1977 donnant naissance au droit de priorité de la citation comme étant la "description" pertinente de la citation conformément à l'article XI § 3 (6) deuxième phrase IntPatÜG. (...)

b) (...) Le droit en vigueur a, pour le moins, tendance à montrer que l'on doit déjà entendre par "description" (...) la demande de brevet donnant naissance au droit de priorité d'une citation et non pas sa publication ultérieure. Les dispositions du paragraphe 2 (4) de la loi sur les brevets de 1978 (correspondant au paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981); article 55 (1) CBE ne permettent nullement de mettre en doute le

¹ ABI. EPA 1987, 465.

² ABI. EPA 1998, 278.

³ Vgl. dazu auch Entscheidung T 436/92 referiert in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Aufl. 1996, S. 95.

¹ OJ EPO 1987, 465.

² OJ EPO 1998, 278.

³ See also decision T 436/92, reported in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd edition, 1996, 87.

¹ JO OEB 1987, 465.

² JO OEB 1998, 278.

³ Voir à ce sujet également la décision T 436/92 citée dans la "Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 2^e édition, 1996, page 95.

insbesondere nicht aus der Regelung in § 2 (4) PatG 1978 (= § 3 (4) PatG 1981; Art. 55 (1) EPÜ). Nach § 3 (4) PatG 1981 bzw. Art. 55 (1) EPÜ bleibt eine "Offenbarung" der Erfindung (...) u. a. außer Betracht, wenn sie "nicht früher als sechs Monate" vor der Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Unter "Offenbarung" aber ist (...) eher die Darstellung der Erfindung als deren Veröffentlichung zu verstehen. § 35 (2) PatG 1981 wie Art. 83 EPÜ bezeichnen die Beschreibung der technischen Lehre (...) als "Offenbarung" und betreffen die (noch) nicht veröffentlichte Patentanmeldung. Für ein Verständnis der "Offenbarung" als Darstellung der Erfindung spricht auch, daß nach § 3 (2) PatG 1981 ebenso wie nach Art. 54 (3) EPÜ (...) auch eine (noch) nicht veröffentlichte frühere Patentanmeldung zum (fiktiven) Stand der Technik gehören. (...) Nach Art. 54 (4) EPÜ werden frühere Anmeldungen bei der Neuheitsprüfung nur berücksichtigt, soweit der territoriale Geltungsbereich sich mit dem der früheren Anmeldung deckt. Das bestätigt, daß die Regelung insgesamt der Verhinderung von Doppelpatentierungen dient. (...) Dies deutet darauf hin, Zweck der Fristenregelung in § 3 (4) PatG 1981 wie auch in Art. 55 (1) EPÜ habe (...) der Umstand sein sollen, daß (...) der Berechtigte – gerade auch in den Mißbrauchsfällen – angemessen Gelegenheit erhalte, seinerseits die Erfindung anzumelden, so daß folgerichtig lediglich auf das Alter der Erstanmeldung abgestellt würde. (...)

5. (...) Anhaltspunkte dafür, daß ein umfassender Schutz des berechtigten Anmelders für eine Zeit, die länger als sechs Monate vor seine spätere Anmeldung zurückreichen würde, beabsichtigt war, sind nicht ersichtlich (...).

DE 2/98

Under Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC, a "disclosure" of the invention (...) is not taken into consideration if inter alia it occurred "no earlier than six months" preceding the filing of the application. "Disclosure" should however be interpreted (...) as the presentation of the invention rather than its publication. Section 35(2) PatG 1981 and Article 83 EPC designate the description of the technical teaching (...) as the "disclosure" and refer to the (as yet) unpublished patent application. Another argument for interpreting the "disclosure" as the presentation of the invention is that under Section 3(2) PatG 1981 and Article 54(3) EPC (...) an (as yet) unpublished earlier patent application is also comprised in the (notional) state of the art. (...) Under Article 54(4) EPC earlier applications are only taken into consideration for the examination as to novelty if the territorial scope matches that of the earlier application. This confirms that the system is intended to help avoid double patenting. (...) This suggests that the purpose of the time limit prescribed in Section 3(4) PatG 1981 and Article 55(1) EPC is (...) to give the entitled person sufficient opportunity – particularly in the case of misuse – to file an application himself and, hence, that it is correct to refer solely to the age of the first application. (...)

5. (...) There is no sign of any intention to provide the lawful applicant with comprehensive protection for a period of more than six months prior to his later application (...).

DE 2/98

fait que la demande donnant naissance au droit de priorité de la citation du 7 juin 1977 doit être considérée comme étant la "description" requise selon les dispositions transitoires. En vertu du paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 et de l'article 55 (1) CBE, une "divulgaration" de l'invention n'est pas prise en considération notamment si elle n'est pas intervenue "plus tôt que six mois" avant le dépôt de la demande de brevet. Par "divulgaration", il faut cependant plutôt entendre l'exposé de l'invention que sa publication. Le paragraphe 35 (2) de la loi sur les brevets de 1981 de même que l'article 83 CBE désignent la description de l'enseignement technique (...) comme étant une "divulgaration" et concernent la demande de brevet qui n'est (pas encore) publiée. Le fait que, selon le paragraphe 3 (2) de la loi sur les brevets de 1981, de même que selon l'article 54 (3) CBE (...), une demande de brevet antérieure non (encore) publiée soit comprise dans l'état (fictif) de la technique incite également à interpréter la "divulgaration" comme étant un exposé de l'invention. (...) En vertu de l'article 54 (4) CBE, lors de l'examen de la nouveauté, les demandes antérieures ne doivent être prises en considération que dans la mesure où le champ d'application territorial se recoupe avec celui de la demande de brevet antérieure, ce qui confirme que la règle vise, dans son ensemble, à éviter une double protection par brevet. (...) Ceci indique que le but de la règle relative au délai de grâce contenue dans le paragraphe 3 (4) de la loi sur les brevets de 1981 de même que dans l'article 55 (1) CBE était (...) de donner à la personne habilitée – en particulier, dans le cas d'un abus – une possibilité raisonnable de déposer une demande relative à son invention de sorte que, logiquement, il ne soit fait référence qu'à la date de dépôt de la première demande (...).

5. (...) Rien ne semble indiquer qu'il avait été envisagé d'accorder au demandeur habilité une protection étendue pour une période s'étendant au delà de la période de six mois précédant le dépôt de sa demande postérieure (...).

DE 2/98

Vorlage – Beschluß des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Stichwort: Übersetzung/BASF

Artikel 30, 36, 177 lit. a) EGV
Artikel II § 3 (1), (2) IntPatÜG
Artikel 65 EPU

Schlagwort: "Wegfall der Wirkungen des europäischen Patents bei Nicht-einreichung der vorgeschriebenen Übersetzung – Vereinbarkeit mit dem EG-Vertrag (EGV)" – "Vorlage an EuGH"

Leitsatz

Dem Europäischen Gerichtshof wird nach Artikel 177 lit. a) EGV folgende Frage zur Auslegung des EG-Vertrages zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Is it compatible with the principles of the free movement of goods (Articles 30, 36 EGV) ver- einbar, daß die Wirkungen eines vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für einen Mitgliedstaat erteilten Patents, das in einer anderen als der Amtssprache des Mitgliedstaates abgefaßt ist, als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn der Patent- inhaber dem Patentamt des Mitglied- staates nicht binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hin- weises auf die Erteilung des europä- ischen Patents im Europäischen Patentblatt eine Übersetzung der Patentschrift in der Amtssprache des Mitgliedstaates einreicht.

I. Sachverhalt

1. Die Beschwerdeführerin ist Inhaber- in des europäischen Patents 0 398 276 (...). Der Hinweis auf die Erteilung des in englischer Sprache abgefaßten und u. a. mit Wirkung für die Bundes- republik Deutschland erteilten Patents im Europäischen Patentblatt ist am 24. Juli 1996 veröffentlicht worden. Es betrifft eine "Zusammensetzung zur Versiegelung von Autolacküber- zügen" (...).

Mit Beschluß vom 5. Mai 1997 hat das Deutsche Patentamt festgestellt, daß die Wirkungen des europäischen Patents 0 398 276 (DE 690 27 888.8) für die Bundesrepublik Deutschland

Referral by the Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dated 29 January 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Headword: Translations/BASF

Article 30, 36, 177(a) ECT (EC Treaty)
Article II, Section 3(1), (2) IntPatÜG
(Law on International Patent Treaties)
Article 65 EPC

Keyword: "European patent deemed void if prescribed translation not filed – compatibility with EC Treaty (ECT)" – "Referral to ECJ"

Headnote

The following question on the inter- pretation of the EC Treaty is referred to the Court of Justice of the Euro- pean Communities for a preliminary ruling pursuant to Article 177(a) of the EC Treaty:

Is it compatible with the principles of the free movement of goods (Articles 30 and 36 of the EC Treaty) for a patent granted by the European Patent Office with effect in a Member State, which is drafted in a language other than the official language of that Member State, to be deemed void ab initio if the patent holder does not file with the patent office of the Member State in question a translation of the patent specification in the official language of that Mem- ber State within three months of the publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the patent?

I. Facts

1. The appellant is the holder of Euro- pean patent No. 0 398 276 (...). The mention of the grant of the patent drafted in English and with effect inter alia in the Federal Republic of Germany was published in the Euro- pean Patent Bulletin on 24 July 1996. It concerns an "automotive paint sealer composition" (...).

By decision of 5 May 1997, the Ger- man Patent Office ruled that European patent No. 0 398 276 (DE 690 27 888.8) was deemed void ab initio for the Federal Republic of Germany

Décision de saisine rendue par le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets), le 29 janvier 1998
(4 W (pat) 40/97)¹

Référence : Traductions/BASF

Article 30, 36, 177 lettre a) du traité CE
Article II, paragraphe 3 (1) et (2) de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets (IntPatÜG)
Article 65 CBE

Mot-clé : "Brevet européen réputé sans effet ab initio en cas de non- production de la traduction prescrite – compatibilité avec le traité CE" – "Saisine de la CJCE"

Sommaire

En application de l'article 177, sous a), du traité CE, la Cour de justice européenne est saisie à titre préjudi- ciel de la question suivante portant sur l'interprétation du traité :

Est-il compatible avec les principes de la libre circulation des marchan- dises (articles 30, 36 du traité CE) qu'un brevet accordé par l'Office européen des brevets avec effet pour un Etat membre, et rédigé dans une autre langue que la langue officielle de cet Etat membre, soit réputé sans effet ab initio lorsque le titulaire du brevet n'a pas fourni à l'Office des brevets de l'Etat membre concerné, dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication au Bulle- tin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, une traduction du fascicule du brevet dans la langue officielle de l'Etat membre?

I. Exposé des faits

1. La requérante est titulaire du bre- vet européen 0 398 276 (...). La men- tion de la délivrance du brevet rédigé en langue anglaise et produisant effet, entre autres, en République fédérale d'Allemagne a été publiée le 24 juillet 1996 dans le Bulletin euro- péen des brevets. Il concerne un "composé entrant dans la métallisa- tion de couches de peinture automo- bile" (...).

Par ordonnance du 5 mai 1997, l'Of- fice allemand des brevets a constaté que le brevet européen 0 398 276 (DE 690 27 888.8) était réputé sans effet ab initio pour la République

¹ Leicht gekürzte Fassung des amtlichen Textes der Entscheidung.

¹ Slightly abridged version of a translation of the judgment's official text.

¹ Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé.

als von Anfang an nicht eingetreten gelten, weil die (...) Patentinhaberin beim Deutschen Patentamt innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt keine deutsche Übersetzung der Patentschrift eingereicht hat. Der Beschluß des Patentamts stützt sich auf die Vorschriften des Artikels II § 3 Absätze 2 und 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG).

Gegen die (...) Entscheidung hat die (...) Patentinhaberin (...) Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, den Beschluß des Deutschen Patentamts vom 5. Mai 1997 aufzuheben.

2. Sie hat die Auffassung vertreten, Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG sei mit Art. 30, 36 EGV insoweit nicht vereinbar, als an die nicht fristgerechte Einreichung einer Übersetzung der europäischen Patentschrift die Sanktion geknüpft ist, daß die Wirkungen des europäischen Patents in der Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Daher sei diese Vorschrift nicht anwendbar.

Zur Begründung hat die (...) Patentinhaberin geltend gemacht, die Höhe der Übersetzungskosten hindere viele Patentinhaber mangels ausreichender finanzieller Mittel daran, erteilten europäischen Patenten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft Wirkung zu verschaffen. Sie sähen sich daher gezwungen, eine Auswahl zu treffen und damit auf Patentschutz in einigen Mitgliedstaaten zu verzichten. Dies geschehe dadurch, daß nach Erteilung des europäischen Patents eine Übersetzung nicht vorgelegt werde oder von vornherein Staaten nicht als Vertragsstaaten, in denen auch Patentschutz erlangt werden könnte, benannt würden. Die gegenüber den Übersetzungskosten nicht ins Gewicht fallenden Benennungsgebühren in Höhe von nur DM 150 je Staat seien jedenfalls kein Grund, vom Patentschutz in einigen Mitgliedstaaten Abstand zu nehmen. Der durch die hohen Übersetzungskosten bedingte Verzicht auf einen erwünschten Patentschutz in allen Mitgliedstaaten werde nur notgedrungen, gleichsam "unfreiwillig" hingenommen. Der Verzicht nehme dem Patentinhaber die Möglichkeit, sich die ausgesparten Mitgliedstaaten als Absatzmärkte zu erschließen. Diese Beschränkung habe die Spaltung des gemeinschaftlichen Binnenmarktes zur Folge, indem in einigen Mitgliedstaaten Patentschutz bestehe (Schutzgebiet), in anderen (Freigebiet) hingegen nicht.

because the (...) holder of the patent did not file a German translation of the patent specification with the German Patent Office within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin. The decision of the Patent Office was based on subparagraphs 2 and 3 of Article II(3) of the Gesetz über internationale Patentübereinkommen (Law on International Patent Treaties, hereinafter "IntPatÜG").

(...) the (...) patent holder lodged an appeal against the decision (...), seeking the annulment of the decision of the German Patent Office of 5 May 1997.

2. It maintains that subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG is not compatible with Articles 30 and 36 of the EC Treaty in so far as failure to file a translation of a European patent specification within the prescribed period carries the penalty that the European patent is deemed void in the Federal Republic of Germany ab initio. The provision is accordingly inapplicable.

The (...) patent holder argues in support of its case that the costs of translation prevent many holders of patents from making European patents granted effective in all Member States of the European Community because they do not have the funds to do so. They are therefore forced to be selective and forgo patent protection in some Member States. This happens either in that translations are not filed after European patents are granted or in that Contracting States in which patent protection might be applied for are not designated at the outset. The designation fees of only DEM 150 per State, negligible in comparison with the cost of translation, are certainly not a reason to forgo patent protection in some Member States. Patent holders only renounce protection in all Member States "involuntarily", as it were, because they are forced to do so by high translation costs. This robs the patent holder of the opportunity to tap the markets of the Member States left out. The restriction results in the division of the Community's internal market, with patent protection in some Member States (protected zone) but not in others (free zone).

fédérale d'Allemagne, la (...) titulaire du brevet n'ayant pas remis à l'Office allemand la traduction allemande du fascicule dans le délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. La décision de l'Office des brevets est basée sur les dispositions de l'article II, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Gesetz über internationale Patentübereinkommen (loi allemande sur les traités internationaux en matière de brevets), ci-après IntPatÜG.

(...) la titulaire du brevet a formé un recours contre la décision (...) en concluant à l'annulation de la décision de l'Office allemand des brevets du 5 mai 1997.

2. Elle a allégué que l'article II, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'IntPatÜG n'est pas compatible avec les articles 30 et 36 du traité CE dans la mesure où la non-production dans les délais d'une traduction du brevet européen est sanctionnée par l'absence d'effet, ab initio, du brevet européen en République fédérale d'Allemagne. Cette disposition n'est donc pas applicable.

A l'appui de son recours, la (...) titulaire du brevet a fait valoir que le montant des frais de traduction empêche de nombreux titulaires de brevets, faute de moyens financiers suffisants, de faire en sorte que les brevets délivrés produisent leurs effets dans tous les Etats membres de la Communauté. Ils se voient donc contraints de faire un choix et donc de renoncer à la protection par brevet dans certains Etats membres et pour cela, soit ils s'abstiennent de fournir une traduction après la délivrance du brevet européen, soit ils omettent d'emblée de désigner des Etats contractants dans lesquels ils pourraient aussi bénéficier de la protection par brevet. La taxe de désignation de 150 DM par Etat seulement, insignifiante par rapport aux frais de traduction, ne constitue en aucun cas un motif pour renoncer à la protection par brevet dans certains Etats membres. Le renoncement, en raison des frais de traduction élevés, à la protection par brevet souhaitée dans tous les Etats membres n'est dicté que par la nécessité, il est en quelque sorte "involontaire". Le fait de renoncer à la protection par brevet enlève à son titulaire la possibilité de nouveaux débouchés dans les Etats membres écartés. Cette limitation entraîne le cloisonnement du marché intérieur dans la mesure où, dans certains Etats membres, le brevet confère une protection (zone protégée) alors que dans d'autres il n'en confère pas (zone libre).

Diese Marktsplaltung führe insbesondere zu folgenden verbotenen kontingentgleichen Maßnahmen im Sinne von Art. 30 EGV:

a) Am Wettbewerb im Freigebiet können zwar der Patentinhaber, seine Lizenznehmer, Wettbewerber aus dem Freigebiet und aus Drittstaaten teilnehmen, nicht aber Wettbewerber aus dem Schutzgebiet. Diese würden nämlich durch die Ausfuhr des patentgeschützten Erzeugnisses aus dem Schutzgebiet in das Freigebiet eine Patentverletzung begehen. Diese Wettbewerber seien daher gegenüber den anderen diskriminiert.

b) Der Patentinhaber könne sich gezwungen sehen, von einem In-Verkehr-Bringen in das Freigebiet Abstand zu nehmen, um das höhere Preisniveau im Schutzgebiet nicht durch Re-Importe zu gefährden. Damit sei er faktisch vom Wettbewerb im Freigebiet ausgeschlossen.

c) Gegen das von Wettbewerbern rechtmäßig im Freigebiet in Verkehr gebrachte Erzeugnis bleibe dem Patentinhaber ein Abwehrrecht gegen Importe in das Schutzgebiet, da die Einfuhr eine Patentverletzung darstelle. Das bedeute eine Marktsplaltung in ein Freigebiet und ein Schutzgebiet.

Die beanstandete Sanktion stehe zudem außer Verhältnis zum verfolgten Zweck. Der Zweck der Sanktion, die Wettbewerber über das Patent zu informieren, rechtfertige den Fortfall des europäischen Patents im Falle der Nichterfüllung des Übersetzungserfordernisses nicht. Es bestehe auch kaum Interesse, sich durch Einsicht in die Übersetzungen über bestehende Patentrechte zu informieren. Wenn Informationsbedarf an Übersetzungen fremdsprachiger europäischer Schutzrechte bestehe, so liege dieser schon im Zeitpunkt der Anmeldung vor, zu einem Zeitpunkt also, in dem die Übersetzungen noch nicht vorhanden sind. Überdies gebe es zahlreiche Informationssysteme, die nicht erst über die Erteilung von Patenten, sondern bereits über ihre Anmeldungen Auskunft geben (z. B. EPIDOS, Wien).

Mildere Sanktionen seien denkbar, etwa durch Regelungen, die vorsehen, daß bis zur Vorlage einer Übersetzung Rechte aus dem Patent nicht geltend gemacht werden können oder, daß Wettbewerbern, welche die patentierte Erfindung vor Einreichung der Übersetzung gutgläubig benutzt haben, ein Weiterbenutzungsrecht einzuräumen ist.

This division of the market gives rise in particular to the following unlawful measures equivalent to quantitative restrictions within the meaning of Article 30 of the EC Treaty:

(a) Whilst the patent holder, its licensees and competitors from the free zone and from third countries can compete in the free zone, competitors from the protected zone cannot. They would commit an infringement of the patent in exporting the patented product from the protected zone into the free zone. Such competitors therefore suffer discrimination in comparison with the others.

(b) The patent holder may be forced to refrain from marketing in the free zone so as not to undermine the higher prices in the protected zone through re-importing. It is thereby excluded in practice from competing in the free zone.

(c) The patent holder can defend itself against imports into the protected zone of goods legitimately marketed by competitors in the free zone, as importation would constitute an infringement of patent. This means the market is divided into a free zone and a protected zone.

The penalty complained of is, moreover, out of proportion to the objective pursued. The objective of the penalty, which is to inform competitors of the patent, does not justify deeming the European patent void if the translation requirement is not met. There is little to be gained, either, from consulting translations to obtain information on existing patent rights. If there is any need for the information provided by translations of foreign-language European protected rights, it arises when the application is filed, and thus at a time when translations are not available. There are, moreover, numerous other information systems which provide information on patents not only at the stage when they are granted but also when they are applied for (eg EPIDOS, Vienna).

Less severe penalties are conceivable, such as rules to the effect that rights under the patent cannot be enforced until a translation is filed or that competitors who have used the patented invention in good faith before a translation is filed must be conceded a right of continued use.

Ce cloisonnement du marché conduit notamment aux mesures suivantes d'effet équivalent à des restrictions quantitatives interdites par l'article 30 du traité CE :

a) Le titulaire du brevet, ses licenciés, des concurrents de la zone libre et de pays tiers peuvent prendre part à la concurrence dans la zone libre, mais tel n'est par contre pas le cas des concurrents de la zone protégée. En effet, ces derniers seraient coupables de contrefaçon s'ils exportaient le produit breveté de la zone protégée vers la zone libre. Ces concurrents sont donc discriminés par rapport aux autres.

b) Le titulaire du brevet pourrait se voir contraint de s'abstenir de commercialiser dans la zone libre pour ne pas compromettre par des réimportations le niveau de prix plus élevé dans la zone protégée. Il est donc en fait exclu de la concurrence dans la zone libre.

c) A l'égard du produit commercialisé légalement par des concurrents dans la zone libre, le titulaire du brevet conserve le droit de s'opposer à son importation dans la zone protégée, puisqu'il s'agirait d'une contrefaçon. Cela entraîne un cloisonnement du marché entre zone libre et zone protégée.

La sanction contestée est en outre disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. L'objectif de cette sanction, à savoir informer les concurrents sur le brevet, ne justifie pas que le brevet européen perde tout effet en cas d'inexécution de l'obligation de traduction. Il est pratiquement sans intérêt de s'informer sur les brevets existants en consultant les traductions. S'il existe un besoin de disposer des informations fournies par les traductions de brevets européens rédigés en langue étrangère, c'est déjà vrai lors de la demande, à un moment donc où on n'en dispose pas encore. De plus, de nombreux systèmes donnent des informations, non seulement sur les brevets à compter de la délivrance, mais aussi, bien avant ce stade, sur les demandes de brevet (par exemple, EPIDOS, Vienne).

Des sanctions moins sévères sont envisageables, par exemple en prévoyant que les droits résultant du brevet ne peuvent pas être revendiqués tant qu'une traduction n'a pas été produite ou que les concurrents qui ont de bonne foi fait usage de l'invention brevetée avant la production de la traduction ont le droit de continuer à l'utiliser.

(...)

3. Die (...) Patentinhaberin hat angeregt, dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob es mit Art. 30, 36 EGV vereinbar sei, daß das nationale Recht eines Mitgliedstaats bei Nichterfüllung des Erfordernisses der Einreichung einer Übersetzung als Sanktion vorsieht, daß die Wirkungen des europäischen Patents für diesen Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten. (...)

4. Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patentamts anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Dieser hat mit dem Eingang seiner Beitrittserklärung die Stellung eines Beteiligten erlangt (§ 77 Patentgesetz).

Der Präsident des Patentamts vertritt die Auffassung, daß die in Art. II § 3 Abs. 2 IntPatÜG enthaltene Regelung, wonach im Falle der Nichteinreichung einer Übersetzung der Patentschrift eines in englischer oder französischer Sprache erteilten europäischen Patents die Wirkungen für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten gelten, im Einklang mit Art. 30, 36 EGV steht.

Er hat angeregt, die Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen. (...)

II. Entscheidungserheblichkeit

1. (...)

2. Der Erfolg der Beschwerde hängt von der Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts ab. Der Senat legt die in der Beschlußformel aufgeführte Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung gemäß Art. 177 lit. a) EGV vor, weil er die Auslegung des europäischen Gemeinschaftsrechts zum Erlaß seiner Entscheidung über die Beschwerde für entscheidungserheblich hält. Der Senat hat aufgrund der nachstehend getroffenen Erwägungen Zweifel an der Vereinbarkeit der in Art. II 3 Abs. 2 IntPatÜG vorgesehenen Sanktion mit dem Gemeinschaftsrecht.

III. Erwägungen

1. Europäische Patente werden nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) erteilt. Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Länder Schweiz, Liechtenstein und Monaco. Durch das EPÜ wird ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung

(...)

3. The (...) patent holder suggested referring to the European Court of Justice the question whether it is compatible with Articles 30 and 36 of the EC Treaty for the national law of a Member State to prescribe the penalty that a European patent is deemed to be void in that State ab initio if the requirement to file a translation is not met (...).

4. The Chamber gave the President of the German Patent Office the opportunity to intervene in the appeal proceedings. He became a party to the proceedings on receipt of his notice of intervention (Section 77 of the Patentgesetz (Patent Law): hereinafter "PatG").

The President of the Patent Office takes the view that the rule contained in subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG to the effect that where a translation of the patent specification of a European patent granted in English or French is not filed, it is deemed void in the Federal Republic of Germany ab initio, does not breach Articles 30 and 36 of the EC Treaty.

He has suggested referring the legal question to the European Court of Justice for a preliminary ruling. (...)

II. Need for a preliminary ruling

1. (...)

2. The appeal's success depends on the interpretation of European Community law. The Chamber has referred the question set out in the order to the European Court of Justice for a preliminary ruling pursuant to Article 177(a) of the EC Treaty because it considers the interpretation to be given to European Community law material to its decision on the appeal. In the light of the considerations set out below, the Chamber has doubts as to the compatibility with Community law of the penalty laid down by subparagraph 2 of Article II(3) IntPatÜG.

III. Considerations

1. European patents are granted in accordance with the European Patent Convention (EPC). All the Member States of the European Union together with Switzerland, Liechtenstein and Monaco are parties to this Convention. The EPC establishes a system of law, common to the Contracting States, for the grant of

(...)

3. La (...) titulaire du brevet a suggéré de soumettre à la Cour de justice européenne la question de la compatibilité avec les art. 30 et 36 du traité CE d'une sanction qui consiste à considérer, comme le prévoit la législation nationale d'un Etat membre, qu'un brevet européen dont la traduction n'a pas été produite est réputé sans effet ab initio dans cet Etat (...).

4. La chambre de céans a donné au Président de l'Office allemand des brevets la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours. Le Président a obtenu la qualité de partie après avoir déposé sa déclaration d'intervention (art. 77 de la loi allemande sur les brevets).

Le Président de l'Office allemand des brevets est d'avis que la disposition de l'article II, paragraphe 3, second alinéa de l'IntPatÜG, selon laquelle, en cas de non-production d'une traduction d'un brevet européen délivré en langue anglaise ou française, le brevet est réputé sans effet ab initio pour la République fédérale d'Allemagne, est conforme aux articles 30 et 36 du traité CE.

Il a suggéré que cette question de droit soit soumise à titre préjudiciel à la Cour de justice européenne. (...)

II. Importance pour la décision de la chambre de la question qui est posée

1. (...)

2. L'issue du recours dépend de l'interprétation qu'il convient de donner du droit communautaire. Comme le prévoit l'article 177, lettre a) du traité CE, la chambre soumet à titre préjudiciel à la Cour de justice européenne la question posée dans le dispositif, parce qu'elle considère que l'interprétation à donner du droit communautaire est d'une importance fondamentale pour la décision qu'elle doit rendre au sujet du présent recours. Eu égard aux considérations qui suivent, la chambre de céans a des doutes sur la compatibilité avec le droit communautaire de la sanction prévue par l'article II, paragraphe 3, second alinéa, de l'IntPatÜG.

III. Considérations

1. Les brevets européens sont délivrés en application de la Convention sur le brevet européen (CBE). Les Etats contractants sont tous les Etats membres de l'Union européenne ainsi que la Suisse, le Liechtenstein et Monaco. Par cette Convention, il est institué un droit commun aux Etats contractants en matière de

von Erfindungspatenten geschaffen (Art. 1 EPÜ). Die Erteilung des europäischen Patents kann für einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden (Art. 3 EPÜ). Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patente sind in einer dieser Sprachen (Verfahrenssprache) einzureichen (Art. 14 Abs. 1 EPÜ).

Die europäischen Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten auch eine Übersetzung (nur) der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Art. 14 Abs. 7 EPÜ).

Wegen weitergehender Übersetzungserfordernisse bestimmt Art. 65 EPÜ:

(1) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen ... beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staates oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents ... im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) ...

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absätze 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Die Bundesrepublik Deutschland hatte, wie auch das Vereinigte Königreich, zunächst von der Einführung eines weiteren Übersetzungserfordernisses im Sinne von Art. 65 EPÜ abgesehen, weil es mit einer Kostenbelastung verbunden sei, die den Anmeldern nicht zugemutet werden könne und den Zugang zum europäischen Patentsystem erschwere (vgl. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

patents for invention (Article 1). The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States (Article 3). The official languages of the European Patent Office are English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages (the language of the proceedings) (Article 14(1) EPC).

European patent specifications are published in the language of proceedings; they include a translation of the claims (only) in the other two official languages of the European Patent Office (Article 14(7) EPC).

As regards further translation requirements, Article 65 EPC provides that:

(1) Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent ... is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent ... is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) ...

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

The Federal Republic of Germany, like the United Kingdom, initially refrained from introducing a further translation requirement under Article 65 because it entailed costs which applicants could not be expected to pay and restricted access to the European patent system (see Grounds of draft IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

délivrance de brevets d'invention (article 1^{er}). La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement (article 3). Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues (langue de la procédure) (article 14, paragraphe 1 CBE).

Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications (et d'elles seules) dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14, paragraphe 7 CBE).

Pour ce qui est de la nécessité de traduire d'autres parties du fascicule, l'article 65 CBE dispose :

"(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ... n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ..., à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) ...

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat."

La République fédérale d'Allemagne ainsi que le Royaume-Uni s'étaient d'abord abstenus d'introduire une obligation supplémentaire de traduction au sens de l'article 65 CBE, car elle entraînait des frais qui ne pouvaient raisonnablement être mis à la charge des demandeurs et elle rendait plus difficile l'accès au système de brevet européen (cf. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (BIPMZ) 1976, 322, 325).

Die übrigen Vertragsstaaten, ausgenommen Luxemburg und Monaco, verlangten schon vorher im Rahmen von Art. 65 EPÜ die Einreichung einer Übersetzung der europäischen Patentschrift. Dabei ist überall vorgesehen, daß bei Nichtbeachtung dieses Erfordernisses die Wirkungen des europäischen Patents als nicht eingetreten gelten. Nachdem schließlich auch das Vereinigte Königreich das Übersetzungserfordernis im Jahre 1987 eingeführt hatte (Amtsblatt des Europäischen Patentamts (ABI. EPA) 1987, 263) ist ihm die Bundesrepublik Deutschland gefolgt (ABI. EPA 1992, 97, 380).

Die Beantwortung der Vorlagefrage ist daher für alle Mitgliedstaaten, ausgenommen Luxemburg und Monaco, von Bedeutung.

Art. II § 3 IntPatÜG gilt in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 1. Juni 1992. Seine Absätze 1 (Satz 1) und 2 lauten:

(1) Liegt die Fassung, in der das Europäische Patentamt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtigt, nicht in deutscher Sprache vor, so hat der Anmelder oder der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beim Deutschen Patentamt eine deutsche Übersetzung der Patentschrift einzureichen und eine Gebühr nach dem Tarif zu entrichten.

(2) Wird die Übersetzung nicht fristgerecht oder in einer ordnungsgemäßen Veröffentlichung nicht gestattenden Form eingereicht oder die Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.

2. Das Übersetzungserfordernis bezweckt die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (vgl. Begründung zum 2. Gesetz über das Gemeinschaftspatent, BIPMZ 1992, S. 47). Die Vorlage der deutschen Übersetzung innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents gibt den deutschen Mitbewerbern die Möglichkeit, nach Prüfung der Patentschrift rechtzeitig innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist, die eben-

The other Contracting States, apart from Luxembourg and Monaco, already required the filing of a translation of a European patent specification under Article 65. The uniform rule is that if this requirement is not observed the European patent is deemed to be void. When the United Kingdom, too, finally introduced the translation requirement in 1987 (OJ EPO 1987, 263), the Federal Republic of Germany followed suit (OJ EPO 1992, 97, 380).

A preliminary ruling on the issue is therefore of significance for all Member States except Luxembourg and Monaco.

Article II(3) IntPatÜG has been in force in the Federal Republic of Germany since 1 June 1992. Subparagraphs 1 (first sentence) and 2 thereof read as follows:

(1) If the text in which the European Patent Office intends to grant a European patent for the Federal Republic of Germany is not drawn up in German, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to the German Patent Office within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin a German translation of the patent specification and shall pay a fee in accordance with the scale of fees.

(2) If the translation is not filed within the prescribed period or in a form suitable for publication or if the fee is not paid within the prescribed period, the European patent shall be deemed to be void ab initio in the Federal Republic of Germany.

2. The translation requirement is intended to make it possible to make use of and disseminate patent information in German and thus further the innovativeness and competitiveness of the German economy (see Grounds of 2nd Law on the Community Patent, BIPMZ 1992, 47). The filing of a German translation within three months of the publication of the mention of the grant of the European patent gives other German applicants the opportunity to lodge an opposition with the European Patent Office after consulting the patent specification within the nine-month period prescribed for lodging

Les autres Etats contractants, à l'exclusion du Luxembourg et de Monaco, demandaient déjà auparavant dans le cadre de l'article 65 CBE la production d'une traduction du fascicule du brevet européen. Ils prévoient tous qu'en cas de non-respect de cette obligation, le brevet européen est réputé sans effet ab initio. Lorsque, finalement, le Royaume-Uni a introduit en 1987 lui aussi l'obligation de traduction (JO OEB 1987, 263), la République fédérale d'Allemagne l'a suivi (JO OEB 1992, 97, 380).

La réponse à la question préjudicielle est donc importante pour tous les Etats membres sauf le Luxembourg et Monaco.

L'article II, paragraphe 3 de l'IntPatÜG s'applique en République fédérale d'Allemagne depuis le 1^{er} juin 1992. Ses paragraphes 1 (première phrase) et 2 sont ainsi libellés :

1) Lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen avec effet pour la République fédérale d'Allemagne n'est pas rédigé en langue allemande, le demandeur ou le titulaire du brevet doit, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, fournir à l'Office allemand des brevets une traduction allemande du fascicule du brevet et acquitter une taxe selon le tarif fixé.

2) Lorsque la traduction n'est pas fournie dans les délais ou sous une forme permettant sa publication régulière ou que la taxe n'a pas été acquittée dans les délais, le brevet européen est réputé sans effet ab initio en République fédérale d'Allemagne.

2. L'obligation de traduction a pour objectif l'exploitation et la diffusion des informations sur les brevets en langue allemande dans l'intérêt des capacités d'innovation et de concurrence de l'économie allemande (cf. Begründung zum 2. Gesetz über das Gemeinschaftspatent, BIPMZ 1992, p. 47). La production de la traduction allemande dans un délai de trois mois après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen donne aux concurrents allemands la possibilité, après examen du fascicule, de faire opposition au brevet auprès de l'Office européen des brevets dans le délai de neuf

falls mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents beginnt, beim Europäischen Patentamt Einspruch einzulegen.

3. Die Höhe der Übersetzungskosten wirkt sich nach allgemeiner Auffassung auf den Zugang zum europäischen Patentsystem als Hindernis aus (vgl. *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). Ein namhafter Teil der mittleren und kleineren Industrie ist finanziell nicht mehr in der Lage, für alle Vertragsstaaten, also auch für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, für die das erteilte europäische Patent wirksam sein könnte, die Übersetzungskosten aufzubringen. Die Übersetzungskosten allein der europäischen Industrie belaufen sich Schätzungen zufolge trotz Beschränkung auf jeweils nur einige der Mitgliedstaaten jährlich auf etwa 430 Millionen DM. Ein europäisches Patent, das (durchschnittlich) nur für die acht am häufigsten benannten Mitgliedstaaten erteilt wird, verursacht allein für seine Übersetzung und damit für seine Wirksamkeit Kosten von über 20 000 DM je Patent (vgl. Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa "Förderung der Innovation durch Patente", vorgelegt von der Kommission, S. 29)². Für einen EU-flächendeckenden Patentschutz sind bei 10 verschiedenen Sprachen unter Berücksichtigung des Vorliegens der Patentschrift in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts neun Übersetzungen erforderlich.

Im Jahre 1996 wurden etwa 18 000 europäische Patente mit Ursprung aus der Europäischen Union erteilt mit über 140 000 Benennungen von EU-Mitgliedstaaten (vgl. Jahresbericht des Europäischen Patentamts 1996, S. 74, Tabelle 3.1). Dabei ist von Bedeutung, daß viele Unternehmen aus den Mitgliedstaaten alljährlich die Erteilung einer Vielzahl von europäischen Patenten beantragen, wie aus dem Jahresbericht des Deutschen Patentamts 1996, S. 15, im einzelnen zu ersehen ist. Diese Zahlen lassen erkennen, daß die Übersetzungskosten für eine Patentanmeldung einen gewichtigen Kostenfaktor darstellen.

4. Das Übersetzungserfordernis könnte wegen der beachtlichen Höhe der Kosten eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Art. 30, 36 EGV sein. Dem Patentinhaber wird durch das Übersetzungserfordernis

oppositions, which also starts to run from the date of publication of the mention of the grant of the European patent.

3. It is the generally held view that the level of translation costs operates as an obstacle to access to the European patent system (see *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). A considerable proportion of small and medium-sized enterprises are no longer in a position to bear the translation costs for all Contracting States and thus for all Member States of the European Union in which the European patent granted could be effective. It is estimated that the translation costs for European industry alone amount to some DEM 430 million annually, even though in each case the application is confined to certain Member States only. An average European patent granted only for the eight most commonly designated Member States costs over DEM 20 000 merely to be translated, and thus validated (see the Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, "Promoting innovation through patents", drawn up by the Commission, p. 24)². Nine translations are required to secure patent protection throughout the European Union, given that the patent specification is available in one of the official languages of the European Patent Office, and there are 10 different languages.

In 1996 about 18 000 European patents originating in the European Union were granted with over 140 000 designations of EU Member States (see the 1996 Annual Report of the European Patent Office, p. 74, Table 3.1). It is significant that many businesses from the Member States apply every year for a number of European patents, as is clear from the details in the 1996 Annual Report of the German Patent Office, p. 15. These figures show that the translation costs of a patent application constitute a substantial proportion of overall costs.

4. The translation requirement could constitute a measure having equivalent effect to quantitative restrictions within the meaning of Articles 30 and 36 of the EC Treaty because of its considerable cost. Through the trans-

mois prévu à cet effet, qui commence lui aussi à courir à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen.

3. Le montant des frais de traduction est, de l'avis général, un obstacle à l'accès au système européen des brevets (cf. *van Benthem*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.) 1993, 151, 155 ; *Stohr*, Mitt. 1993, 156, 159). Une partie importante des petites et moyennes entreprises n'est financièrement plus en mesure d'en assumer le coût pour tous les Etats contractants, c'est-à-dire aussi pour tous les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le brevet européen délivré pourrait produire effet. Malgré la limitation à certains Etats membres seulement, les frais de traduction de l'industrie européenne sont estimés à 430 millions de DM par an. Un brevet européen, qui (en moyenne) n'est délivré que pour les huit Etats membres les plus souvent cités, entraîne pour sa seule traduction, et donc pour sa validité, des frais dépassant 20 000 DM par brevet (voir Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, "Promouvoir l'innovation par le brevet", rédigé par la Commission, p. 29)². Pour bénéficier d'une protection par brevet dans toute l'Union européenne, avec dix langues différentes, en tenant compte du fait que le fascicule existe dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, il faut neuf traductions.

En 1996, il a été délivré environ 18 000 brevets européens originaires de l'Union européenne avec plus de 140 000 désignations d'Etats membres de l'UE (voir rapport annuel de l'Office européen des brevets 1996, p. 74, tableau 3.1). Il est important à cet égard que de nombreuses entreprises des Etats membres demandent chaque année un grand nombre de brevets européens, comme le montre dans le détail le rapport annuel de l'Office allemand des brevets de 1996 (p. 15). Ces chiffres indiquent que les frais de traduction constituent un élément de coût important pour une demande de brevet.

4. L'obligation de traduction pourrait, en raison du montant élevé des frais, constituer une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives au sens des articles 30 et 36 du traité CE. Pour le titulaire du brevet, l'obli-

² Vgl. ABI. EPA 1997, 443; 1998, 82.

² See OJ EPO 1997, 443; 1998, 82.

² Cf. JO OEB 1997, 443 ; 1998, 82.

und die damit verbundenen erheblichen Kosten gleichsam ein "Eintrittsgeld" für den Zugang zum Markt der Mitgliedstaaten abverlangt. Damit könnte das Übersetzungserfordernis ein verbotenes Handelshemmnis darstellen.

Eine "Maßnahme gleicher Wirkung" ist nämlich jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern (vgl. EuGH Rechtssache C-120/78 vom 20. Februar 1979 "Cassis de Dijon", Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) International 1979, 468, 469; Rechtssache C-8/74 vom 11. Juli 1974 "Dassonville", GRUR International 1974, 467 f.). Eine Maßnahme gleicher Wirkung ist gegeben, wenn die Einfuhren entweder unmöglich gemacht oder schwieriger oder kostspieliger gegenüber dem Absatz der inländischen Erzeugung gestaltet werden, ohne daß dies erforderlich ist, um eine Zielsetzung zu erreichen, die im Rahmen der den Mitgliedstaaten durch den EG-Vertrag belassenen Befugnis verbleibt, Handelsregelungen zu erlassen (vgl. "Cassis" a.a.O.).

Die Höhe der Übersetzungskosten kann den Patentinhaber daran hindern, die Wirkungen des Patents für jeden Mitgliedstaat, für den das europäische Patent erteilt wurde, aufrechtzuerhalten. Damit könnte eine Spaltung des Binnenmarkts entstehen in ein Gebiet, in dem Patentschutz besteht (Schutzgebiet) und in ein Gebiet, in dem das europäische Patent nicht wirksam ist (Freigebiet).

Der Patentinhaber kann aus wirtschaftlichen Gründen davon abgehalten werden, das patentgeschützte Erzeugnis in einem Markt in Verkehr zu bringen, in dem sein Patent nicht wirksam ist. Bringt er nämlich das in anderen Mitgliedstaaten patentgeschützte Erzeugnis in einem Freigebiet in Verkehr, kann er mangels Patentschutz erhebliche wirtschaftliche Nachteile erleiden. Die Gestaltung des Preises für ein patentgeschütztes Erzeugnis berücksichtigt üblicherweise nicht nur die Fertigungs- und Vertriebskosten, sondern auch die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die im Rahmen der Erfindung angefallen sind und in absehbarer Zeit amortisiert werden sollen. Führt der Patentinhaber das Erzeugnis in ein patentfreies Gebiet ein, muß er befürchten, daß es von Wettbewerbern des Freigebiets hergestellt und im Freigebiet auf den Markt gebracht wird. Diese Gefahr ist besonders groß bei Erzeugnissen, die sich verhältnismäßig einfach herstellen lassen. Der

lation requirement and the considerable attendant costs, the patent holder is asked to pay an "entrance fee" for access to the market of the Member States. The translation requirement could thus represent an unlawful barrier to trade.

All trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade are to be considered as "measures having an effect equivalent to quantitative restrictions" (Case 120/78 of 20 February 1979 "Cassis de Dijon" [1979] ECR, 649; Case 8/74 of 11 July 1974 "Dassonville" [1974] ECR, 837). A measure having equivalent effect is one whereby imports are made impossible, or more difficult or more expensive than sales of domestic produce, without that being necessary to achieve a purpose which falls within the power to adopt rules of trade given to the Member States by the EC Treaty (see "Cassis de Dijon", supra).

The level of translation costs may prevent a patent holder from maintaining the effects of a patent for every Member State for which the European patent was granted. This could create a division of the internal market into an area in which there is patent protection (the protected zone) and an area in which the European patent is ineffective (the free zone).

The patent holder may be prevented for economic reasons from marketing the patented product in a market in which his patent is not effective. If he markets a product enjoying patent protection in other Member States in a free zone, he may suffer serious economic disadvantages in the absence of patent protection. The price for a patented product generally takes into account not only production and marketing costs, but also the research and development costs incurred in the process of invention which have to be redeemed within the foreseeable future. If the patent holder imports the product into a patent free zone, he runs the risk that it will be produced by competitors from the free zone and marketed in the free zone. This risk is particularly great in the case of products which are relatively easy to produce. The patent holder cannot enforce any of the rights deriving from his patent in such a case. The manufacturer of the product in the free zone, on the other hand, only needs to adjust his price

de traduction et les frais considérables qui y sont liés représentent en quelque sorte un "droit d'entrée" pour accéder au marché des Etats membres. Cette obligation pourrait donc constituer un obstacle illicite aux échanges.

En effet constitue une "mesure d'effet équivalent" toute réglementation commerciale d'un Etat membre susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire (arrêts de la Cour de justice européenne du 20 février 1979, "Cassis de Dijon" (120/78, Rec. p. 649) et du 11 juillet 1974, "Dassonville" (8/74, Rec. p. 837). Il y a mesure d'effet équivalent lorsque les importations sont rendues impossibles ou plus difficiles ou plus coûteuses que les ventes des produits nationaux, sans que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif qui reste dans le cadre du pouvoir d'arrêter des dispositions commerciales que laisse le traité CE aux Etats membres (voir arrêt "Cassis de Dijon", loc. cit.).

Le montant des frais de traduction peut empêcher le titulaire du brevet de le maintenir en vigueur dans chaque Etat membre dans lequel le brevet européen a été délivré. Cela pourrait créer un cloisonnement du marché entre une zone dans laquelle le brevet confère une protection (zone protégée) et une autre dans laquelle il ne confère pas de protection (zone libre).

Le titulaire du brevet peut, pour des raisons économiques, devoir renoncer à commercialiser le produit breveté sur un marché que son brevet ne couvre pas. En effet, s'il commercialise dans une zone libre le produit protégé par un brevet dans d'autres Etats membres, il peut subir un préjudice économique considérable faute de protection par brevet. La fixation du prix d'un produit breveté ne tient normalement pas seulement compte du coût de fabrication et de distribution, mais aussi des frais de recherche et de développement que l'invention a entraînés et qui doivent être amortis dans un avenir rapproché. Si le titulaire du brevet introduit le produit dans une zone non protégée, il doit craindre que ses concurrents le fabriquent et le commercialisent dans la zone libre. Ce danger est particulièrement grand pour les produits relativement faciles à fabriquer. Le titulaire du brevet ne peut dans ce cas invoquer les droits qu'il tire de son brevet. Le fabricant de la zone libre peut fixer son prix en ne

Patentinhaber kann hier keine Rechte aus seinem Patent geltend machen. Der Hersteller im Freigebiet dagegen braucht seinen Preis für dasselbe Erzeugnis nur an seinen Herstellungs- und Vertriebskosten zu orientieren, da Kosten für Forschung und Entwicklung bei ihm nicht angefallen sind. Daher kann er den Preis des Patentinhabers deutlich unterbieten. Das Preisgefälle ist besonders hoch, wenn das Lohnniveau im Freigebiet deutlich unter dem der Schutzgebiete liegt. Folglich wird der Patentinhaber nicht mehr konkurrenzfähig sein. Damit werden zugleich die im Freigebiet hergestellten Erzeugnisse gegenüber denen aus dem Schutzgebiet begünstigt.

Von durch Übersetzungskosten bedingten Handelshemmnissen dürfen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen als Patentinhaber betroffen sein, die mangels ausreichender Produktionskapazitäten nicht in der Lage sind, den gesamten Binnenmarkt mit patentgeschützten Erzeugnissen zu bedienen. Sie sind darauf angewiesen, in den Mitgliedstaaten investitionsbereite Lizenznehmer zu finden, die das Erzeugnis für den jeweils heimischen Markt herstellen. Der Patentinhaber kann daher auf Schwierigkeiten stoßen, in einem Freigebiet Lizenznehmer zu gewinnen, die bereit sind, gegen Lizenzgebühr das Erzeugnis zu fertigen, weil sie Gefahr laufen, durch Wettbewerber, die das Erzeugnis auch herstellen und niemandem eine Lizenzgebühr schulden, im Preis unterboten zu werden. Der Patentinhaber vermag ihnen mangels Patentschutz kein Ausschließlichkeitsrecht einzuräumen, das die Lizenznehmer von dieser Sorge befreit.

5. Es bestehen auch Zweifel, ob die kontingentgleiche Behinderung mit Rücksicht auf die grundsätzlich autonome Regelungskompetenz der Bundesrepublik Deutschland von den Betroffenen hinzunehmen ist. Dies wäre dann der Fall, wenn die beanstandete Sanktionsregelung geeignet, notwendig und angemessen wäre, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, für die es noch keine gemeinschaftsrechtlichen Regelungen gibt (vgl. "Cassis" a.a.O.). Dafür scheinen indes keine Anhaltspunkte ersichtlich zu sein. Mag auch der mit dem Übersetzungserfordernis verfolgte Zweck, nämlich die Nutzbarmachung und Verbreitung der Patentinformation in deutscher Sprache im Interesse der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (vgl. BIPMZ a.a.O.) sinnvoll sein, so stellt sich die Frage, ob die an seine Nichteinräumung geknüpfte Sanktion im Verhältnis zu diesem Zweck steht. Wie in der

for the same product to his production and marketing costs, as he has incurred no costs for research and development. He can thus substantially undercut the price asked by the patent holder. This price disparity is particularly wide if the cost of labour in the free zone is significantly lower than in the protected zone. As a result, the patent holder will be unable to compete. At the same time, products manufactured in the free zone will thus enjoy an advantage over those from the protected zone.

Barriers to trade resulting from translation costs affect in particular small and medium-sized enterprises holding patents, as they are not in a position to supply the whole internal market with patented products because of their limited capacity. They are therefore obliged to find in the Member States licensees willing to invest to produce the product for the specific domestic market. The patent holder may therefore encounter difficulties in finding licensees in the free zone who are prepared to manufacture the product for a licence fee, because they run the risk of having their prices undercut by competitors who produce the product without having to pay anyone a licence fee. In the absence of patent protection the patent holder cannot grant them any exclusive rights which would remove this concern.

5. There is also some doubt whether the measures having equivalent effect to quantitative restrictions must be accepted by those affected on the basis of the power of the Federal Republic of Germany to regulate its own trade. They would have to do so if the penalty provisions complained of were suitable, necessary and appropriate to do justice to mandatory requirements for which there are still no rules at Community level (see "Cassis de Dijon", supra). However, there does not seem to be any evidence of this. Even if the objective of the translation requirement, namely that of making use of and disseminating patent information in German and thereby furthering the innovativeness and competitiveness of the German economy (see BIPMZ, supra) is reasonable, it is questionable whether the penalty for failing to meet the requirement is commensurate with that objective. As was argued in the appeal, the demand for

tenant compte que du coût de fabrication et de vente car il n'a pas eu de frais de recherche et de développement. Il peut donc offrir un prix nettement inférieur à celui fixé par le titulaire du brevet. L'écart de prix est particulièrement élevé lorsque le niveau de salaire dans la zone libre est nettement inférieur à celui de la zone protégée. Le titulaire de brevet ne sera donc plus compétitif. Il s'ensuit que les produits fabriqués dans la zone libre sont avantagés par rapport à ceux de la zone protégée.

Les entraves au commerce dues aux frais de traduction pénalisent en particulier les petites et moyennes entreprises titulaires de brevets, qui, faute de capacités de production suffisantes, ne sont pas en mesure de fournir l'ensemble du marché intérieur en produits brevetés. Elles sont réduites à trouver dans les Etats membres des preneurs de licences prêts à investir, qui fabriquent le produit pour le marché national concerné. Le titulaire de brevet peut donc se heurter à des difficultés pour trouver dans une zone libre des preneurs de licences qui sont prêts contre paiement d'une redevance à fabriquer le produit, ceux-ci courant le risque d'être confrontés à une offre de prix inférieure de la part de concurrents qui fabriquent aussi le produit et ne sont pas tenus au paiement d'une redevance. Faute de protection de son produit, le titulaire du brevet ne peut pas leur accorder le droit d'exclusivité qui les libérerait de ce souci.

5. On peut également douter que les intéressés doivent accepter cette entrave équivalant à une restriction quantitative eu égard à la compétence en principe autonome de la République fédérale d'Allemagne pour légiférer en la matière. Tel serait le cas si le régime de sanction contesté était adapté, nécessaire et proportionné pour faire face à des exigences impératives pour lesquelles il n'existe pas encore de dispositions communautaires (voir arrêt "Cassis de Dijon", loc. cit.). Il ne semble pas y avoir d'élément plaçant en ce sens. S'il est vrai que l'objectif poursuivi par l'obligation de traduire le fascicule, à savoir l'exploitation et la diffusion en langue allemande des informations sur les brevets dans l'intérêt des capacités d'innovation et de concurrence de l'industrie allemande (cf. BIPMZ, loc. cit.) peut avoir un sens, la question se pose de savoir si la sanction en cas d'inexécution est proportionnée par rapport

Beschwerde ausgeführt, ist der Bedarf an den Übersetzungen gering. Die Ansicht, den mittleren und kleineren Unternehmen müßten die Übersetzungen in der Amtssprache ihres Heimatlandes angeboten werden, da nicht jeder Erfinder der Amtssprachen des Europäischen Patentamts mächtig sei, wird von diesen offenbar überwiegend nicht geteilt. Nach einer Umfrage bei 1 504 Anmeldern europäischer Patente wünscht eine große Mehrheit (78 %) der 756 Anmelder, die geantwortet haben, daß das erteilte europäische Patent – außer für Gerichtsverfahren – nicht übersetzt werden muß. Auch die Einzelerfinder sowie die kleineren und mittleren Unternehmen sind zu 80 % für die Abschaffung des Übersetzungserfordernisses (vgl. Mitt. 1997, 377).

Im übrigen bestehen Zweifel, ob die beanstandete Sanktion angemessen ist.

Mit der Erteilung eines Patents wird die besondere intellektuelle Leistung des Erfinders mit einem Monopolrecht zu seinen Gunsten belohnt. Der Inhalt der patentierten Erfindung wird bestimmt durch die amtliche Patentschrift in der gewählten Amtssprache und nicht durch die nichtamtlichen Übersetzungen. Es könnte dem Patentinhaber überlassen bleiben, ob er vorsorglich für den Fall, daß in einem Mitgliedstaat ein Dritter sich an seinem Patent rechtswidrig bereichert, sofort eine Übersetzung hinterlegt, oder ob er mit der Übersetzung zuwartet, bis ein konkreter Verletzungsfall eintritt. Solche Güterabwägungen gehören typischerweise zur Dispositionsfreiheit des Eigentümers einer Sache oder eines Rechts. Die Art der Entscheidung, ob, wie und wo der Patentinhaber über sein Recht verfügt, sollte die Wirksamkeit des erteilten Patents nicht wieder in Frage stellen.

Es könnte ausreichend sein, wenn der Patentinhaber dem Patentamt zunächst eine Übersetzung lediglich der Patentansprüche vorlegt. Überdies könnte er zur Erfüllung seiner Informationspflicht auch durch Androhung weniger einschneidender Sanktionen angehalten werden, indem ihm die Geltendmachung seiner Rechte aus dem Patent erschwert wird, solange er keine Übersetzung einreicht. Auch könnte einem Wettbewerber, der vor Einreichung einer Übersetzung die patentierte Erfindung gutgläubig benutzt, ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt werden. Vorstellbar wäre auch eine Regelung, nach der die Rechte aus dem Patent bis zur Einreichung einer Übersetzung suspendiert wer-

these translations is small. The view that small and medium-sized enterprises ought to be offered translations into the official language of their home country, as not all inventors speak the official languages of the European Patent Office, is evidently not shared by most of those enterprises. According to a survey of 1 504 applicants for European patents, a large majority (78%) of the 756 applicants who replied felt that a European patent once granted should not have to be translated (except for the purposes of legal proceedings). Even 80% of individual inventors and small and medium-sized enterprises were in favour of abolishing the translation requirement (see Mitt. 1997, 377).

There is, moreover, some doubt as to whether the penalty complained of is appropriate.

The grant of a patent rewards the particular intellectual achievement of the inventor by conferring on him a monopoly right. The content of the patented invention is determined by the official patent specification in the chosen official language and not by the unofficial translations. It could be left to the patent holder to decide whether to file a translation immediately in case a third party in a Member State unlawfully makes money out of his invention, or to wait and file a translation when the patent is actually infringed. Such balancing of interests is a typical aspect of the right of disposal of the owner of property or of a right. The manner of deciding whether, how and where the patent holder will make use of his right should not call into question the validity of the patent granted.

It might suffice for the patent holder to file with the Patent Office initially only a translation of the patent claims. Beyond this he could be made to meet his duty to provide information by the threat of less drastic penalties, viz. by making the enforcement of his rights under the patent more difficult until he files a translation. A competitor who used the patented invention in good faith before a translation was filed could be allowed a right of continued use. Another possibility would be a rule that rights under the patent are to be suspended until a translation is filed (see Green Paper, p. 8). Under Section 139(2) PatG a patent holder can claim damages for negligent infringement (intentional or reckless) of his

à cet objectif. Comme l'expose le recours, le besoin de disposer de traductions est faible. L'opinion selon laquelle il faudrait offrir aux petites et moyennes entreprises une traduction dans la langue officielle de leur pays d'origine, parce que les inventeurs ne maîtrisent pas tous les langues officielles de l'Office européen des brevets, n'est manifestement pas partagée par une majorité d'entre elles. Selon un sondage réalisé auprès de 1 504 demandeurs de brevets européens, une grande majorité (78%) des 756 qui ont répondu souhaite que – sauf en cas de recours en justice – le brevet européen délivré ne soit pas obligatoirement traduit. Les inventeurs individuels, tout comme les petites et moyennes entreprises, sont à 80% pour l'abolition de l'obligation de traduction (cf. Mitt. 1997, 377).

On peut par ailleurs douter du caractère approprié de la sanction contestée.

La délivrance d'un brevet vient récompenser la prestation intellectuelle particulière de l'inventeur en lui assurant un monopole. Le contenu de l'invention brevetée est déterminé par le fascicule officiel rédigé dans la langue officielle choisie et non par les traductions non officielles. On pourrait laisser au titulaire du brevet le choix entre la production immédiate d'une traduction à titre de précaution pour le cas où, dans un Etat membre, un tiers exploiterait illégalement l'invention brevetée, et sa production ultérieure, seulement en cas de violation concrète. Un tel choix relève typiquement de la liberté du propriétaire de disposition d'une chose ou du titulaire d'un droit. La décision de savoir si, comment et où le titulaire du brevet dispose de son droit ne devrait pas remettre en cause les effets produits par le brevet délivré.

Il pourrait suffire que le titulaire du brevet produise d'abord simplement une traduction des revendications du brevet. Par ailleurs, il pourrait également être tenu au respect de son devoir d'information par la menace de sanctions moins radicales, rendant la revendication des droits qu'il tire de son brevet plus difficile tant qu'il n'a pas fourni de traduction. On pourrait aussi accorder à un concurrent qui a utilisé de bonne foi l'invention brevetée avant le dépôt de la traduction, le droit de continuer à l'utiliser. On pourrait aussi imaginer une disposition selon laquelle les droits conférés par le brevet sont suspendus jusqu'à la production de la traduction (voir Livre vert loc. cit. p. 12). En application de l'article 139,

den (vgl. Grünbuch a.a.O. S. 12). Nach § 139 Abs. 2 des Patentgesetzes kann ein Patentinhaber vom Verletzer dann Schadensersatz verlangen, wenn dieser schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) gehandelt hat. Kennt der Verletzer die Patentschrift nicht, weil er etwa als Niederländer der französischen Sprache nicht mächtig ist, kann er zunächst nicht auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, weil es an der Voraussetzung der schuldhaften Patentverletzung fehlt. Bei Nichterfüllung der Übersetzungsverpflichtung muß der Patentinhaber, bevor er Schadensersatzansprüche geltend machen kann, den Verletzer daher erst über den Inhalt des Patents informieren, etwa durch Abmahnung mit einer gleichzeitig überreichten Übersetzung in der Amtssprache des Staates, in dem der Verletzer beheimatet ist oder Hinterlegung der Übersetzung beim dortigen Patentamt. Der Patentinhaber kann somit keinen Schadensersatz für die Vergangenheit geltend machen, sondern allenfalls für die Zukunft, sofern der Verletzer die Verletzung in Kenntnis oder in fahrlässiger Unkenntnis des Patents, also schuldhaft, fortsetzt. Beschränkt sich der Patentinhaber auf eine Unterlassungsklage, wird er auch dafür eine Übersetzung einreichen müssen, da vor nationalen Gerichten die jeweilige Amtssprache Gerichtssprache ist.

6. Falls in dem Übersetzungserfordernis eine Behinderung des freien Warenverkehrs innerhalb der Gemeinschaft zu sehen ist, dürfte eine solche Beschränkung kaum mit Art. 36 EGV zu begründen sein. Nach dieser Vorschrift sind Einfuhrbeschränkungen nur zum Schutz des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt. Das Übersetzungserfordernis schützt nicht das Patentrecht, vielmehr beeinträchtigt es dieses, indem es den Zugang zum Patentschutz in den Mitgliedstaaten nachhaltig erschwert.

DE 3/98

patent. If the infringer is unaware of the patent specification because, for instance, being Dutch he does not know French, he cannot be sued for damages as the conditions for negligent infringement of a patent have not been met. If the patent holder has not complied with his obligation to file a translation, before he can sue for damages, he must therefore first inform the person infringing his patent of the content of the patent, perhaps by issuing a warning together with a translation in the official language of the State in which the infringer is resident or by filing a translation with the Patent Office of that State. The patent holder cannot thereby claim damages for activities done in the past but may, at least, for future activities if the infringer persists in his infringement with full knowledge of or in reckless ignorance of the patent, ie in a culpable manner. If the patent holder confines himself to applying for an injunction, he will in any case have to provide a translation as the language used in the national courts is the official language of the State concerned.

6. Should the requirement of a translation constitute an obstacle to the free movement of goods within the Community, such an obstacle can scarcely be justified on the basis of Article 36 of the EC Treaty. Under that article, restrictions on imports are justified only in order to protect industrial property. The translation requirement does not reinforce patent law but rather undermines it in that it systematically restricts access to patent protection in the Member States.

DE 3/98

paragraphe 2, de la Loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), le titulaire du brevet peut exiger une réparation de l'auteur d'une contrefaçon, lorsque ce dernier a agi de manière fautive (faute intentionnelle ou négligence). Si l'auteur de la contrefaçon n'a pas connaissance du fascicule du brevet, parce que, par exemple, étant de langue maternelle néerlandaise, il ne maîtrise pas le français, il est impossible de lui réclamer des dommages-intérêts, parce que les conditions requises pour qu'il y ait contrefaçon fautive ne sont pas réunies. Lorsque l'obligation de traduction n'a pas été remplie, avant de pouvoir demander réparation, le titulaire du brevet doit d'abord informer le contrefacteur du contenu du brevet, par exemple en lui adressant une mise en garde et en lui envoyant en même temps la traduction dans la langue officielle du pays dont celui-ci est originaire ou en produisant la traduction auprès de l'office des brevets de ce pays. Le titulaire du brevet ne peut donc pas réclamer de réparation pour le passé, mais tout au plus pour le futur, dans la mesure où le contrefacteur poursuit la contrefaçon en connaissance du brevet ou en méconnaissance de ce dernier par négligence, donc de manière fautive. Si le titulaire du brevet se limite à intenter une action visant à faire condamner le contrefacteur à cesser la contrefaçon, il devra aussi produire une traduction puisque, devant les juridictions nationales, c'est la langue officielle du pays qui est la langue judiciaire.

6. Si l'obligation de traduction est à considérer comme une entrave à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, une telle restriction ne devrait pas pouvoir se fonder sur l'article 36 du traité CE. En application de cette disposition, les restrictions à l'importation ne sont justifiées que pour protéger la propriété industrielle. L'obligation de traduction ne sert pas la protection par brevet, elle lui est au contraire préjudiciable dans la mesure où elle rend considérablement plus difficile l'accès à la protection par brevet dans les Etats membres.

DE 3/98

NL Niederlande**Urteil des Hoge Raad
(Kassationshof)****vom 23. Juni 1995***

(Organon International BV et al. / Applied Research Systems ARS Holding BV)

Stichwort:
Follikelstimulationshormon II**Artikel 55 (1) EPÜ
Artikel 30 (1), (3), (4) Reichs-
patentgesetz 1977 (ROW)****Schlagwort:** "Neuheitsschonfrist – Berechnung – offensichtlicher Mißbrauch" – "Vorbenutzungsrecht" – "Versuchsprivileg"**Leitsätze**

1. *Offensichtlicher Mißbrauch im Sinne von Art. 55 (1) EPÜ liegt vor, wenn klar und unzweifelhaft feststeht, daß ein Dritter nicht dazu befugt war, die betreffende Information an andere Personen weiterzugeben.*

2. *Bei Bestehen eines Prioritätsrechts ist der Berechnung der Sechsmonatsfrist des Art. 55 (1) EPÜ, innerhalb derer eine mißbräuchliche Offenbarung nicht neuheitsschädlich ist, der Prioritäts- und nicht der Anmeldetag zugrunde zu legen.*

3. *Das Vorbenutzungsrecht des Art. 30 (4) ROW bezieht sich nur auf die Verwendung im und für das Unternehmen.*

4. *Die Ausnahme zu Versuchszwecken gemäß Art. 30 (3) ROW deckt nicht eine Anwendung des patentierten Gegenstandes durch Forschung mit dem patentierten Gegenstand.*

Aus den Gründen

3.1 (...)

ARS ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 211894 für "Follicle stimulating hormone" (FSH). (...) Prioritätsdatum ist der 30.1.1985. Die Anmeldung, die zur Patenterteilung führte, wurde am 4.3.1987 veröffentlicht. (...)

NL Netherlands**Decision of the Hoge Raad
(Supreme Court)****dated 23 June 1995***

(Organon International BV et al v. Applied Research Systems ARS Holding BV)

Headword:
Follicle stimulation hormone II**Article 55(1) EPC
Article 30 (1), (3), (4) ROW (Patent
Act 1977)****Keyword:** "Period of grace – calculation – evident abuse" – "Right based on prior use" – "Right to conduct tests"**Headnotes**

1. *Evident abuse within the meaning of Article 55(1) EPC has occurred if it is clear and unquestionable that a third party was not authorised to communicate to other persons the information received.*

2. *Where a priority right exists, the calculation of the six-month time limit under Article 55(1) EPC during which an abusive disclosure is not novelty destroying is based on the date of priority and not that of filing.*

3. *The right based on prior use conferred by Article 30(4) ROW relates only to use within and for the company.*

4. *The exception for experimental purposes under Article 30(3) ROW does not extend to use of the patented subject-matter for research with the patented subject-matter.*

From the reasons

3.1 (...)

ARS is the owner of European patent No. 211894 for a "follicle stimulating hormone" (FSH). (...) The priority date is 30 January 1985. The application which led to the patent being granted was published on 4 March 1987. (...)

NL Pays-Bas**Arrêt de la Hoge Raad (Cour
de cassation des Pays-Bas),
en date du 23 juin 1995***

(Organon International BV et al. / Applied Research Systems ARS Holding BV)

Référence :
Hormone folliculo-stimulante II**Article 55 (1) CBE
Article 30(1), (3), (4) Loi du Royaume
sur les brevets d'invention de 1977
(ROW)****Mot-clé :** "Délai de grâce pour la nouveauté – calcul – abus évident" – "Droit de poursuite de l'exploitation" – "Privilège dont bénéficient les actes accomplis à titre expérimental"**Sommaire**

1. *Il peut être conclu à l'existence d'un abus évident au sens de l'article 55 (1) CBE lorsqu'il est établi de manière claire et indubitable qu'un tiers n'était pas autorisé à communiquer à d'autres personnes les informations en cause.*

2. *Dans le cas où il existe un droit de priorité, le délai de six mois pendant lequel une divulgation abusive n'est pas opposable à la nouveauté (cf. article 55 (1) CBE) doit être calculé à compter de la date de priorité et non de la date de dépôt.*

3. *Le droit de poursuite de l'exploitation visé à l'article 30 (4) ROW ne concerne que l'utilisation dans et pour l'entreprise.*

4. *L'exception prévue pour les utilisations à des fins expérimentales au sens de l'article 30 (3) ROW ne vaut pas dans le cas d'une utilisation de l'objet breveté consistant à effectuer une recherche à l'aide de l'objet en question.*

Extrait des motifs

3.1 (...)

ARS est titulaire du brevet européen n° 211894 délivré pour une "Hormone folliculo-stimulante" (FSH). (...) La date de priorité est le 30 janvier 1985. La demande qui a abouti à la délivrance du brevet en cause a été publiée le 4 mars 1987. (...)

* Gekürzte Fassung der in GRUR Int. 1997, 838 veröffentlichten Übersetzung der Entscheidung, die in NJ 1996, 463 und im Bijblad 1997, 235 im Original wiedergegeben ist.

* Translation of the abridged version of the German translation, published in GRUR Int. 1997, 838, of the decision published in Dutch in full in NJ 1996, 463, and Bijblad 1997, 235.

* Version abrégée de la traduction publiée dans la revue GRUR Int. 1997, 838 de la décision dont le texte original a été reproduit dans la revue NJ 1996, 463 et dans la revue Bijblad 1997, 235.

Diosynth BV (Revisionskl. zu 2) hat (...) FSH (...) hergestellt, woraus das unter der Bezeichnung Org 32489 bekannte pharmazeutische Präparat von Organon (u. a.) besteht. (...) Organon International BV (Revisionskl. zu 1) u. a. führen in bezug auf dieses (...) klinische Testversuche (...) durch.

3.2 ARS hat im einstweiligen Verfügungsverfahren ein Unterlassungsgebot (...) beantragt, mit der Behauptung, daß mit der Herstellung von Org 32489 und dessen Anwendung in klinischen Versuchen die Rechte aus dem europäischen Patent Nr. 211894 (...) verletzt würden.

Organon u. a. verteidigen sich (...) mit dem Argument, (...) daß die im Patent beschriebene Materie im Prioritätszeitpunkt nicht neu und nicht erfindetrisch gewesen sei, und subsidiär damit, daß sie aufgrund der Versuchsausnahme gemäß Art. 30 (3) ROW bzw. des Vorbenutzungsrechts gemäß Art. 30 (4) ROW zu ihren Handlungen berechtigt seien.

Der Präsident (der Arrondissementsrechtbank Den Haag) hat die beantragten Maßnahmen in seinem Urteil abgelehnt. (...) Der Gerichtshof (Den Haag) hat (...) der Klage größtenteils stattgegeben. Die hierfür vom Gerichtshof angeführten Gründe können (...) wie folgt zusammengefaßt werden:

(a) Organon u. a. berufen sich ohne Erfolg auf die Veröffentlichung des Beck-abstract, da diese als Resultat eines offensichtlichen Mißbrauchs (...) zu betrachten ist und außerdem innerhalb der in Art. 55 (1) EPÜ bestimmten Frist von sechs Monaten erfolgte (...).

(b) Die Berufung von Organon u. a. auf das Vorbenutzungsrecht ist nicht möglich, weil die Zurverfügungstellung von FSH an Krankenhäuser und Forschungszentren für klinische Versuche nicht als Benutzung "für Bedürfnisse des Unternehmens" im Sinne von Art. 30 (4) Satz 2 ROW betrachtet werden kann. (...)

(c) Auch die Berufung von Organon u. a. auf die Ausnahme zu Versuchszwecken scheitert angesichts des großen Umfangs der Forschung und der Tatsache, daß die Forschung in überwiegendem Maße auf die Anmeldung des von Organon entwickelten Heilmittels abzielt (...).

Diosynth BV (appellant 2) (...) manufactured (...) FSH, the basis of the pharmaceutical preparation produced by Organon et al and known under the name Org 32489. (...) Organon International BV et al (appellant 1) carried out (...) clinical trials using this (...).

3.2 ARS applied for a temporary injunction (...) on the grounds that the production of Org 32489 and its use in clinical trials was an infringement of European patent No. 211894 (...).

Organon et al defended their action (...), arguing (...) that on the priority date the material described in the patent had been neither novel nor inventive and, subsidiarily, that their actions were justified under the exception for experimental use pursuant to Article 30(3) ROW and the right based on prior use pursuant to Article 30(4) ROW.

In his ruling the President (of the Arrondissementsrechtbank at The Hague) rejected the requested measures. (...) The Gerichtshof (The Hague) (...) in the main found for the appellants. The grounds cited by the Gerichtshof can (...) be summarised as follows:

(a) Organon et al unsuccessfully cite the publication of the Beck abstract, since this must be viewed as the result of an evident abuse (...) which furthermore occurred within the six-month time limit laid down in Article 55(1) EPC (...).

(b) Organon et al cannot lay claim to a right based on prior use, because the making of FSH available to hospitals and research centres for clinical trials cannot be regarded as use "to the benefit of the enterprise" within the meaning of Article 30(4), second sentence, ROW. (...)

(c) Similarly, Organon et al cannot plead that an exception was allowed for experimental use, since the extent of the research was considerable and aimed primarily at registering the medicament developed by Organon (...).

Diosynth BV (point 2 du pourvoi) a (...) fabriqué (...) de la HSF, dont est composée la préparation pharmaceutique d'Organon et al, connue sous la désignation Org 32489. (...) Organon International BV et al (point 1 du pourvoi) ont effectué des essais cliniques concernant ce produit (...).

3.2 ARS a demandé, au cours d'une procédure de référé, qu'il soit enjoint à Diosynth BV de cesser ces activités (...), la fabrication de l'Org 32489 et son utilisation dans des essais cliniques portant selon elle atteinte aux droits que lui conférait son brevet européen n° 211894 (...).

Organon et al se sont défendues (...) en faisant valoir (...) qu'à la date de priorité la substance décrite dans le brevet n'était pas nouvelle et n'impliquait pas d'activité inventive ; à titre subsidiare, elles ont avancé l'argument selon lequel elles avaient le droit d'effectuer les actes incriminés, en vertu de l'exception prévue à l'article 30 (3) ROW pour les utilisations à des fins expérimentales et du droit de poursuite de l'exploitation dont elles bénéficiaient au titre de l'article 30 (4) ROW.

Le président (du Tribunal d'arrondissement de La Haye) a refusé dans sa décision de prendre les mesures requises. (...) La Gerichtshof (Cour d'appel) de La Haye a fait droit (...) en grande partie à la requête présentée par ARS. Les motifs exposés par la Cour d'appel pour justifier sa décision peuvent être (...) résumés comme suit:

a) C'est en vain qu'Organon et al font valoir la publication de l'abrégé Beck, car il doit être considéré que cette publication résulte d'un abus évident (...); de surcroît, cet abrégé a été publié pendant le délai de six mois prévu à l'article 55 (1) CBE (...).

b) Organon et al ne peuvent exciper de l'existence d'un droit de poursuite de l'exploitation, car la mise de HSF à la disposition d'hôpitaux et de centres de recherche à des fins d'essais cliniques ne peut être considérée comme une utilisation "pour les besoins de l'entreprise" au sens de l'article 30 (4), deuxième phrase ROW (...).

c) Le moyen d'Organon et al, fondé sur l'exception prévue pour les utilisations à des fins expérimentales, ne peut lui non plus être retenu, compte tenu de l'ampleur des recherches qui ont été effectuées et du fait que ces recherches visent pour la plupart à permettre l'enregistrement du médicament mis au point par Organon (...).

3.3.1 Die Revisionsrüge 2 (...) greift an, daß die Erwägungen des Gerichtshof, in denen er das Beck-abstract als die Folge eines offensichtlichen Mißbrauchs ("an evident abuse") im Sinne von Art. 55 (1) a) EPÜ betrachtet, unrichtig (...) seien.

Diese Rüge bleibt ohne Erfolg. Der Gerichtshof hat sich zu Recht der (...) von einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in einer Entscheidung vom 1.7.1985¹ vertretenen Auffassung angeschlossen, daß ein offensichtlicher Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ nur dann vorläge, wenn klar und unzweifelhaft feststünde, daß ein Dritter nicht zur Weitergabe der empfangenen Informationen an andere Personen berechtigt war. (...)

3.3.2 Die Revisionsrüge 2.b macht die Unrichtigkeit der Erwägung des Gerichtshof geltend, daß im Falle der Existenz eines Prioritätsrechts die in Art. 55 (1) EPÜ erwähnte Frist von sechs Monaten nicht vom Anmeldezeitpunkt, sondern vom Prioritätszeitpunkt an zu berechnen ist.

Diese Rüge ist unbegründet. Wie sich aus Art. 89 EPÜ ergibt, bewirkt das Prioritätsrecht, daß unter anderem für die Anwendung von Art. 54 (2) EPÜ – einer Bestimmung, die den relevanten Stand der Technik zeitlich festlegt und also eng mit Art. 55 (1) EPÜ zusammenhängt – der Prioritätstag als der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt. Der Zweck von Art. 55 (1) EPÜ – Schutz der Anmelder – würde nicht zur Geltung gebracht, würde man diese Bestimmung in den Fällen, in denen ein Prioritätsrecht existiert, wörtlich auslegen. Das System des Übereinkommens rechtfertigt somit eine Auslegung, bei der das Prioritätsdatum, auch bei der Berechnung der in Art. 55 (1) EPÜ bestimmten Frist, an die Stelle des Anmeldetages tritt.

3.4.1 Die Revisionsrüge 3 greift die Erwägungen an, mit denen der Gerichtshof die Berufung von Organon u. a. auf das in Art. 30 (4) Satz 2 ROW geregelte Vorbenutzungsrecht als unbegründet abgelehnt hat. (...)

Dieser Rüge kann nicht gefolgt werden. Wie der Gerichtshof richtig erwogen hat, enthält diese Bestimmung eine Ausnahme von Art. 30 (1)

3.3.1 Ground of appeal 2 (...) contends that the Gerichtshof's view that the Beck abstract is the consequence of "an evident abuse" within the meaning of Article 55(1)(a) EPC is incorrect (...).

The ground of appeal is unsuccessful. The Gerichtshof rightly agreed with the view (...) expressed by a board of appeal of the European Patent Office in a decision dated 1 July 1985¹ that an "evident abuse" had occurred "if it emerged clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received". (...)

3.3.2 Ground of appeal 2.b contests as incorrect the view taken by the Gerichtshof that where a right of priority exists the time limit of six months mentioned in Article 55(1) EPC is not to be calculated from the date of filing, but from the date of priority.

This ground of appeal is unfounded. It follows from Article 89 EPC that the right of priority has the effect that, inter alia for Article 54(2) EPC – a provision which lays down the relevant state of the art in terms of time and hence is closely linked to Article 55(1) EPC – to be applied, the date of priority must be taken as being the date of filing of the European patent application. Article 55(1) EPC would not serve its purpose – to protect the applicant – if this provision were to be interpreted literally in cases of a pre-existing priority right. The system underlying the Convention thus justifies an interpretation according to which the date of priority also takes the place of the date of filing when calculating the time limit under Article 55(1) EPC.

3.4.1 Ground of appeal 3 contests the considerations underlying the Gerichtshof's decision to reject as unfounded the argument that Organon et al had a right based on prior use stemming from Article 30(4), second sentence, ROW. (...)

This ground of appeal cannot be endorsed. As the Gerichtshof correctly held, this provision contains an exception to Article 30(1) ROW

3.3.1 Dans son moyen de cassation n° 2 (...), Organon juge erronés les considérants de la Cour d'appel selon lesquels il doit être estimé que la publication de l'abrégé Beck résulte d'un abus évident ("an evident abuse") au sens de l'article 55 (1) a) CBE (...).

Or ce moyen ne peut être retenu. La Cour d'appel s'est avec juste raison ralliée à la thèse (...) défendue par une chambre de recours de l'Office européen des brevets dans une décision en date du 1^{er} juillet 1985¹ : la chambre avait affirmé qu'"il y aurait abus évident s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue." (...)

3.3.2 Dans son moyen de cassation n° 2.b, Organon et al. dénoncent comme erroné le considérant dans lequel la Cour d'appel déclare que, dans le cas où il existe un droit de priorité, le délai de six mois visé à l'article 55 (1) a) CBE doit être calculé non pas à compter de la date de dépôt, mais à compter de la date de priorité.

Or ce moyen est mal fondé. Il ressort de l'article 89 CBE qu'aux fins notamment de l'application de l'article 54 (2) CBE – disposition qui précise quel est dans le temps l'état de la technique pertinent et qui est donc en relation étroite avec l'article 55 (1) CBE – l'existence d'un droit de priorité fait que la date de priorité doit être considérée comme étant celle du dépôt de la demande de brevet européen. L'objectif visé par l'article 55 (1) CBE – assurer la protection des demandeurs – ne serait pas atteint si l'on devait interpréter à la lettre cette disposition dans le cas où il existe un droit de priorité. Dans le système mis en place par la Convention, il est donc justifié d'interpréter l'article 55 (1) CBE comme signifiant qu'il convient de se fonder sur la date de priorité, et non sur la date de dépôt, même pour le calcul du délai prévu à l'article 55 (1) CBE.

3.4.1 Dans leur moyen de cassation n° 3, Organon et al attaquent les considérants par lesquels la Cour d'appel a rejeté comme mal fondée la requête qu'ils avaient présentée en faisant valoir le droit de poursuite de l'exploitation institué par l'article 30 (4), deuxième phrase ROW. (...)

Or ce moyen ne peut lui non plus être retenu. Comme la Cour d'appel l'a justement expliqué, cette disposition prévoit une dérogation aux disposi-

¹ T 173/83 – ABl. EPA 1987, 465.

¹ T 173/83 – OJ EPO 1987, 465.

¹ Décision T 173/83 – JO OEB 1987, 465.

ROW, in dem das ausschließliche Recht der Patentinhaber geregelt ist, und muß daher ihrer Art nach einschränkend ausgelegt werden. Aus der (...) Begründung zum Entwurf des Reichspatentgesetzes vom 12.1.1977 (Stb. 160) (...) ergibt sich, daß die Freistellung sich nur auf die Verwendung im oder für das Unternehmen (im Sinne von Art. 30 (1) ROW) bezieht, und nicht auf die übrigen dem Patentinhaber nach diesem Absatz vorbehaltenen Handlungen. (...)

3.5.1 Die Revisionsrüge 4 richtet sich gegen die Erwägung (...), daß sich Organon u. a. vergeblich auf die Ausnahme zu Versuchszwecken gemäß Art. 30 (3) ROW berufen. Die Rüge enthält unter anderem eine Rechtsbeschwerde, die offenbar den Hoge Raad dazu bewegen soll, seine in der Entscheidung vom 18.12.1992 (NJ 1993, 735) vertretene Auffassung zur beschränkten Reichweite dieser Ausnahme aufzugeben. Der Hoge Raad sieht dazu keinen Anlaß, so daß die Beschwerde erfolglos bleibt.

NL 2/98

governing the exclusive right of the patent proprietor and must therefore by its very nature be subjected to a restrictive interpretation. From the (...) explanatory memorandum to the draft Patent Act of 12 January 1977 (point 160) (...) it is clear that the exception only applies to use within or for the company (within the meaning of Article 30(1) ROW), and not to any of the other acts which are the exclusive preserve of the patent proprietor according to that paragraph. (...)

3.5.1 Ground of appeal 4 contests the view (...) that Organon et al are mistaken in pleading that they are covered by the exception for experimental purposes under Article 30(3) ROW. The ground of appeal includes an appeal on a point of law evidently aimed at persuading the Hoge Raad to abandon the view taken in its decision dated 18 December 1992 (NJ 1993, 735) that the scope of this exception is limited. Since the Hoge Raad sees no reason so to do, the appeal is dismissed.

NL 2/98

tions de l'article 30 (1) ROW régissant le droit exclusif des titulaires de brevets, et elle doit par conséquent, de par sa nature même, être interprétée de manière restrictive. Il ressort de l'exposé des motifs (...) du projet de loi du Royaume sur les brevets d'invention du 12 janvier 1977 (Stb. 160) (...), que l'exception prévue ne vaut que pour l'utilisation dans ou pour l'entreprise (au sens de l'article 30 (1) ROW), et non pour les autres actes qui selon ce paragraphe doivent être réservés au titulaire du brevet). (...)

3.5.1 Dans leur moyen de cassation n° 4, Organon et al critiquent le considérant (...) suivant lequel c'est en vain qu'ils invoquent l'exception prévue à l'article 30 (3) ROW pour les utilisations à des fins expérimentales. Ce moyen fait appel entre autres à un motif de droit qu'Organon et al ont manifestement fait valoir pour amener la Cour de cassation à revenir sur l'avis qu'elle avait émis dans son arrêt du 18 décembre 1992 (NJ 1993, 735) au sujet de la portée limitée de cette exception. La Cour de cassation ne voyant aucune raison de changer d'avis, il ne peut être fait droit au pourvoi.

NL 2/98

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT**

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 1998 betreffend die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 58^{bis}.2 PCT

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 58^{bis}.2 PCT, die am 1. Juli 1998 in Kraft tritt, beschließt:

Artikel 1**Gebühr für verspätete Zahlung**

Erfolgt die Zahlung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die vorläufige Prüfung aufgrund einer Aufforderung des Europäischen Patentamts als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Regel 58^{bis}.1 a) PCT, so ist gemäß Regel 58^{bis}.2 PCT zusätzlich eine Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten.

Artikel 2**Höhe der Gebühr für verspätete Zahlung**

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühren. Sie ist mindestens so hoch wie die Bearbeitungsgebühr nach Regel 57.2 a) PCT, beträgt aber nicht mehr als das Doppelte dieser Gebühr.

Artikel 3**Inkrafttreten**

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

INTERNATIONAL TREATIES**PCT**

Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 1998 concerning the late-payment fee under Rule 58^{bis}.2 PCT

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 58^{bis}.2 PCT which will enter into force on 1 July 1998, has decided as follows:

Article 1**Late-payment fee**

Payment of the handling fee and the preliminary examination fee in response to an invitation from the European Patent Office as International Preliminary Examining Authority pursuant to Rule 58^{bis}.1(a) PCT shall be supplemented by a late-payment fee pursuant to Rule 58^{bis}.2 PCT.

Article 2**Amount of the late-payment fee**

The late-payment fee shall be 50% of the amount of unpaid fees which is specified in the invitation; it shall however be at least equal to but not more than double the amount of the handling fee under Rule 57.2(a) PCT.

Article 3**Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 July 1998.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT**

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 1998, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58^{bis}.2 PCT

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 58^{bis}.2 PCT, qui entrera en vigueur le 1^{er} juillet 1998, décide :

Article premier**Taxe pour paiement tardif**

Le paiement de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire effectué en réponse à une invitation faite par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, en vertu de la règle 58^{bis}.1.a) PCT, est majoré d'une taxe pour paiement tardif conformément à la règle 58^{bis}.2 PCT.

Article 2**Montant de la taxe pour paiement tardif**

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50% du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation ; toutefois, elle ne doit être ni inférieure à la taxe de traitement visée à la règle 57.2.a) PCT, ni supérieure au double de cette taxe.

Article 3**Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1998.

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 3. Juni 1998 die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Griechischen Drachmen (GRD) und Pfund Sterling (GBP) neu festgesetzt.

Das ab 3. Juni 1998 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 5/1998.

FEES**Important notice**

With effect from 3 June 1998 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices of the EPO in Greek drachmae (GRD) and Pounds sterling (GBP).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 3 June 1998 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 5/1998.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 3 juin 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 drachmes grecs (GRD) et livres sterling (GBP).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 3 juin 1998 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 5/1998.

	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
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
5.6.1998	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
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
22.–23.9.1998	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
30.9.–2.10.1998	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
14.–15.10.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
19.–21.10.1998	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
20.–22.10.1998	EPIDOS Jena	EPIDOS Jena	EPIDOS léna
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
12.–13.10.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag	Council of the Institute of Professional Representa- tives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.–6.11.1998	<i>epi</i> /VPP-Seminar Ulm	<i>epi</i> /VPP Seminar Ulm	Séminaire <i>epi</i> /VPP Ulm
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
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

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 Gadsdon
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:		
5.6.1998	FORUM ¹ Wie wird die optimale Patentanmeldung formuliert? Seminar Nr. 98 06 104 Dipl.-Ing. Norbert Haugg (Deutsches Patentamt) Dr. Klaus P. Höller (BASF AG) Dr. Werner Kinzebach München		
25.–26.6.1998	FORUM ¹ Überblick über das PCT-Verfahren Seminar Nr. 98 06 101 Yolanda Coeckelbergs, Eric Wolff (WIPO) München		
29.–30.6.1998	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen II Seminar Nr. 98 06 105 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle Peter Dihm München		
5.–6.11.1998	VPP ² /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 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