

**Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 31.3.98)**  
**Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 31.3.98)**  
**Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 31.3.98)**

Große Beschwerde- kammer Enlarged Board Grande Chambre de Recours	G 0008/93 OJ 1994,887	J 0018/82 OJ 1983,441	J 0004/87 OJ 1988,172	J 0014/94 OJ 1995,825	T 0109/82 OJ 1984,473	T 0080/84 OJ 1985,269
G 0001/83 OJ 1985,060	G 0009/93 OJ 1994,891	J 0019/82 OJ 1984,006	J 0005/87 OJ 1987,295	J 0016/94 OJ 1997,331	T 0110/82 OJ 1983,274	T 0081/84 OJ 1988,207
G 0005/83 OJ 1985,064	G 0010/93 OJ 1995,172	J 0021/82 OJ 1984,065	J xxxx/87 OJ 1988,177	J 0020/94 OJ 1996,181	T 0113/82 OJ 1984,010	T 0089/84 OJ 1984,562
G 0006/83 OJ 1985,067	G 0001/94 OJ 1994,787	J 0023/82 OJ 1983,127	J 0007/87 OJ 1988,422	J 0021/94 OJ 1996,016	T 0114/82 OJ 1983,323	T 0094/84 OJ 1986,337
G 0001/84 OJ 1985,299	G 0002/94 OJ 1996,401	J 0024/82 OJ 1984,467	J 0008/87 OJ 1989,009	J 0027/94 OJ 1995,831	T 0115/82 OJ 1983,323	T 0106/84 OJ 1985,132
G 0001/86 OJ 1987,447	G 0001/95 OJ 1996,615	J 0025/82 OJ 1984,467	J 0009/87 OJ 1989,009	J 0028/94 OJ 1995,742	T 0119/82 OJ 1984,217	T 0122/84 OJ 1987,177
G 0001/88 OJ 1989,189	G 0002/95 OJ 1996,555	J 0026/82 OJ 1984,467	J 0010/87 OJ 1989,323	J 0028/94 OJ 1997,400	T 0128/82 OJ 1984,164	T 0130/84 OJ 1984,613
G 0002/88 OJ 1990,093	G 0003/95 OJ 1996,169	J 0006/83 OJ 1985,097	J 0011/87 OJ 1988,367	J 0003/95 OJ 1997,493	T 0130/82 OJ 1984,172	T 0142/84 OJ 1987,112
G 0004/88 OJ 1989,480	G 0004/95 OJ 1996,412	J 0007/83 OJ 1984,211	J 0012/87 OJ 1989,366	J 0029/95 OJ 1996,489	T 0146/82 OJ 1985,267	T 0156/84 OJ 1988,372
G 0005/88 OJ 1991,137	G 0006/95 OJ 1996,649	J 0008/83 OJ 1985,102	J 0014/87 OJ 1988,295		T 0150/82 OJ 1984,309	T 0163/84 OJ 1987,301
G 0006/88 OJ 1990,114	G 0007/95 OJ 1996,626	J 0012/83 OJ 1985,006	J 0020/87 OJ 1989,067		T 0152/82 OJ 1984,301	T 0166/84 OJ 1984,489
G 0007/88 OJ 1991,137	G 0008/95 OJ 1996,481	J 0005/84 OJ 1985,306	J 0026/87 OJ 1989,329		T 0161/82 OJ 1984,551	T 0167/84 OJ 1987,369
G 0008/88 OJ 1991,137		J 0008/84 OJ 1985,261	J 0004/88 OJ 1989,483		T 0162/82 OJ 1987,533	T 0170/84 OJ 1986,400
G 0001/89 OJ 1991,155		J 0009/84 OJ 1985,233	J 0011/88 OJ 1989,433		T 0172/82 OJ 1983,493	T 0171/84 OJ 1986,095
G 0002/89 OJ 1991,166		J 0010/84 OJ 1985,071	J 0015/88 OJ 1990,445		T 0181/82 OJ 1984,401	T 0175/84 OJ 1989,071
G 0003/89 OJ 1993,117		J 0012/84 OJ 1985,108	J 0022/88 OJ 1990,244		T 0184/82 OJ 1984,261	T 0176/84 OJ 1986,050
G 0004/91 OJ 1993,707		J 0013/84 OJ 1985,034	J 0025/88 OJ 1989,486		T 0185/82 OJ 1984,174	T 0178/84 OJ 1989,157
G 0005/91 OJ 1992,617		J 0016/84 OJ 1985,357	J 0001/89 OJ 1992,017		T 0191/82 OJ 1985,189	T 0185/84 OJ 1986,373
G 0006/91 OJ 1992,491		J 0018/84 OJ 1987,215	J 0019/89 OJ 1991,425		T 0192/82 OJ 1984,415	T 0186/84 OJ 1986,079
G 0007/91 OJ 1993,356		J 0020/84 OJ 1987,095	J 0020/89 OJ 1991,375		T 0002/83 OJ 1984,265	T 0192/84 OJ 1985,039
G 0008/91 OJ 1993,346		Corr. OJ 1991,473	J 0033/89 OJ 1991,288		T 0004/83 OJ 1983,498	T 0194/84 OJ 1990,059
Corr. OJ 1993,478		J 0021/84 OJ 1986,075	J 0037/89 OJ 1993,201		T 0002/81 OJ 1982,394	T 0195/84 OJ 1986,121
G 0009/91 OJ 1993,408		J 0001/85 OJ 1985,126	J 0003/90 OJ 1991,550		T 0005/81 OJ 1982,249	T 0013/83 OJ 1984,428
G 0010/91 OJ 1993,420		J xxxx/xx OJ 1985,159	J 0006/90 OJ 1993,714		T 0006/81 OJ 1982,183	T 0014/83 OJ 1984,105
G 0011/91 OJ 1993,125		J 0003/80 OJ 1980,092	J 0007/90 OJ 1993,133		T 0007/81 OJ 1983,098	T 0017/83 OJ 1984,307
G 0012/91 OJ 1994,285		J 0004/80 OJ 1980,351	J 0013/90 OJ 1994,456		T 0009/81 OJ 1983,372	T 0020/83 OJ 1983,419
G 0001/92 OJ 1993,277		J 0005/80 OJ 1981,343	J 0014/90 OJ 1992,505		T 0012/81 OJ 1982,296	T 0036/83 OJ 1986,295
G 0002/92 OJ 1993,591		J 0007/80 OJ 1981,137	J 0016/90 OJ 1992,260		T 0015/81 OJ 1982,002	T 0049/83 OJ 1984,112
G 0003/92 OJ 1994,607		J 0008/80 OJ 1980,293	J 0018/90 OJ 1992,511		T 0017/81 OJ 1983,266	T 0069/83 OJ 1984,357
G 0004/92 OJ 1994,149		J 0011/80 OJ 1981,141	J 0015/85 OJ 1986,395		T 0017/81 OJ 1985,130	T 0095/83 OJ 1985,075
G 0005/92 OJ 1994,022		J 0012/80 OJ 1981,143	J 0018/85 OJ 1987,356		T 0018/81 OJ 1985,166	T 0144/83 OJ 1986,301
G 0006/92 OJ 1994,025		J 0015/80 OJ 1981,213	J 0020/85 OJ 1987,102		T 0019/81 OJ 1982,051	T 0164/83 OJ 1987,149
G 0009/92 OJ 1994,875		Corr. OJ 1981,546	J 0021/85 OJ 1986,117		T 0020/81 OJ 1982,217	T 0169/83 OJ 1985,193
G 0010/92 OJ 1994,633		J 0019/80 OJ 1981,065	J 0022/85 OJ 1987,455		T 0021/81 OJ 1983,015	T 0170/83 OJ 1984,605
G 0001/93 OJ 1994,541		J 0021/80 OJ 1981,101	J 0023/85 OJ 1987,095		T 0022/81 OJ 1983,226	T 0173/83 OJ 1987,465
G 0002/93 OJ 1995,275		J 0026/80 OJ 1982,007	J 0002/86 OJ 1987,362		T 0024/81 OJ 1983,133	T 0188/83 OJ 1984,555
G 0003/93 OJ 1995,018		J 0001/81 OJ 1983,053	J 0003/86 OJ 1987,362		T 0026/81 OJ 1982,211	T 0201/83 OJ 1984,481
G 0004/93 OJ 1994,875		J 0003/81 OJ 1982,100	J 0004/86 OJ 1988,119		T 0032/81 OJ 1982,225	T 0204/83 OJ 1985,310
(Footnote)		J 0004/81 OJ 1981,543	J 0006/86 OJ 1988,124		T 0010/82 OJ 1983,407	T 0205/83 OJ 1985,363
G 0005/93 OJ 1994,447		J 0005/81 OJ 1982,155	J 0012/86 OJ 1988,083		T 0011/82 OJ 1983,479	T 0206/83 OJ 1987,005
G 0007/93 OJ 1994,775		J 0007/81 OJ 1983,089	J xxxx/86 OJ 1987,528		T 0013/82 OJ 1983,411	T 0214/83 OJ 1985,010
		J 0008/81 OJ 1982,010	J 0014/86 OJ 1988,085		T 0022/82 OJ 1982,341	T 0219/83 OJ 1986,211
		J 0001/82 OJ 1982,293	J 0015/86 OJ 1988,417		T 0032/82 OJ 1984,354	Corr. OJ 1982,256
		J 0003/82 OJ 1983,171	J 0018/86 OJ 1988,165		T 0036/82 OJ 1983,269	T 0220/83 OJ 1986,249
		J 0004/82 OJ 1982,385	J 0022/86 OJ 1987,280		T 0037/82 OJ 1984,071	T 0006/84 OJ 1985,238
		J 0007/82 OJ 1982,391	J 0024/86 OJ 1987,399		T 0039/82 OJ 1982,419	T 0013/84 OJ 1986,253
		J 0008/82 OJ 1984,155	J 0025/86 OJ 1987,475		T 0041/82 OJ 1982,256	T 0031/84 OJ 1986,369
		J 0009/82 OJ 1983,057	J 0028/86 OJ 1988,085		T 0052/82 OJ 1983,416	T 0032/84 OJ 1986,009
		J 0010/82 OJ 1983,094	J 0029/86 OJ 1988,084		T 0054/82 OJ 1983,446	T 0038/84 OJ 1984,368
		J 0012/82 OJ 1983,221	J 0033/86 OJ 1988,084		T 0057/82 OJ 1982,306	T 0042/84 OJ 1988,251
		J 0013/82 OJ 1983,012	J 0002/87 OJ 1988,330		T 0065/82 OJ 1983,327	T 0051/84 OJ 1986,226
		J 0014/82 OJ 1983,121	J xxxx/87 OJ 1988,323		T 0084/82 OJ 1983,451	T 0057/84 OJ 1987,053
		J 0016/82 OJ 1983,262	J 0003/87 OJ 1989,003		T 0094/82 OJ 1984,075	T 0073/84 OJ 1985,241
						T 0213/85 OJ 1987,482
						T 0219/85 OJ 1986,376

Technische Kammern  
 Technical boards  
 Chambre techniques

T 0001/80 OJ 1981,206  
 T 0002/80 OJ 1981,431  
 T 0004/80 OJ 1982,149  
 T 0006/80 OJ 1981,434  
 T 0007/80 OJ 1982,095  
 T 0001/81 OJ 1981,439  
 T 0002/81 OJ 1982,394  
 T 0005/81 OJ 1982,249  
 T 0006/81 OJ 1982,183  
 T 0007/81 OJ 1983,098  
 T 0009/81 OJ 1983,372  
 T 0012/81 OJ 1982,296  
 T 0015/81 OJ 1982,002  
 T 0017/81 OJ 1983,266  
 T 0017/81 OJ 1985,130  
 T 0018/81 OJ 1985,166  
 T 0019/81 OJ 1982,051  
 T 0020/81 OJ 1982,217  
 T 0021/81 OJ 1983,015  
 T 0022/81 OJ 1983,226  
 T 0024/81 OJ 1983,133  
 T 0026/81 OJ 1982,211  
 T 0032/81 OJ 1982,225  
 T 0010/82 OJ 1983,407  
 T 0011/82 OJ 1983,479  
 T 0013/82 OJ 1983,411  
 T 0022/82 OJ 1982,341  
 T 0032/82 OJ 1984,354  
 T 0036/82 OJ 1983,269  
 T 0037/82 OJ 1984,071  
 T 0039/82 OJ 1982,419  
 T 0041/82 OJ 1982,256  
 T 0052/82 OJ 1983,416  
 T 0054/82 OJ 1983,446  
 T 0057/82 OJ 1982,306  
 T 0065/82 OJ 1983,327  
 T 0084/82 OJ 1983,451  
 T 0094/82 OJ 1984,075

T 0222/85	OJ 1988,128	T 0245/87	OJ 1989,171	T 0220/89	OJ 1992,295	T 0888/90	OJ 1994,162	T 1055/92	OJ 1995,214	W 0032/92	OJ 1994,239
T 0226/85	OJ 1988,336	T 0295/87	OJ 1990,470	T 0231/89	OJ 1993,013	T 0905/90	OJ 1994,306	T 0039/93	OJ 1997,134	W 0003/93	OJ 1994,931
T 0229/85	OJ 1987,237	T 0296/87	OJ 1990,195	T 0250/89	OJ 1992,355	Corr.	OJ 1994,556	T 0074/93	OJ 1995,712	W 0004/93	OJ 1994,939
T 0231/85	OJ 1989,074	T 0301/87	OJ 1990,335	T 0268/89	OJ 1994,050	T 0024/91	OJ 1995,512	T 0082/93	OJ 1996,274	W 0003/94	OJ 1995,775
T 0232/85	OJ 1986,019	T 0305/87	OJ 1991,429	T 0275/89	OJ 1992,126	T 0060/91	OJ 1993,551	T 0167/93	OJ 1997,229	W 0004/94	OJ 1996,073
T 0244/85	OJ 1988,216	T 0320/87	OJ 1990,071	T 0300/89	OJ 1991,480	T 0108/91	OJ 1994,228	T 0276/93	OJ 1996,330	W 0003/95	OJ 1996,462
T 0248/85	OJ 1986,261	T 0323/87	OJ 1989,343	T 0323/89	OJ 1992,169	T 0187/91	OJ 1994,572	T 0296/93	OJ 1995,627	W 0004/96	OJ 1997,552
T 0260/85	OJ 1989,105	T 0326/87	OJ 1992,522	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0227/91	OJ 1994,491	T 0356/93	OJ 1995,545		
T 0271/85	OJ 1988,341	T 0328/87	OJ 1992,701	T 0387/89	OJ 1992,583	T 0255/91	OJ 1993,318	T 0422/93	OJ 1997,025		
T 0291/85	OJ 1988,302	T 0331/87	OJ 1991,022	T 0418/89	OJ 1993,020	T 0289/91	OJ 1994,649	T 0433/93	OJ 1997,509	Beschwerdekammer in	
T 0292/85	OJ 1989,275	T 0381/87	OJ 1990,213	T 0426/89	OJ 1992,172	T 0369/91	OJ 1993,561	T 0583/93	OJ 1996,496	Disziplinarangelegen-	
T 0007/86	OJ 1988,381	T 0416/87	OJ 1990,415	T 0448/89	OJ 1992,361	T 0384/91	OJ 1994,169	T 0590/93	OJ 1995,337	heiten	
T 0009/86	OJ 1988,012	T 0018/88	OJ 1992,107	T 0482/89	OJ 1992,646	T 0384/91	OJ 1995,745	Corr.	OJ 1995,387	Disciplinary Board	
T 0017/86	OJ 1989,297	T 0022/88	OJ 1993,143	T 0485/89	OJ 1993,214	T 0409/91	OJ 1994,653	T 0647/93	OJ 1995,132	Chambre de recours	
Corr.	OJ 1989,415	T 0026/88	OJ 1991,030	T 0516/89	OJ 1992,436	T 0435/91	OJ 1995,188	T 0726/93	OJ 1995,478	statuant en matière	
T 0019/86	OJ 1989,025	T 0039/88	OJ 1989,499	T 0534/89	OJ 1994,464	T 0455/91	OJ 1995,684	T 0798/93	OJ 1997,363	disciplinaire	
T 0023/86	OJ 1987,316	T 0047/88	OJ 1990,035	T 0560/89	OJ 1992,725	T 0470/91	OJ 1993,680	T 0803/93	OJ 1996,204		
T 0026/86	OJ 1988,019	T 0073/88	OJ 1992,557	T 0576/89	OJ 1993,543	T 0473/91	OJ 1993,630	T 0840/93	OJ 1996,335	D 0001/79	OJ 1980,298
T 0038/86	OJ 1990,384	T 0087/88	OJ 1993,430	T 0580/89	OJ 1993,218	T 0552/91	OJ 1995,100	T 0860/93	OJ 1995,047	D 0001/80	OJ 1981,220
T 0063/86	OJ 1988,224	T 0119/88	OJ 1990,395	T 0603/89	OJ 1992,230	T 0561/91	OJ 1993,736	T 0926/93	OJ 1997,447	D 0002/80	OJ 1982,192
T 0114/86	OJ 1987,485	T 0129/88	OJ 1993,598	T 0604/89	OJ 1992,240	T 0598/91	OJ 1994,912	T 0986/93	OJ 1996,215	D 0004/80	OJ 1982,107
T 0117/86	OJ 1989,401	T 0145/88	OJ 1991,251	T 0666/89	OJ 1993,495	T 0640/91	OJ 1994,918	T 0143/94	OJ 1996,430	D 0001/81	OJ 1982,258
T 0162/86	OJ 1988,452	T 0158/88	OJ 1991,566	T 0695/89	OJ 1993,152	T 0830/91	OJ 1994,728	T 0382/94	OJ 1998,024	D 0002/81	OJ 1982,351
T 0166/86	OJ 1987,372	T 0182/88	OJ 1990,287	T 0702/89	OJ 1994,472	T 0843/91	OJ 1994,818	T 0386/94	OJ 1996,658	D 0001/82	OJ 1982,352
T 0197/86	OJ 1989,371	T 0185/88	OJ 1990,451	T 0716/89	OJ 1992,132	T 0843/91	OJ 1994,832	T 0501/94	OJ 1997,193	D 0002/82	OJ 1982,353
T 0219/86	OJ 1988,254	T 0197/88	OJ 1989,412	T 0760/89	OJ 1994,797	T 0925/91	OJ 1995,469	Corr.	OJ 1997,376	D 0005/82	OJ 1983,175
T 0234/86	OJ 1989,079	T 0198/88	OJ 1991,254	T 0780/89	OJ 1993,440	T 0934/91	OJ 1994,184	T 0631/94	OJ 1996,067	D 0006/82	OJ 1983,337
T 0237/86	OJ 1988,261	T 0208/88	OJ 1992,022	T 0784/89	OJ 1992,438	T 0937/91	OJ 1996,025	T 0750/94	1998,031	D 0007/82	OJ 1983,185
T 0246/86	OJ 1989,199	T 0212/88	OJ 1992,028	T 0789/89	OJ 1994,482	T 0951/91	OJ 1995,202	T 0840/94	OJ 1996,680	D 0008/82	OJ 1983,378
T 0254/86	OJ 1989,115	T 0227/88	OJ 1990,292	T 0003/90	OJ 1992,737	T 0001/92	OJ 1993,685	T 0873/94	OJ 1997,456	D 0012/82	OJ 1983,233
T 0281/86	OJ 1989,202	T 0238/88	OJ 1992,709	T 0019/90	OJ 1990,476	T 0027/92	OJ 1994,853	T 0958/94	OJ 1997,242	D 0001/85	OJ 1985,341
T 0290/86	OJ 1992,414	T 0261/88	OJ 1992,627	T 0034/90	OJ 1992,454	T 0096/92	OJ 1993,551	T 0274/95	OJ 1997,099	D 0001/86	OJ 1987,489
T 0299/86	OJ 1988,088	T 0261/88	OJ 1994/1-2	T 0047/90	OJ 1991,486	T 0112/92	OJ 1994,192	T 0301/95	OJ 1997,519	D 0002/86	OJ 1987,489
T 0317/86	OJ 1989,378	T 0293/88	OJ 1992,220	T 0089/90	OJ 1992,456	T 0160/92	OJ 1995,035	T 0337/95	OJ 1996,628	D 0003/86	OJ 1987,489
T 0349/86	OJ 1988,345	T 0320/88	OJ 1990,359	T 0097/90	OJ 1993,719	T 0164/92	OJ 1995,305	T 0556/95	OJ 1995,205	D 0004/86	OJ 1988,026
T 0378/86	OJ 1988,386	T 0371/88	OJ 1992,157	T 0110/90	OJ 1994,557	Corr.	OJ 1995,387	T 0850/95	OJ 1996,455	D 0005/86	OJ 1989,210
T 0385/86	OJ 1988,308	T 0401/88	OJ 1990,297	T 0154/90	OJ 1993,505	T 0341/92	OJ 1995,373	T 0850/95	OJ 1997,152	D 0002/87	OJ 1989,448
T 0389/86	OJ 1988,087	T 0426/88	OJ 1992,427	T 0182/90	OJ 1994,641	T 0371/92	OJ 1995,324	T 0742/96	OJ 1997,533	D 0003/87	OJ 1988,271
T 0390/86	OJ 1989,030	T 0459/88	OJ 1990,425	T 0270/90	OJ 1993,725	T 0465/92	OJ 1996,032			D 0002/88	OJ 1989,448
T 0406/86	OJ 1989,302	T 0461/88	OJ 1993,295	T 0272/90	OJ 1991,205	T 0501/92	OJ 1996,261			D 0012/88	OJ 1991,591
T 0416/86	OJ 1989,309	T 0493/88	OJ 1991,380	T 0290/90	OJ 1992,368	T 0514/92	OJ 1996,270	PCT Widerspruch		D 0003/89	OJ 1991,257
T 0002/87	OJ 1988,264	T 0514/88	OJ 1992,570	T 0324/90	OJ 1993,033	T 0585/92	OJ 1996,129	PCT protests		D 0004/89	OJ 1991,211
T 0009/87	OJ 1989,438	T 0536/88	OJ 1992,638	T 0367/90	OJ 1992,529	T 0597/92	OJ 1996,135	PCT Réserve		D 0005/89	OJ 1991,218
T 0016/87	OJ 1992,212	T 0544/88	OJ 1990,429	T 0376/90	OJ 1994,906	T 0649/92	OJ 1998,097			D 0011/91	OJ 1994,401
T 0019/87	OJ 1988,268	T 0550/88	OJ 1992,117	T 0390/90	OJ 1994,808	T 0655/92	OJ 1998,017	W 0004/85	OJ 1987,063	D 0011/91	OJ 1995,721
T 0028/87	OJ 1989,383	T 0586/88	OJ 1993,313	T 0409/90	OJ 1993,040	T 0659/92	OJ 1995,519	W 0007/85	OJ 1988,211	D 0001/92	OJ 1993,357
T 0035/87	OJ 1988,134	T 0635/88	OJ 1993,608	T 0484/90	OJ 1993,448	T 0694/92	OJ 1997,408	W 0007/86	OJ 1987,067	D 0006/92	OJ 1993,361
T 0051/87	OJ 1991,177	T 0648/88	OJ 1991,292	T 0513/90	OJ 1994,154	T 0769/92	OJ 1995,525	W 0009/86	OJ 1987,459	D 0001/93	OJ 1995,227
T 0056/87	OJ 1990,188	T 0002/89	OJ 1991,051	T 0553/90	OJ 1993,666	T 0802/92	OJ 1995,379	W 0001/87	OJ 1988,182	D 0014/93	OJ 1997,561
T 0059/87	OJ 1988,347	T 0005/89	OJ 1992,348	T 0595/90	OJ 1994,695	T 0804/92	OJ 1994,862	W 0004/87	OJ 1988,425	D 0001/94	OJ 1996,468
T 0059/87	OJ 1991,561	T 0014/89	OJ 1990,432	T 0611/90	OJ 1993,050	T 0820/92	OJ 1995,113	W 0008/87	OJ 1989,123	D 0025/96	OJ 1998,044
T 0077/87	OJ 1990,280	T 0060/89	OJ 1992,268	T 0629/90	OJ 1992,654	T 0867/92	OJ 1995,126	W 0003/88	OJ 1990,126	D 0025/96	OJ 1998,044
T 0081/87	OJ 1990,250	T 0079/89	OJ 1992,283	T 0669/90	OJ 1992,739	T 0892/92	OJ 1994,664	W 0031/88	OJ 1990,134		
T 0117/87	OJ 1989,127	T 0093/89	OJ 1992,718	T 0675/90	OJ 1994,058	T 0923/92	OJ 1996,564	W 0032/88	OJ 1990,138		
T 0118/87	OJ 1991,474	T 0130/89	OJ 1991,514	T 0689/90	OJ 1993,616	T 0930/92	OJ 1996,191	W 0044/88	OJ 1990,140		
T 0124/87	OJ 1989,491	T 0148/89	OJ 1994,898	T 0788/90	OJ 1994,708	T 0933/92	OJ 1994,740	W 0011/89	OJ 1993,225		
T 0128/87	OJ 1989,406	T 0182/89	OJ 1991,391	T 0811/90	OJ 1993,728	T 0939/92	OJ 1996,309	W 0012/89	OJ 1990,152		
T 0139/87	OJ 1990,068	T 0200/89	OJ 1992,046	T 0815/90	OJ 1994,389	T 0951/92	OJ 1996,053	W 0006/90	OJ 1991,438		
T 0170/87	OJ 1989,441	T 0202/89	OJ 1992,223	T 0830/90	OJ 1994,713	T 0952/92	OJ 1995,755	W 0015/91	OJ 1993,514		
T 0193/87	OJ 1993,207	T 0210/89	OJ 1991,433	T 0854/90	OJ 1993,669	T 1002/92	OJ 1995,605	W 0016/92	OJ 1994,237		

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 14. Mai 1997  
T 254/93 – 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Anmelder: ORTHO PHARMA-  
CEUTICAL CORPORATION**

**Stichwort: Verhütung von Hautatro-  
phie/ORTHO PHARMACEUTICAL**

**Artikel: 54, 123 (2) und (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (verneint)" –  
"neue Verwendung als technisches  
Merkmal bzw. als technische Wir-  
kung im Sinne von G 2/88 (verneint)  
– Wirkungen miteinander verknüpft  
und aus der Vorbenutzung offen-  
sichtlich"**

### Leitsätze

*I. Wird eine zweite medizinische Indi-  
kation in bezug auf die Verwendung  
eines Bestandteils zur Herstellung  
eines bekannten Stoffgemischs  
beansprucht und ist die Wirkung der  
Verwendung des bekannten Stoffge-  
mischs für den bekannten Zweck  
offensichtlich, so kann eine tech-  
nische Aufgabe weder in der Erzie-  
lung der Wirkung noch in der Her-  
stellung des Stoffgemischs gesehen  
werden. Die einzige verbleibende  
Frage könnte in der Erklärung des  
der Behandlung nach dem bekannten  
Verfahren zugrunde liegenden Phä-  
nomens bestehen (s. Nr. 4.4 der Ent-  
scheidungsgründe).*

*II. Die bloße Erklärung einer Wirkung,  
die bei Verwendung eines Stoffs in  
einem bekannten Stoffgemisch erzielt  
wird, selbst wenn nicht bekannt war,  
daß die Wirkung diesem Stoff in dem  
bekannten Stoffgemisch zuzuschrei-  
ben ist, kann einem bekannten Ver-  
fahren keine Neuheit verleihen, wenn  
dem Fachmann bereits bewußt war,  
daß die gewünschte Wirkung eintre-  
ten würde (s. Nr. 4.8 der Entschei-  
dungsgründe).*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 14 May 1997  
T 254/93 – 3.3.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Applicant: ORTHO PHARMA-  
CEUTICAL CORPORATION**

**Headword: Prevention of skin  
atrophy/ORTHO PHARMACEUTICAL**

**Article: 54, 123(2) and (3) EPC**

**Keyword: "Novelty (no)" – "Novel  
use as a technical feature or tech-  
nical effect within the meaning of  
G 2/88 denied – effects tied up and  
both apparent from prior use"**

### Headnote

*I. When a second medical indication  
is claimed in relation with the use of  
a constituent in the preparation of a  
known composition and the final  
effect is apparent in using the known  
composition for the known purpose,  
a technical problem can be seen  
neither in the obtention of the final  
effect nor in the preparation of the  
composition. The only remaining  
question could be the explanation of  
the phenomenon underlying the  
treatment according to the known  
process (see reasons point 4.4).*

*II. The mere explanation of an effect  
obtained when using a compound in  
a known composition even if the  
effect was not known to be due to  
this compound in the known  
composition, cannot confer novelty  
on a known process if the skilled  
person was already aware of the  
occurrence of the desired effect (see  
reasons point 4.8).*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 14 mai 1997  
T 254/93 – 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon  
Membres : U. Oswald  
R. E. Teschemacher

**Demandeur : ORTHO PHARMA-  
CEUTICAL CORPORATION**

**Référence : Prévention de l'atrophie  
cutanée/ORTHO PHARMACEUTICAL**

**Article : 54, 123(2) et (3) CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté (non)" – "Nou-  
velle utilisation en tant que caracté-  
ristique technique ou effet technique  
au sens de la décision G 2/88 (non) –  
effets liés entre eux et tous deux  
apparents lors d'une utilisation anté-  
rieure"**

### Sommaire

*I. Lorsqu'une deuxième indication  
médicale est revendiquée en relation  
avec l'emploi d'un constituant dans  
la préparation d'une composition  
connue et que l'effet final apparaît  
lorsque l'on utilise la composition  
connue dans le but connu, on ne  
saurait voir dans l'obtention de l'effet  
final ou dans la préparation de la  
composition un quelconque pro-  
blème technique. La seule question  
que l'on pourrait encore se poser  
serait de savoir comment s'explique  
le phénomène sous-jacent au traite-  
ment selon le procédé connu (cf.  
point 4.4 des motifs).*

*II. Le simple fait d'expliquer un effet  
obtenu lorsque l'on utilise un com-  
posé dans une composition connue,  
et ce même si l'on ignorait que cet  
effet était dû à la présence de ce  
composé dans la composition con-  
nue, ne saurait conférer un caractère  
de nouveauté à un procédé connu, si  
l'homme du métier a déjà constaté  
que l'effet désiré se produisait (cf.  
point 4.8 des motifs).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 309 681.2 (Veröffentlichungsnr. 0 266 992) wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung aus folgenden Gründen zurückgewiesen:

i) mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (1) EPÜ;

ii) Verstoß gegen Artikel 52 (2) a) EPÜ, da es sich um eine Entdeckung und nicht um eine Erfindung handelt,

und

iii) mangelnde erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ.

Die Prüfungsabteilung war der Ansicht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 betreffend die

„Verwendung eines Retinoids zur Herstellung eines topisch anzuwendenden Arzneimittels zur Verhütung von kortikosteroid-induzierter Hautatrophie“

nicht neu sei, da verschiedene Vorveröffentlichungen, z. B. Druckschrift

(3) EP-A-0 196 121

Stoffgemische beschrieben, die ein Retinoid und ein Kortikosteroid enthielten. Obwohl der angezogene Stand der Technik nichts über die Wirkung aussage, nämlich daß Hautatrophien in Gegenwart der Retinoidkomponente nicht auftreten, stehe diese Wirkung nicht im Zusammenhang mit einer bereits bestehenden Krankheit und beziehe sich daher nicht auf eine neue Verwendung der Retinoidkomponente im Sinne der Entscheidungen G 5/83 und G 2/88. Der wichtigste therapeutische Wirkstoff sei das Kortikosteroid, das als Nebenwirkung die Hautatrophie verursache, und daher sei die Verwendung der Retinoidkomponente untrennbar mit der primären Verwendung des Kortikosteroids als dermatologischer Wirkstoff verknüpft.

Die Prüfungsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bestenfalls als überraschendes Ergebnis einer Beobachtung oder möglicherweise einer von den Erfindern durchgeführten Untersuchung betrachtet werden könne.

Selbst wenn der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu und als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (2) EPÜ anzusehen wäre, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 – so der Schluß der Prüfungsabteilung –

**Summary of facts and submissions**

I. European patent application No. 87 309 681.2 (publication No. 0 266 992) was refused by a decision of the Examining Division on the grounds of:

(i) lack of novelty under Article 54(1) EPC;

(ii) failure to comply with Article 52(2)(a) EPC by not being an invention but a discovery

and

(iii) lack of an inventive step under Article 56 EPC.

The Examining Division considered that the subject-matter of claim 1 relating to the

“Use of a retinoid in the preparation of a topically administrable medication for use in the prevention of corticosteroid-induced skin atrophy”

was not novel since several prior art documents, for example document

(3) EP-A-0 196 121,

described compositions comprising a retinoid and a corticosteroid. Although the cited prior art was silent as to the effect that skin atrophy did not occur because of the presence of the retinoid component, this effect did not relate to a pre-existing disease and therefore did not relate to a new use of the retinoid component within the meaning of decisions G 5/83 and G 2/88. The main therapeutic agent was the corticosteroid causing the skin atrophy as a biological side-effect, and therefore the use of the retinoid component was inseparable from the primary use of the corticosteroid as the dermatological active agent.

The Examining Division furthermore took the view that the subject-matter of claim 1 could at best be regarded as something like a surprising result of an observation or possibly an investigation made by the inventors.

Even if the subject-matter of claim 1 were to be regarded as novel and representing an invention within the meaning of Article 52(2) EPC, the Examining Division came to the conclusion that in the light of the prior

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 87 309 681.2 (n° de publication 0 266 992) a été rejetée par décision de la division d'examen pour les motifs suivants :

i) absence de nouveauté en vertu de l'article 54(1) CBE ;

ii) non-respect des dispositions de l'article 52(2)a) CBE, l'objet revendiqué n'étant pas une invention mais une découverte,

et

iii) absence d'activité inventive en vertu de l'article 56 CBE.

La division d'examen a estimé que l'objet de la revendication 1 relatif à

“l'utilisation d'un rétinoïde dans la préparation d'un médicament topique en vue de son utilisation dans la prévention de l'atrophie cutanée provoquée par les corticostéroïdes”

n'était pas nouveau, au motif que plusieurs documents de l'état de la technique, tels que le document

(3) EP-A-0 196 121,

décrivaient des compositions comprenant un rétinoïde et un corticostéroïde. Même si l'état de la technique cité était muet sur le fait que la présence du composé rétinoïde empêchait l'apparition d'une atrophie cutanée, cet effet n'était pas lié à une maladie existant déjà et ne portait donc pas sur une nouvelle utilisation du composé rétinoïde au sens des décisions G 5/83 et G 2/88. Le principal agent thérapeutique était le corticostéroïde, lequel avait pour effet biologique secondaire de provoquer une atrophie cutanée. Par conséquent, l'utilisation du composé rétinoïde était indissociable de l'utilisation première du corticostéroïde en tant que principe actif dermatologique.

La division d'examen a en outre estimé que l'objet de la revendication 1 pouvait tout au plus être considéré comme le résultat surprenant d'une observation, voire de recherches effectuées par les inventeurs.

Même en admettant que l'objet de la revendication 1 puisse être considéré comme nouveau et comme étant une invention au sens de l'article 52(2) CBE, la division d'examen a conclu qu'à la lumière de l'état de la tech-

angesichts des Standes der Technik für den Fachmann naheliegend. Der Stand der Technik, z. B. Druckschrift (3), beschreibe die Ausschaltung bestimmter Nebenwirkungen von Kortikosteroiden und beziehe sich daher auf dieselbe Aufgabe, die bereits mit denselben Mitteln gelöst worden sei.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein. Am 14. Mai 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt. In dieser Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin einen neugeschriebenen Satz von Ansprüchen 1 bis 11 ein, die den der Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrunde liegenden Ansprüchen 1 bis 11 entsprachen. Die Beschwerdeführerin legte ferner eine Frage zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer vor.

III. Die Argumente der Beschwerdeführerin sowohl im schriftlichen Verfahren als auch in der mündlichen Verhandlung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Im vorliegenden Fall gebe es keinen Grund, eine Unterscheidung zu treffen zwischen einem Krankheitsbild, dem ein pathologischer Zustand zugrunde liege, und einem Krankheitsbild, das die Folge einer Nebenwirkung einer Medikamentenbehandlung sei. Darüber hinaus gebe es im Stand der Technik keinen Beleg dafür, daß sich die hier beanspruchte Verwendung eines Retinoids auf einen Sekundärerfolg stütze, der nicht im Zusammenhang stehe mit einem Krankheitsbild. Aus der Druckschrift

(8) Martindale – The Extra Pharmacopoeia, 28. Auflage (1982), S. 448, Spalte 3, vorletzte zehn Zeilen – sei bekannt,

daß Hautatrophie ein allgemein bekanntes und vollständig dokumentiertes Krankheitsbild ist, das nach längerer Verwendung von Kortikosteroiden auftritt. Daß dieser Zustand auf eine Nebenwirkung der Verwendung von Kortikosteroiden zurückzuführen ist, könne aber keineswegs von der Tatsache ablenken, daß es sich um einen krankhaften Zustand handelt, der unbedingt behandelt werden sollte.

Da in der Entscheidung G 2/88 wesentlich allgemeinere Grundgedanken vertreten würden als in der Entscheidung G 5/83 und diese sowohl für nichtmedizinische als auch für medizinische Verwendungen relevant seien, habe die Prüfungsabteilung auch zu Unrecht die Relevanz des in G 2/88 erörterten Inhärenzgrundsatzes bestritten und

art the subject-matter of claim 1 was obvious to a skilled person. The prior art, for example document (3), described the suppression of certain side-effects of corticosteroids and thus related to the same problem and had already solved it by the same means.

II. The Appellant lodged an appeal against the decision of the Examining Division. Oral proceedings took place on 14 May 1997. At the oral proceedings the Appellant filed a retyped set of claims 1 to 11 corresponding to claims 1 to 11 forming the basis for the decision of the Examining Division. The Appellant further submitted a question for referral to the Enlarged Board of Appeal.

III. The arguments of the Appellant both in the written procedure and at the oral proceedings may be summarised as follows:

(i) In the present case there was no reason to draw a distinction between a clinical condition arising from a pathological condition and a clinical condition arising as a side-effect of drug therapy. Moreover, there was no support in the prior art for the assumption that the currently claimed use of a retinoid was based on a secondary effect not relating to a clinical condition. It was known from document

(8) Martindale – The Extra Pharmacopoeia, 28th Edition (1982), page 448, third column, penultimate ten lines,

that skin atrophy was a well-recognised and fully documented clinical condition occurring after prolonged use of corticosteroids. Accordingly, the fact that the condition was caused as a side effect of the use of corticosteroids did not in any way detract from the fact that it was an undesirable clinical condition for which a treatment was highly desirable.

Since decision G 2/88 was decided on much broader principles than G 5/83 and those broader principles were relevant to both non-medical and medical uses, the Examining Division furthermore was wrong to dismiss the relevance of the inherency principle discussed in G 2/88, and consequently was wrong to argue that skin atrophy could be regarded as a

nique, cet objet était évident pour un homme du métier. L'état de la technique (par ex. le document (3)) décrivait la suppression de certains effets secondaires des corticostéroïdes et portait ainsi sur le même problème, lequel avait donc déjà été résolu de la même façon.

II. Le requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 14 mai 1997, il a déposé un jeu de revendications 1 à 11 redactylographié, correspondant aux revendications 1 à 11 sur lesquelles s'était fondée la division d'examen pour rendre sa décision. Le requérant a également présenté une question à soumettre à la Grande Chambre de recours.

III. Les arguments invoqués par le requérant, tant dans la procédure écrite que lors de la procédure orale, peuvent se résumer comme suit :

i) En l'espèce, il n'y avait aucune raison d'établir une distinction entre un état clinique résultant d'un état pathologique et un état clinique survenant sous la forme d'un effet secondaire d'une pharmacothérapie. En outre, l'état de la technique ne permettait en aucune façon de supposer que l'utilisation du rétinolide revendiquée dans la présente demande se fondait sur un effet secondaire non lié à un état clinique. Il ressort du document

(8) Martindale – The Extra Pharmacopoeia, 28<sup>e</sup> édition (1982), page 448, troisième colonne, dix avant-dernières lignes,

que l'atrophie cutanée était un état clinique reconnu et bien documenté, consécutif à l'utilisation prolongée de corticostéroïdes. En conséquence, même si cet état clinique résultait d'un effet secondaire provoqué par l'utilisation de corticostéroïdes, il n'en demeurait pas moins qu'il était indésirable et nécessitait un traitement.

De plus, étant donné que la décision G 2/88 porte sur des principes beaucoup plus étendus que la décision G 5/83, qui concernent aussi bien des utilisations médicales que non-médicales, la division d'examen a estimé à tort que le principe du contenu intrinsèque, qui a été examiné dans la décision G 2/88, n'était pas pertinent, et c'est donc également à tort qu'elle

infolgedessen zu Unrecht argumentiert, daß Hautatrophie als sekundärer unüblicher Parameter betrachtet werden könne, mit dem die mangelnde Neuheit überdeckt werden solle. Da sich die technische Wirkung ausschließlich auf die Verwendung des Retinoidbestandteils beziehe, sei es für die Frage der Neuheit unerheblich, ob das Retinoid vor, während oder nach der Kortikosteroidbehandlung angewandt werde.

ii) Da die vorliegende Erfindung in der praktischen Ausführung der Entdeckung bestand, daß Retinoide Hautatrophien verhindern, also in der Verwendung von Retinoiden bei der Herstellung eines Medikaments zur Verwendung für die genannte Verhütung, gebe es keinen Grund, die Anmeldung nach Artikel 52 (2) a) EPÜ zurückzuweisen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern schließe die bloße Tatsache, daß solche Erfindungen auf Entdeckungen basieren, ihre Patentierbarkeit nicht prima facie aus.

iii) Hinsichtlich des Standes der Technik vertrat die Beschwerdeführerin den Grundsatz, daß in keiner der angezogenen Druckschriften Retinoid-Kortikosteroid-Kombinationspräparate beschrieben seien, die sich auf das Problem der durch die topische Anwendung von Kortikosteroiden verursachten Hautatrophie bezögen, und daß dem Fachmann am Prioritätstag der Anmeldung keine Methoden zur Milderung einer solchen Nebenwirkung bekannt gewesen seien. Jede der genannten Vorveröffentlichungen beziehe sich nur auf Dermatosen wie Ekzeme und Psoriasis. Ebenso lasse sich aus dem Stand der Technik in bezug auf die Behandlung entweder allein mit Retinoiden oder allein mit Kortikosteroiden nur entnehmen, daß diese Stoffe bei der Behandlung von Dermatosen hilfreich seien. Der Mediziner könne ohne weiteres zwischen Dermatosen einerseits und Hautatrophie andererseits unterscheiden.

Angesichts der Tatsache, daß der beanspruchte Gegenstand die Behandlung von Dermatosen mit einer Kortikosteroid- und einer Retinoidkomponente umfaßte, gelangte die Beschwerdeführerin zu der Schlußfolgerung, daß eine der angezogenen Druckschriften, z. B. Druckschrift (3), die sich auf eine solche Behandlung beziehen, als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden könne. Jedoch enthalte dieser Stand der Technik keinerlei Aussage über das Krankheitsbild der Hautatrophie. Es gebe auch keinen Beweis dafür, daß der Arzt erkenne, daß keine Hautatrophie vorliege. Am Prioritätstag der Anmeldung würde

secondary unusual parameter destined to disguise a lack of novelty. Since the technical effect related solely to the use of the retinoid compound, it was irrelevant to the question of novelty whether the retinoid was applied before, with or after the corticosteroid treatment.

(ii) Since the present invention lay in the realisation of the practical application of the discovery that retinoids prevent skin atrophy, namely use of retinoids in the preparation of a medicament for use in the said prevention, there was no basis to reject the application under Article 52(2)(a) EPC. According to the established case law of the Boards of Appeal, the mere fact that such inventions are based on discoveries did not prima facie preclude their patentability.

(iii) As regards the prior art, it was the Appellant's fundamental position that none of the cited documents describing combined retinoid-corticosteroid preparations related to the problem of skin atrophy caused by the topical application of corticosteroids and that on the priority date of the application the skilled person did not know any method of reducing such a side-effect. Each of the said prior art documents related only to dermatoses such as eczema and psoriasis. In the same way the prior art relating to treatment with either retinoids or corticosteroids alone clearly indicated nothing more than that these compounds were useful in the treatment of dermatoses. The skilled medical practitioner could readily distinguish between dermatoses on the one hand and skin atrophy on the other.

Taking account of the fact that the claimed subject-matter comprised the treatment of dermatoses with a corticosteroid and a retinoid compound, the Appellant came to the conclusion that one of the cited documents, for example document (3), relating to such a treatment could be regarded as the closest prior art. However, this prior art was totally silent about the clinical condition of skin atrophy. There was also no evidence that the absence of skin atrophy was recognised by the medical practitioner. On the priority date of the application a skilled person would naturally have expected any corticosteroid therapy to have

a conclu que l'atrophie cutanée pouvait être considérée comme un paramètre secondaire inhabituel destiné à occulter le défaut de nouveauté. Comme l'effet technique était lié uniquement à l'utilisation du composé rétinol, la question de savoir si le rétinol était appliqué avant, pendant ou après le traitement à base de corticostéroïdes était sans rapport avec la nouveauté.

ii) Etant donné que la présente invention consiste à mettre en oeuvre la découverte selon laquelle les rétinol préviennent l'atrophie cutanée, par l'utilisation de rétinol dans la préparation d'un médicament à cette fin prophylactique, le rejet de la demande en vertu de l'article 52(2)a) CBE est dénué de fondement. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le simple fait que de telles inventions se basent sur des découvertes n'exclut pas de prime abord leur brevetabilité.

iii) S'agissant de l'état de la technique, le requérant a allégué pour l'essentiel qu'aucun des documents cités décrivant des préparations qui combinent un rétinol et un corticostéroïde n'évoquait le problème de l'atrophie cutanée provoquée par l'application topique de corticostéroïdes, et qu'à la date de priorité de la demande, l'homme du métier ne connaissait aucun moyen d'atténuer un tel effet secondaire. Toutes ces antériorités portaient seulement sur des dermatoses, telles que l'eczéma et le psoriasis. De même, la seule chose qui ressortait clairement de l'état de la technique relatif aux traitements faisant appel aux seuls rétinol ou aux seuls corticostéroïdes était que ces composés s'avéraient utiles dans le traitement des dermatoses. Le praticien était en mesure de distinguer immédiatement les dermatoses de l'atrophie cutanée.

S'appuyant sur le fait que l'objet revendiqué comprenait le traitement de dermatoses à l'aide d'un composé à base d'un corticostéroïde et d'un rétinol, le requérant a conclu que l'un des documents cités portant sur un tel traitement, par ex. le document (3), pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche. Or, cette antériorité était entièrement muette sur l'état clinique de l'atrophie cutanée. Il n'était pas davantage prouvé que le praticien avait admis l'absence d'atrophie cutanée. A la date de priorité de la demande, l'homme du métier se serait naturellement attendu à ce que toute thérapie à base de corticostéroïdes

der Fachmann natürlich damit rechnen, daß jede Kortikosteroidtherapie als Nebenwirkung eine Hautatrophie verursache. Fehle ein solcher Hinweis auf eine Hautatrophie, könnte der Fachmann logischerweise nur annehmen, daß dieses Problem noch besteht. Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit sei es daher rein spekulativ, davon auszugehen, welche Überlegungen der Fachmann darüber hinaus anstellen könnte.

iv) Auf eine Frage der Beschwerdekammer, was durch die Erfindung tatsächlich erzielt würde, da doch die Verwendung einer Retinoid- und einer Kortikosteroidkomponente vorkannt sei, brachte die Beschwerdeführerin als Grundgedanken vor, daß die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe angesichts der Druckschrift (3) im Erkennen dessen, was bei der gleichzeitigen Verwendung eines Retinoids und eines Kortikosteroids nicht eintrete, und in der Umsetzung dieser Erkenntnis in die Praxis gesehen werden könnte. In diesem Zusammenhang betonte die Beschwerdeführerin wiederholt, daß weder Druckschrift (3) noch der sonstige angezogene Stand der Technik die jetzt beanspruchte Lösung hätten andeuten können, wonach eine solche negative Wirkung wie Hautatrophie durch die topische Anwendung eines Retinoids verringert werden könnte. Dies sei zum ersten Mal durch die vergleichenden Daten in Tabelle II der Anmeldung bewiesen worden.

v) Es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daß die Prüfungsabteilung meinte, sie könne die Erfindung und die Ansprüche neu definieren, und daß sie die Ansprüche in einer Weise verstanden wissen wollte, die im Widerspruch zu den eingereichten Ansprüchen, dem Wortlaut der Beschreibung und der Argumentation der Beschwerdeführerin stehe. Darüber hinaus habe die Prüfungsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung nach der Verkündung der Entscheidung zum ersten Mal auf die im Zusammenhang mit der sogenannten primären und sekundären Wirkung vorgebrachten Argumente Bezug genommen. Auch die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin keine Gelegenheit gehabt habe, zu diesen ablehnenden Äußerungen Stellung zu nehmen, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Basis der in der mündlichen Verhandlung erneut eingereichten Ansprüche 1 bis 11 zu erteilen.

skin atrophy as a side-effect. In the absence of such mention of skin atrophy, the only logical assumption that the skilled person could make was that this problem still existed. It was therefore purely speculative for the assessment of inventive step to start with an assumption about what was over and above that going on in the mind of the skilled person.

(iv) In reply to a question by the Board of Appeal concerning what was actually achieved by the invention when taking into account the prior art use of a retinoid and a corticosteroid compound, the Appellant's basic idea was that in the light of document (3) the problem underlying the invention could be seen in the recognition of what does not happen when using a retinoid and a corticosteroid together and the transformation into practice of this recognition. In this context the Appellant emphasised repeatedly that neither document (3) nor the other cited prior art could foreshadow the solution now claimed that such an adverse effect as skin atrophy could be reduced by the topical use of a retinoid. This was proven for the first time by the comparative data contained in Table II of the application.

(v) It was a substantial procedural violation for the Examining Division to take it upon itself to redefine the invention and the claims and suggest that the claims should be read and understood in a manner which was inconsistent with the claims on file, the text of the description and the argumentation of the Appellant. Moreover, at the end of the oral proceedings, after the decision was pronounced, the Examining Division referred for the first time to arguments relating to a so-called primary and secondary effect. The fact that the Appellant was given no opportunity to comment on these rejecting arguments also constituted a substantial procedural violation.

IV. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of claims 1 to 11 as resubmitted during the oral proceedings.

ait pour effet secondaire une atrophie cutanée. Celle-ci n'étant pas mentionnée, la seule hypothèse qu'il pouvait émettre en toute logique était que ce problème n'avait pas encore été résolu. Par conséquent, le fait de se fonder, pour apprécier l'activité inventive, sur des hypothèses allant au-delà des réflexions de l'homme du métier relevait de la pure spéculation.

iv) En réponse à une question de la Chambre de recours sur ce qu'apportait réellement l'invention, compte tenu du fait que l'utilisation d'un composé à base d'un rétinol et d'un corticostéroïde était connue dans l'état de la technique, le requérant a pour l'essentiel fait valoir qu'à la lumière du document (3), on pouvait considérer que le problème posé consistait à reconnaître ce qui ne se produit pas, lorsque l'on combine un rétinol et un corticostéroïde, et à traduire ce constat dans la pratique. Dans ce contexte, le requérant a souligné à plusieurs reprises que ni le document (3), ni les autres antériorités citées ne laissaient entrevoir la solution revendiquée, à savoir que l'application topique d'un rétinol pouvait atténuer l'effet indésirable de l'atrophie cutanée. Cela était prouvé pour la première fois par les données comparatives figurant dans le tableau II de la demande.

v) La division d'examen a commis un vice substantiel de procédure en prenant sur elle de redéfinir l'invention et les revendications, et de suggérer que les revendications devaient être interprétées d'une manière qui était incompatible avec les revendications figurant au dossier, le texte de la description et l'argumentation du requérant. En outre, à la fin de la procédure orale, et alors même qu'elle avait prononcé sa décision, la division d'examen s'est référée pour la première fois à des arguments sur ce qu'il est convenu d'appeler l'effet primaire et l'effet secondaire. Le fait que le requérant n'ait pas été mis en mesure de prendre position sur ces arguments de rejet constituait également un vice substantiel de procédure.

IV. Le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 11, telles que déposées au cours de la procédure orale.

Des weiteren beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hilfsweise beantragte sie, daß die Große Beschwerdekammer mit der während der mündlichen Verhandlung vorgelegten folgenden Rechtsfrage befaßt wird:

"Gilt der in G 2/88 aufgestellte Grundsatz, wonach es bei Ansprüchen, die auf die zweite und weitere nichtmedizinische Verwendungen gerichtet sind, nach Artikel 54 (2) EPÜ darum gehe zu entscheiden, was der Öffentlichkeit "zugänglich gemacht" worden sei, und nicht darum, was in dem zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag, in gleicher Weise für Ansprüche, die auf die zweite und weitere medizinische Verwendungen gerichtet sind?"

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Anspruch 1 basiert auf der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 20 bis 23; Anspruch 2 entspricht Anspruch 11 in der ursprünglich eingereichten Fassung. Den Ansprüchen 3 bis 11 liegen die Ansprüche 2 bis 10 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ sind folglich erfüllt.

3. Die Anmeldung bezieht sich auf die Verwendung eines Retinoids in obligatorischer Kombination mit der gleichzeitigen, gesonderten oder anschließenden Verwendung von Kortikosteroiden zur Verhütung von Hautatrophien.

Keine der während des Verfahrens angezogenen Druckschriften, insbesondere keines der zahlreichen Dokumente, die sich auf die kombinierte Verwendung eines Kortikosteroids und eines Retinoids beziehen, sagt dem Leser, daß das Symptom der durch die topische Anwendung von Kortikosteroiden verursachten Hautatrophie durch die topische Anwendung eines Retinoids verhindert oder gemildert werden könnte.

In bezug auf die Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstands stützte sich die Beschwerdeführerin nicht nur auf die Entscheidung G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64), die die Neuheit einer sogenannten zweiten medizinischen Indikation betrifft, sondern legte besonderen Nachdruck auf das, was sich aus der Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) ableiten läßt (s. auch Entscheidung G 6/88, ABI. EPA 1990, 114).

Furthermore, he requested that the appeal fee be reimbursed.

Alternatively, he requested that the following question of law submitted during the oral proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal.

"Does the principle, established in G 2/88 in respect of second and subsequent non-medical use claims, that under Article 54(2) EPC the question to be decided is what has been "made available" to the public and not what may have been "inherent" in what was made available, equally apply to second and subsequent medical use claims?"

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Claim 1 is based on the description, page 3, lines 20 to 23; claim 2 corresponds to claim 11 as originally filed. Claims 3 to 11 are based on claims 2 to 10 as originally filed.

The requirements of Article 123(2) EPC are accordingly satisfied.

3. The application relates to the use of a retinoid compound in a compulsory association with the simultaneous, separate or sequential use of corticosteroids in the prevention of skin atrophy.

None of the documents cited during the proceedings, particularly none of those numerous documents which relate to the combined use of a corticosteroid and a retinoid, tells the reader that the symptom of skin atrophy caused by the topical application of corticosteroids could be prevented or reduced by the topical use of a retinoid.

As regards the question of novelty of the claimed subject-matter, the Appellant did not only rely on decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) relating to novelty of a so-called second medical indication, but put particular emphasis on what might be derived from decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) (see also decision G 6/88, OJ EPO 1990, 114).

Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours.

A titre subsidiaire, il a demandé que la question de droit suivante, présentée au cours de la procédure orale, soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Le principe établi dans la décision G 2/88 en ce qui concerne les revendications relatives à une deuxième utilisation non médicale et aux utilisations non médicales ultérieures, selon lequel la question à trancher en vertu de l'article 54(2) CBE est de savoir ce qui a été "rendu accessible" au public et non pas ce qui pouvait être contenu "intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible, s'applique-t-il également aux revendications relatives à une deuxième utilisation médicale et aux utilisations médicales ultérieures ?"

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La revendication 1 se fonde sur la page 3, lignes 20 à 23 de la description, la revendication 2 correspond à la revendication 11 initiale et les revendications 3 à 11 se fondent sur les revendications 2 à 10 telles que déposées initialement.

Il est donc satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

3. La demande porte sur l'utilisation d'un composé rétinoloïde obligatoirement associée à l'utilisation simultanée, séparée ou séquentielle de corticostéroïdes en vue de prévenir l'atrophie cutanée.

Aucun des documents cités au cours de la procédure, notamment parmi les nombreux documents portant sur l'utilisation combinée d'un corticostéroïde et d'un rétinoloïde, n'indiquait au lecteur que le symptôme de l'atrophie cutanée provoqué par l'application topique de corticostéroïdes pouvait être évité ou atténué par l'application topique d'un rétinoloïde.

En ce qui concerne la question de la nouveauté de l'objet revendiqué, le requérant ne s'est pas appuyé uniquement sur la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64) relative à la nouveauté de ce qu'il est convenu d'appeler une deuxième indication médicale, mais il a également mis l'accent sur ce qui est susceptible d'être déduit de la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) (cf. également décision G 6/88, JO OEB 1990, 114).



Unter Nummer 10.3 der Entscheidungsgründe der Entscheidung G 2/88 (entspricht Nr. 9 der Entscheidungsgründe der Entscheidung G 6/88) gelangte die Große Beschwerdekammer zu der Schlußfolgerung, daß eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes eine neu entdeckte technische Wirkung wiedergeben kann. Die Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten. Ist dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist.

Im vorliegenden Fall kann die Kammer ohne weiteres bejahen, daß die Verhütung von Hautatrophien als ein pharmazeutisches Merkmal anzusehen ist und entsprechend den Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer (G 2/88, Nr. 10.3 der Entscheidungsgründe) die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung der Öffentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente zugänglich gemacht worden ist. Trotzdem stellt sich im vorliegenden Fall die Frage, ob diese Wirkung eine **technische** Wirkung im Sinne der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 darstellt; nur wenn dies bejaht wird, kann dem beanspruchten Gegenstand nach Artikel 54 (1) EPÜ Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zuerkannt werden.

4. In G 2/88 wird der Grundgedanke vertreten, daß die Offenbarung einer bisher unbekanntem Eigenschaft eines Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stellt, ein wertvoller, erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein kann. Offensichtlich ist dies der Grund, weshalb die Große Beschwerdekammer die Schlußfolgerung bejahte, daß die auf eine solche Eigenschaft bezogene Verwendung als neuheitsbegründendes technisches Merkmal betrachtet werden kann.

4.1 Die Große Beschwerdekammer ging jedoch von der Annahme aus, daß die zum ersten Mal offenbarte technische Wirkung eine **neue** Verwendung des bekannten Stoffes impliziere (Nr. 10.3 der Entscheidungsgründe). In den Fällen, die die Große Beschwerdekammer vor Augen hatte, lag tatsächlich eine solche neue Verwendung vor:

In point 10.3 of the Reasons for the Decision G 2/88 (corresponding to point 9 of the Reasons for the Decision G 6/88), the Enlarged Board of Appeal concluded that a new use of a known compound may reflect a newly discovered technical effect. The attaining of such a technical effect should then be considered as a functional technical feature of the claim. If that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means set out in Article 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public.

In the present case, the Board has no difficulty in accepting that the prevention of skin atrophy has to be regarded as a pharmaceutical feature and, following the conclusions of the Enlarged Board of Appeal (G 2/88 point 10.3 of the Reasons for the Decision), that the effect underlying this feature was not made available to the public in written form by any of the cited literature. Nevertheless, the question arises whether in the present case this effect represents a **technical** effect within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88, which would be necessary to establish novelty under Article 54(1) EPC of the claimed subject-matter over the prior art.

4. It is a basic consideration in G 2/88 that the recognition or discovery of a previously unknown property of a compound, such property providing a new technical effect, can involve a valuable and inventive contribution to the art (Reasons 2.3). This is apparently the reason why the Enlarged Board of Appeal accepted that the use related to such a property may be regarded as a technical feature appropriate for establishing novelty.

4.1 The Enlarged Board of Appeal started, however, from the assumption that the technical effect disclosed for the first time implied a **new** use of the known substance (Reasons 10.3). In the situations which the Enlarged Board had in mind such a new use was actually present:

Au point 10.3 des motifs de la décision G 2/88 (qui correspond au point 9 des motifs de la décision G 6/88), la Grande Chambre de recours a conclu qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication. Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54(2) CBE, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public.

Dans la présente affaire, la Chambre n'a aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée doit être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours (G 2/88, point 10.3 des motifs de la décision), l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se pose néanmoins est de savoir si, en l'espèce, cet effet représente un effet **technique** au sens des décisions G 2/88 et G 6/88, qui permet d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'article 54(1) CBE.

4. La décision G 2/88 énonce comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette propriété produisant un effet technique nouveau, peut constituer un apport utile et inventif sur le plan technique (point 2.3 des motifs). C'est apparemment la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours a accepté que l'usage lié à une telle propriété puisse être considéré comme une caractéristique technique appropriée pour établir la nouveauté.

4.1 La Grande Chambre de recours est toutefois partie de la supposition que l'effet technique divulgué pour la première fois impliquait une utilisation **nouvelle** de la substance connue (point 10.3 des motifs). Dans les situations auxquelles elle songeait, cette utilisation nouvelle était effectivement présente :

(1) In dem Fall, der zur Befassung der Großen Beschwerdekammer führte (T 59/87, ABI. EPA 1988, 347) wurde die Verwendung eines reibungsverringernenden Zusatzes in einem Schmiermittel beansprucht. Im Stand der Technik war die Verwendung des Stoffes als Zusatz zur Verhinderung von Rostbildung bekannt

(2) In dem zweiten in G 2/88 erwähnten relevanten Fall (Nr. 9.1 der Entscheidungsgründe; T 231/85, ABI. EPA 1989, 74) war die Anmeldung auf die Verwendung eines Stoffes als Fungizid gerichtet, während der Stand der Technik denselben Stoff als Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums beschrieb.

Da kein neuer Stoff und keine neuen Mittel für seine Anwendung beansprucht wurden, mag die neue technische Wirkung möglicherweise inhärent aufgetreten sein, als das Erzeugnis des beanspruchten Verfahrens für den bekannten Zweck verwendet wurde. Dies wurde nicht als neuheits-schädlich betrachtet, da eine solche verborgene Wirkung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden war, als das Erzeugnis für die bekannte Verwendung eingesetzt wurde. Darüber hinaus gab es in beiden Fällen zwei verschiedene Anwendungen für das Erzeugnis, die deutlich voneinander abgegrenzt werden konnten. Dies ist im Fall der Agrochemikalie offensichtlich, da die Umstände, unter denen ein Fungizid verwendet wird, sich von denen, unter denen ein Mittel zur Wachstumsförderung verwendet wird, deutlich unterscheiden. Ebenso mag man im Fall des Schmiermittels vorbringen, daß das im Anspruch genannte Erzeugnis und das bekannte Erzeugnis ganz unterschiedlichen Zwecken dienen. Während die bekannte Verwendung auf die Verhinderung von Rostbildung gerichtet war, bezog sich die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende technische Aufgabe auf die Verringerung der Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren. Schmiermittel können für zahlreiche Zwecke verwendet werden, und beide Eigenschaften können in ganz unterschiedlichen Situationen wichtig sein.

In diesen Fällen führte die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung, die nicht notwendigerweise mit der bekannten zusammenhing und deutlich davon unterschieden werden konnte.

4.2 Es ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die gleiche Situation zutrifft. Wie bereits festgestellt, bezieht sich die vorliegende Anmeldung auf die gleichzeitige, gesonderte oder nach-

(1) In the case giving rise to the referral (T 59/87, OJ EPO 1988, 347) a use of a substance as a friction-reducing agent in a lubricant composition was claimed. In the state of the art the use of the substance as a rust inhibiting additive was known.

(2) In the second relevant case mentioned in G 2/88 (Reasons 9.1, T 231/85, OJ EPO 1989, 74) the application was directed to the use of a compound as a fungicide whereas the state of the art described the same compound as an agent for influencing plant growth.

Since no new substance and no new means for its application were claimed, there was the possibility that the new technical effect might have inherently taken place when the product of the claimed process was applied for the known purpose. This was not regarded as detrimental for novelty since such hidden effect had not been made available to the public when the product was applied for the known use. Furthermore, there were in both cases two different applications for the product which could be separated clearly from each other. This is evident in the case of the agrochemical since the circumstances in which a fungicide is applied may be quite different from the circumstances in which a growth promoter is applied. Also, in the case of the lubricant it may be said that the product indicated in the claim and the known product could serve quite different purposes. Whereas the known use was related to the inhibition of rust, the technical problem underlying the claimed subject-matter was to reduce the friction between sliding surfaces in engines. Lubricants may be applied for numerous purposes and both properties may be important in quite different situations.

In these cases the newly discovered effect ended in a new technical application which was not necessarily correlated with the known one and could be clearly distinguished therefrom.

4.2 It must be examined whether the same situation occurs in the present case. As already stated above, the application under appeal relates to the simultaneous, separate or

1) Dans l'affaire ayant donné lieu à la saisine (T 59/87, JO OEB 1988, 347), l'utilisation d'une substance en tant qu'agent réduisant les frottements dans une composition lubrifiante était revendiquée. L'utilisation de cette substance en tant qu'additif inhibiteur de corrosion était connue dans l'état de la technique.

2) Dans la deuxième affaire mentionnée dans la décision G 2/88 (point 9.1 des motifs, T 231/85, JO OEB 1989, 74), la demande portait sur l'utilisation d'un composé en tant que fongicide, tandis que l'état de la technique décrivait le même composé en tant qu'agent en vue d'influencer la croissance des plantes.

Etant donné qu'aucune substance nouvelle ni aucun mode d'application nouveau n'étaient revendiqués, il se pouvait fort bien que le nouvel effet technique eût en soi déjà été obtenu lorsque le produit issu du procédé revendiqué était appliqué à une fin connue. Cela n'a pas été considéré comme destructeur de nouveauté, car un tel effet non apparent n'avait pas été rendu accessible au public lors de l'application du produit en vue de l'utilisation connue. En outre, dans les deux cas, le produit faisait l'objet de deux applications différentes, que l'on pouvait clairement distinguer l'une de l'autre. Ainsi, le produit agrochimique était appliqué dans des circonstances bien différentes, selon qu'il était utilisé comme fongicide ou comme promoteur de la croissance. De même, dans le cas du lubrifiant, on peut dire que le produit indiqué dans la revendication et le produit connu pouvaient répondre à des fins bien différentes. Alors que l'utilisation de ce produit en tant qu'inhibiteur de la corrosion était connue, le problème technique sous-tendant l'objet revendiqué consistait à réduire le frottement des surfaces en mouvement dans les moteurs. Les lubrifiants sont susceptibles d'être appliqués à de nombreuses fins et les deux propriétés peuvent être importantes dans des situations tout à fait différentes.

Dans les cas susmentionnés, l'effet qui venait d'être découvert se traduisait par une nouvelle application technique, qui n'avait pas nécessairement de lien avec l'application connue et qui pouvait en être clairement distinguée.

4.2 Il y a lieu d'examiner si la situation est identique en l'espèce. Comme indiqué plus haut, la demande qui fait l'objet du recours porte sur l'utilisation simultanée, séparée ou

folgende Verwendung eines Glukokortikoids und eines Retinoids, insbesondere auf ein kombiniertes Kortikosteroid-Retinoid-Präparat. Das letztgenannte Kombinationsmedikament wird in derselben Weise für die Behandlung von Dermatosen eingesetzt (Beschreibung S. 3, Zeile 16) wie verschiedene andere, lang vor dem Prioritätstag auf dem Markt befindliche identische Produkte.

Folglich ist der Stand der Technik in bezug auf die Behandlung von Patienten mit einem Kortikosteroid und einem Retinoid als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Der Stand der Technik in bezug auf die Behandlung von Patienten entweder allein mit Retinoiden oder allein mit Kortikosteroiden hat mit der beanspruchten Erfindung weniger zu tun.

Nach der Beschreibung (S. 2, Zeilen 26 bis 28) ist Hautatrophie die häufigste Reaktion auf Glukokortikosteroid-Analoga. Diese Nebenwirkung wird als häufig und schwerwiegend beschrieben (s. o., Zeilen 34/35). Die Beschwerdeführerin selbst hat zusätzlich auf Druckschrift (8) verwiesen und eingeräumt, daß Hautatrophie ein bekanntes und vollständig dokumentiertes Krankheitsbild ist, das nach längerer Verwendung von Kortikosteroiden zu beobachten ist. Die Verhütung von Hautatrophie ist daher bei der Verwendung von Glukokortikosteroiden zur Behandlung von Dermatosen ein wichtiger Aspekt und muß es auch sein, damit die Hauptwirkung des Glukokortikosteroids für den Patienten nicht hinfällig wird. Folglich ist die Verhütung von Hautatrophie untrennbar an die Verwendung der bekannten Arzneimittel gebunden. Daher läßt sich die Situation nicht mit den unter Nummer 4.1 genannten Situationen vergleichen. Obwohl sie einen spezifischen Aspekt der bekannten Verwendung betrifft, unterscheidet sich die in Anspruch 1 genannte Verwendung (Verhütung von Hautatrophie) letzten Endes nicht von der bekannten Verwendung (Behandlung von Dermatosen).

4.3 Während der mündlichen Verhandlung in der Beschwerdephase erklärte sich die Beschwerdeführerin damit einverstanden, Druckschrift (3) als nächstliegenden Stand der Technik zu berücksichtigen. Darin wird ein Präparat in Form einer Salbe beschrieben, die unter anderem aus Kortikosteroiden, Salicylaten und Antibiotika besteht und fakultativ Vitamin A als einen Wirkstoff zur Behandlung der Hautkrankheit Psoriasis enthält (s. S. 2, Spalte 1, Zeilen 1 bis 5, Beispiel 1 sowie Ansprüche 1 und 3). In Spalte 1, Zeilen 20 bis 33 ist ausgeführt, daß diese Zuberei-

sequential use of a glucocorticoid and a retinoid, in particular to a combined corticosteroid-retinoid preparation. The latter combined pharmaceutical is applied for the treatment of dermatoses (description page 3, line 16) in the same way as several identical products actually on the market long before the priority date.

Accordingly, the prior art relating to the treatment of patients with both a corticosteroid and a retinoid must represent the closest prior art. Prior art relating to the treatment of patients with either retinoids or corticosteroids alone is further removed from the claimed invention.

According to the description (page 2, lines 26 to 28), skin atrophy is the most common adverse reaction to glucocorticosteroidal analogs. This side effect is described as prevalent and serious (above, lines 34/35). The Appellant himself has additionally referred to document (8) and admitted that skin atrophy is a well-recognized and fully-documented clinical condition occurring after prolonged use of corticosteroids. Therefore, it is and must always have been an essential aspect in the application of glucocorticosteroids in the treatment of dermatoses to avoid skin atrophy in order not to make the main effect of the glucocorticosteroid meaningless for the patient. It follows from this that the prevention of skin atrophy was inseparably tied to the use of the known pharmaceuticals. Thus, the situation is not comparable to the cases mentioned in paragraph 4.1 above. Although it concerns a specific aspect of the known use, the use specified in Claim 1 (prevention of skin atrophy) is not finally different from the known use (treatment of dermatoses).

4.3 During the oral proceedings at the appeal stage the Appellant agreed to take into account document (3) as the closest prior art. Document (3) describes a preparation in the form of an ointment based inter alia on corticosteroids, salicylates and antibiotics and optionally containing vitamin A as one of the active ingredients for the treatment of the skin disease psoriasis (see page 2, column 1, lines 1 to 5, Example 1 as well as claims 1 and 3). It is indicated in column 1, lines 20 to 33, that this preparation overcomes the disadvantage of secondary effects which may occur

séquentielle d'un glucocorticoïde et d'un rétinolide, et en particulier sur une préparation combinant un corticostéroïde et un rétinolide. Ce dernier produit pharmaceutique combiné est utilisé dans le traitement des dermatoses (page 3, ligne 16 de la description) de la même manière que plusieurs autres produits identiques, qui étaient sur le marché bien avant la date de priorité.

En conséquence, les traitements combinant un corticostéroïde et un rétinolide constituent l'état de la technique le plus proche, les traitements faisant appel aux seuls rétinolides ou aux seuls corticostéroïdes étant plus éloignés de l'invention revendiquée.

D'après la description (page 2, lignes 26 à 28), l'atrophie cutanée est la réaction indésirable la plus courante aux analogues à base de glucocorticostéroïdes. Cet effet secondaire est décrit comme étant répandu et grave (page 2, lignes 34 et 35). Le requérant lui-même s'est également référé au document (8) et a admis que l'atrophie cutanée était un état clinique reconnu et bien documenté, consécutif à l'utilisation prolongée de corticostéroïdes. Par conséquent, l'un des aspects essentiels de l'application de glucocorticostéroïdes dans le traitement des dermatoses consiste et a nécessairement toujours consisté à éviter l'atrophie cutanée, afin de ne pas rendre l'effet principal du glucocorticostéroïde sans intérêt pour le patient. Il s'ensuit que la prévention de l'atrophie cutanée était indissociable de l'utilisation des produits pharmaceutiques connus. Aussi la présente situation n'est-elle pas comparable aux cas mentionnés au point 1.4 supra. Bien qu'elle concerne un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'est finalement pas différente de l'utilisation connue (traitement des dermatoses).

4.3 Lors de la procédure orale qui a eu lieu au stade du recours, le requérant a accepté de considérer le document (3) comme représentant l'état de la technique le plus proche. Ce document décrit une préparation sous la forme d'une pommade à base notamment de corticostéroïdes, de salicylates, d'antibiotiques et, en option, de vitamine A, l'un des principes actifs utilisés dans le traitement du psoriasis, qui est une maladie de la peau (cf. page 2, colonne 1, lignes 1 à 5, exemple 1 et revendications 1 et 3). Il est indiqué dans la colonne 1, lignes 20 à 33, que cette préparation

tung den Nachteil von Nebenwirkungen ausschaltet, die nach der lokalen Anwendung von Kortikosteroiden auftreten können, wie Hautnekrosen, Steroidaldermatitis und in einigen Fällen Nebenwirkungen an der Nebenniere. Das Arzneimittel ist besonders nützlich zur Ausschaltung der Wirkung von Steroiden auf das endokrine System und hat gefäßverengende Wirkungen auf die periphere Blutzirkulation und fördert daher die Genesung.

Das Präparat gemäß Beispiel 1 enthält Vitamin A.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß Anspruch 1 der Druckschrift (3) nur zwei wesentliche Wirkstoffe zur Verhütung der in diesem Dokument beschriebenen Nebenwirkungen enthielt und Vitamin A in Anspruch 3 nur als fakultativ beizugebender Wirkstoff beschrieben war.

Wie bekannt, ist die Offenbarung oder Lehre eines älteren Patents nicht auf den Inhalt der Ansprüche beschränkt; auch ist die Kammer davon überzeugt, daß ein Fachmann aus praktischen Gründen nicht nur das breit definierte Stoffgemisch gemäß Anspruch 1 verwenden würde, sondern auch vorzugsweise der Lehre gemäß dem ausgeführten Beispiel, das die Beigabe von Vitamin A vorsieht, folgen würde.

4.4 Weder die Druckschrift (3) noch eines der anderen Dokumente betreffend die Therapie mit Kortikosteroiden zusammen mit einem Retinoid nennen Hautatrophie als Folge der Behandlung. Die Beschwerdeführerin war nicht in der Lage, das Gegenteil zu beweisen und räumte diese Tatsache in der mündlichen Verhandlung sogar ein. Infolgedessen läßt sich z. B. aus der Druckschrift (3) für die Verhütung von kortikosteroid-induzierter Hautatrophie keine Aufgabenstellung herleiten.

Folglich stellt sich nur die Frage, wie das der Behandlung von Patienten mit einem in Druckschrift (3) beschriebenen Präparat zugrunde liegende Phänomen zu erklären ist.

4.5 Im vorliegenden Fall liegt die Antwort auf diese Frage in der Erkenntnis, daß in einer pharmazeutischen Zusammensetzung wie der des Beispiels 1 der Druckschrift (3) das Retinoid für die Verhütung der Hautatrophie, mit der bei der ausschließlichen Verwendung von Kortikosteroiden in der Regel zu rechnen ist, verantwortlich ist.

after the local application of corticosteroids such as skin necrosis, steroid dermatitis, and in some cases secondary effects on the adrenal gland. The preparation is particularly useful in overcoming the activity of steroids on the endocrine system and it induces vasoconstrictive effects on peripheral blood circulation and therefore enhances recovery.

The preparation according to Example 1 contains vitamin A.

The Appellant argued that claim 1 according to document (3) described only two essential ingredients preventing the side-effects mentioned in this document, and vitamin A was only mentioned as an optional ingredient in claim 3.

Apart from the fact that the disclosure or teaching of a prior art patent is not restricted to the content of the claims, the Board is convinced that a person skilled in the art would for practical reasons not only use the broadly defined composition according to claim 1 but preferably also follow the teaching according to the worked example, including vitamin A.

4.4 Skin atrophy occurs neither as a consequence of the treatment according to document (3) nor according to each of the other documents relating to the treatment of patients with corticosteroids together with a retinoid. The Appellant was not in a position to contend the contrary and even admitted that fact at the oral proceedings. Consequently, starting from e.g. document (3), no problem could arise in the prevention of corticosteroid-induced skin atrophy.

Accordingly, the only question arising lies in the explanation of the phenomenon underlying the treatment of patients with a preparation such as that described in document (3).

4.5 In the present case, the answer to that question is found in the recognition that in a formulation such as the one according to Example 1 of document (3), the retinoid is the cause of the prevention of skin atrophy, which is normally expected when using corticosteroids alone.

supprime les effets secondaires indésirables, tels que la nécrose de la peau et la dermatite stéroïde, qui sont susceptibles de survenir après application locale de corticostéroïdes, ainsi que, dans certains cas, des effets secondaires sur la glande surrénale. La préparation est particulièrement utile pour stopper l'activité des stéroïdes sur le système endocrinien et produit des effets vasoconstricteurs sur la circulation sanguine périphérique, accélérant ainsi la guérison.

La préparation selon l'exemple 1 contient de la vitamine A.

Le requérant a allégué que la revendication 1 selon le document (3) décrivait uniquement deux ingrédients essentiels pour la prévention des effets secondaires cités dans ce document, et que la vitamine A était mentionnée seulement à titre facultatif dans la revendication 3.

La Chambre non seulement considère que la divulgation ou l'enseignement d'un brevet appartenant à l'état de la technique ne se limite pas au contenu des revendications, mais elle est également convaincue que pour des raisons pratiques, l'homme du métier utiliserait non seulement la composition définie en termes généraux dans la revendication 1, mais suivrait également, de préférence, l'enseignement selon l'exemple de réalisation, qui inclut la vitamine A.

4.4 L'atrophie cutanée ne survient pas à la suite du traitement selon le document (3) ou selon l'un des autres documents relatifs au traitement par des corticostéroïdes combinés à un rétinol. Le requérant n'a pas été en mesure de prétendre le contraire, ce qu'il a même admis lors de la procédure orale. Par conséquent, si l'on se fonde, par ex., sur le document (3), la prévention de l'atrophie cutanée provoquée par des corticostéroïdes ne soulevait aucun problème.

La seule question qui se pose est donc de savoir comment s'explique le phénomène sous-jacent au traitement réalisé à l'aide d'une préparation telle que celle décrite dans le document (3).

4.5 Dans la présente affaire, on trouve la réponse à cette question en reconnaissant que dans une formulation du type de celle décrite dans l'exemple 1 du document (3), c'est le rétinol qui prévient l'atrophie cutanée consécutive à l'application de corticostéroïdes.

4.6 Vor dem Prioritätstag der strittigen Anmeldung hätte ein Arzt, der Psoriasis-Patienten mit dem aus Druckschrift (3) bekannten Präparat behandelt hat, nach Überzeugung der Kammer gewiß auch andere Patienten weiter mit diesem Präparat behandelt und mit keinen anderen als den bereits bekannten schweren Nebenwirkungen gerechnet. Hingegen würde der Arzt in Kenntnis der vorliegenden Anmeldung Psoriasis-Patienten auch weiterhin mit dem bekannten Präparat behandeln und erwarten, daß keine anderen als die bereits bekannten schweren Nebenwirkungen auftreten, allerdings in dem **Wissen**, daß die Retinoidkomponente Hautatrophie verhütet.

4.7 Wie bereits vorstehend dargestellt, wird in der Beschreibung der Anmeldung erwähnt (s. S. 2, Zeilen 34 und 35 in der ursprünglich eingereichten Fassung: "Wegen der Häufigkeit und der Schwere der Hautatrophie ..."), daß kortikosteroid-induzierte **Hautatrophie** von so starken Symptomen begleitet wird, daß sie vom Arzt **nicht übersehen werden kann**. Es wäre daher möglich, dem letzten Argument der Beschwerdeführerin zu folgen, daß nur darüber spekuliert werden könne, was im Kopf des Arztes vorgehe, aber im vorliegenden Fall ist es nicht spekulativ zu folgern, was der Arzt **visuell erkennt**.

4.8 Die Kammer vertritt die Auffassung, daß die **bloße Erklärung** einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, selbst wenn sie sich auf eine pharmazeutische Wirkung bezieht, die für diesen Stoff in dem bekannten Gemisch nicht bekannt war, **einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bereits bewußt war**, daß bei Verwendung des bekannten Verfahrens **die gewünschte Wirkung eintreten würde**.

Im vorliegenden Fall stellt das pharmazeutische Merkmal der Verhütung von Hautatrophie keine technische Wirkung im Sinne der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 dar.

4.9 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit mangelt.

4.6 The Board is convinced that before the priority date of the application in suit, after having treated patients suffering from the skin disease psoriasis with the preparation known from document (3), the medical practitioner would have in fact continued to treat other patients with this preparation in the expectation that no serious side-effects other than those already known would occur. By way of contrast, knowing the present application the medical practitioner would also continue to treat patients suffering from the skin disease psoriasis with the known preparation in the expectation that no serious side-effects other than those already known would occur, but with the **full understanding** that the retinoid component prevents skin atrophy.

4.7 As already stated above, it is mentioned in the description of the application (see page 2, lines 34 and 35, as originally filed: "Because of the high prevalence and seriousness of skin atrophy..."), that **skin atrophy** induced by corticosteroids is accompanied by such strong symptoms that they **cannot be overlooked** by the medical practitioner. It may therefore be possible to follow the Appellant's final argument that it is speculative to assume what was going on in the medical practitioner's mind, but in the present case it is not speculative to conclude what the medical practitioner **visually recognises**.

4.8 The Board considers that **the mere explanation** of an effect obtained when using a compound in a known composition, even if the explanation relates to a pharmaceutical effect which was not known to be due to that compound in the known composition, **cannot confer novelty on a known process if the skilled person was already aware of the occurrence of the desired effect** when applying the known process.

In the present case, the pharmaceutical feature of preventing skin atrophy does not represent a technical effect within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88.

4.9 It follows from the preceding paragraphs that the subject-matter of claim 1 lacks novelty.

4.6 La Chambre est convaincue qu'avant la date de priorité de la demande en cause, le praticien qui avait déjà traité des patients atteints de psoriasis, qui est une maladie de la peau, avec la préparation connue grâce au document (3), aurait continué à traiter d'autres patients avec cette préparation, car il aurait escompté qu'aucun effet secondaire grave autre que ceux déjà connus ne surviendrait. S'il avait connaissance de la présente demande, il continuerait aussi à traiter les patients atteints de psoriasis avec la préparation connue, car il s'attendrait à ce qu'elle ne provoque pas d'effets secondaires graves autres que ceux déjà connus, **sachant parfaitement** que le composé rétinolide prévient l'atrophie cutanée.

4.7 Comme indiqué plus haut, il ressort de la description de la demande (cf. page 2, lignes 34 et 35, telle que déposée : "En raison de la forte prévalence et de la gravité de l'atrophie cutanée ...") que **l'atrophie cutanée** provoquée par les corticostéroïdes s'accompagne de symptômes si virulents qu'ils **ne peuvent pas échapper** au praticien. Par conséquent, s'il peut être exact, comme l'invoque en dernier lieu le requérant, que le fait d'émettre des hypothèses sur les réflexions du praticien relève de la spéculation, tel n'est pas le cas dans la présente espèce, où l'on tire des conclusions sur ce que le praticien **reconnait de visu**.

4.8 La Chambre considère que le **simple fait d'expliquer** un effet obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, **ne saurait conférer un caractère de nouveauté au procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait** lorsque l'on appliquait le procédé connu.

Dans la présente espèce, la caractéristique pharmaceutique de la prévention de l'atrophie cutanée ne constitue pas un effet technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88.

4.9 Il découle des paragraphes précédents que l'objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté.

Da jeder Antrag nur als ganzes geprüft werden kann und keine weiteren Anträge in bezug auf einen Hilfsanspruchssatz vorliegen, müssen die Ansprüche 2 bis 11 mit Anspruch 1 fallen.

4.10 Der Hilfsantrag, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen (s. Nrn. II und IV des Sachverhalts und der Anträge), braucht nicht geprüft zu werden, da hier kein Widerspruch zu der Entscheidung G 2/88 besteht. Aufgrund des nicht-technischen Aspekts besteht ein klarer Unterschied zwischen dem hier gegebenen Sachverhalt und dem der Entscheidung G 2/88 (s. o., insbesondere Nrn. 4, 4.1 und 4.2).

4.11 Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde zurückgewiesen. Folglich bedürfen die Anträge der Beschwerdeführerin zu Regel 67 EPÜ keiner Prüfung im einzelnen, da eine der notwendigen Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr darin besteht, daß der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird (daher hat die Kammer im vorliegenden Fall nicht die Befugnis, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und Befassung der Großen Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.

Since each request can only be considered as a whole and in the absence of any further request relating to an auxiliary set of claims, claims 2 to 11 must fall with claim 1.

4.10 The auxiliary request to refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal (see points II and IV of the facts and submissions above) does not need to be considered since in the present case no contradiction to decision G 2/88 occurs. Due to the non-technical aspect, the situation underlying the present case can be clearly distinguished from the situation forming the basis for the decision G 2/88 (see particularly points 4; 4.1 and 4.2 above).

4.11 For the reasons set out above, the appeal is to be dismissed. Accordingly, the Appellant's submissions concerning Rule 67 EPC do not need to be considered in detail, because one of the necessary prerequisites for reimbursement of appeal fees is that the Board of Appeal should deem the appeal to be allowable (and hence in the present case the Board has no power to order reimbursement of the appeal fee).

#### Order

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

1. The appeal is dismissed.
2. The requests for reimbursement of the appeal fee and for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.

Etant donné que chaque requête peut uniquement être examinée comme un tout et en l'absence de toute autre requête relative à un jeu de revendications subsidiaire, les revendications 2 à 11 tombent avec la revendication 1.

4.10 Il n'est pas nécessaire d'examiner la requête subsidiaire tendant à soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit (cf. points II et IV de l'exposé des faits et conclusions), vu qu'il n'y a en l'espèce aucune contradiction avec la décision G 2/88. En raison de son aspect non technique, la situation dans la présente affaire se distingue clairement de celle sur laquelle se fonde la décision G 2/88 (cf. en particulier les points 4, 4.1 et 4.2).

4.11 Pour les raisons énoncées ci-dessus, il convient de rejeter le recours. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner en détail les conclusions du requérant à propos de la règle 67 CBE, car l'une des conditions préalables au remboursement de la taxe de recours est que la chambre de recours ait fait droit au recours (aussi, dans la présente espèce, la Chambre ne peut-elle ordonner le remboursement de la taxe de recours).

#### Dispositif

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

1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes en remboursement de la taxe de recours et en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

**Entscheidung der  
Beschwerdekammer in  
Disziplinarangelegenheiten  
vom 9. Juni 1997  
D 15/95  
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: M. Lewenton  
J.-C. De Preter  
L. C. de Bruijn  
Ch. Onn

**Stichwort: Beschwerdefähigkeit von  
Entscheidungen in Disziplinarange-  
legenheiten**

**Artikel: 8 der Vorschriften in Diszi-  
plinarangelegenheiten von zugelas-  
senen Vertretern**

**Schlagwort: "Beschwerdefähigkeit  
einer Entscheidung des Disziplinar-  
rates, mit der der Anzeige des  
Antragstellers nicht Folge gegeben  
wurde (nein)"**

*Leitsatz*

*Die das auf Grund einer Anzeige ein-  
geleitete Verfahren abschließende  
Entscheidung des Disziplinarrates ist  
eine Entscheidung im Rechtssinn nur  
gegenüber dem betroffenen zuge-  
lassenen Vertreter, dem Präsidenten  
des epi und dem Präsidenten des EPA  
und kann auch nur von diesem Per-  
sonenkreis mit der Beschwerde  
angefochten werden. Dem Anzeige-  
statter steht insoweit kein  
Beschwerderecht zu; eine entspre-  
chende Beschwerde ist nicht statthaft.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Mit Schreiben vom 24. Februar 1995 wendete sich der Beschwerdeführer an den Disziplinarrat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter und machte geltend, daß er entgegen seinem ausdrücklichen Wunsch nicht auf der Vorschlagsliste für die Wahl der Mitglieder der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten aufgenommen worden sei. Offenbar habe Herr ..., ohne ihn zu fragen, einen anderen deutschen Vertreter auf diese Liste gesetzt. Hierauf entschied der Disziplinarrat am ..., daß das Disziplinarverfahren eingestellt wird, da der Beschwerdeführer lediglich Vermutungen und Maßnahmen geäußert habe, jedoch keinen Verstoß gegen die maßgeblichen beruflichen Regeln seitens eines Vertreters vor dem EPA schlüssig vorgetragen habe.

**Decision of the Disciplinary  
Board of Appeal dated  
9 June 1997  
D 15/95  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: M. Lewenton  
J.-C. De Preter  
L. C. de Bruijn  
Ch. Onn

**Headword: Appealability of decisions  
in disciplinary matters**

**Article: 8 of the Regulation on  
discipline for professional  
representatives (RDR)**

**Keyword: "Appealability of a  
Disciplinary Committee decision  
dismissing a complaint (no)"**

*Headnote*

*A Disciplinary Committee decision  
dismissing a complaint is a decision  
in the legal sense only as regards the  
professional representative  
concerned and the Presidents of the  
epi and EPO, and only they can  
appeal against it. Thus the person  
who made the complaint has no right  
of appeal, and any appeal he does  
file is irreceivable.*

**Summary of facts and submissions**

I. In a letter dated 24 February 1995 the appellant wrote to the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (*eipi*) complaining that contrary to his express wish he had been omitted from the list of candidates for election as members of the Disciplinary Board of Appeal. Obviously Mr ..., without asking him, had put another German representative on the list instead. On ... the Disciplinary Committee decided to dismiss the matter on the grounds that the appellant had merely put forward suppositions and conjectures, and had not made a case for breach of the relevant professional rules by a professional representative before the EPO.

**Décision de la Chambre de  
recours statuant en matière  
disciplinaire, en date du  
9 juin 1997  
D 15/95  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : M. Lewenton  
J.-C. De Preter  
L.C. de Bruijn  
Ch. Onn

**Référence : Possibilité de recours  
contre les décisions rendues en  
matière disciplinaire**

**Article : 8 du règlement en matière  
de discipline des mandataires agréés**

**Mot-clé : "Possibilité de recours  
contre une décision de la commis-  
sion de discipline ne donnant pas  
suite à la plainte du plaignant (non)"**

*Sommaire*

*La décision de la commission de  
discipline mettant fin à la procédure  
engagée à la suite d'une plainte n'est  
une décision au sens où on l'entend  
en droit que pour le mandataire  
agréé qui fait l'objet de poursuites  
disciplinaires, le président de l'epi et  
le Président de l'OEB, et seules ces  
personnes peuvent l'attaquer par un  
recours. Le plaignant n'a donc pas le  
droit de former recours ; un tel  
recours n'est pas recevable.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Par lettre du 24 février 1995 adressée à la commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, le plaignant a allégué que, contrairement au vœu qu'il avait exprimé, il n'avait pas été inscrit sur la liste sur laquelle sont choisis les membres de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Sans le consulter, M. ... avait manifestement inscrit un autre mandataire allemand sur cette liste. Estimant que le plaignant avait seulement émis des présomptions et des conjectures, sans établir de façon convaincante qu'il y avait eu manquement aux règles de conduite professionnelles pertinentes de la part d'un mandataire agréé près l'OEB, la commission de discipline a décidé, le ..., de classer l'affaire.

II. Mit Schreiben vom 18. September 1995 legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung des Disziplinarrats Beschwerde ein, die er mit weiteren Schreiben vom 11. Oktober 1995, 11. und 25. Februar 1996 sowie 10. und 20. Februar 1997 begründete.

III. Zur Begründung seiner Beschwerde trug der Beschwerdeführer im wesentlichen vor, die Feststellung des Disziplinarrates, er – der Beschwerdeführer – habe lediglich Vermutungen und Mutmaßungen geäußert, sei nicht nur falsch sondern zugleich diskriminierend gegenüber Dritten, die Kopie der Entscheidung erhalten hätten. Er habe ausdrücklich dem Generalsekretariat des *epi* erklärt, daß er weiterhin für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten zur Verfügung stehe und diese Erklärung zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen. Daß er gegen seinen Willen von der Vorschlagsliste gestrichen und an seiner Stelle ein anderer zugelassener Vertreter benannt worden sei, müsse als eine unzulässige Diskriminierung seiner Person angesehen werden. Zur Frage der Statthaftigkeit der Beschwerde sei er der Auffassung, daß durch die Richtlinien des *epi* für die Berufsausübung die Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern auf die Fälle ausgedehnt worden seien, in denen sich völlig gleichartige Parteien, nämlich nur zugelassene Vertreter, gegenüber stünden. Es widerspräche jeder Rechtssystematik, hier nicht auch dem jeweiligen Anzeigenerstatte ein Beschwerderecht einzuräumen. Der Disziplinarrat habe ihn mit seinem Verdikt fälschlich zum eigentlich Betroffenen gemacht, und so müßte der übergeordnete Artikel 107 EPÜ anwendbar sein. Im übrigen ergebe es sich aus den über Artikel 125 EPÜ anwendbaren Rechtsgrundsätzen der Bundesrepublik Deutschland, wonach keine Partei ohne rechtliches Gehör und ohne Rechtsmittel einer willkürlichen Verurteilung ausgeliefert sein dürfe.

IV. Der Beschwerdeführer hat folgende Anträge gestellt,

die Angelegenheit an den Disziplinarrat mit der Auflage zurückzuweisen, Ermittlungen gemäß Artikel 6 (2) der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarrats durchzuführen (Hauptantrag);

die Angelegenheit an den Disziplinarrat mit der Auflage zurückzuweisen, Ermittlungen bezüglich des Verhaltens von Herrn ... durchzuführen (Hilfsantrag 1);

II. In a letter dated 18 September 1995 the appellant filed an appeal against the Disciplinary Committee's decision; he submitted grounds in further letters dated 11 October 1995, 11 and 25 February 1996, and 10 and 20 February 1997.

III. His main submission was that in saying he – the appellant – had merely put forward suppositions and conjectures the Disciplinary Committee had not only erred but had also discriminated against him in respect of third parties who had received a copy of the decision. He had expressly informed the *epi* General Secretariat that he remained available for the Disciplinary Board of Appeal; at no time had he withdrawn that statement. His removal from the list against his will, and the nomination of another representative in his stead, constituted inadmissible discrimination against him. His appeal was receivable because the *epi*'s Code of Professional Conduct had extended the RDR to include cases involving identical parties, ie professional representatives only. In such cases, it was contrary to any system of law to deny right of appeal to the person making the complaint. By doing so, the Disciplinary Committee had wrongly made him the person actually concerned, and Article 107 EPC, which took precedence, must therefore apply. Also applicable – by virtue of Article 125 EPC – were principles of German law under which a person could not be arbitrarily condemned, without a hearing and with no possibility of redress.

IV. The appellant requested that

the matter be remitted to the Disciplinary Committee for it to conduct preparatory inquiries under Article 6(2) of its Additional Rules of Procedure (main request);

the matter be remitted to the Disciplinary Committee for it to conduct inquiries into the conduct of Mr ... (auxiliary request 1);

II. Par courrier en date du 18 septembre 1995, le plaignant a formé un recours contre la décision de la commission de discipline et en a exposé les motifs par lettres du 11 octobre 1995, des 11 et 25 février 1996 ainsi que des 10 et 20 février 1997.

III. A l'appui de son recours, le requérant a essentiellement fait valoir que la constatation de la commission de discipline, selon laquelle il avait seulement émis des présomptions et des conjectures, était non seulement inexacte, mais aussi discriminatoire vis-à-vis des tiers susceptibles d'avoir reçu copie de la décision. Il avait expressément déclaré au secrétariat général de l'*epi* qu'il restait à la disposition de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire et il n'était à aucun moment revenu sur cette déclaration. La radiation contre son gré de son nom de la liste et son remplacement par celui d'un autre mandataire agréé doivent être considérés comme une discrimination inadmissible à son encontre. Concernant la recevabilité de son recours, il a estimé que le code de conduite professionnelle concernant les membres de l'*epi* a étendu les dispositions du règlement en matière de discipline des mandataires agréés aux cas où les parties qui s'opposent ont exactement la même qualité, à savoir lorsqu'il s'agit uniquement de mandataires agréés. Dénier dans de tels cas le droit de recours au plaignant serait contraire aux principes juridiques. En statuant ainsi, la commission de discipline a fait de lui, à tort, la personne véritablement concernée, et l'article 107 CBE, hiérarchiquement supérieur, devrait donc être applicable. Cela ressort au demeurant des principes de droit applicable en République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 125 CBE, selon lesquels nul ne peut être livré à une décision arbitraire sans avoir le droit d'être entendu et sans voie de droit.

IV. Le requérant a demandé que :

l'affaire soit renvoyée à la commission de discipline, afin qu'elle procède à une instruction conformément à l'article 6(2) du règlement de procédure additionnel de la commission de discipline (requête principale) ;

l'affaire soit renvoyée à la commission de discipline, afin qu'elle procède à une instruction sur la conduite de M. ... (première requête subsidiaire) ;



die Angelegenheit an den Disziplinartrat mit der Auflage zurückzuweisen, Herrn ... unter Fristsetzung zur Stellungnahme auf das Schreiben des Beschwerdeführers vom 24. Februar 1995 aufzufordern (Hilfsantrag 2);

die Entscheidung des Disziplinarrates aufzuheben und Ermittlungen durchzuführen (Hilfsantrag 3).

V. Die Kammer hat dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes und der Präsidentin des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Auf eine entsprechende Anfrage der Beschwerdekammer hat sich die Präsidentin des *epi* mit Schreiben vom 5. Februar 1996 geäußert, auf dessen Inhalt verwiesen wird.

#### Entscheidungsgründe

1. Wie die Kammer bereits ausführlich in ihrer Mitteilung vom 4. Januar 1996 ausgeführt hat, ist das Verfahren gemäß den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern in der Weise ausgestaltet, daß die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließende Entscheidung eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des *epi* und dem Präsidenten des EPA ist, d. h. auch nur dieser Personenkreis sie mit der Beschwerde anfechten kann. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die genannte Mitteilung (dort unter 2.) verwiesen, insbesondere aber auf Artikel 8 (2) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern, der im Gegensatz zu dem hier nicht anwendbaren Artikel 107 EPÜ das Beschwerderecht auf den oben genannten Personenkreis beschränkt.

2. Der Hintergrund für diese Regelung ist darin zu sehen, daß das Disziplinarrecht im Unterschied zum Zivil-, Straf- oder Verwaltungsrecht von besonderer rechtlicher Natur ist, weil es ein unterschiedliches Ziel verfolgt. Das zu seiner Durchsetzung ausgestaltete Verfahren dient dazu, die Verletzung ausschließlich beruflicher Verhaltensregeln zu sanktionieren, unabhängig davon welche zivil-, straf- oder verwaltungsrechtliche Konsequenzen der jeweilige Verstoß nach sich zieht. Die Disziplinalgewalt

the matter be remitted to the Disciplinary Committee for it to set Mr ... a deadline for commenting on the appellant's letter of 24 February 1995 (auxiliary request 2);

the Disciplinary Committee's decision be set aside and inquiries conducted (auxiliary request 3).

V. The board gave the Presidents of the EPO and *epi* the opportunity to comment. The latter responded in a letter dated 5 February 1996 (*qv*).

#### Reasons for the decision

1. As the board has already explained at some length in its communication of 4 January 1996, proceedings under the RDR are so structured that a decision dismissing a complaint is a decision in the legal sense only as regards the professional representative concerned and the Presidents of the *epi* and EPO, and only they can appeal against it. To avoid undue repetition, see point 2 of that communication, and in particular Article 8(2) RDR, which unlike Article 107 EPC – not applicable here – limits the right of appeal to those persons just mentioned.

2. The reason for this arrangement is that disciplinary regulations are not like civil, criminal or administrative law, because their objective is different. The proceedings they involve are designed to deal with infringement of purely professional rules of conduct, independently of any consequences such infringement may have under civil, criminal or administrative law. Disciplinary powers are exercised by professional bodies, and the right to initiate disciplinary proceedings is not limited to members of the

l'affaire soit renvoyée à la commission de discipline, afin qu'elle invite M. ... à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur la lettre du requérant en date du 24 février 1995 (deuxième requête subsidiaire) ;

la décision de la commission de discipline soit annulée et qu'il soit procédé à une instruction (troisième requête subsidiaire).

V. La Chambre a offert au Président de l'Office européen des brevets et à la présidente de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets la faculté de présenter leurs observations. Comme la Chambre le lui avait demandé, la présidente de l'*epi* a donné son avis dans une lettre du 5 février 1996, au contenu de laquelle il est renvoyé.

#### Motifs de la décision

1. Ainsi que la Chambre l'a déjà expliqué en détail dans sa notification du 4 janvier 1996, la procédure prévue par le règlement en matière de discipline des mandataires agréés a été ainsi conçue que la décision mettant fin à la procédure engagée à la suite d'une plainte n'est une décision au sens où on l'entend en droit que pour le mandataire agréé qui a fait l'objet de poursuites disciplinaires, le président de l'*epi* et le Président de l'OEB, ce qui signifie que seules ces personnes peuvent l'attaquer par un recours. Pour éviter toutes répétitions, la Chambre renvoie non seulement à la notification susmentionnée (point 2), mais aussi et surtout à l'article 8(2) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, qui dispose, contrairement à l'article 107 CBE, non applicable en l'espèce, que seules les personnes précitées peuvent former un recours.

2. Ces dispositions s'expliquent par la nature juridique bien particulière du droit disciplinaire, dont l'objectif se distingue de celui du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif. La procédure conçue pour mettre en oeuvre ce droit vise à sanctionner exclusivement les manquements aux règles de conduite professionnelle, quelles qu'en soient les conséquences sur le plan civil, pénal ou administratif. Le pouvoir disciplinaire est exercé par les instances professionnelles, le droit d'engager une procé-

wird von den professionellen Instanzen wahrgenommen, wobei durchaus das Recht zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens nicht nur auf ein Mitglied der jeweiligen Berufsgruppe beschränkt sein, sondern jedem Dritten zustehen kann (vgl. Artikel 6 (1) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern).

3. Aus der oben dargestellten Struktur des Beschwerdeverfahrens mag es folgen, daß grundsätzlich nur demjenigen, gegen den eine Anzeige erstattet wurde, ein Beschwerderecht zusteht, nicht aber dem Anzeigenersteller (als Beispiel aus einem der Mitgliedstaaten des EPÜ sei das französische Recht genannt: Artikel 119 des Erlasses vom 9. Juni 1972). Der Hinweis des Beschwerdeführers auf Ziffer 5 b) der Richtlinien des *epi* für die Berufsausübung kann ein solches Recht nicht begründen. Diese Bestimmung sieht zunächst die Möglichkeit einer persönlichen Aussprache zwischen den beteiligten Mitgliedern vor, und für den Fall, daß diese zu keinem Ergebnis führt, den Formalweg über das Disziplinarverfahren. Die Kontrolle der Beschwerdeinstanz ist darauf beschränkt, ob die Rechte des "Beschuldigten", d. h. im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern "des betroffenen zugelassenen Vertreters" gewahrt worden sind. Dies ergibt sich zwingend aus dem Zusammenspiel der genannten Vorschriften mit den Richtlinien des *epi* für die Berufsausübung, die der Auslegung der beruflichen Regeln der zugelassenen Vertreter dienen, aber keinesfalls diese Vorschriften abändern oder erweitern. Ob es angemessen wäre – zumindest für den Fall der Ziffer 5 b) der Richtlinien – ein Beschwerderecht gegen die Entscheidung des Disziplinarrates beiden beteiligten zugelassenen Vertretern einzuräumen, ist eine Frage künftiger gesetzlicher Regelung und von dieser Kammer nicht zu entscheiden.

4. Der Beschwerdeführer beruft sich zur Begründung seines Beschwerderechts weiterhin auf Artikel 125 EPÜ, auf den Artikel 25 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern verweist. Artikel 125 EPÜ ermöglicht die Berücksichtigung von in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen in den Fällen, in denen das EPÜ keine Regelung über das Verfahren enthält. Vorliegend läßt sich jedoch auf Grund der oben dargelegten Auslegung des für die zugelassenen Vertreter geltenden Disziplinarrechts eine entsprechende Gesetzeslücke nicht feststellen. Das gesamte Disziplinarverfahren ist, wie voraufgehend fest-

professional fraternity in question but open to anyone (see Article 6(1) RDR).

3. It can be seen from the structure described above that right of appeal is available only to the person against whom the complaint is made, not to the person making it (for an example from the EPC contracting states, see French law, namely Article 119 of the Decree of 9 June 1972). No such right is substantiated by the appellant's reference to point 5(b) of the *epi*'s Code of Professional Conduct, which recommends that any grievance first be taken up privately between the members concerned, and formal disciplinary proceedings instituted only if this fails. Review on appeal is limited to safeguarding the rights of the "accused", i.e. the "professional representative concerned" within the meaning of the RDR. This is made compellingly clear by the interplay between the RDR and Code of Professional Conduct: the latter serve to interpret the former, but can certainly not amend or broaden it. Whether it would be appropriate – at least in the cases referred to in point 5(b) of the Code – to give both professional representatives concerned the right to appeal against the Disciplinary Committee's decision is a matter to be considered by the appropriate legislative bodies, not the present board.

4. In support of his claimed right of appeal, the appellant also cites Article 125 EPC (referred to in Article 25 RDR) which enables principles generally recognised in the contracting states to be taken into account in the absence of procedural provisions in the EPC. But in the present case, given the above interpretation of the disciplinary provisions governing professional representatives, no such lacuna is discernible. As noted earlier, the structure of the entire disciplinary procedure is such that only the party "concerned" has right of appeal. And the reason this is not contrary to fundamental legal principles – despite what the appel-

dure disciplinaire étant ouvert non seulement aux membres de l'ordre professionnel concerné, mais aussi à tout tiers (cf. article 6(1) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés).

3. Il ressort de la structure de la procédure de recours exposée ci-dessus que le droit de recours appartient seulement à celui qui a fait l'objet d'une plainte, et non à celui qui a porté plainte (à titre d'exemple d'un Etat partie à la CBE, on peut citer le droit français, et notamment l'article 119 du décret du 9 juin 1972). L'invocation par le requérant du point 5b) du code de conduite professionnelle concernant les membres de l'*epi* ne saurait fonder un tel droit. En effet, ce point prévoit tout d'abord un débat en privé entre les membres concernés, et ensuite seulement, si celui-ci n'aboutit pas, la voie officielle de la procédure disciplinaire. L'instance de recours se contente de vérifier si les droits de la "personne poursuivie", c'est-à-dire, au sens du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, du "mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires", ont été respectés. Cela ressort incontestablement de l'interaction du règlement susmentionné et du code de conduite professionnelle concernant les membres de l'*epi*; ce code sert à interpréter les règles de conduite professionnelles applicables aux mandataires agréés, mais ne saurait en aucun cas modifier le règlement en matière de discipline ou en étendre la portée. La question de savoir s'il convient, du moins dans le cas visé au point 5b) du code de conduite, d'accorder aux deux mandataires agréés concernés le droit de former un recours contre les décisions de la commission de discipline est l'affaire du législateur, et il n'appartient pas à la Chambre de la trancher.

4. Pour fonder son droit de recours, le requérant invoque en outre l'article 125 CBE, auquel fait référence l'article 25 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés. L'article 125 CBE précise qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, il est possible de prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants. Or, vu l'interprétation donnée ci-dessus du droit disciplinaire applicable aux mandataires agréés, on ne saurait constater ici de vide juridique. Comme la Chambre l'a fait observer plus haut, la procédure disciplinaire toute entière est ainsi conçue que

gestellt, in der Weise strukturiert, daß ausschließlich dem "Betroffenen" ein Beschwerderecht zusteht. Und dies verstößt deshalb nicht gegen fundamentale Rechtsgrundsätze, wie offenbar der Beschwerdeführer annimmt, weil ihm unbenommen bleibt, seine Interessen gegenüber dem "betroffenen zugelassenen Vertreter", sofern sie nicht rein disziplinarischer Natur sind, auf nationaler Ebene, z. B. in einem Zivil- oder Strafverfahren, zu verfolgen. Es kann daher keine Rede davon sein, daß der Beschwerdeführer durch den Ausschluß eines Beschwerderechts im Disziplinarverfahren "ohne Rechtsmittel einer willkürlichen Verurteilung ausgesetzt" ist. Abgesehen davon, daß die Entscheidung des Disziplinarrates, einer Anzeige keine Folge zu geben, keine "Verurteilung" des Anzeigerstatters ist, stellt das maßgebliche nationale Recht, hier also das der Bundesrepublik Deutschland, mehrere rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung, gegen ein gegebenenfalls unrechtmäßiges Handeln desjenigen, gegen den ein Disziplinarverfahren eingestellt worden ist, vorzugehen.

5. Aus den genannten Gründen folgt, daß die Beschwerde nicht statthaft und daher zurückzuweisen ist.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

lant obviously thinks – is that he is quite free to pursue at national level – eg in the civil or criminal courts – any interests he may have in respect of the "professional representative concerned" other than those of a purely disciplinary nature. So there can be no question of his being "arbitrarily condemned, without ... redress" in having no right of appeal in disciplinary proceedings. Leaving aside the fact that the Disciplinary Committee's decision not to uphold a complaint does not "condemn" the person making it, the relevant national law – Germany's, in this case – offers several possibilities for challenging purportedly unlawful conduct not sanctioned in disciplinary proceedings.

5. It follows from the above that the appeal is not receivable, and must therefore be dismissed.

**Order**

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

The appeal is dismissed.

seule la partie "qui fait l'objet de poursuites disciplinaires" a le droit de former un recours. Et, contrairement à ce que le requérant semble supposer, les principes fondamentaux ne sont pas enfreints, puisqu'il lui est loisible de défendre ses intérêts contre le "mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires" dès lors qu'ils ne sont pas d'ordre purement disciplinaire, et cela sur le plan national, par exemple dans une procédure civile ou pénale. On ne peut donc prétendre que le fait que le droit de recours soit exclu dans la procédure disciplinaire "livre le requérant à une décision arbitraire et le laisse sans voie de droit". Mis à part que la commission de discipline, en décidant de ne pas donner suite à une plainte, ne "condamne" pas le plaignant, le droit applicable, en l'occurrence celui de la République fédérale d'Allemagne, offre plusieurs possibilités juridiques pour engager une action contre une conduite éventuellement illicite de la part de celui à l'égard duquel l'affaire a été classée.

5. Pour toutes ces raisons, le recours n'est pas recevable et doit donc être rejeté.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.



**Entscheidung der  
Beschwerdekammer in  
Disziplinarangelegenheiten  
vom 18. Juli 1997  
D 8/96  
(Übersetzung)**

**Decision of the Disciplinary  
Board of Appeal dated  
18 July 1997  
D 8/96  
(Language of the proceedings)**

**Décision de la Chambre de  
recours statuant en matière  
disciplinaire en date  
du 18 juillet 1997  
D 8/96  
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: L. C. Mancini  
Mitglieder: C. Holtz  
J.-C. De Preter  
L. C. de Bruijn  
J. Neukom

Composition of the board:

Chairman: L. C. Mancini  
Members: C. Holtz  
J.-C. De Preter  
L. C. de Bruijn  
J. Neukom

Composition de la Chambre :

Président : L.C. Mancini  
Membres : C. Holtz  
J.-C. De Preter  
L.C. de Bruijn  
J. Neukom

**Stichwort: Grenzfall**

**Artikel: 7 (3), 17 (1) der Vorschriften  
über die europäische Eignungsprü-  
fung für die beim EPA zugelassenen  
Vertreter**

**Regel: 3, 10 der Ausführungs-  
bestimmungen 1994**

**Schlagwort: Verfahren vor der  
Disziplinarkammer – Zulässigkeit –  
Beschwer  
Europäische Eignungsprüfung –  
Grenzfall**

**Headword: Borderline case**

**Article: 7(3), 17(1) of the Regulation  
on the European qualifying exam-  
ination for professional represen-  
tatives before the EPO**

**Rule: 3, 10 IP 1994**

**Keyword: Proceedings before the  
Disciplinary Board of Appeal – admis-  
sibility – party adversely affected  
European qualifying examination  
for professional representatives –  
borderline case**

**Référence : cas limite**

**Article : 7(3), 17(1) du règlement rela-  
tif à l'examen européen de qualifi-  
cation des mandataires agréés près  
l'OEB**

**Règle : 3, 10 des dispositions d'exé-  
cution (DE) de 1994**

**Mot-clé : Procédures devant la  
chambre de recours statuant en  
matière disciplinaire – recevabilité  
du recours – grief  
Examen européen de qualification –  
cas limite**

*Leitsatz*

*Eine Prüfung in Grenzfällen zur Fest-  
stellung, ob Bewerber zur Ausübung  
der Tätigkeit eines zugelassenen Ver-  
treters vor dem Europäischen Patent-  
amt geeignet sind, ist gemäß den  
Vorschriften über die europäische  
Eignungsprüfung in der Fassung von  
1994 (VEP 1994) sowie den dazuge-  
hörigen Ausführungsbestimmungen  
(ebenfalls von 1994) nicht möglich.  
Artikel 17 (1) VEP 1994 ist erschöp-  
fend. Demnach muß ein Bewerber  
jede einzelne Prüfungsaufgabe beste-  
hen, um die europäische Eignungs-  
prüfung insgesamt zu bestehen. Die  
einzige Ausnahme von dieser Rege-  
lung ist in Regel 10 der Ausführungs-  
bestimmungen 1994 festgelegt, die  
aufgrund des Artikels 17 (1) VEP 1994  
ebenfalls erschöpfend ist und nur für  
Bewerber gilt, die erstmals an der  
Prüfung teilnehmen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführer nahm 1994  
erstmals an der europäischen Eignungsprüfung teil und erzielte dabei für die Prüfungsaufgabe A die Note 6, die Aufgabe B die Note 4, die Aufgabe C die Note 5 und die Aufgabe D die Note 5. 1995 wiederholte er die Prüfungsaufgaben A, C und D und erzielte die Note 3 für die Aufgaben A und C und die Note 5 für die Aufgabe D.

*Headnote*

*Borderline case assessments of can-  
didates' fitness to practise as profes-  
sional representatives before the  
European Patent Office are not possi-  
ble under the 1994 Regulation on  
the European Qualifying Examina-  
tion, REE 1994, and its implement-  
ing provisions, IP 1994. Article 17(1)  
REE 1994 is exhaustive. In accord-  
ance with this a candidate must pass  
each examination paper in order to  
pass the European qualifying exam-  
ination as a whole. The only excep-  
tion is laid down in Rule 10 IP 1994,  
which by virtue of Article 17(1) REE  
1994 is also exhaustive and appli-  
cable only to candidates who sit the  
examination for the first time.*

**Summary of facts and submissions**

I. The appellant sat the European  
Qualifying Examination for the first  
time in 1994, obtaining the following  
grades: Paper A: 6, paper B: 4, paper  
C: 5 and paper D: 5. In 1995 the  
appellant resat papers A, C and D, in  
which he obtained a grade of 3 in  
each of papers A and C and a grade  
5 in paper D.

*Sommaire*

*En vertu du règlement relatif à l'exa-  
men européen de qualification de  
1994 (REE de 1994) et de ses dispo-  
sitions d'exécution (DE de 1994), il  
n'est pas possible de procéder à une  
évaluation dans des cas limites, afin  
d'établir si le candidat est qualifié  
pour exercer l'activité de mandataire  
agréé près l'Office européen des  
brevets. L'article 17(1) REE de 1994  
est exhaustif. Conformément audit  
article, le candidat doit obtenir des  
notes suffisantes à chacune des  
épreuves pour être admis à l'examen  
européen de qualification dans son  
ensemble. La seule exception à ce  
principe est énoncée à la règle 10 DE  
de 1994 qui, en vertu de l'article 17(1)  
REE de 1994, est également exhaus-  
tive et applicable aux seuls candidats  
qui se présentent à l'examen pour la  
première fois.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant s'est présenté à  
l'examen européen de qualification  
pour la première fois en 1994 et a  
obtenu les notes suivantes : épreuve  
A : 6, épreuve B : 4, épreuve C : 5 et  
épreuve D : 5. En 1995, le requérant  
a repassé les épreuves A, C et D,  
et obtenu la note 3 pour chacune  
des épreuves A et C, et la note 5 à  
l'épreuve D.

II. Die Prüfungskommission teilte dem Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf die Ausführungsbestimmungen (ABI. EPA 1994, 595) zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP) mit, daß er die Prüfung nicht bestanden habe. Auf dem Formblatt mit dem Ergebnis des Bewerbers bei der europäischen Eignungsprüfung 1995, Form EB/A-D/95/e, hatte die Prüfungskommission das Kästchen angekreuzt, wonach der Bewerber gemäß Artikel 17 (1) Satz 1 VEP in Verbindung mit Regel 14 der Ausführungsbestimmungen die Prüfung nicht bestanden hat, weil er eine oder mehrere Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat.

III. Daraufhin legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein und beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben, die europäische Eignungsprüfung für bestanden erklärt und die Prüfungsgebühr für 1996 zurückerstattet wird; hilfsweise beantragte er die Überprüfung seines Falls durch die Prüfungskommission.

IV. Die vom Beschwerdeführer zur Stützung seiner Beschwerde vorgebrachten Gründe und Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es liege ein Verstoß gegen die geltenden Vorschriften vor, weil die Prüfungskommission keine Grenzfall-Prüfung vorgenommen habe, um festzustellen, ob der Beschwerdeführer zur Ausübung der Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem EPA geeignet sei, was gemäß Regel 3 der Ausführungsbestimmungen 1994 der wesentliche Zweck der Prüfung sei. Dieser Zweck sei auch in Nummer I der Ausführungsbestimmungen 1991 zu Artikel 12 VEP 1991 verankert. Die von der Prüfungskommission angeführte wörtliche Auslegung des Artikels 17 (1) VEP 1994 in Verbindung mit Regel 14 der Ausführungsbestimmungen 1994 entspreche einer wörtlichen Auslegung des Artikels 12 (3) VEP 1991 in Verbindung mit der Nummer XII der Ausführungsbestimmungen 1993; danach habe ein Bewerber, der in einer der von ihm wiederholten Prüfungsaufgaben die Note 5 erzielt habe, die Prüfung unabhängig von der Bewertung der anderen Aufgaben in jedem Falle nicht bestanden. Weder Artikel 12 (3) VEP 1991 noch Artikel 17 (1) VEP 1994 dürfe aber wörtlich ausgelegt werden.

Gemäß Artikel 7 (3) VEP 1994 habe die Prüfungskommission a) jede Arbeit zu benoten und b) zu entscheiden, ob der Bewerber bestanden habe oder nicht. Während der Begriff "benoten" bedeute, daß die Prüfungskommission die von den Prü-

II. The appellant was notified by the Examination Board with reference to the Implementing provisions (IP) to the Regulation on the European Qualifying Examination (REE, OJ EPO 1994, 595) that he had failed the examination. In the form "Record of the candidate's results in the 1995 European Qualifying Examination, Form EB/A-D/95/e, the Examination Board had crossed the box indicating that, the candidate having failed one or more papers, the Examination Board had decided that the candidate had failed under Article 17(1), first sentence, REE in conjunction with Rule 14 IP.

III. On appeal, the appellant requests that the decision under appeal be set aside and that he be declared to have passed the European Qualifying Examination, that the examination fee for 1996 be refunded, alternatively that the case be remitted for review by the Examination Board.

IV. The appellant's grounds and arguments in support of the appeal may be summarised as follows:

There had been a violation of the applicable regulation in that the Examination Board had not made a borderline assessment of the appellant's fitness to practise as a professional representative before the EPO, which was the basic purpose of the examination, as laid down in Rule 3 Implementing provisions (IP) 1994. This purpose conformed with item I of the 1991 IP under Article 12 REE 1991. The literal interpretation of Article 17(1) REE 1994 in conjunction with Rule 14 IP 1994 referred to by the Examination Board corresponded to a literal interpretation of Article 12(3) REE 1991 in conjunction with item XII IP 1993, in that a candidate should be declared unsuccessful in each and every case where he obtained a 5 in one of the papers he resat, irrespective of the results in other papers. However, neither Article 12(3) 1991 nor Article 17(1) REE 1994 should be interpreted literally.

According to Article 7(3) REE 1994, the Examination Board had to (a) determine the grades for each paper and (b) decide whether or not the candidate has passed the examination. While the word "determine" meant that the Examination Board

II. Se référant aux dispositions d'exécution (DE) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE, JO OEB 1994, 595), le jury d'examen a fait savoir au requérant qu'il avait échoué à l'examen. Sur le formulaire EB/A-D/95/f "Procès-verbal des résultats obtenus par le candidat à l'examen européen de qualification de 1995", le jury d'examen avait coché la case indiquant que, le candidat ayant échoué à une ou à plusieurs épreuves, le jury avait décidé que le candidat avait échoué au titre de l'article 17(1), première phrase REE ensemble la règle 14 DE.

III. Dans son recours, le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit déclaré reçu à l'examen européen de qualification, que le droit d'examen pour 1996 soit remboursé, ou bien que l'affaire soit renvoyée au jury pour réexamen.

IV. Les motifs et arguments invoqués par le requérant à l'appui de son recours peuvent se résumer comme suit :

Il y a eu violation de la réglementation applicable, dans la mesure où le jury d'examen n'a pas procédé à une évaluation dans un cas limite, destinée à établir si le requérant était qualifié pour exercer l'activité de mandataire agréé près l'OEB, ce qui est l'objet fondamental de l'examen, comme le prévoit la règle 3 des dispositions d'exécution (DE) de 1994. Cet objet de l'examen est conforme au paragraphe I des DE de 1991 visées à l'article 12 REE de 1991. L'interprétation littérale de l'article 17(1) REE de 1994, ensemble la règle 14 DE de 1994, auxquels se réfère le jury d'examen, correspond à une interprétation littérale de l'article 12(3) REE de 1991 ensemble le paragraphe XII DE de 1993, en ce sens qu'un candidat doit être déclaré ajourné dans tous les cas s'il obtient la note 5 à l'une des épreuves qu'il repasse, quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves. Or, ni l'article 12(3) REE de 1991, ni l'article 17(1) REE de 1994 ne doivent être interprétés littéralement.

En vertu de l'article 7(3) REE de 1994, le jury d'examen doit a) fixer la note attribuée pour chaque épreuve et b) décider de l'admission ou de l'ajournement du candidat. Si le mot "fixer" signifie que le jury d'examen doit accepter les notes attribuées par

fungsausschüssen vergebenen Noten zu akzeptieren habe, weise der Ausdruck "entscheiden" darauf hin, daß die Prüfungskommission über einen gewissen Ermessensspielraum verfüge, um in Grenzfällen zu entscheiden, daß ein Bewerber die Prüfung bestanden habe, auch wenn nicht jede Aufgabe mit einer für das Bestehen der Prüfung erforderlichen Note 4 oder besser bewertet worden sei.

Außerdem habe die Prüfungskommission die Entscheidung D 1/93 außer acht gelassen, wonach in Grenzfällen abweichend von der wörtlichen Auslegung des Artikels 12 (3) VEP 1991 entschieden werden müsse, ob ein Bewerber zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet sei. In der Entscheidung D 1/93 habe die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ihr Abweichen von einer wörtlichen Auslegung mit Artikel 5 (3) VEP 1991 begründet, wonach die Prüfungskommission entscheide, ob ein Bewerber bestanden habe oder nicht. Da der Artikel 7 (3) VEP 1994 dem Artikel 5 (3) VEP 1991 entspreche, müsse dieser Ermessensspielraum auch für die Beurteilung von Bewerbern gelten, auf die die Vorschriften aus dem Jahr 1994 Anwendung fänden. Da die Bestimmung Nummer XII der Ausführungsbestimmungen 1993 wortwörtlich mit der entsprechenden Bestimmung aus dem Jahr 1991 (vgl. Artikel 12 (3) VEP 1991) übereinstimme, habe die Prüfungskommission die Entscheidung D 1/93 zu Recht auch auf Bewerber angewandt, die die Prüfung in den Jahren 1993 und 1994 wiederholt hätten. Parallel dazu sei Artikel 17 (1) VEP 1994 insofern nicht erschöpfend, als es dort nicht aufgeführte Fälle, d. h. Grenzfälle, geben könnte, in denen die Entscheidung im Ermessen der Prüfungskommission liege.

Da sich die Prüfungskommission in ihrer Entscheidung lediglich auf die nicht bestanden Prüfungsarbeiten bezogen habe, sei sie ihrer Verpflichtung zur Begründung der Entscheidung nicht nachgekommen. Diese Unterlassung stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Die Gesamtsumme der Noten für die einzelnen Prüfungsaufgaben betrage 15; bei erstmaliger Teilnahme an der Prüfung hätte ein Bewerber mit diesem Ergebnis bestanden. Außerdem wäre die Note 5 für die Aufgabe D durch die Note 3 für die beiden Aufgaben A und C ausgeglichen worden. Zum Bestehen der Aufgabe D hätten dem Beschwerdeführer (je nach Prüfer) nur 3 oder 4,5 Punkte gefehlt. Dieser Mangel werde durch die Aufgabe C – rechtliche Aspekte – bei weitem ausgeglichen, für die die

had to accept the grades given by the examination committees, the word "decide" indicated that the Examination Board still had a discretion to decide in borderline cases that a candidate had passed the examination although he had not been given a pass grade (4 or better) in each paper.

The Examination Board also had failed to apply decision D 1/93 which required that a judgment be made in borderline cases on whether or not the candidate was fit to practise, in spite of the literal meaning of Article 12(3) REE 1991. The Disciplinary Board of Appeal in D 1/93 based its deviation from this literal interpretation on Article 5(3) REE 1991, which laid down that the Examination Board decided whether a candidate had passed or not. Since Article 7(3) REE 1994 was equivalent to Article 5(3) REE 1991, this margin of discretion must be available also for the assessment of candidates under the 1994 regulation. As the wording of the relevant provision, item XII of the 1993 IP, was literally the same in 1991, cf. Article 12(3) REE 1991, as in 1993, the Examination Board had in fact correctly applied D 1/93 also to candidates who re-sat the examination in 1993 and 1994. Parallel to this, Article 17(1) REE 1994 was non-exclusive in the sense that there might be situations not mentioned there in which the Examination Board did have the power to decide, ie in borderline cases.

As the Examination Board in its decision only referred to the failed papers, it had misinterpreted its obligation, which required a reasoned decision. The failure to issue such a decision was a substantial procedural violation.

Considering the result of the papers, the sum obtained was 15, which would have meant passing the examination, had it been achieved in a first sitting. Furthermore, the grade 5 in paper D would have been offset by the grade 3 in either paper A or C. The appellant had failed paper D by only 3 or 4.5 points (depending on which examiner had done the marking). This was amply offset by his results in paper C, legal aspects, which corresponded to a grade 3. The appellant, who sat the examin-

les commissions d'examen, le mot "décider" indique que le jury d'examen est encore libre de décider dans des cas limites qu'un candidat a réussi l'examen, même s'il n'a pas obtenu une note nécessaire pour la réussite (c'est-à-dire un 4 ou une meilleure note) à chaque épreuve.

Le jury d'examen n'a pas non plus appliqué la décision D 1/93 selon laquelle il faut évaluer, dans des cas limites, si le candidat est qualifié pour exercer, en dépit de la signification littérale de l'article 12 (3) REE de 1991. Dans cette décision D 1/93, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire avait basé sa conception divergente de cette interprétation littérale sur l'article 5(3) REE de 1991 aux termes duquel le jury d'examen peut décider de l'admission ou de l'ajournement des candidats. Puisque l'article 7(3) REE de 1994 est équivalent à l'article 5(3) REE de 1991, cette marge d'appréciation doit également exister pour l'évaluation des candidats au titre de la réglementation de 1994. Etant donné que le libellé de la disposition en question, à savoir le paragraphe XII des DE de 1993, était littéralement identique en 1991 (cf. article 12(3) REE de 1991) et en 1993, c'est à juste titre que le jury d'examen a en fait appliqué la décision D 1/93 également aux candidats qui repassaient l'examen en 1993 et en 1994. Parallèlement à cela, l'article 17(1) REE de 1994 n'est pas exclusif, en ce sens qu'il pourrait exister des situations dont il ne fait pas mention et où le jury d'examen a le pouvoir de décider, c'est-à-dire dans des cas limites.

Etant donné que le jury d'examen ne s'est référé, dans sa décision, qu'aux épreuves ratées, il a mal interprété son obligation, à savoir celle de fournir une décision motivée. L'absence d'une telle décision constitue un vice substantiel de procédure.

Si l'on considère le résultat des épreuves, le total obtenu est de 15, ce qui signifie que le requérant aurait réussi l'examen si ce résultat avait été obtenu lors d'une première session. En outre, la note 5 obtenue à l'épreuve D aurait été contrebalancée par la note 3 à l'épreuve A ou à l'épreuve C. Le requérant n'a échoué à l'épreuve D que de 3 ou 4,5 points (en fonction de l'examineur notateur). Ce résultat est amplement compensé par ceux qu'il a obtenus à l'épreuve C, aspects juridiques, qui

Note 3 vergeben worden sei. Der Beschwerdeführer, der im Jahr 1994 erstmals an der Prüfung teilgenommen habe, habe nicht die Möglichkeit gehabt, die Prüfung in einzelnen Modulen abzulegen. Schon allein deshalb habe er Anspruch auf die in Grenzfällen übliche Prüfung des Gesamtergebnisses aus den beiden Eignungsprüfungen.

V. Dem Präsidenten des Europäischen Patentamts und dem Präsidenten des Rats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter wurde gemäß Artikel 12 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

VI. Der Vertreter des Präsidenten des Europäischen Patentamts gab folgende Erläuterungen zu dem mit den neuen Vorschriften aus dem Jahr 1994 eingeführten Verfahren ab:

Die Prüfungskommission könne die Benotung in Zweifel ziehen, das heißt, sie könne die von den Ausschüssen vorgeschlagenen Bewertungen und Noten ändern. Dabei würden die Prüfer – insbesondere wenn es um die Note 5 gehe – gefragt, wie viele Punkte zur Note 4 fehlten, damit die Prüfungskommission beurteilen könne, ob die Aufgabe unter Umständen noch als bestanden gewertet werden sollte. Der Neuregelung von 1994 liege die Absicht zugrunde, die Zahl der Prüfungen ohne Beeinträchtigung der Qualität weitmöglichst zu reduzieren. So sei sich die Prüfungskommission durchaus der Problematik bewußt, daß zu viele Bewerber die Prüfungen wiederholten. In dem – hypothetischen – Fall, daß ein Bewerber bei der Wiederholung der Prüfung für drei Aufgaben die Note "hervorragend", für die vierte Aufgabe aber eine 5 (insgesamt also die Noten 1 + 1 + 1 + 5) erziele, könne die Prüfungskommission den Vorsitzenden des Ausschusses fragen, ob anstelle dieser 5 auch eine 4 vergeben werden könnte. Beständen die Prüfer darauf, daß die Leistungen des Bewerbers so schwach seien, daß die Prüfung nicht als bestanden gelten könne, so werde über die Note abgestimmt. Stünden jedoch die Noten erst einmal fest, so habe die Prüfungskommission keinen Ermessensspielraum mehr. Artikel 7 (3) VEP 1994 sei also genau entgegengesetzt zur Auffassung des Bewerbers auszulegen: Bei der Benotung gebe es einen gewissen Ermessensspielraum, nicht aber bei der Entscheidung, ob ein Bewerber die Prüfung bestanden habe oder nicht.

ation for the first time in 1994 was not entitled to sit the examination in modules. At least for this reason, he was entitled to a borderline assessment of his combined results of the two sittings.

V. The President of the European Patent Office and the President of the Council of the Institute of professional representatives before the European Patent Office were given the opportunity, in accordance with Article 12 of the Regulation on discipline for professional representatives, to comment on the appeal.

VI. The representative of the President of the European Patent Office explained the procedure under the new 1994 regulation as follows:

The Examination Board had a discretion to discuss the grades to be awarded, which meant that the marks and grades as proposed by the Committees could be reviewed. In this context, especially with regard to a proposed grade 5, the examiners would be asked which marks were missing, in order for the Examination Board to assess whether the candidate should be awarded a pass grade. The 1994 system was based on the intention of reducing the number of exams as much as possible without reducing quality. The Examination Board was well aware of the problem of having too many resitters. In a hypothetical case where a re-sitting candidate had excellent grades in three of the papers but a 5 in the fourth (eg the grades 1+1+1+5) the Examination Board could ask the chairman of the Committee if the 5 in question could be a 4. If the examiners would insist that the candidate was too weak to be declared passed, a vote on the grade would be taken. However, once the grades had been decided, there was no more discretion for the Examination Board. Article 7(3) REE 1994 was to be interpreted in the opposite direction than proposed by the appellant: there was a certain discretion in determining the grades, but none in deciding whether the candidate had passed or not.

correspondaient à une note 3. Le requérant, qui s'était présenté à l'examen pour la première fois en 1994, n'était pas autorisé à le passer par modules. Ne fût-ce que pour cette raison, il avait droit à ce que les résultats obtenus aux deux sessions soient combinés pour faire l'objet d'une évaluation dans un cas limite.

V. Le Président de l'Office européen des brevets et le président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ont eu, conformément à l'article 12 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, la faculté de présenter leurs observations.

VI. Le représentant du Président de l'Office européen des brevets a expliqué la procédure en vertu du nouveau règlement de 1994 de la façon suivante :

Le jury d'examen a la possibilité de discuter des notes à attribuer, ce qui signifie que les points et notes tels que proposés par les commissions peuvent être revus. Dans ce contexte, et notamment lorsque la note 5 est proposée, le jury d'examen demande aux examinateurs quel est le nombre de points manquants, afin de pouvoir juger s'il doit attribuer au candidat une note suffisante pour réussir. Le système de 1994 a été conçu dans le but de réduire autant que possible le nombre d'exams, sans perte de qualité, le jury d'examen étant bien conscient du problème posé par les trop nombreux candidats repassant l'examen. Dans l'hypothèse où un candidat repassant l'examen a d'excellentes notes dans trois épreuves, mais obtient un 5 dans la quatrième (par ex. les notes 1+1+1+5), le jury d'examen peut demander au président de la commission si le 5 en question peut être converti en 4. Si les examinateurs maintiennent que le candidat est trop faible pour être déclaré reçu à l'examen, il y a un vote sur la note à attribuer. Néanmoins, le jury d'examen ne dispose plus de pouvoir à ce niveau une fois les notes fixées. L'article 7(3) REE de 1994 doit être interprété dans le sens contraire à celui proposé par le requérant : il existe un certain pouvoir d'appréciation pour la fixation des notes, mais aucun pour décider si le candidat a réussi ou non.

**Entscheidungsgründe***1. Zulässigkeit*

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten hat zur Kenntnis genommen, daß der Beschwerdeführer die europäische Eignungsprüfung im Jahr 1996 bestanden hat. Damit stellt sich die Frage, ob er durch die angefochtene Entscheidung noch beschwert ist. Die Beschwerdekammer erkennt an, daß auch Bewerber, die die Prüfung vor Ergehen der Entscheidung in der Beschwerdesache bestehen, durchaus ein berechtigtes Interesse an der Überprüfung ihres Falles durch die Beschwerdekammer haben können (siehe z. B. Entscheidung D 3/91 vom 24. August 1992). Zum einen hätte ein Bewerber, dessen Beschwerde dazu führt, daß die Prüfung für bestanden erklärt wird, Anspruch auf die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie etwaiger in der Zwischenzeit entrichteter Prüfungsgebühren. Zum anderen könnte es – was möglicherweise schwerer wiegt – dem beruflichen Ansehen und den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bewerbers schaden, wenn er erst nach mehreren Anläufen in die Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter aufgenommen wird. Somit gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Beschwerdeführer tatsächlich ein berechtigtes Interesse an einer Überprüfung seines Falles hat. Da die Beschwerde die übrigen Bedingungen des Artikels 27 (2) VEP 1994 erfüllt, ist sie zulässig.

*2. Entstehungsgeschichte der Vorschriften und ihrer Ausführungsbestimmungen*

Die ersten Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter wurden 1978 erlassen (VEP 1978, ABI. EPA 1978, 101). Darin waren die grundlegenden Bereiche festgelegt, in denen die Eignung der Bewerber geprüft werden sollte (Artikel 10 VEP 1978), wobei man sich schon von Anfang an für ein System mit vier getrennten Prüfungsaufgaben entschied. Die Prüfung bestanden hatten Bewerber, die für alle Prüfungsarbeiten die zum Bestehen ausreichende Bewertung erzielt hatten (Artikel 12 (2) VEP 1978). Bewerber, die für mindestens die Hälfte der Prüfungsarbeiten die zum Bestehen ausreichende Bewertung erzielt hatten, konnten dennoch die Prüfung bestehen, wenn die Prüfungskommission bei der Gesamtprüfung ihrer Arbeiten eine entspre-

**Reasons for the decision***1. Admissibility*

The Disciplinary Board of Appeal has noted that the appellant passed the European Qualifying Examination in 1996. The question therefore arises whether or not the appellant can be said to be adversely affected by the decision under appeal. The Disciplinary Board of Appeal recognises that candidates who pass the examination before an appeal can be decided, still may have a legitimate interest in a review on appeal (see eg decision D 3/91 of 24 August 1992). Firstly, a candidate who would by virtue of his appeal be declared passed, may be entitled to a refund of the appeal fee and any examination fees he might in the meantime have had to pay. Secondly, and more importantly perhaps, a candidate's professional reputation and economical conditions may be affected by the time required for him to be entered on the list of professional representatives before the EPO. Thus, the Board concludes that the appellant has a genuine legitimate interest in having his case reviewed. As the appeal meets the other conditions under Article 27(2) REE 1994, it is admissible.

*2. The development of the Regulation and its Implementing Provisions*

The very first Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office was adopted in 1978 (REE 1978, OJ 1978, 101). In it, the basic areas of candidates' qualifications to be tested were decided (Article 10 REE 1978). Already from the start a system with four separate papers emerged. A candidate who had passed each paper was to be declared to have passed the examination, Article 12(2) REE 1978. A candidate who had passed at least half of the papers could still pass the examination, if the Examination Board in considering the papers as a whole so decided, Article 12(3) REE 1978. According to Article 5(3) REE 1978, the Examination Board was obliged to examine borderline cases and decide whether a candidate had passed or failed. A

**Motifs de la décision***1. Recevabilité*

La Chambre de recours statuant en matière disciplinaire a noté que le requérant a été admis à l'examen européen de qualification en 1996. Par conséquent, elle est amenée à se demander si l'on peut ou non affirmer que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du candidat. La Chambre reconnaît que les candidats qui réussissent l'examen avant qu'il ne puisse être statué sur un recours, peuvent encore avoir un intérêt légitime à ce que leur cas soit revu à l'occasion d'un recours (cf. par ex. la décision D 3/91 du 24 août 1992). Premièrement, un candidat qui aurait été déclaré reçu en raison de son recours pourrait être en droit de se faire rembourser la taxe de recours et tous les droits d'examen qu'il aurait pu avoir à acquitter dans l'intervalle. Deuxièmement, et c'est peut-être l'aspect le plus important, la réputation professionnelle d'un candidat et sa situation économique peuvent être affectées par le délai nécessaire à son inscription sur la liste des mandataires agréés près l'OEB. La Chambre conclut dès lors que le requérant a un intérêt légitime à ce que son cas soit réexaminé. Etant donné que le recours satisfait aux autres conditions énoncées à l'article 27(2) REE, il est recevable.

*2. Evolution du règlement et de ses dispositions d'exécution*

Le tout premier règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets a été adopté en 1978 (REE de 1978, JO OEB 1978, 101). Ce règlement définissait les aspects fondamentaux à tester pour juger de la qualification des candidats (article 10 REE de 1978). Dès le départ, un système comportant quatre épreuves distinctes avait vu le jour. En vertu de l'article 12(2) REE de 1978, un candidat qui avait obtenu des notes suffisantes pour pouvoir être déclaré admis à toutes les épreuves était déclaré reçu à l'examen. Aux termes de l'article 12(3) REE de 1978, un candidat ayant obtenu des notes suffisantes pour la moitié au moins des épreuves pouvait encore réussir l'examen si le jury en décidait ainsi après avoir examiné l'ensemble des réponses du candidat.



chende Entscheidung traf (Artikel 12 (3) VEP 1978). Nach Artikel 5 (3) VEP 1978 war die Prüfungskommission verpflichtet, die Grenzfälle zu prüfen und zu entscheiden, ob der Bewerber bestanden hatte oder nicht. Im Jahr 1983 wurden neue Vorschriften erlassen, in denen diese Bestimmungen im wesentlichen unverändert beibehalten wurden.

Mit den am 7. Dezember 1990 verabschiedeten und in Kraft getretenen VEP 1991 wurde eine Neuregelung eingeführt, wonach Bewerber, die die Prüfung nicht bestanden hatten, unter bestimmten Voraussetzungen nur die ungenügenden Arbeiten zu wiederholen brauchten. Die Prüfung galt jedoch nur als bestanden, wenn der Bewerber jede einzelne Arbeit bestanden hatte (Artikel 12 (3) VEP 1991). Bewerber, die alle Aufgaben auf einmal ablegten, konnten die Prüfung weiterhin trotz einer oder zwei ungenügender Arbeiten bestehen, allerdings nur, wenn die in den Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 (2) b), d. h. in den Ausführungsbestimmungen 1991, Nummer VII (ABI. EPA 1991, 89), genau festgelegten Bedingungen erfüllt waren. Diese Bedingungen besagten unter anderem, daß in Fällen, in denen nur eine Aufgabe mit der Note 5 bewertet war, diese Note durch eine 3 oder eine bessere Note für eine andere Aufgabe – unabhängig von deren Themenbereich – ausgeglichen werden konnte, während bei einer Bewertung von zwei Aufgaben mit der Note 5 ein Ausgleich nur möglich war, wenn die erste 5 für eine der Arbeiten A und B und die zweite 5 für eine der Aufgaben C und D vergeben und für die jeweils andere Aufgabe eine 3 oder eine bessere Note erzielt worden war. Dies zeigt, daß ein Bewerber in den beiden großen Themenbereichen der Prüfung eine ausreichende Eignung nachweisen mußte. Ungenügende Ergebnisse bei den Aufgaben A und B bzw. C und D konnten nicht untereinander ausgeglichen werden (außer in dem oben beschriebenen Fall, daß ein Bewerber nur eine Aufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 5 bewertet wurde). So könnte man sagen, daß die mittlerweile durch die VEP 1991 eingeführten zwei Module de facto bereits 1991 entstanden. Damit sollte offensichtlich gewährleistet werden, daß die Qualifikationen der Bewerber in jedem der beiden großen Themenbereiche noch angemessen waren.

1991 wurde die Gesamtprüfung der Leistungen der Bewerber in Grenzfällen, wie sie in den VEP 1978 und 1983 vorgesehen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten anerkannt war, de facto abgeschafft. In

new REE was adopted in 1983, in which the above provisions were essentially maintained unamended.

With the REE adopted and put into force on 7 December 1990, REE 1991, a new system was introduced by which candidates who had failed the examination would be able in certain circumstances to resit only the failed papers. In order to pass the examination, however, such a candidate had to pass each of these papers, Article 12(3) REE 1991. For those candidates sitting all papers the possibility of passing in spite of one or two failed papers was kept, but only under the precise conditions laid down in the implementing provisions to Article 12(2)(b), ie Item VII of the IP 1991 (OJ EPO 1991, 89). These conditions meant inter alia that a grade 5 in only one paper could be offset by a grade 3 or better in any other paper, regardless of the topic covered by these papers, whereas a grade 5 in two papers only could be offset if the first one had been obtained either in paper A or B and a grade 3 or better had been obtained in the other of those two, and the same was true for papers C and D. This shows that a candidate must be well qualified in both the main topics covered by the examination. Between A and B on the one side and C and D on the other side compensation was excluded (except as described above when a candidate only had failed one paper in which a grade 5 had been obtained). One could say that the two modules now existing by virtue of REE 1994 actually emerged already in 1991. The aim was obviously to ensure that the candidate's qualifications in each main topic would still be adequate.

By 1991, then, the overall assessment of candidates in borderline cases, as governed by REE 1978 and 1983 and the case law of the Disciplinary Board of Appeal, was meant to be abandoned. However, the Disciplinary Board of Appeal in decision D 1/93

L'article 5(3) REE de 1978 prévoyait pour le jury l'obligation d'examiner le cas des candidats pouvant se trouver à la limite de l'admissibilité et de décider de l'admission ou de l'ajournement des candidats en cause. Un nouveau REE, qui reprenait pour l'essentiel les dispositions précitées sans modification, a été adopté en 1983.

Avec l'adoption et l'entrée en vigueur, le 7 décembre 1990, du REE de 1991, a été institué un nouveau système qui permettait, dans certaines conditions, aux candidats ajournés de ne repasser que les épreuves auxquelles ils n'avaient pas obtenu une note suffisante. Toutefois, pour être reçus à l'examen, ces candidats devaient obtenir une note suffisante à chacune de ces épreuves (article 12(3) REE de 1991). Les candidats présentant toutes les épreuves pouvaient encore réussir l'examen même en ayant échoué à une ou deux épreuves, mais uniquement dans les conditions précises fixées par les dispositions d'exécution de l'article 12(2) b), à savoir le paragraphe VII des DE de 1991 (JO OEB 1991, 89). Ces conditions prévoyaient notamment que si un candidat obtenait la note 5 à une seule épreuve, cette note pouvait être compensée par la note 3 ou une note meilleure dans n'importe quelle autre épreuve, indépendamment du domaine couvert par ces épreuves, tandis que s'il obtenait la note 5 à deux épreuves, cette note ne pouvait être compensée que si la première avait été obtenue soit à l'épreuve A, soit à l'épreuve B, et que la note 3 ou une note meilleure avait été obtenue pour les deux autres, et il en allait de même pour les épreuves C et D. Cela indique qu'un candidat devait être bien qualifié dans les deux domaines principaux couverts par l'examen. Entre les épreuves A et B d'une part, et les épreuves C et D d'autre part, toute compensation était exclue (sauf dans le cas exposé ci-dessus, lorsqu'un candidat n'avait échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle il avait obtenu la note 5). L'on pourrait dire que les deux modules qui existent actuellement en vertu du REE de 1994 se profilaient en fait dès 1991. L'objet de ces dispositions était manifestement de s'assurer que les qualifications des candidats seraient encore suffisantes dans chaque domaine essentiel.

En 1991 donc, il était déjà envisagé d'abandonner l'évaluation globale de candidats dans des cas limites, telle que régie par les REE de 1978 et de 1983 et la jurisprudence de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Toutefois, dans sa déci-

der Entscheidung D 1/93 befand die Disziplinarkammer aber, daß es auch bei der Neuregelung noch Problemfälle geben könne, und entschied, der damalige Artikel 12 (3) VEP sollte dahingehend ausgelegt werden, daß es in Grenzfällen im Ermessen der Prüfungskommission liege zu entscheiden, ob der Bewerber zur Ausübung seiner Tätigkeit geeignet sei, obwohl er bei einer teilweisen Wiederholung der Prüfung eine Aufgabe nicht bestanden habe. Es ist jedoch festzuhalten, daß in jenem Fall der Bewerber 1991 erstmals an der Prüfung teilgenommen und 1992 zwei Aufgaben wiederholt hatte, wobei er eine davon nicht bestand. Somit ist die Entscheidung D 1/93 als Ausnahme aus den Anfängen der Neuregelung zu betrachten.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1993 wurde mit der in die Ausführungsbestimmungen neu aufgenommenen Nummer XII klargestellt, daß ein Bewerber bei einer Teilprüfung diese nur besteht, wenn jede Prüfungsaufgabe mit der Note 4 oder besser bewertet wird.

Dieser Rückblick macht deutlich, daß die Einführung der Teilprüfung mit dem Wegfall der Gesamtprüfung in Grenzfällen einherging. Spätestens bei der Prüfung im Jahr 1993 mußte jeder Bewerber über die Neuregelung und ihre Funktionsweise informiert gewesen sein.

Der Beschwerdeführer behauptet, daß er nicht die Möglichkeit gehabt habe, die Prüfung in Modulen abzulegen, und deshalb Anspruch auf diese in Grenzfällen vorgenommene Gesamtprüfung habe. Tatsächlich war er aber berechtigt, im Jahr 1994 lediglich ein Modul der Prüfung abzulegen. Diejenigen Bewerber, die sich für die Prüfung im Jahr 1994 angemeldet hatten, wurden von der Prüfungskommission mit Schreiben vom 20. Dezember 1993 davon unterrichtet, daß Bewerber, die erstmals an der Prüfung teilnahmen, noch die Möglichkeit hätten, die Prüfung in zwei Modulen abzulegen, wenn sie dies der Prüfungskommission vor dem 21. Januar 1994 mitteilten. Dies war möglich, weil Artikel 14 VEP, der das Ablegen der Prüfung in Modulen vorsieht, bereits ab dem 10. Dezember 1993 Anwendung fand (Artikel 2 (2) VEP, ABI. EPA 1994, 7).

### 3. VEP 1994

Mit den neuen Vorschriften – VEP 1994 –, die am 9. Dezember 1993 vom Verwaltungsrat verabschiedet wurden und am 1. Mai 1994 in Kraft traten, gehörte das frühere System der Gesamtprüfung in Grenzfällen end-

recognised that problems could still remain with the new system, and decided that the then applicable Article 12(3) REE should be interpreted so as to leave the Examination Board the possibility to appreciate whether in a borderline case the candidate was fit to practise although he failed one paper at a partial resit. It should be noted here that the candidate in this case had sat the examination for the first time in 1991 and resat two papers in 1992, one of which he failed. Decision D 1/93 must thus be seen as an exception in the early days of the new system.

With effect from 1 January 1993, a clarification was made in added item XII of the IP that in case a candidate had made a partial resit he would only pass the examination if a grade 4 or better was awarded in each paper.

From this historical overview, it can be appreciated that the introduction of partial resits was combined with abandoning the overall assessment in borderline cases. By the 1993 examination, at the latest, no candidate could have been unaware of the new system and how it was meant to work.

The appellant claims that the absence of a possibility for him to sit the examination in modules should entitle him to have this overall assessment in borderline cases. The appellant was however entitled to sit only one module in the 1994 examination. Those candidates who had enrolled for the 1994 examination were informed by the Examination Board in a letter dated 20 December 1993 that first-sitters could still avail themselves of the possibility of modular sitting by notifying the Examination Board before 21 January 1994. This was made possible by making Article 14 REE on modular sitting applicable already from 10 December 1993 (Article 2(2) REE, OJ EPO 1994, 7).

### 3. REE 1994

The new regime adopted by the Administrative Council on 9 December 1993 and entered into force on 1 May 1994, REE 1994, can be said to have brought the former system of an overall assessment in borderline

sion D 1/93, la Chambre de recours a reconnu que des problèmes pouvaient encore subsister avec le nouveau système, et décidé qu'il convenait d'interpréter l'article 12(3) REE applicable à l'époque en ce sens que le jury d'examen devait avoir la possibilité d'apprécier si, dans un cas limite, le candidat était qualifié pour exercer, bien qu'il eût échoué à l'une des épreuves en repassant une partie de celles-ci. Il convient de noter que dans cette affaire, le candidat avait présenté l'examen pour la première fois en 1991 et qu'il s'était représenté à deux épreuves en 1992, échouant à l'une d'elles. La décision D 1/93 doit donc être considérée comme une exception pendant la phase initiale du nouveau système.

Des précisions ont été apportées dans le nouveau paragraphe XII des DE avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1993. Selon ces dispositions, un candidat qui repasse un examen partiel n'est reçu à l'examen que si la note 4 ou une note meilleure lui a été attribuée dans chacune des épreuves.

Cet aperçu historique fait apparaître que l'introduction d'un système d'examen partiel allait de pair avec l'abandon de l'appréciation globale dans des cas limites. Au moment de l'examen de 1993 au plus tard, aucun candidat ne pouvait ignorer le nouveau système ni comment il était censé fonctionner.

Le requérant fait valoir que dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de passer l'examen par modules, il devrait pouvoir faire l'objet de cette appréciation globale dans des cas limites. Toutefois, le requérant était autorisé à ne passer qu'un seul module à l'examen de 1994. Dans une lettre datée du 20 décembre 1993, le jury d'examen avait informé les candidats qui s'étaient inscrits à l'examen de 1994 que ceux qui se présentaient pour la première fois pouvaient encore faire usage de la possibilité de le passer par modules, en le faisant savoir au jury avant le 21 janvier 1994. Cette possibilité était ouverte du fait que l'article 14 REE relatif à la possibilité de passer l'examen par modules avait déjà été rendu applicable à compter du 10 décembre 1993 (article 2(2) REE, JO OEB 1994, 7).

### 3. REE de 1994

L'on peut dire que le nouveau régime adopté par le Conseil d'administration le 9 décembre 1993 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 1994 (REE de 1994) a mis définitivement fin au système précédent de l'évaluation globale

gültig der Vergangenheit an. In den Vorarbeiten zu den VEP 1994 (CA/84/93) wird unter Artikel 17 darauf hingewiesen, daß nach dem neuen System grundsätzlich für jede Prüfungsarbeit eine ausreichende Bewertung erzielt werden muß. Nach Auffassung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten kann dies nur bedeuten, daß ein Ausgleich oder eine "Prüfung in Grenzfällen" nicht möglich ist, es sei denn, dies ist ausdrücklich vorgesehen. Alle diesbezüglichen Ausnahmen sind in Regel 10 der Ausführungsbestimmungen 1994 aufgeführt, die im wesentlichen dieselben klaren Bedingungen enthalten wie die Ausführungsbestimmungen 1991. Der Schwerpunkt der Regelung hatte sich jedoch schon 1991 von der "Gesamtprüfung" zum reinen Ausgleich von Noten unter bestimmten Voraussetzungen hin verlagert. Die Schlußfolgerung des Beschwerdeführers, wegen des nahezu identischen Wortlauts der Nummer XII der Ausführungsbestimmungen 1993 und der entsprechenden Bestimmung in den VEP 1994 müsse sich die Prüfung in Grenzfällen auch auf das jetzige System erstrecken, ist daher nicht richtig.

*4. Auslegung der Artikel 17 (1) und 7 (3) VEP sowie der Regeln 3 und 10 der Ausführungsbestimmungen 1994*

Der Beschwerdeführer behauptet, daß die Regel 10 nicht erschöpfend sei und auch in der Fassung von 1994 Raum für die Prüfung in Grenzfällen lasse.

Regel 10 ergibt sich aus der der Prüfungskommission vom Verwaltungsrat durch Artikel 17 (1) VEP 1994 eingeräumten Befugnis. Dieser Artikel sieht ausdrücklich vor, daß Bewerber die Prüfung bestanden haben, wenn sie für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielen oder wenn sie bei erstmaliger Ablegung der Prüfung die nach den Ausführungsbestimmungen erforderlichen Mindestnoten erreichen. Damit ist Artikel 17 (1) VEP in sich erschöpfend und läßt nur Raum für zwei Möglichkeiten, die Prüfung zu bestehen: Entweder besteht der Bewerber jede einzelne Prüfungsaufgabe oder – wenn er die Prüfung zum ersten Mal ablegt – er erfüllt die Voraussetzungen nach Regel 10 der Ausführungsbestimmungen 1994. Die Regel 10 der Ausführungsbestimmungen 1994 kann daher nicht so ausgelegt werden, daß sie Raum für eine über ihren Wortlaut hinausgehende Auslegung läßt.

Artikel 17 VEP hat als übergeordnete Vorschrift Vorrang vor der Regel 3 der Ausführungsbestimmungen

cases to a final close. In the travaux préparatoires to the REE 1994, doc. CA/84/93, under Article 17 it is pointed out that the new system as a general rule stipulates that candidates have to pass each paper. In the Disciplinary Board's view, this can only mean that compensation, or "borderline assessment", is not possible, except where expressly provided for. All such exceptions are laid down in Rule 10 IP 1994, which essentially contain the same precise conditions as the IP 1991. But the focus of the regime had by 1991 already shifted from the "overall assessment" criterion to one of pure compensation of grades in certain circumstances. The conclusion by the appellant that the almost identical wording of Item XII of IP 1993 and the corresponding provision in REE 1994 must extend borderline case assessments to the present regime is therefore incorrect.

*4. The interpretation of Article 17(1), Article 7(3) REE 1994, Rule 3 and Rule 10 IP 1994*

The appellant claims that Rule 10 is not exhaustive, leaving room for borderline case assessments also under the 1994 regime.

Rule 10 is a result of the power given to the Examination Board by the Administrative Council through Article 17(1) REE 1994. This article expressly provides that candidates shall be declared to have passed the examination if they pass each of the papers or if the first time they sit the examination obtain the minimum grades required under the implementing provisions. Article 17(1) REE is in itself thus exhaustive, leaving room for only two possibilities to pass the examination, either that a candidate passes each paper or, when sitting for the first time, fulfils the conditions of Rule 10 IP 1994. Rule 10 IP 1994, therefore, cannot be interpreted as leaving room for further interpretation beyond its wording.

Article 17 REE being of a higher rank than Rule 3 IP 1994 takes precedence over this rule. This means that Rule 3

dans des cas limites. Dans le document préparatoire au REE de 1994 (CA/84/93, article 17), il était signalé que le nouveau système posait en règle générale que les candidats devaient réussir à chacune des épreuves. De l'avis de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, cela peut uniquement vouloir dire qu'il n'est pas possible de compenser des notes ou de procéder à une "évaluation dans des cas limites", sauf si cela est expressément prévu. Toutes les exceptions de ce type sont fixées à la règle 10 DE de 1994, qui contient essentiellement les mêmes conditions précises que les DE de 1991. Toutefois, dans le régime adopté en 1991, le critère de la simple compensation des notes dans certaines circonstances l'emportait sur celui de l'"évaluation globale". La conclusion du requérant selon laquelle la formulation presque identique du paragraphe XII des DE de 1993 et de la disposition correspondante du REE de 1994 doit avoir pour effet d'étendre les évaluations dans des cas limites au régime actuel, est par conséquent incorrecte.

*4. Interprétation des articles 17(1) et 7(3) REE de 1994, et des règles 3 et 10 DE de 1994*

Le requérant fait valoir que la règle 10 n'est pas exhaustive et que le régime de 1994 autorise également des évaluations dans des cas limites.

La règle 10 découle du pouvoir conféré par le Conseil d'administration au jury d'examen par le biais de l'article 17(1) REE de 1994. Cet article prévoit expressément que sont déclarés reçus à l'examen les candidats qui obtiennent à chacune des épreuves des notes suffisantes ou qui, la première fois qu'ils se présentent à l'examen, obtiennent le minimum exigé dans les dispositions d'exécution. Par conséquent, l'article 17(1) REE est exhaustif en soi et ne laisse aux candidats que deux possibilités d'être admis à l'examen : soit ils réussissent à chacune des épreuves, soit, s'ils se présentent pour la première fois à l'examen, ils remplissent les conditions énoncées à la règle 10 DE de 1994. On ne saurait donc donner de cette règle 10 DE de 1994 une interprétation allant au-delà de sa formulation.

L'article 17 REE, hiérarchiquement supérieur à la règle 3 DE de 1994, l'emporte sur cette dernière. Il y a

1994. Somit ist die Regel 3 nur als Hinweis für die Prüfer zu sehen, wie sie bei der Bewertung der Arbeiten vorgehen sollen, und darf nicht so ausgelegt werden, daß sie im Widerspruch zu den VEP steht. Darüber hinaus stellt die Regel 3 keine Rechtsvorschrift im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern vielmehr eine allgemeine Richtschnur für die Prüfer dar. So enthalten die Regeln 3 bis 7 Anweisungen an die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, die eine einheitliche Bewertung der Prüfungsarbeiten sicherstellen sollen (siehe Artikel 16 VEP 1994). Auf der Ebene der VEP ist das Ziel der Prüfung in Artikel 12 VEP dargelegt, der eine Übersicht über die Gebiete enthält, in denen der Bewerber umfassende Kenntnisse aufweisen muß. Wie ersichtlich, steht jede Aufgabe für einen Themenbereich, damit die einschlägige Eignung des Bewerbers festgestellt werden kann.

Die vom Beschwerdeführer angeführte Auslegung des Artikels 7 (3) VEP widerspricht dem oben dargelegten Ziel der neuen VEP 1994 wie auch dem Zweck der Bewertung der Arbeiten und den Aufgaben der Prüfungskommission, wie sie sich aus den VEP als Ganzes ergeben. Wie vom Vertreter des Präsidenten des Amtes erläutert, ist zwar bei der Benotung der einzelnen Arbeiten ein gewisser Ermessensspielraum gegeben, nicht aber bei der Entscheidung, ob ein Bewerber die Prüfung bestanden hat oder nicht. Da diese Auslegung dem Sinn und Zweck der neuen Regelung entspricht und nicht im Widerspruch zu einer höherrangigen Vorschrift oder einem Rechtsgrundsatz steht, gelangt die Disziplinarkammer zu dem Schluß, daß bei einer Teilwiederholung der Prüfung kein Raum für eine Prüfung im Grenzfall gegeben ist.

##### 5. Relevanz der Entscheidung D 1/93

Angesichts der oben dargelegten Entstehungsgeschichte und der Auslegung der neuen Vorschriften kann das Prinzip der Gesamtprüfung in Grenzfällen, das nach der Entscheidung D 1/93 auf Bewerber angewandt wurde, die die Prüfungen in den Jahren 1991 und 1992 ablegten, auf eine Teilwiederholung der Prüfung im Jahr 1995 keine Anwendung finden. Die Entscheidung D 1/93 ist somit als Ausnahme zu sehen, die in der ersten Zeit nach Einführung der Neuregelung für einen gewissen Spielraum sorgte. Selbst unter der Annahme, daß die Entscheidung D 1/93 – wie der Beschwerdeführer vorbringt – dazu geführt hätte, daß Bewerber, die

IP 1994 must be read as an indication only for the examiners on how to go about marking the papers and that this rule may not be interpreted in a sense not in conformity with the REE. The Board may also add with regard to Rule 3 IP that it does not contain any legal provision in the strict sense of the word, but rather constitutes a general statement for the guidance of the examiners. In fact, Rules 3 to 7 contain instructions to the members of the examination committees to ensure a uniform marking of candidates' papers (see Article 16 REE 1994). At REE level, the object of the examination is laid down in Article 12 REE, giving a concentrate of all the areas in which the candidate is expected to have a thorough knowledge. As can be seen here, each paper represents a major topic to ensure the candidate's abilities in accordance with this object.

The interpretation of Article 7(3) REE as contended by the appellant contrasts with the object of the new REE 1994 as explained above and also with the aim of the marking of papers and functions of the Examination Board in accordance with the REE read as a whole. As explained by the representative of the President of the EPO, there is a certain discretion when determining the grades for each paper, but none when it comes to deciding on a pass or fail result. The Disciplinary Board of Appeal, seeing that the latter interpretation is in conformity with the aim of the new regime and that it is not in conflict with any higher ranking provision or fundamental principle of law, therefore concludes that there is no room for borderline assessments in the case of a partial resit.

##### 5. The relevance of decision D 1/93

Against the above history and interpretation of the new regulation, the system of overall assessments in borderline cases which was applied in D 1/93 to candidates sitting the examination in 1991 and 1992 cannot be recognised for partial resits in 1995. Decision D 1/93 must therefore be seen as an exception allowing for a margin in the early days of the new system. Even when considering that the Examination Board's exceptional passing of candidates who sat the examination in 1993 and 1994 may have resulted from D 1/93, as the appellant would have it, the applicability of this decision cannot extend to candidates who resat papers as

donc lieu de considérer que la règle 3 DE de 1994 vise simplement à donner aux examinateurs des indications sur la façon de noter les épreuves, et que cette règle ne saurait être interprétée dans un sens non conforme au REE. La Chambre peut également ajouter, en ce qui concerne la règle 3 DE, qu'elle ne contient aucune disposition juridique au sens strict du terme, mais qu'elle constitue plutôt un exposé général servant à guider les examinateurs. En fait, les règles 3 à 7 contiennent des instructions destinées aux membres des commissions d'examen pour assurer de façon uniforme la notation des copies (cf. article 16 REE de 1994). Quant à l'objet de l'examen, il est fixé à l'article 12 REE qui résume tous les domaines dans lesquels le candidat devrait posséder une connaissance complète. Comme on peut le constater ici, chaque épreuve représente un aspect essentiel permettant de s'assurer que le candidat possède les aptitudes conformes à cet objectif.

L'interprétation de l'article 7(3) REE telle que la fait valoir le requérant n'est pas conforme à l'objet du nouveau REE de 1994 exposé ci-dessus, ainsi qu'à l'objectif de la notation des épreuves et aux fonctions du jury d'examen conformément au REE considéré dans son ensemble. Comme l'a expliqué le représentant du Président de l'OEB, il existe un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la note attribuée à chaque épreuve, mais aucun lorsqu'il s'agit de décider de l'admission ou de l'ajournement des candidats. Constatant que cette dernière interprétation est conforme à l'objectif du nouveau régime et qu'elle n'entre pas en conflit avec des dispositions d'un rang supérieur, ni avec des principes fondamentaux de droit, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire conclut dès lors qu'il ne saurait y avoir d'évaluations dans un cas limite lorsque le candidat repasse une partie des épreuves.

##### 5. Pertinence de la décision D 1/93

Dans le contexte historique exposé ci-dessus, et compte tenu de l'interprétation de la nouvelle réglementation, le système des évaluations globales dans des cas limites, qui a été appliqué dans la décision D 1/93 à des candidats s'étant présentés à l'examen en 1991 et en 1992, ne peut pas être admis pour les candidats qui repassaient une partie des épreuves en 1995. La décision D 1/93 doit donc être considérée comme une exception conférant une certaine marge dans la phase préliminaire d'application du nouveau système. Même si l'on estime que la décision du jury d'admettre exceptionnellement les candidats qui s'étaient présentés à

die Prüfung in den Jahren 1993 und 1994 ablegten, im Rahmen einer Ausnahmeregelung des Prüfungsausschusses die Prüfung bestanden, kann sie nicht auf Bewerber ausgedehnt werden, die erst 1995 einzelne Prüfungsaufgaben wiederholten. Die Begründung und das Ergebnis der Entscheidung D 1/93 sind somit für den vorliegenden Fall nicht relevant.

#### 6. Verfahrensfehler

Daraus ergibt sich, daß die Prüfungskommission mit dem Erlaß einer unbegründeten Entscheidung keinen wesentlichen Verfahrensfehler beging.

#### 7. Kombinierte Punkte

Ferner folgt daraus, daß die Gesamtpunktzahl, die der Beschwerdeführer bei einer Kombination der jeweils besten Noten aus den Prüfungen der Jahre 1994 und 1995 erzielte, für das Prüfungsergebnis nicht relevant ist, weil der Bewerber die in Artikel 17 (1) VEP genannten Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung nicht erfüllte. Die für die Aufgaben C und D erzielten Noten sind für die Beschwerde ebenfalls nicht relevant, weil die für die Teilwiederholung der Prüfung geltenden Bestimmungen keinen Ausgleich vorsehen.

#### 8. Schlußfolgerungen

Aus diesen Gründen kann dem Antrag, die europäische Eignungsprüfung für bestanden zu erklären oder die Sache zur Überprüfung an die Prüfungskommission zurückzuverweisen, nicht stattgegeben werden. Somit ist auch der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr für 1996 abzuweisen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

late as 1995. The reasoning and outcome of D 1/93 consequently has no relevance for the present case.

#### 6. Procedural violation

It follows from the above that the Examination Board by issuing an unreasoned decision did not commit any substantial procedural violation.

#### 7. Combined points

It likewise follows from the above that the sum obtained by the appellant when combining the most favourable grades from the sittings in 1994 and 1995 is irrelevant to the examination result, as the appellant did not meet the requirements under Article 17(1) REE to be declared to have passed. Nor are the obtained marks in papers C and D of relevance for the appeal as no compensation is foreseen in the applicable regulation for a partial resitting.

#### 8. Conclusions

For these reasons the requests that the appellant be declared to have passed the examination or that the case be remitted for review to the Examination Board cannot be allowed. Hence, the request for refund for the examination fee for the 1996 examination must be refused.

#### Order

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

The appeal is rejected.

l'examen en 1993 et en 1994 a pu découler de la décision D 1/93, comme le souhaiterait le requérant, l'applicabilité de cette décision ne saurait s'étendre aux candidats qui repassaient encore l'examen en 1995. Le raisonnement et la conclusion de la décision D 1/93 ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce.

#### 6. Vice de procédure

Il ressort de ce qui précède qu'en rendant une décision non motivée, le jury d'examen n'a commis aucun vice substantiel de procédure.

#### 7. Combinaison des points

De même, il apparaît que le total obtenu par le requérant en combinant les notes les plus favorables des sessions de 1994 et de 1995 n'est pas pertinent pour le résultat de l'examen, puisque le requérant ne répondait pas aux exigences fixées à l'article 17(1) REE pour être déclaré reçu à l'examen. Les notes obtenues aux épreuves C et D ne sont pas davantage pertinentes pour le recours, puisqu'aucune compensation n'est prévue dans le règlement applicable aux candidats qui se représentent à une partie des épreuves.

#### 8. Conclusions

Pour les motifs qui précèdent, il ne peut être fait droit aux requêtes du requérant visant à ce qu'il soit déclaré reçu à l'examen ou à ce que l'affaire soit renvoyée au jury d'examen pour être réexaminée. Par conséquent, la demande de remboursement du droit d'examen acquitté pour la session de 1996 doit être rejetée.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

**VERTRETUNG****Europäische  
Eignungsprüfung 1999**

Die Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 1999 wird im Amtsblatt Nr. 7/1998 erscheinen.

**REPRESENTATION****European qualifying  
examination 1999**

Details of the 1999 European qualifying examination will appear in Official Journal No. 7/1998.

**REPRESENTATION****Examen européen de  
qualification 1999**

L'avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 1999 sera publié au Journal officiel n° 7/1998.

**PRAKTIKA INTERN****Ausbildung im EPA für Patent-  
vertreter**

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amts-sprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

**Programm**

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der Generaldirektion (GD) 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Prüfer betreut. Falls während des Praktikums ein Kurs für Prüfer stattfindet, kann der Praktikant unter Umständen daran teilnehmen. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

**PRAKTIKA INTERN****Training at the EPO for patent  
attorneys**

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European qualifying examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European qualifying examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group are **people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented contracting states**, and these applicants are given preference in the application procedure.

**The programme**

The trainees spend a period of four weeks with Directorate-General (DG) 2. If desired, a period of up to four weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods can be chosen by the trainee. In DG 2 the trainees work on actual cases and are supervised by an examiner. If during the period of training an examiners' course takes place, the trainee may under certain circumstances attend the course. In DG 3 the trainees are assigned to a technical board of appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings and become acquainted with other activities of the EPO in its Munich office.

**PRAKTIKA INTERN****Formation à l'OEB pour les  
agents de brevets**

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

**Programme**

Les stagiaires passent quatre semaines à la Direction Générale (DG) 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Chacun peut choisir quel sera le laps de temps séparant ces deux stages. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un examinateur, des cas concrets. Si un cours destiné aux examinateurs a lieu durant le stage, le stagiaire peut éventuellement y participer. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales et se familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

**VERTRETUNG****Europäische  
Eignungsprüfung 1999**

Die Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 1999 wird im Amtsblatt Nr. 7/1998 erscheinen.

**REPRESENTATION****European qualifying  
examination 1999**

Details of the 1999 European qualifying examination will appear in Official Journal No. 7/1998.

**REPRESENTATION****Examen européen de  
qualification 1999**

L'avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 1999 sera publié au Journal officiel n° 7/1998.

**PRAKTIKA INTERN****Ausbildung im EPA für Patent-  
vertreter**

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

**Programm**

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der Generaldirektion (GD) 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Prüfer betreut. Falls während des Praktikums ein Kurs für Prüfer stattfindet, kann der Praktikant unter Umständen daran teilnehmen. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

**PRAKTIKA INTERN****Training at the EPO for patent  
attorneys**

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European qualifying examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European qualifying examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group are **people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented contracting states**, and these applicants are given preference in the application procedure.

**The programme**

The trainees spend a period of four weeks with Directorate-General (DG) 2. If desired, a period of up to four weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods can be chosen by the trainee. In DG 2 the trainees work on actual cases and are supervised by an examiner. If during the period of training an examiners' course takes place, the trainee may under certain circumstances attend the course. In DG 3 the trainees are assigned to a technical board of appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings and become acquainted with other activities of the EPO in its Munich office.

**PRAKTIKA INTERN****Formation à l'OEB pour les  
agents de brevets**

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

**Programme**

Les stagiaires passent quatre semaines à la Direction Générale (DG) 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Chacun peut choisir quel sera le laps de temps séparant ces deux stages. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un examinateur, des cas concrets. Si un cours destiné aux examinateurs a lieu durant le stage, le stagiaire peut éventuellement y participer. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales et se familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

Es hat sich als nützlich erwiesen, daß die Praktikanten am Ende ihres Praktikums einen Bericht über ihre Tätigkeiten und Eindrücke anfertigen.

### Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und ortsansässige Banken, die Darlehen anbieten. Endgültige Vorkehrungen müssen die Praktikanten selbst treffen.

### Zulassung

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsgebiets eines der Vertragsstaaten haben. In Ausnahmefällen kann von der Bedingung der Staatsangehörigkeit abgewichen werden.

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt; **eine Bedingung für die Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der *epi*/CEIPI-Grundausbildung im europäischen Patentrecht\*** oder eines gleichwertigen Kurses.

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und sollten über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen von Bewerbern, die im Jahre 1999 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **31. Oktober 1998** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 315.

Bitte geben Sie auf jeden Fall mehrere bevorzugte technische Gebiete gemäß der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Zur Zeit können maximal 30 Bewerber pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden.

It has been found useful for the trainees to produce a report on their activities and impressions on termination of their internship.

### Costs and accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. The EPO supplies information on affordable accommodation and local banks which can offer loans, if so desired. The final arrangements have to be made by the trainees personally.

### Admission

The programme is open to nationals of all EPC contracting states having their residence within the territory of one of the contracting states. In exceptional cases exemptions can be granted from the nationality criterion.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, **a condition for admission being that the trainee has successfully completed the *epi*/CEIPI Basic Training Course in European Patent Law\*** or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and should have a basic knowledge of the other two.

Applications from persons wishing to participate in 1999 should reach the EPO by **31 October 1998**. An application form can be found on page 316.

It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate.

At present up to 30 candidates a year can be accepted for training.

Il s'est avéré utile que les candidats rédigent un rapport sur leurs activités et leurs impressions en fin de stage.

### Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables et sur les banques à Munich susceptibles de leur consentir un prêt. Il appartiendra cependant aux stagiaires de régler eux-mêmes ces questions.

### Admission

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats. Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel en ce qui concerne la nationalité.

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance de brevets européens, et **les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par l'*epi* et le CEIPI\***, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et devraient être aptes à comprendre les deux autres.

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés en 1999 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **31 octobre 1998**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 317 un formulaire de candidature.

Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale des brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Actuellement, il ne peut être accepté que 30 candidats au maximum par an.

\* Siehe ABl. EPA 1988, 138.

\* See OJ EPO 1998, 138.

\* Voir JO OEB 1998, 138.



Bisher sind 123 Praktikanten in der GD 2 und/oder GD 3 fortgebildet worden. Die nachstehenden Zahlen unterrichten über die Herkunft dieser Personen in den Jahren 1991 – 1997.

To date, 123 trainees have gained work experience in DG 2 and/or DG 3. The figures below show the origin of these trainees in 1991 – 1997.

Jusqu'à présent, 123 stagiaires ont bénéficié d'un perfectionnement professionnel à la DG 2 et/ou à la DG 3. Les chiffres suivants indiquent l'origine de ces personnes au cours de la période 1991 – 1997.

2 AT, 5 BE, 26 CH, 15 DE, 1 DK, 2 ES, 4 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 18 IT, 4 JP, 3 LI, 10 NL, 14 SE. 2 AT, 5 BE, 26 CH, 15 DE, 1 DK, 2 ES, 4 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 18 IT, 4 JP, 3 LI, 10 NL, 14 SE. 2 AT, 5 BE, 26 CH, 15 DE, 1 DK, 2 ES, 4 FI, 13 FR, 5 GB, 1 IE, 18 IT, 4 JP, 3 LI, 10 NL, 14 SE.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Gerda Flanter, Tel. (+49-89)2399-5102, zur Verfügung.

Further information can be obtained from Ms Gerda Flanter, Tel. (+49-89)2399-5102.

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Gerda Flanter, tél. (+49-89)2399-5102.

---

---

---

Name	Vorname	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau
Privatanschrift			
Arbeitgeber (Name und Anschrift)			
Telefon während der Arbeitszeit		Telefax	
Staatsangehörigkeit	Muttersprache	Geburtstag	
<b>Technische Gebiete nach der Internationalen Patentklassifikation</b> Bitte geben Sie auf jedem Fall <b>mehrere</b> bevorzugte technische Gebiete an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.		Bevorzugte Ausbildungsstätten (gem. Organigramm ABI. EPA 03/98 Beilage) a) Generaldirektion 2 Direktionen:  b) Generaldirektion 3 Technische Beschwerdekammern:	

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter **in 199** \_\_\_\_\_

- Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.  
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung \_\_\_\_\_ (Jahr) abzulegen.
- Der Abschluß meiner *epi* / CEIPI-Grundausbildung in \_\_\_\_\_ (Ort) fand / findet am \_\_\_\_\_ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei / werde ich baldmöglichst nachreichen.
- Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich \_\_\_\_\_ findet / fand am \_\_\_\_\_ (Datum) statt. Bitte eine Beschreibung des Kursprogramms beifügen.
- |             |                          |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sprachen    | Sehr gut                 | Gut                      | Ausreichend              |
| Englisch    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Deutsch     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Französisch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- |   |                    |
|---|--------------------|
| Erwünschte Monate der Ausbildung in der | Alternative Monate |
| (a) GD 2 (Prüfung / Einspruch) _____    | _____              |
| (b) GD 3 (Beschwerde) _____             | _____              |
- Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
- Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
- Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in Deutsch / Englisch / Französisch, an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.

**Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.**

Ort und Datum

Unterschrift

**An:**  
**Europäisches Patentamt**  
**Frau Gerda Flanter**  
**Zimmer 362**  
**D-80298 München**

Name		Forename <input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mrs/Ms	
Home address			
Employer (name and address)			
Telephone during office hours		Telefax	
Nationality	Mother tongue	Date of birth	
<b>Technical fields according to the International Patent Classification</b> It is essential that you indicate <b>several</b> preferred technical fields so that we can assign you to an appropriate trainer.		Preferred training areas (see organisation chart OJ EPO 03/98 enclosure) a) Directorate-General 2 Directorates:  b) Directorate-General 3 Technical boards of appeal:	

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys in 199 \_\_\_\_\_

1.  I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.  
 I intend to take the European Qualifying Examination in \_\_\_\_\_ (year).
2.  I completed / will have completed the *epi* / CEIPI Basic Training Course in (place) \_\_\_\_\_  
on (date) \_\_\_\_\_ and enclose / will submit a copy of the certificate(s) as soon as I have obtained it / them.
3.  I completed / will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) \_\_\_\_\_ namely  
\_\_\_\_\_. Please enclose a description of the course programme.
4. Languages                      Very good                      Good                      Fair  
English                                                                                            
German                                                                                              
French
5. Months for which training is requested in                      Alternative months  
(a) DG 2 (Examination / Opposition) \_\_\_\_\_  
(b) DG 3 (Appeals) \_\_\_\_\_
6.  I would like the EPO to introduce me to a bank in Munich for a loan.
7.  I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
8.  I would like the EPO to send me information about language courses in German / English / French that I could take in Munich (outside the EPO).

**A brief curriculum vitae is enclosed.**

\_\_\_\_\_  
Place and date

\_\_\_\_\_  
Signature

**Send to:**  
**European Patent Office**  
**Ms Gerda Flanter**  
**Room 362**  
**D-80298 Munich**

Nom		Prénom		<input type="checkbox"/> M.	<input type="checkbox"/> Mme
Adresse privée					
Employeur (nom et adresse)					
Téléphone pendant les heures de bureau			Télécopieur		
Nationalité		Langue maternelle		Date de naissance	
<b>Domaines techniques selon la classification internationale des brevets</b> Il est essentiel que vous indiquiez <b>plusieurs</b> domaines techniques préférés afin que nous puissions vous affecter auprès d'un formateur compétent.			Lieu de formation souhaité (selon organigramme JO OEB 03/98 annexe) a) Direction générale 2 Directions :  b) Direction générale 3 Chambres de recours techniques :		

Je demande, par la présente, à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets **en 199** \_\_\_\_\_

1.  Je suis inscrit(e) au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.  
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) \_\_\_\_\_.
2.  J'ai achevé / j'achèverai la formation de base proposée par l'epi et le CEIPI à (lieu) \_\_\_\_\_ le (date) \_\_\_\_\_ et je joins une copie du (des) certificat(s) / je ferai parvenir une copie du (des) certificats) dès que je l'(les) aurai obtenu(s).
3.  J'ai achevé / j'achèverai une formation que j'estime équivalente le (date) \_\_\_\_\_, à savoir \_\_\_\_\_ . Veuillez joindre une description du programme de cette formation.
4. Langues                      très bien                      bien                      passable  
allemand                                                                    
anglais                                                                    
français
5. Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage                      Autres mois souhaités  
(a) DG 2 (Examen / opposition) \_\_\_\_\_  
(b) DG 3 (Recours) \_\_\_\_\_
6.  Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
7.  Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich.
8.  Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue en allemand / anglais / français offertes à Munich (en dehors de l'OEB).

**Un bref curriculum vitae est joint en annexe.**

\_\_\_\_\_  
Lieu et date

\_\_\_\_\_  
Signature

**Prière de retourner le formulaire à :**

**Office européen des brevets**

**Mme Gerda Flanter**

**Bureau 362**

**D-80298 Munich**

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

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

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

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Cockx, Catharina Maria (BE) - R. 102(1)  
Sporthalplein 13  
B-2610 Wilrijk

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Tomov-Grisogono, Nenad (CH)  
Bracco Research S.A.  
31, route de la Galaise  
CH-1228 Plan-les-Ouates

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Grossner, Lutz (DE) - R. 102(1)  
Immenbachstrasse 20  
CH-4125 Riehen

Urech, Peter (CH) - R. 102(1)  
An der Halde  
CH-8158 Regensberg

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bergmeier, Werner (DE)  
Friedrich-Evert-Straße 84  
D-85055 Ingolstadt

Wichmann, Birgid (DE)  
Bayer AG  
Konzernbereich RP  
Patente und Lizenzen  
D-51368 Leverkusen

Fürst, Siegfried (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Hansmann & Vogeser  
Nördliche Ringstraße 10  
D-73033 Göppingen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Baumann, Horst (DE) - R. 102(1)  
NAGEMAG Dresden  
Breitscheidstraße 38  
D-01237 Dresden

Gehring, Friederike (DE)  
Hagemann, Braun & Held  
Postfach 86 03 29  
D-81630 München

Bräutigam, Frank (DE) - R. 102(1)  
Otto-Dix-Ring 19  
D-01219 Dresden

Konieczny, Benno (DE)  
Seehausener Allee 16  
D-04356 Leipzig

Franzen, Uwe (DE) - R. 102(1)  
Am Himmelreich 12  
D-99310 Arnstadt

Leske, Thomas (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Geissler-Isenbruck  
Galileiplatz 1  
D-81679 München

Hauck, Hans (DE) - R. 102(2)a)  
Hauck, Graalfs, Wehnert,  
Döring, Siemons  
Patentanwälte  
Mozartstraße 23  
D-80336 München

Minetti, Ralf (DE)  
Bismarck Allee 2  
D-24105 Kiel

Prinz, Egon (DE) - R. 102(1)  
Prinz & Partner  
Manzingerweg 7  
D-81241 München

Morstadt, Volker (DE)  
Endress + Hauser  
Zentrale Patentabteilung  
Postfach 22 22  
D-79574 Weil am Rhein

\* 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

**DK Dänemark / Denmark / Danemark****Änderungen / Amendments / Modifications**

Holme, Edvard (DK)  
Holme Patent  
Vesterbrogade 20  
DK-1620 Copenhagen V

Koefoed, Peter (DK)  
M&E Biotech  
Kogle Allé 6  
DK-2970 Hörsholm

**ES Spanien / Spain / Espagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Canela Giménez, Arturo (ES)  
Canela Patentes y Marcas  
C/ Girona, 148-1.o-2a  
E-08037 Barcelona

Canela Giménez, Teresa (ES)  
Canela Patentes y Marcas  
C/ Girona, 148-1.o-2a  
E-08037 Barcelona

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Canela Giménez, Concepcion (ES)  
Canela Patentes y Marcas  
C/ Girona, 148-1.o-2a  
E-08037 Barcelona

Diez de Rivera de Hoces, Alfonso (ES) - R. 102(2)a  
c/o Elzaburu S.A.  
Miguel Angel, 21  
E-28010 Madrid

**FI Finnland / Finland / Finlande****Änderungen / Amendments / Modifications**

Karppinen, Olavi Arto (FI)  
Kolster Oy Ab  
Iso Roobertinkatu 23  
P.O. Box 148  
FIN-00121 Helsinki

Pakanen, Henrik Jorma (FI)  
Kolster Oy Ab  
Iso Roobertinkatu 23  
P.O. Box 148  
FIN-00121 Helsinki

Lind, Robert (GB)  
Borenus & Co.  
Kansakoulukuja 3  
FIN-00100 Helsinki

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

Bultez, Dominique (FR)  
27 bis, Grande Rue  
F-91340 Ollainville-la-Roche

Lefebure, Gérard (FR)  
Cabinet Loyer  
78, avenue Raymond Poincaré  
F-75116 Paris

Corret, Hélène (FR)  
Cabinet Weinstein  
20, Avenue de Friedland  
F-75008 Paris

Schuffenecker, Thierry (FR)  
Cabinet Thierry Schuffenecker  
97, chemin de Cassiopée  
F-06610 La Gaude

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

Kortekaas, Marcellinus C. J. A. (NL)  
Shell International Limited  
Intellectual Property Services  
P.O. Box 662  
GB-London SE1 7NE

Peel, James Peter (GB)  
Reckitt & Colman plc  
Group Patents Department  
Dansom Lane  
GB-Hull HU8 7DS

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Chapman, Helga Claire (GB)  
Eric Potter Clarkson  
Park View House  
58 The Ropewalk  
GB-Nottingham NG1 5DD

Florence, Julia Anne (GB)  
Kilburn & Strode  
20 Red Lion Street  
GB-London WC1R 4PJ

Hibbert, Juliet Jane Grace (GB)  
Nokia Mobile Phones (UK) plc  
St. Georges Court  
St. Georges Road  
GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ

Knowles, Audrey Elizabeth (GB)  
3 Upland Road  
Selly Park  
GB-Birmingham B29 7JR

Mackett, Margaret Dawn (GB)  
Siemens Group Services Limited  
Intellectual Property Department  
Siemens House  
Oldbury  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Matthews, Howard Nicholas (GB)  
2 Orchard Green  
GB-Orpington, Kent BR6 8AA

Russell, Paul Sidney (GB)  
4 Innage Road  
Northfield  
GB-Birmingham B31 2DX

Smith, Sarah Elizabeth (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Smith, Gillian Ruth (GB)  
Dyson Research Limited  
Tetbury Hill  
GB-Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP

Wightman, David Alexander (GB)  
Barker, Brettell & Duncan  
138 Hagley Road  
Edgbaston  
GB-Birmingham B16 9PW

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Burnett-Hall, Richard Hamilton (GB) - R. 102(1)  
Bristows Cooke & Carpmael  
10 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3BP

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

McGee, Nigel William Edward (IE)  
ASM Lithography B.V.  
Corporate Patents and Trademarks  
De Run 1110  
NL-5503 LA Veldhoven

Timmermans, Anthonius C.Th. (NL)  
Octrooibureau Zuid  
en Bureau voor Merken  
en Modellen B.V.  
Postbus 4582  
NL-5601 EN Eindhoven

Wentzel, Hendrik Cornelis (NL)  
Wielewaal 13  
NL-1902 KE Castricum

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Kortekaas, Marcellinus (NL) - cf. GB  
Shell International B.V.  
P.O. Box 384  
NL-2501 CJ Den Haag

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

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

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Peel, James Peter (GB) - cf. GB  
Astra AB  
Patent Department  
S-141 85 Södertälje

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### SE Schweden

**Urteil des Patentbeschwerdegerichts vom 10. Mai 1995**  
(Modul-Elektronik AB ./ AB Cale Industri)

**Stichwort: Vorrichtung für Verkaufsautomaten**

§ 2 PatG  
Artikel 54 EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit – Stand der Technik – offenkundige Vorbenutzung durch Inverkehrbringen eines Erzeugnisses – Nacharbeitbarkeit des Erzeugnisses für den Fachmann" – "G 1/92 als richtungweisende Entscheidung herangezogen"**

#### Leitsätze

1. Ein Erzeugnis, das ohne ausdrückliche oder implizite Geheimhaltungsverpflichtung auf den Markt gebracht wird, gilt ab dem Tag des Inverkehrbringens als Stand der Technik im Sinne von § 2 PatG, auch wenn nur ein einziges Exemplar dieses Erzeugnisses abgesetzt wurde. Das gilt unabhängig davon, ob Konstruktion und Funktionsweise des Erzeugnisses unmittelbar erkennbar sind oder erst durch eine besondere Untersuchung erschlossen werden müssen.

2. Von diesem Grundsatz ist jedenfalls dann auszugehen, wenn ein Erzeugnis so konstruiert ist, daß ein Fachmann in der Lage ist, die Konstruktion anhand gängiger Verfahren zweifelsfrei nachzuarbeiten. Ausnahmen sollten nur gemacht werden, wenn die Schwierigkeiten bei der technischen Interpretation dazu führen, daß das Wissen des Fachmanns, die gängigen Untersuchungsverfahren oder andere ihm zur Verfügung stehenden Interpretationshilfen nicht ausreichen, um Aufbau und Funktion des Produkts unmißverständlich deutlich zu machen.

**Aus der Entscheidung des Patent- und Registrierungsamts vom 3. Mai 1993**

Die Patentanmeldung [Nr. 8904126-3] wird mit dem heutigen Tag zurückgewiesen.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### SE Sweden

**Judgment of the Court of Patent Appeals of 10 May 1995**  
(Modul-Elektronik AB v. AB Cale Industri)

**Headword: Device for pay dispensers**

Section 2, Swedish Patents Act  
Article 54 EPC

**Keyword: "Novelty – prior art – public prior use by placing a product on the market – reproducibility of product for skilled person" – "G 1/92 cited as landmark decision"**

#### Headnote

1. A product which is brought onto the market without any explicit or implicit secrecy proviso is considered prior art within the meaning of Section 2 of the Swedish Patents Act as of the date on which it was placed on the market, even if the number of products sold is restricted to a single sample and irrespective of whether the product's construction and function are directly apparent or whether a special investigation of the product is required first.

2. This principle always applies where a product is constructed in such a way that a skilled person is able to reproduce the design unambiguously using normal methods. Exceptions should only be made when there are difficulties of technical interpretation rendering the skilled person's knowledge and the usual investigation methods and other interpretation aids available to the skilled person insufficient to make the product's design and function unambiguously clear.

**Extract from the decision of the Swedish Patent and Registration Office of 3 May 1993:**

The patent application [No. 8904126-3] has been refused as of today's date.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### SE Suède

**Arrêt de la Cour d'appel en matière de brevets en date du 10 mai 1995**  
(Modul-Elektronik AB contre AB Cale Industri)

**Référence : Dispositif pour distributeurs**

Article 2, Loi suédoise sur les brevets  
Article 54 CBE

**Mot-clé : "Nouveauté – Etat de la technique – Utilisation antérieure accessible au public par mise en circulation d'un produit – Possibilité pour l'homme du métier de reproduire le produit" – "Recours à la décision G 1/92 comme décision de référence"**

#### Sommaire

1. Un produit qui est mis sur le marché sans condition explicite ou implicite de confidentialité est considéré comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 2 de la Loi suédoise sur les brevets à compter de la date à laquelle il a été mis sur le marché, même si le nombre de produits vendus est limité à un seul exemplaire, la construction et la fonction du produit sont directement apparentes ou une étude spéciale du produit est préalablement nécessaire.

2. Ce principe s'applique toujours lorsqu'un produit est construit de telle façon que l'homme du métier soit en mesure de reproduire la conception sans ambiguïté, en utilisant des méthodes normales. Il ne doit être fait d'exceptions que lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation technique rendant les connaissances de l'homme du métier, les méthodes d'investigation habituelles et les autres aides dont il dispose en matière d'interprétation insuffisantes pour rendre claires et sans ambiguïté la conception et la fonction du produit.

**Extrait de la décision de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement en date du 3 mai 1993 :**

La demande de brevet [n° 8904126-3] a été rejetée ce jour.



Dieser Entscheidung liegt der am 6. Dezember 1991 eingereichte Anspruch zugrunde.

Gegen die Patentanmeldung wurde von AB Cale Industri Einspruch eingelegt.

Die Anmeldung betrifft eine Vorrichtung für Verkaufsautomaten, bei der sowohl mit Kreditkarten als auch mit Münzen gezahlt werden kann.

Die Vorrichtung ist für den Einbau in Verkaufsautomaten bestimmt, so daß diese Zahlungen per Kreditkarte oder in Münzen entgegennehmen können. Im ursprünglichen Schaltkreis eines Verkaufsautomaten, der eine erste Computereinheit aufweist, wird zwischen das Münz- bzw. Geldscheinprüfgerät und die erste Computereinheit eine zweite Computereinheit geschaltet.

Die zweite Computereinheit ist so ausgestattet, daß nach Entgegennahme der Zahlung eines bestimmten Betrags per Kreditkarte ein Signal an die erste Computereinheit geschickt wird, das dem Signal entspricht, das das Münz- bzw. Geldscheinprüfgerät empfangen hätte, wenn Münzen in entsprechendem Wert angenommen worden wären.

Der Einsprechende behauptet, daß die Erfindung durch einen Verkauf vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung allgemein zugänglich gemacht worden sei.

#### Urteil des Patentbeschwerdegerichts

Das Patentbeschwerdegericht hat entschieden, die Beschwerde des Patentanmelders zurückzuweisen.

Den Ermittlungen des Gerichts zufolge ergibt sich nachstehender Sachverhalt. Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 6. Dezember 1989 beim Patentamt eingereicht und dann zur öffentlichen Einsicht freigegeben (Einspruch). Es wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung, daß der Einsprechende selbst einen baulich mit der Offenbarung des Anspruchs 1 voll und ganz übereinstimmenden Typ eines Parkscheinautomaten entwickelt habe, der noch vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung durch offenkundige Vorbenutzung allgemein zugänglich gemacht worden sei. Zwei Automaten dieses Typs seien an Parkeringsbolaget Stockholms Stads Parkerings AB geliefert und am 19. Mai 1989 in Skeppsbrokajen aufgestellt worden. Die Automaten seien am 30. Oktober fakturiert und am 30. November 1989 bezahlt worden.

This decision is based on the claim submitted on 6 December 1991.

Notice of opposition to the patent application has been filed by AB Cale Industri.

The application relates to a device for pay dispensers making it possible to pay by credit card as well as coins.

The device is intended to be installed in pay dispensers so that they can receive payment by credit card as well as coins. In the original circuit of a pay dispenser fitted with a first computer unit, a second computer unit is connected between the dispenser's coin or bank note verifier and the first computer unit.

The second computer unit is so arranged that after payment of a certain amount by credit card has been accepted, a signal is delivered to the first computer unit matching that which the coin or bank note verifier would have received if one or more coins corresponding to the said amount had been accepted.

The opponent asserts that the invention was generally available by means of sale prior to the patent application's date of filing.

#### Judgment of the Court of Patent Appeals

The Court of Patent Appeals has decided to dismiss the appeal by the applicant.

From the Court's investigation of the case the following is apparent. On 6 December 1989, the present patent application was filed with the Patent Office, which subsequently approved it for public inspection (opposition). An opposition was filed, claiming that a type of parking fee pay dispenser of the opponent's own design had been constructed entirely in accordance with what was apparent from claim 1 and was generally accessible through use prior to the date of filing of the patent application. Two dispensers of the type concerned had been supplied to Parkeringsbolaget Stockholms Stads Parkerings AB and set up at Skeppsbrokajen on 19 May 1989. The dispensers were invoiced on 30 October and payment was made on 30 November 1989. During weeks 47-48 of the same year, i.e. at the latest on 3 December 1989, the locks

La présente décision est basée sur la revendication présentée le 6 décembre 1991.

Une opposition a été formée contre la demande de brevet par AB Cale Industri.

La demande concerne un dispositif pour distributeurs permettant de payer aussi bien par carte de crédit qu'avec des pièces de monnaie.

Le dispositif est destiné à être monté dans des distributeurs de façon à ce qu'ils puissent accepter le paiement aussi bien par carte de crédit qu'avec des pièces de monnaie. Dans le circuit initial d'un distributeur équipé d'un premier ordinateur, un second ordinateur est installé entre le dispositif de vérification des pièces de monnaie ou de billets de banque du distributeur et le premier ordinateur.

Le deuxième ordinateur est disposé de telle manière que, après que le paiement d'un certain montant par carte de crédit a été accepté, un signal, correspondant à celui qu'aurait reçu le dispositif de vérification des pièces de monnaie ou de billets de banque si une ou plusieurs pièces correspondant audit montant avaient été acceptées, est transmis au premier ordinateur.

L'opposant affirme que l'invention était accessible au public du fait d'une vente antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet.

#### Arrêt de la Cour d'appel en matière de brevets

La Cour d'appel en matière de brevets a décidé de rejeter le recours formé par le demandeur.

Il ressort de l'examen de l'affaire par la Cour les éléments suivants. Le 6 décembre 1989, la présente demande de brevet a été déposée auprès de l'Office des brevets, qui l'a ensuite approuvée pour inspection publique (opposition). Une opposition a été formée, arguant qu'un type de caisse automatique de parking de même conception que celle de l'opposant avait été construite tout à fait conformément à ce qui ressortait de la revendication 1 et était accessible au public du fait d'une utilisation antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet. Deux distributeurs du type en question avaient été fournis à la société Parkeringsbolaget Stockholms Stads Parkerings AB et installés à Skeppsbrokajen le 19 mai 1989. Les distributeurs ont été facturés le 30 octobre et le paiement a été effectué le 30 novembre 1989. Au cours des 47<sup>e</sup> et 48<sup>e</sup> semaines de la

In der 47. – 48. Kalenderwoche des betreffenden Jahres, d. h. spätestens am 3. Dezember 1989, seien die Schlösser an den Automaten ausgetauscht worden, womit die Verfügungsgewalt über die Automaten auf den Parkplatzbetreiber übergegangen sei. Der Einsprechende bringt vor, daß der Verkauf der Automaten spätestens mit dem Tag der Rechnungsabgleichung, also dem 30. November 1989, als abgeschlossen anzusehen sei. In Anbetracht dessen und eingedenk der in Schweden und beim EPA geltenden Praxis bezüglich der Beurteilung der allgemeinen Zugänglichkeit nach einem Verkauf (siehe insbesondere die Beschwerdekammerentscheidung T 482/89, ABI. EPA 1992, 646) macht der Einsprechende geltend, daß die Automaten bereits vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung im Sinne von § 2 PatG allgemein zugänglich gewesen seien, daß der Automat gemäß Anspruch 1 somit bekannt und folglich nicht patentierbar sei.

Der Anmelder behauptet dagegen, daß der 3. Dezember 1989, d. h. der letztmögliche Termin für das Auswechseln der Schlösser, als Verkaufstag der Automaten anzusehen sei. Das heie aber nicht, daß die Parkscheinautomaten unter den gegebenen Umständen als allgemein zugänglich im Sinne des Patentgesetzes anzusehen seien. Zur Stützung seiner Behauptung zog der Anmelder in erster Linie einige Entscheidungen des Europäischen Patentamts an, namentlich die Entscheidung T 461/88 und G 1/92, wobei letztere von der Groen Beschwerdekammer erlassen wurde (ABI. EPA 1993, 295 bzw. 277). In der erstgenannten Sache ging es um eine Druckmaschine mit einem Mikrochip, auf dem in Maschinensprache das Programm für das Steuerungsverfahren gespeichert war. Das Verfahren galt als durch den Verkauf nicht bekanntgemacht, weil zum einen das Prinzip des Steuerungsverfahrens phänomenologisch nicht erkennbar war und zum anderen eine direkte Ermittlung des Programminhalts gemessen an ihrem Nutzen zu teuer gewesen wäre (vgl. amtlicher deutscher Text). In der Sache G 1/92 stellt die Große Beschwerdekammer fest, daß ein Erzeugnis, das der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert werden kann, unabhängig davon, ob es besondere Gründe für eine Analyse gibt, als Stand der Technik anzusehen ist. Allerdings darf die Analyse nicht mit einem unzumutbaren Aufwand einhergehen. Der Anmelder behauptet, daß der vorliegende Fall genau so gelagert sei wie der Fall der Druckmaschine. Das Programm für das Steuerungsverfahren des zum Patent angemeldeten Automaten sei auf einem

on the dispensers were changed, and control of them was transferred to the car parking company. The opponent asserts that at least as from the payment date of 30 November 1989 the sale of the dispensers must be considered as completed. In the light of the above and having regard to Swedish and EPO practice (see, in particular, board of appeal decision T 482/89, OJ EPO 1992, 646) on the question of general availability as a result of sale, the opponent maintains that the dispensers were generally accessible before the date of filing of the patent application within the meaning of Section 2 of the Patents Act, and that the dispenser referred to in claim 1 is consequently known and thus not patentable.

The applicant for his part asserts that 3 December 1989, ie the latest date on which the change of locks can have occurred, should be considered as the date of sale of the dispensers. According to the applicant, however, this does not mean that the circumstances as a whole are such that the pay dispensers should be considered as generally available within the meaning of the Patents Act. To support this opinion, the applicant refers primarily to some decisions of the European Patent Office, more specifically the decisions in cases T 461/88 and G 1/92, the latter taken by the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1993, 295 and 277, respectively). The former case refers to a printing press provided with a microchip which contains the program for the control process stored in machine language. The process concerned was considered not to have become known through the sale of the printing press, partly because the basic principles of the process could not be established by inspection, and an analysis of the program contents would be too expensive in relation to the benefits (see German official text). In G 1/92, the Enlarged Board of Appeal states that a product which is available to the public and can be analysed must be regarded as known, irrespective of whether or not particular reasons for such an analysis exist. The analysis concerned should not however involve any undue burden. The applicant asserts that the circumstances in the present case are wholly analogous to those in the printing press case. The program for the control process of the dispenser for which a patent application has been filed is stored in a microchip, and an

même année, c.-à-d. au plus tard le 3 décembre 1989, les serrures des distributeurs ont été changées et leur contrôle a été transféré à la société de parking. L'opposant soutient que, au moins à compter de la date de paiement, soit le 30 novembre 1989, la vente des distributeurs doit être considérée comme effectuée. A la lumière de ce qui vient d'être dit et compte tenu de la pratique suédoise et de celle de l'OEB (cf. notamment la décision de la Chambre de recours T 482/89, JO OEB 1992, 646) concernant la question de l'accessibilité au public résultant d'une vente, l'opposant affirme que les distributeurs étaient accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et que le distributeur mentionné dans la revendication 1 est par conséquent connu et donc non brevetable.

Pour sa part, le demandeur indique que c'est le 3 décembre 1989, c.-à-d. à la date la plus tardive à laquelle le changement de serrures a pu avoir été effectué, qui devrait être considéré comme la date de vente des distributeurs. Selon le demandeur, toutefois, ceci ne signifie pas que les circonstances dans leur ensemble sont telles que les distributeurs devraient être considérés comme accessibles au public au sens de la Loi sur les brevets. A l'appui de cette opinion, le demandeur se réfère en premier lieu à quelques décisions de l'Office européen des brevets, et plus particulièrement aux décisions T 461/88 et G 1/92, cette dernière ayant été rendue par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 295 et 277). La première affaire concerne une machine d'impression comprenant un microprocesseur dans lequel est mémorisé un programme permettant de mettre en oeuvre un procédé de commande. Le procédé en question n'était pas considéré comme divulgué du fait de la vente de la machine d'impression, en partie parce que les principes de base du procédé de commande ne peuvent être décelés sous l'aspect phénoménologique et qu'une analyse du contenu du programme serait trop coûteuse par rapport aux avantages à en retirer (cf. texte officiel allemand). Dans la décision G 1/92, la Grande Chambre de recours indique qu'un produit qui est accessible au public et qui peut être analysé doit être considéré comme connu, indépendamment de la question de savoir s'il existe des raisons particulières de procéder à une telle analyse. L'analyse en question ne doit cependant pas impliquer de difficulté excessive.

Mikrochip gespeichert; eine Analyse des Programms wäre zu zeitraubend und teuer und wäre mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden. Außerdem sei zu berücksichtigen, daß nach dem Verkaufstag, dem 3. Dezember 1989, nur wenig Zeit zur Verfügung gestanden habe. Darüber hinaus rückte der Anmelder vor dem Patentbeschwerdegericht von seinem früheren eindeutigen Zugeständnis ab, daß die entgegengehaltenen Automaten so konstruiert gewesen seien wie in Anspruch 1 dargelegt.

Dementsprechend stellt das Patentbeschwerdegericht angesichts der Ergebnisse seiner Ermittlungen folgende Betrachtungen an.

Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, wird von vornherein klargestellt, daß es bei der Untersuchung dieses Falles in erster Linie darum geht zu ermitteln, inwieweit der vom Einsprechenden entgegengehaltene Verkaufsautomat als Stand der Technik im Sinne von § 2 PatG betrachtet werden kann; auf dieser Grundlage kann dann beurteilt werden, ob die Erfindung gemäß Anspruch 1 die erforderliche Neuheit und erfinderische Tätigkeit aufweist.

Zur Verdeutlichung der Konstruktion der entgegengehaltenen Parkuhren legte der Einsprechende Erklärungen von F. (vom 1.11.1991) und L. (vom 31.10.1991) vor, die als Konstrukteur bzw. Projektleiter an der Entwicklung dieser Automaten beteiligt waren. Die ausführlichen, übereinstimmenden Berichte über die Automaten lassen erkennen, daß diese zum Zeitpunkt der Aufstellung sowohl baulich als auch funktionell voll und ganz mit dem Inhalt des Anspruchs 1 übereinstimmten. Daß an den Automaten zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise eine Veränderung vorgenommen wurde – wie der Anmelder behauptet –, ist ohne Belang und kein Grund, die Ausführungen von F. und L. in Frage zu stellen.

Was den Verkaufstag der Automaten betrifft, so braucht das Patentbeschwerdegericht für die Zwecke dieses Urteils nicht dazu Stellung zu nehmen, ob der Kauf vor dem 3. Dezember 1989 abgewickelt wurde.

analysis of the program would be too time-consuming and expensive and involve undue burden. The brief period available from the selling date of 3 December 1989 must also be taken into account. Moreover, before the Court of Patent Appeals the applicant has abandoned his earlier categorical admission that the dispensers referred to were designed in accordance with what is set out in claim 1.

In the light of what has been referred to above and is otherwise apparent from the investigation, the Court of Patent Appeals notes the following considerations.

To avoid any misunderstandings, it should be pointed out from the outset that the examination of this case is primarily concerned with establishing the extent to which the pay dispenser referred to by the opponent can be considered as constituting prior art within the meaning of Section 2 of the Patents Act, this being the basis for an assessment of whether the invention referred to in claim 1 displays the required novelty and inventive step.

As regards the detailed design of the parking meters referred to, the opponent has submitted certificates from F. (dated 1.11.1991) and L. (dated 31.10.1991), both of whom participated in the development of the dispensers concerned as designer and project manager, respectively. The detailed, identical reports concerning the dispensers show that at the time of installation their design and function were wholly in accordance with what is apparent from claim 1. The fact that a modification in the dispensers may have taken place during a later period, as is alleged by the applicant, is nothing remarkable and does not constitute a reason to question the information given by F. and L.

As regards the date of sale of the dispensers, it would seem unnecessary for the purposes of this judgment for the Court of Patent Appeals to adopt a position on whether the purchase was completed earlier than 3 December 1989.

Le demandeur affirme que, dans le cas présent, les circonstances sont tout à fait analogues à celles de l'affaire de la machine d'impression. Le programme permettant de mettre en oeuvre le procédé de commande du distributeur pour lequel une demande de brevet a été déposée est mémorisé dans un microprocesseur, et une analyse du programme prendrait trop de temps, serait trop onéreuse et impliquerait une difficulté excessive. La courte période de temps disponible à compter de la date de la vente, soit le 3 décembre 1989, doit aussi être prise en compte. En outre, devant la Cour d'appel en matière de brevets, le demandeur a abandonné son admission catégorique antérieure du fait que les distributeurs avaient été conçus conformément à ce qui est exposé dans la revendication 1.

A la lumière de ce qui a été indiqué plus haut et des autres éléments qui ressortent de l'examen de l'affaire, la Cour d'appel en matière de brevets note les considérations suivantes.

Pour éviter tout malentendu, il faut faire observer dès le départ que l'examen de cette affaire consiste en premier lieu à établir dans quelle mesure le distributeur mentionné par l'opposant peut être considéré comme constituant un état de la technique au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, ceci constituant la base permettant d'évaluer si l'invention mentionnée dans la revendication 1 fait preuve de la nouveauté et de l'activité inventive nécessaires.

Concernant la conception détaillée des parcmètres en question, l'opposant a soumis des certificats établis par F. (en date du 1.11.1991) et de L. (en date du 31.10.1991), tous deux ayant participé à la conception des distributeurs en question, respectivement en tant que concepteur et chef de projet. Les rapports détaillés et identiques concernant les distributeurs montrent qu'au moment de l'installation, leur conception et leur fonction étaient tout à fait conformes à ce qui ressort de la revendication 1. Le fait qu'une modification des distributeurs ait pu avoir lieu ultérieurement, comme le prétend le demandeur, n'a rien d'exceptionnel et ne constitue pas une raison de remettre en question les informations fournies par F. et L.

S'agissant de la date de vente des distributeurs, il ne semblerait pas nécessaire, aux fins de la décision, que la Cour d'appel en matière de brevets prenne position sur la question de savoir si l'achat a été effectué avant le 3 décembre 1989.

Was die Frage betrifft, inwieweit besagte Automaten durch den Verkauf im Sinne des Patentgesetzes allgemein zugänglich gemacht wurden, so gilt nach schwedischer Rechtspraxis ein Erzeugnis, das ohne ausdrückliche oder implizite Geheimhaltungsklausel auf den Markt gebracht wird, als Stand der Technik im Sinne von § 2 PatG, auch wenn nur ein einziges Exemplar dieses Erzeugnisses abgesetzt wurde und unabhängig davon, ob dessen Konstruktion und Funktionsweise unmittelbar erkennbar sind oder erst durch eine besondere Untersuchung erschlossen werden müssen. Diese Praxis steht voll und ganz mit der genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in Einklang (G 1/92), wo es allerdings in den Entscheidungsgründen heißt, daß die Erschließung nicht mit "unzumutbarem Aufwand" einhergehen darf. Was mit dieser Formulierung gemeint ist, wird in der Entscheidung nicht gesagt, und die Auslegung gestaltet sich schwierig. Da sich die besagte Entscheidung aber in erster Linie auf chemische Erzeugnisse bezieht, deren Analyse mit erheblichen technischen Schwierigkeiten verbunden sein kann, dürfen an deren Umfang nicht gerade geringe Anforderungen gestellt werden. Dies gilt erst recht, wenn die Kammer damit beabsichtigt, daß bei der Bemessung dieses Erfordernisses auch nichttechnischen Schwierigkeiten und Fehlerquellen Rechnung zu tragen ist.

Für diese Auslegung sprechen auch die folgenden schwerwiegenden Gründe. Die Formulierung des Neuheitserfordernisses – die in § 2 PatG und in Artikel 54 EPÜ gleich lautet und auf einer identischen Formulierung in Artikel 4 des sogenannten Straßburger Übereinkommens des Europarats von 1963 fußt – geht von der Voraussetzung der allgemeinen oder absoluten Neuheit aus, d. h. zum Stand der Technik gehört alles, was allgemein zugänglich gemacht wurde, unabhängig davon, auf welche Art und Weise dies geschehen ist. Hintergrund hierfür ist, daß die Gesellschaft ein Interesse daran hat, tunlichst nur demjenigen ein Monopol in Form eines Patents zu verleihen, der ihr neue Technologie zu bieten hat – ein Aspekt, der bereits im Straßburger Übereinkommen deutlich wird, wonach ältere Patentanmeldungen für jüngere Anmeldungen neuheitsschädlich sind (im schwedischen Patentgesetz: § 2 Absatz 2 Satz 2). Aus der Formulierung der Patentierungsvoraussetzungen, zu denen ja das Erfordernis der allgemeinen Neuheit zählt, ergibt sich des weiteren, daß diese Wirkung unabhängig von der Sprache und dem Ort der Zugänglichmachung eintritt. So

As regards the extent to which the sale of the dispensers concerned means that they became generally available within the meaning of the Patents Act, it is Swedish practice to consider a product brought onto the market without any agreed or implicit secrecy proviso as prior art within the meaning of Section 2 of the Patents Act, even if the number of products sold is restricted to a single sample and irrespective of whether the product's construction and function is directly apparent or whether a special investigation of the product is required in order to gain knowledge of it. This practice is fully in line with the cited decision of the Enlarged Board of Appeal (G 1/92) where, however, it is stated in the Reasons that the investigation concerned should not involve "undue burden". The meaning of this term is not defined in the decision and is not very easy to interpret. But since the decision concerned refers primarily to chemical products whose analysis may present substantial technical difficulties, the requirement as regards the extent of the investigation can scarcely be particularly low. This is especially the case if the Board had intended that other than technical difficulties and sources of error in the investigation should also be considered in the assessment of this requirement.

The following fundamental reasons also support the above interpretation. The basis of the formulation of the novelty condition – which is the same in Section 2 of the Patents Act and Article 54 EPC and is based on an identical formulation in Article 4 of the Council of Europe's so-called Strasbourg Convention of 1963 – is the requirement of general or absolute novelty, ie irrespective of how something may have become generally available it constitutes prior art. The background to this is society's interest in ensuring that a monopoly in the form of a patent should only be granted to someone who furnishes society with technology which is new – a viewpoint which was already expressed clearly in the provisions introduced into the Strasbourg Convention concerning the novelty-destroying effect of earlier patent applications on subsequent patent applications (in the case of Sweden: Section 2, second para., second sentence). A further consequence of the wording of the patentability requirements, including that of general novelty, is that the effect is independent of the language and place in which something becomes available. Thus, according to the Patents Act,

Pour ce qui est de la question de savoir dans quelle mesure la vente des distributeurs en question signifie qu'ils étaient devenus accessibles au public au sens de la Loi sur les brevets, la pratique suédoise consiste à considérer qu'un produit mis sur le marché sans condition de confidentialité, convenue ou implicite, fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, même si le nombre de produits vendus est limité à un seul exemplaire, et que la construction et la fonction du produit sont directement apparente ou qu'un examen particulier du produit est nécessaire pour en prendre connaissance. Cette pratique est tout à fait conforme à la décision citée de la Grande Chambre de recours (G 1/92), dans laquelle il est toutefois indiqué, dans les motifs, que l'examen en question ne doit pas impliquer une "difficulté excessive". Le sens de ce terme n'est pas défini dans la décision et son interprétation n'est pas très facile. Mais puisque la décision concerne en premier lieu des produits chimiques dont l'analyse peut présenter des difficultés techniques importantes, l'exigence concernant l'étendue de l'examen ne peut guère être particulièrement basse. C'est notamment le cas si la chambre avait voulu dire que des éléments autres que des difficultés techniques et des sources d'erreur dans l'examen devraient également être pris en considération dans l'appréciation de cette exigence.

Les raisons fondamentales suivantes viennent aussi à l'appui de l'interprétation ci-dessus. La base de la formulation de la condition de nouveauté, qui est la même dans l'article 2 de la Loi sur les brevets et à l'article 54 CBE, et qui se fonde sur une formulation identique de l'article 4 de la Convention dite de Strasbourg du Conseil de l'Europe de 1963, est l'exigence de nouveauté générale ou absolue, c.-à-d. que, quelle que soit la manière dont quelque chose a pu devenir accessible au public, cette chose constitue un état de la technique. L'arrière-plan de ce point de vue est l'intérêt de la société à garantir qu'un monopole sous la forme d'un brevet ne doit être accordé qu'à quelqu'un qui fournit à la société une technologie qui est nouvelle, point de vue déjà exprimé dans les dispositions introduites dans la Convention de Strasbourg et concernant l'effet destructeur de la nouveauté de demandes de brevet antérieures vis-à-vis de demandes de brevet ultérieures (dans le cas de la Suède : article 2, deuxième paragraphe, deuxième phrase). Une autre conséquence de la formulation des exigences en matière de brevetabilité, y compris celle de nouveauté générale,

gilt nach dem Patentgesetz beispielsweise eine Information in einer Fachzeitschrift, die in Chinesisch erschienen ist und ab einem bestimmten Tag in nur einer einzigen chinesischen Bibliothek für die Öffentlichkeit zugänglich war, von diesem Tag an als Stand der Technik. Die Wirkung ist also unabhängig von subjektiven Aspekten, wie etwa sprachlichen, zeitlichen oder finanziellen Schwierigkeiten, die es dem einzelnen Fachmann möglicherweise erschweren, direkten Nutzen aus der Veröffentlichung (oder einer anderen Offenbarungsform) und ihrem technischen Inhalt zu ziehen. Andernfalls ließe sich die Bedeutung des Neuheitsanfordernisses nicht mehr an die Kompetenz und das Wissen koppeln, die dem Fachmann im Sinne des Patentgesetzes zugeschrieben werden<sup>1</sup>; dann aber bestünde die Gefahr, daß jeder Fachmann diesem Erfordernis eine andere Bedeutung beimißt. Es müssen schon sehr stichhaltige Gründe vorliegen, damit ein Erzeugnis, das ohne Geheimhaltungsklausel an einem bestimmten Tag auf den Markt gebracht wird und so konstruiert ist, daß ein Fachmann durchaus in der Lage ist, die Konstruktion anhand gängiger Verfahren zweifelsfrei nachzuarbeiten, von diesem Tag an nicht als neuheitsschädlich für eine spätere Patentanmeldung gilt, ob diese nun vom Vermarkter des Produktes selbst oder von einem Dritten eingereicht worden ist. Ausnahmen sollten grundsätzlich nur gemacht werden, wenn Schwierigkeiten bei der technischen Interpretation dazu führen, daß das Wissen des Fachmanns, die gängigen Untersuchungsverfahren oder andere ihm zur Verfügung stehende Interpretationshilfen nicht ausreichen, um Aufbau und Funktion des Produktes unmißverständlich deutlich zu machen. Als echte neuheitsschädliche Offenbarung gilt also – wie bei der technischen Literatur – stets nur, was für den Fachmann eine sinnvolle und nützliche technische Information darstellt.

Die besagte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer schließt demnach einen solchen Ansatz nicht aus. Die Druckmaschinen-Entschei-

information found in a technical publication drafted, for example, in Chinese and available from a certain date at only one Chinese library open to the public still constitutes prior art as from that date. The effect is thus independent of any subjective considerations such as insufficient resources in terms of language, time or cost which might make it more difficult for the individual skilled person to benefit directly from the publication (or other form of disclosure) and its technical contents. The novelty requirement's meaning would otherwise be dependent on something other than the competence and technical knowledge the skilled person is considered to possess within the meaning of the Patents Act<sup>1</sup>, and thus risk having different meanings for different skilled persons. Against this background, there have to be very strong reasons for a product put on the market without a secrecy proviso on a certain date and whose design does not preclude a skilled person from being subsequently able, using normal methods, to reproduce the design unambiguously, not to constitute a novelty-destroying disclosure as from that date in relation to subsequent patent applications, regardless of whether or not the application was filed by the person who brought the product on to the market or someone else. In principle, exceptions to this should thus only be made when there are difficulties of technical interpretation rendering the skilled person's knowledge and the usual investigation methods and other interpretation data available to him insufficient to make the product's design and function unambiguously clear. The significance of pure novelty-destroying disclosures will thus – as is the practice in the case of technical literature – always be restricted to what constitutes comprehensible and useful technical information for the skilled person.

The above decision of the Enlarged Board of Appeal thus does not exclude such an approach. The print-press decision – which preceded

est que l'effet est indépendant de la langue et du lieu dans lesquels quelque chose devient accessible. Ainsi, aux termes de la Loi sur les brevets, des informations trouvées dans une publication technique rédigée, par exemple, en chinois et accessible à compter d'une certaine date dans une seule bibliothèque chinoise ouverte au public, constitue néanmoins un état de la technique à partir de cette date. L'effet est donc indépendant de toute considération subjective telle que des ressources insuffisantes en matière linguistique, de temps ou de coûts qui pourraient rendre plus difficile pour l'homme du métier de profiter directement de la publication (ou d'une autre forme de divulgation) et de son contenu technique. Sinon, le sens des exigences en matière de nouveauté dépendrait d'autre chose que de la compétence et des connaissances techniques que l'homme du métier est censé posséder au sens de la Loi sur les brevets,<sup>1</sup> et risquerait ainsi d'avoir des significations différentes pour différents hommes du métier. Dans ce contexte, il faut des raisons puissantes pour qu'un produit mis sur le marché sans condition de confidentialité à une certaine date et dont la conception n'empêche pas l'homme du métier d'être en mesure, en utilisant des méthodes normales, de reproduire la conception sans ambiguïté, ne constitue pas une divulgation détruisant la nouveauté à partir de cette date par rapport à des demandes de brevet ultérieures, que la demande ait été déposée par la personne qui a mis le produit sur le marché ou par quelqu'un d'autre. En principe, il ne devrait être fait exception à cette règle que lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation technique rendant les connaissances de l'homme du métier et les méthodes d'investigation habituelles et les autres données d'interprétation dont il dispose insuffisantes pour rendre la conception et la fonction du produit non ambiguës. L'importance des divulgations pures détruisant la nouveauté sera ainsi – comme c'est la pratique dans la littérature technique – toujours limitée à ce qui constitue des informations techniques compréhensibles et utiles pour l'homme du métier.

La décision susmentionnée de la Grande Chambre de recours n'exclut donc pas une telle approche. La décision relative à la machine d'impres-

<sup>1</sup> Laut Jacobsson/Tersmeden/Törnroth, Patentlagstiftingen, Kommentar zum schwedischen Patentgesetz, 1980, S. 90, ist ein Fachmann jemand, der zwar nicht über eine besondere erfinderische Begabung verfügt, aber umfassend über den Stand der Technik zu der betreffenden Patentanmeldung Bescheid weiß und in der Lage ist, alle bekannten Unterlagen fachmännisch zu verwerten und dabei auch offensichtliche Änderungen vorzunehmen.

<sup>1</sup> According to Jacobsson/Tersmeden/Törnroth, Patentlagstiftingen, Commentary on the Swedish Patents Act, 1980, p 90, an expert is a person who does not have specialist inventive abilities but who on the other hand has complete knowledge of the state of the art relating to the patent application in question and has the ability to use all known materials in an expert manner, including making obvious modifications.

<sup>1</sup> Selon Jacobsson/Tersmeden/Törnroth, Patentlagstiftingen, Commentaire de la Loi des brevets, 1980, p. 90, un expert est une personne qui n'a pas d'aptitudes inventives spécialisées, mais qui, par contre, a une connaissance complète de l'état de la technique relatif à la demande de brevet en question et a l'aptitude à utiliser tous les matériaux connus de manière experte, y compris l'aptitude à procéder à des modifications évidentes.

derung, die zeitlich vor der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer liegt, scheint damit jedoch nicht vereinbar zu sein, weswegen ihr in der vorliegenden Sache keine allzu große Bedeutung beigemessen werden sollte.

Abgesehen davon unterscheidet sich die vorliegende Sache nach Auffassung des Patentbeschwerdegerichts in so vielen faktischen Gegebenheiten vom Fall der Druckmaschine, daß ein direkter Vergleich in bezug auf das Ergebnis nicht möglich ist.

Im vorliegenden Fall muß der Fachmann zur Ausführung der erforderlichen Untersuchungen mit der Grundkonstruktion der betreffenden Automaten, also mit Parkgebührenautomaten ohne Kartenleser, vertraut sein. Als solchem dürfte es ihm auch keine große Mühe machen, durch Ermittlung des Schaltschemas und Analyse des Signalmusters für den Betrieb des Kartenlesers die grundlegende Konstruktion und Funktion des Automaten in dem in Anspruch 1 definierten Umfang zu ermitteln. Ferner würde die Beobachtung, daß der Automat nicht nur mit Münzen, sondern auch mit Kreditkarten betrieben werden kann, an sich schon die Schlußfolgerung nahelegen, daß dies entweder durch eine Modifikation des bestehenden Computers oder durch Hinzufügen eines neuen Computers bewerkstelligt wird. Von einem "unzumutbaren Aufwand" in Zusammenhang mit der erforderlichen Untersuchung des Automaten kann also selbst dann keine Rede sein, wenn neben etwaigen technischen Schwierigkeiten und Fehlerquellen auch zeitliche und finanzielle Aspekte berücksichtigt werden.

Nach Lage der Dinge müssen die vom Einsprechenden entgegengehaltenen Automaten als vor dem Anmeldetag bekannt im Sinne von § 2 PatG angesehen werden. Da die Erfindung gemäß Anspruch 1 nicht neu ist, ist sie nicht patentfähig. Der Beschwerde kann daher nicht stattgegeben werden.

the Enlarged Board of Appeal's decision – appears however to be incompatible with this approach, and no great significance should therefore be attached to it in the case in hand.

In the opinion of the Court of Patent Appeals, there are also so many dissimilar factual circumstances in the present case compared with those in the printing press case that no direct comparison as regards the outcome can be made.

In the present case, the skilled person carrying out the necessary investigations must be familiar with the basic design of the dispensers in question, ie dispensers for parking fees without card readers. Moreover, it should not be too labour-intensive for him to establish, by determining the wiring and analysing the signal pattern in association with the operation of the card reader, the dispenser's basic construction and function to the extent defined in claim 1. An additional point is that the observation that the dispenser can be operated using credit cards as an alternative to coins would itself make it appear probable to the skilled person that this is brought about either by modifying the existing computer or by adding another computer. The necessary investigation of the dispenser cannot therefore be considered to involve any "undue burden", irrespective of whether, apart from any technical difficulties and sources of error, the costs and time aspects are taken into account.

In the circumstances, the dispensers referred to by the opponent must be considered as known prior to the application's date of filing within the meaning of Section 2 of the Patents Act. Since the invention referred to in claim 1 lacks novelty, it is not patentable. The appeal cannot therefore be allowed.

sion – qui a précédé la décision de la Grande Chambre de recours – semble toutefois être incompatible avec cette approche, et il ne faudrait donc pas y attacher une grande importance dans l'affaire en cours.

De l'avis de la Cour d'appel en matière de brevets, il y a aussi tant de circonstances dissemblables en l'espèce par rapport à celles de l'affaire concernant la machine d'impression qu'il n'est pas possible de faire de comparaison directe relativement au résultat.

En l'espèce, l'homme du métier effectuant les investigations nécessaires doit bien connaître la conception de base des distributeurs en question, c.-à-d. de distributeurs de tickets de parking non équipés de lecteurs de cartes. En outre, il ne devrait pas lui être trop difficile d'établir, en déterminant le câblage et en analysant la structure du signal en association avec le fonctionnement du lecteur de cartes, la construction et la fonction de base du distributeur dans la mesure définie à la revendication 1. Un point supplémentaire est que l'observation du fait que le distributeur peut fonctionner en utilisant des cartes de crédit en lieu et place de pièces de monnaie ferait apparaître comme probable à l'homme du métier que ce résultat est atteint soit en modifiant l'ordinateur existant, soit en ajoutant un second ordinateur. On ne peut donc pas considérer que l'examen nécessaire du distributeur constitue une "difficulté excessive", que les aspects de coût et de temps soient pris en compte ou non, et mis à part les difficultés techniques et les sources d'erreur.

Dans ces circonstances, les distributeurs de tickets mentionnés par l'opposant doivent être considérés comme connus avant la date de dépôt de la demande au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Puisque l'invention mentionnée dans la revendication 1 fait preuve d'absence de nouveauté, elle n'est pas brevetable. Il ne peut donc être fait droit au recours.

**INTERNATIONALE VERTRÄGE****Europäische Union****Grünbuch über das Gemeinschaftspatent**

*Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses\**

Die Kommission beschloß am 25. Juni 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß Artikel 198 EGV mit folgender Vorlage zu befassen:

"Förderung der Innovation durch Patente – Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa" (KOM (97) 314 endg.)

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 6. Februar 1998 an. Berichterstatter war Herr Bernabei.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 352. Plenartagung (Sitzung vom 25. Februar 1998) mit 128 gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme:

**1. In Erwägung nachstehender Gründe:**

1.1 Patente sind ein wichtiges Instrument, um Investitionsanreize in Forschung und Technologie zu geben, daher stellt ein kohärentes und effizientes europäisches Patentrecht ein wesentliches Element für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Europäischen Union dar;

1.2 ein voll integrierter europäischer Innovationsmarkt erfordert ein europaweit einheitliches System zum Schutz des gewerblichen Eigentums durch ein Gemeinschaftspatent, das insbesondere innovativen KMU mit hohem Technologieanteil sowie "Pionieren" zugänglich ist, wie in der Stellungnahme des WSA zum Thema "Auswirkungen der fortlaufenden, generellen Kürzung der FTE-Ausgaben in der EU (Gemeinschaft und Mitgliedstaaten) auf die KMU" (CES 986/97 vom 1. Oktober 1997) hervorgehoben wird;

\* Zusammenfassung. Der vollständige Text der Stellungnahme ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 27.4.1998-C129, 8 ff. veröffentlicht.

**INTERNATIONAL TREATIES****European Union****Green Paper on the Community patent**

*Opinion of the Economic and Social Committee\**

On 25 June 1997 the Commission decided to consult the Economic and Social Committee, under Article 198 of the Treaty establishing the European Community, on

Promoting innovation through patents: Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe (COM(97) 314 final).

The Section for Industry, Commerce, Crafts and Services, which was responsible for preparing the Committee's work on the subject, adopted its opinion on 6 February 1998. The rapporteur was Mr Bernabei.

At its 352<sup>nd</sup> plenary session (meeting of 25 February 1998), the Economic and Social Committee adopted the following opinion by 128 votes to one with one abstention.

**1. The Economic and Social Committee,**

Whereas:

1.1 patents are an essential instrument for stimulating investment in the research and technology sector. Consistent and efficient European law on patents therefore represents an essential element for ensuring the competitiveness of enterprises in the European Union;

1.2 a fully integrated European innovation market requires a unitary European system for protecting industrial property, with a Community patent accessible particularly for small and medium sized enterprises which are innovative in high-technology terms or "precursors" as stressed in the Committee opinion (CES 986/97 of 1-2 October 1997) on the impact on SMEs of the steady reduction in funds allocated to RTD in the European Union;

\* Summary. The full text of the Opinion is published in Official Journal of the European Communities dated 27.4.1998-C129, 8 f.

**TRAITES INTERNATIONAUX****Union européenne****Livre Vert sur le brevet communautaire**

*Avis du Comité économique et social\**

Le 25 juin 1997, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur le :

"Livre vert sur le brevet communautaire et sur le système des brevets en Europe – Promouvoir l'innovation par le brevet" (doc. COM(97) 314 final).

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 6 février 1998 (rapporteur : M. Bernabei).

Lors de sa 352<sup>ème</sup> session plénière des 25 et 26 février 1998 (séance du 25 février 1998), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 128 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

**1. Le Comité considérant :**

1.1 que les brevets sont un instrument essentiel pour stimuler les investissements dans le secteur de la recherche et de la technologie et qu'une législation européenne cohérente et efficace en matière de brevets constitue dès lors un élément essentiel pour la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne ;

1.2 qu'un marché européen de l'innovation pleinement intégré exige un système européen de protection de la propriété industrielle au moyen d'un brevet accessible notamment aux petites et moyennes entreprises innovatrices à haute intensité technologique ou "précurseurs" comme souligné dans l'avis du CES du 1<sup>er</sup> octobre 1997 concernant l'impact sur les PME de la diminution continue et généralisée des fonds affectés à la RDT dans l'Union européenne ;

\* Sommaire. Le texte complet de l'avis est publié dans le Journal officiel des Communautés européennes en date du 27.4.1998-C129, 8 s.

1.3 das gemeinschaftliche Patentsystem nach dem Luxemburger Übereinkommen aus dem Jahre 1975 und der 1989 unterzeichneten Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, die niemals in Kraft getreten sind, scheint heute nicht mehr geeignet, um diesen einheitlichen Schutz zu gewährleisten;

1.4 das Problem des Gemeinschaftspatents muß dringend in Angriff genommen werden und höchste Priorität genießen, da es in einem globalen Markt bedeutende Auswirkungen auf die Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit sowie die technologische und industrielle Entwicklung hat;

1.5 daher muß das Patentsystem dringend neu geordnet und noch vor der nächsten EU-Erweiterung auf eine neue Grundlage gestellt werden, damit es wirklich funktionsfähig ist;

**gibt der Wirtschafts- und Sozialausschuß dem Rat, der Kommission und dem Europäischen Parlament folgende Empfehlungen:**

1.6 Das Gemeinschaftspatent muß auf der Grundlage einer EG-Verordnung eingeführt werden, die gemäß Artikel 235 EGV erlassen wird.

1.7 Das Gemeinschaftspatent muß einheitlich sein und in der gesamten Gemeinschaft gelten; inakzeptabel wäre ein Gemeinschaftspatent "nach Maß" oder "mit variabler Geometrie", da dies im Widerspruch zu den Erfordernissen des Binnenmarktes steht.

1.8 Das Gemeinschaftspatent muß neben den einzelstaatlichen Patenten und dem europäischen Patent bestehen. Wer ein Gemeinschaftspatent anmeldet, muß vor der Patenterteilung die Möglichkeit haben, seinen Antrag auf ein Gemeinschaftspatent in einen Antrag auf ein europäisches Patent umzuwandeln.

1.9 Das Gemeinschaftspatent muß zu einem Preis erworben werden können, der mit dem für ein europäisches Patent vergleichbar ist, das für eine beschränkte Zahl von Ländern angemeldet wird, wobei insbesondere die anfänglich anfallenden Kosten verringert werden müssen.

1.10 Zur Begrenzung der Kosten muß das Übersetzungsproblem gelöst werden, und zwar auf der Grundlage der vom Europäischen Patentamt entwickelten "globalen Lösung", die folgende Aspekte umfaßt:

1.3 the Community patent system covered by the 1975 Luxembourg Convention and by the 1989 Agreement relating to Community patents which have never come into operation, no longer seems adequate to achieve such unitary protection;

1.4 there is an urgent need to give the Community patent problem maximum priority, because of its economic aspects and implications for competitiveness and technological and industrial development in a global market;

1.5 there is therefore an urgent need to review the patent system and relaunch it on a basis which would enable it to take off effectively before the European Union is further enlarged;

**Recommends to the Council, the Commission and the European Parliament that:**

1.6 The Community patent be adopted on the basis of a Community regulation, to be adopted under Article 235 of the Treaty.

1.7 The Community patent must have a unitary character and must therefore cover the whole Community, whereas an à la carte or variable geometry Community patent would be unacceptable because it conflicts with the requirements of the single market.

1.8 The Community patent system must co-exist with national patents and the European patent. An applicant for a European patent must – in the stage before the granting of the patent – have the opportunity to convert his Community patent application into a European patent application.

1.9 The Community patent must involve accessible costs which make it comparable to a European patent requested for a limited number of countries. In particular, the initial costs should be reduced.

1.10 With a view to containing costs, the problem of translations should be tackled on the basis of the "global solution" evaluated by the EPO, as follows:

1.3 que le système du brevet communautaire contenu dans la Convention de Luxembourg de 1975 et dans l'Accord sur le brevet communautaire de 1989, qui ne sont jamais entrés en vigueur, n'apparaît plus à même d'assurer cette protection unitaire ;

1.4 qu'il est urgent d'affronter le problème du brevet communautaire en lui donnant une priorité absolue eu égard à ses retombées économiques et en termes de compétitivité et de développement technologique et industriel dans un marché global ;

1.5 qu'il est dès lors urgent de repenser le système du brevet et de le relancer sur des bases permettant un démarrage effectif, avant de nouveaux élargissements de l'Union ;

**recommande à la Commission, au Conseil et au Parlement européen ce qui suit :**

1.6 Le brevet communautaire doit être adopté sur la base d'un règlement communautaire, approuvé conformément à l'article 235 du Traité.

1.7 Le brevet communautaire doit avoir un caractère unitaire et s'étendre à toute la Communauté, alors qu'apparaît inacceptable, parce qu'en contradiction avec les exigences du marché unique, un brevet communautaire "à la carte" ou "à géométrie variable".

1.8 Le système du brevet communautaire doit coexister aux côtés du système des brevets nationaux et du brevet européen. Le demandeur d'un brevet communautaire doit – dans la phase précédant la délivrance – avoir la faculté de transformer sa demande de brevet communautaire en une demande de brevet européen.

1.9 Le brevet communautaire doit comporter des coûts accessibles qui le rendent comparable à un brevet européen demandé pour un nombre limité de pays, notamment en réduisant les coûts initiaux.

1.10 Dans le souci de limiter les coûts, il convient d'aborder le problème des traductions en partant de la "solution globale" développée par l'OEB, articulée comme suit :



1.10.1 Eine Patentanmeldung kann in einer beliebigen Amtssprache der EU eingereicht werden, muß jedoch in eine der Verfahrenssprachen (Englisch, Französisch, Deutsch) übersetzt werden;

1.10.2 Das Europäische Patentamt erstellt und veröffentlicht in der jeweiligen Verfahrenssprache gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung eine ausführliche technische Zusammenfassung derselben. Das Europäische Patentamt sollte auch eine Übersetzung in die beiden anderen Verfahrenssprachen erstellen und den Text in diesen drei Sprachen im Internet veröffentlichen. Darüber hinaus sollte das Europäische Patentamt diese Texte unverzüglich den Kommissionsdienststellen zusenden, die für die Bewertung und Verbreitung der Forschungsergebnisse zuständig sind (GD XIII), damit diese Stellen die Texte in alle übrigen Amtssprachen der Gemeinschaft übersetzen und sie in der Datenbank CORDIS veröffentlichen. Die Übersetzungskosten gingen zu Lasten der EU und würden als Kosten der Bewertung und Verbreitung der Forschungsergebnisse betrachtet. Allerdings wird die Kommission mit Blick auf ein künftiges erweitertes Europa die Kosten der geltenden Sprachenregelung generell überprüfen müssen.

1.10.3 Bei der Patenterteilung müßte der Patentanmelder lediglich die Übersetzungskosten für die Patentansprüche tragen.

1.10.4 Vor jedem etwaigen Rechtsstreit müßte der Patentinhaber darüber hinaus die Kosten für die Übersetzung der gesamten Patentschrift tragen.

1.11 Das Patentrechtsprechungssystem sollte auf einigen wenigen einzelstaatlichen Gerichten erster Instanz beruhen, die für Verletzungsverfahren und Widerklagen auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftspatents zuständig wären, deren Befugnis sich jedoch darauf beschränken würde zu erklären, daß das Patent dem (vorgeblichen) Patentverletzer hinsichtlich jener bestimmten Art von (vorgeblicher) Patentverletzung nicht entgegeng gehalten werden kann (nur "inter partes" wirksam). Alternativ dazu könnte vorgesehen werden, daß auch die für

1.10.1 the patent application can be deposited in any of the EU languages, but with an obligation for it to be translated into one of the working languages (English, French or German);

1.10.2 the EPO prepares and publishes a detailed technical summary of the application in the language of the procedure, at the same time as the application is published. The EPO should arrange translation into the other two official languages and publish the text in the three aforementioned languages via Internet. In addition, the EPO should promptly forward these texts to the Commission departments (DG XIII) responsible for exploiting and disseminating research findings, to be translated into all the other Community languages and published through the CORDIS databank. The cost of translation would be borne by the EU as a cost of exploitation and dissemination of research findings. In any case, the Commission will need in future to make a general assessment of the cost of the language arrangements adopted in the context of an enlarged European Union.

1.10.3 when the patent is granted, the applicant should ensure translation of patent claims at his own expense;

1.10.4 prior to any legal action, the patent holder should arrange for the translation of the whole patent, again at his own expense.

1.11 The system of jurisdiction should be based on a limited number of national courts of first instance, competent to hear infringement cases and counterclaims for revocation, but with the limited power of declaring the patent non-opposable to the (alleged) infringer as regards that specific type of (alleged) infringement (purely "inter partes" effect). As an alternative, it could be laid down that national courts – competent to judge in the matter of infringements – can declare a Community patent invalid (when subject to a counterclaim for revocation) subject to the condition

1.10.1 la demande de brevet peut être déposée dans n'importe quelle langue de l'Union, mais avec obligation de la traduire dans une des langues de la procédure (anglais, français, allemand) ;

1.10.2 l'OEB prépare et publie dans la langue de la procédure, simultanément à la publication de la demande, une description technique abrégée de la demande. L'OEB devrait se charger lui-même de la traduction également dans les deux autres langues officielles et de la publication de ce texte dans les trois langues précitées via Internet. En outre, l'OEB devrait transmettre au plus vite les textes en question aux services de la Commission compétents pour la mise en valeur et la diffusion des résultats de la recherche (DG XIII), afin qu'ils les traduisent dans toutes les autres langues officielles de la Communauté et les publient via la banque de données CORDIS. Le coût des traductions serait à charge de l'Union européenne en tant que coût de valorisation et de diffusion des résultats de la recherche. Du reste la Commission devra, à l'avenir, sur un plan général, évaluer le coût du régime linguistique adopté, dans le cadre de l'Europe élargie ;

1.10.3 au moment de la délivrance du brevet, le demandeur devrait se charger de la traduction, à ses frais, de la partie concernant les seules revendications ;

1.10.4 avant toute action en justice, le titulaire du brevet devrait faire traduire à ses frais le brevet dans sa totalité.

1.11 Le système juridictionnel devrait se fonder sur un nombre limité de tribunaux nationaux de première instance compétents pour les actions en contrefaçon et pour les actions à titre reconventionnel de nullité, mais avec le pouvoir limité de prononcer la nullité du brevet vis-à-vis du contrefacteur (préssumé) en référence à ce type déterminé de contrefaçon (présumée) (efficacité exclusivement "inter partes"). A titre d'alternative, on pourrait prévoir que les tribunaux nationaux – compétents pour connaître des contrefaçons – puissent également prononcer l'invalidité d'un

die Beurteilung von Patentverletzungen zuständigen einzelstaatlichen Gerichte ein Gemeinschaftspatent für nichtig erklären können (sofern gegen ein solches Widerklage erhoben wird), wobei diese Nichtigerklärung jedoch erst wirksam würde, nachdem sie von einem Berufungsgericht bestätigt wurde.

1.11.1 Die Befugnis, ein Patent allgemeingültig ("erga omnes") für nichtig zu erklären, sollte auch in erster Instanz der Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Patentamtes oder noch besser einem neu zu schaffenden Gerichtshof vorbehalten sein (es sei denn, man entscheide sich für die unter Ziffer 1.11 genannte Alternative).

1.11.2 Als Gerichtshof zweiter Instanz sollte eine spezialisierte Kammer des Gerichts erster Instanz des Europäischen Gerichtshofs fungieren.

1.12 Hinsichtlich der Gebühren sollten die KMU, Universitäten und gemeinnützigen Forschungseinrichtungen begünstigt werden. Überhaupt sollte eine aktive Politik zur Förderung der KMU geführt werden, indem bei den repräsentativen Organisationen Patentberatungsstellen eingerichtet werden.

1.13 Es sollte untersucht werden, ob die Regelungen für das Vorbenutzungsrecht vereinheitlicht werden können.

1.14 Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe c) des EPÜ muß geändert werden, damit auch Computerprogramme patentfähig werden.

that the revocation would be suspended until confirmed by an appeal court.

1.11.1 The power to revoke a patent with "erga omnes" effect should be reserved even in the first instance to the EPO's cancellation division, or preferably a new court to be set up (subject to the remarks on the previous alternative).

1.11.2 A specialized chamber of the Court of First Instance of the EC should operate as court of second instance.

1.12 In the matter of fees, SMEs, universities and non-profit-making research bodies should enjoy preferential conditions; in addition, an active policy in favour of SMEs should be adopted, by setting up patent consultancy units attached to the representative organizations.

1.13 Consideration should be given to harmonization of the right of prior use.

1.14 Article 52(2)(c) of the European Patent Convention should be amended to make it possible to patent computer programmes.

brevet communautaire (dans le cas d'une action à titre reconventionnel) mais en précisant que la décision sur la validité resterait en suspens jusqu'à ce qu'elle soit confirmée en appel.

1.11.1 Le pouvoir de prononcer la nullité du brevet avec effet "erga omnes" devrait être réservé également en première instance à la division d'annulation de l'OEB ou de préférence à une nouvelle juridiction à mettre en place (sans préjudice des déclarations formulées au sujet de l'alternative précédente).

1.11.2 Comme juridiction de seconde instance, on pourrait prévoir une Chambre spécialisée du Tribunal de première instance de la CE.

1.12 En matière de taxes, les PME, les universités et les instituts de recherche sans but lucratif devraient bénéficier de conditions préférentielles, de même qu'il conviendrait d'adopter une politique active en faveur des PME avec la mise en place, auprès des organisations représentatives, d'unités de consultation en matière de brevets.

1.13 Il conviendrait d'étudier l'opportunité d'harmoniser le droit d'utilisation antérieure.

1.14 Il convient de modifier l'article 52, 2, c) de la Convention sur le brevet européen afin de permettre la brevetabilité des programmes d'ordinateur.

## PCT

**Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT, die zum 1. Juli 1998 oder später in Kraft treten**

Die auf der 24. PCT-Versammlung vom 16. September bis zum 1. Oktober 1997 beschlossenen Änderungen, die am 1. Januar 1998 in Kraft getreten sind (Senkung von PCT-Gebühren, neues PCT-Blatt), wurden bereits in einer früheren Ausgabe dargestellt<sup>1</sup>. Nachfolgend werden die wesentlichen Elemente weiterer auf der 24. PCT-Versammlung beschlossener Änderungen der PCT-Ausführungsordnung, die zum 1. Juli 1998 oder später in Kraft treten, vorgestellt.

**1. Sprache der internationalen Anmeldung – Regeln 12.1 und 12.2**

Die bestehenden Vorschriften zur Anmeldesprache werden erweitert: Die internationale Anmeldung kann vom 1. Juli 1998 an **in jeder Sprache** eingereicht werden, die **das Anmeldeamt** für diesen Zweck **zuläßt**. Allerdings muß das Anmeldeamt auch weiterhin zumindest eine Sprache zulassen, die sowohl eine zugelassene Sprache der zuständigen internationalen Recherchenbehörde, als auch eine PCT-Veröffentlichungssprache ist. Der Anmelder wird also weiterhin seine internationale Anmeldung sogleich in einer Sprache einreichen können, die im weiteren Verlauf der internationalen Phase keine Übersetzung erfordert (siehe 2).

Von den EPÜ-Vertragsstaaten hat bis zum Redaktionsschluß nur Dänemark eine Zulassung von Schwedisch und Finnisch als zusätzliche Anmeldesprachen angekündigt. Das EPA bleibt bei seinen PCT-Anmeldesprachen Deutsch, Englisch und Französisch.

**Der Antrag** selbst (Formular PCT/RO/101) muß weiterhin in einer vom Anmeldeamt zugelassenen Sprache, die **auch eine Veröffentlichungssprache** ist, eingereicht werden.

**2. Übersetzung für die Zwecke der internationalen Recherche – Regel 12.3**

Der Anmelder muß innerhalb **eines Monats** nach Eingang der internationalen Anmeldung eine Übersetzung einreichen, wenn die Anmelde-

## PCT

**Amendments to the PCT Regulations which will enter into force on or after 1 July 1998**

Those amendments adopted at the 24th PCT Assembly from 16 September to 1 October 1997 which entered into force on 1 January 1998 (reduction in PCT fees, new PCT Gazette) have already been reported on in a previous issue of the Official Journal<sup>1</sup>. The most important aspects of the other amendments to the PCT Regulations adopted at the 24th Assembly, which will enter into force on or after 1 July 1998, are described below.

**1. Language of the International Application – Rules 12.1 and 12.2**

The existing regulations concerning the language of filing are being expanded. As of 1 July 1998, international applications may be filed in **any language** which the **receiving Office accepts** for that purpose. However, the receiving Office must continue to accept at least one language which is both accepted by the competent International Searching Authority and a PCT language of publication. Applicants will thus continue to be able to file international applications in a language which does not require translation later on in the international phase (see 2.).

At the time of going to press, Denmark was the only EPC contracting state to have made any announcement concerning this amendment, stating that it would be accepting Swedish and Finnish as additional languages of filing. The EPO itself will continue to use its PCT languages of filing (English, French, German).

The **request** itself (Form PCT/RO/101) must still be filed in a language which is both accepted by the receiving Office **and a language of publication**.

**2. Translation for the Purposes of International Search – Rule 12.3**

Applicants must file a translation within **one month** of the date of receipt of the international application if the language in which the

## PCT

**Modifications du règlement d'exécution du PCT entrant en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 1998 ou à une date ultérieure**

Les modifications arrêtées lors de la 24<sup>e</sup> Assemblée du PCT, qui s'est tenue du 16 septembre au 1<sup>er</sup> octobre 1997, et entrées en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 1998 (réduction des taxes PCT, nouvelle Gazette du PCT) ont déjà été exposées dans une précédente édition<sup>1</sup>. Les principaux éléments des autres modifications du règlement d'exécution du PCT, qui ont été décidées lors de la 24<sup>e</sup> Assemblée du PCT et qui entrent en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 1998 ou à une date ultérieure, sont présentés ci-dessous.

**1. Langue de la demande internationale – Règles 12.1 et 12.2**

Les dispositions en vigueur concernant la langue de la demande sont étendues : à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998, la demande internationale peut être déposée dans **toute langue** que **l'office récepteur autorise** à cette fin. Toutefois, celui-ci doit continuer à admettre au moins une langue qui est aussi bien une langue admise par l'administration compétente chargée de la recherche internationale qu'une langue de publication PCT. Ainsi, le déposant peut continuer à déposer immédiatement sa demande internationale dans une langue qui ne nécessite pas de traduction au cours de la phase internationale (voir point 2).

Au moment de mettre sous presse, le Danemark est le seul Etat partie à la CBE à avoir annoncé qu'il autorisait des langues de dépôts supplémentaires, à savoir le suédois et le finnois. Les langues de dépôt PCT de l'OEB restent l'allemand, l'anglais et le français.

**La requête** elle-même (formulaire PCT/RO/101) doit continuer à être déposée dans une langue qui est admise par l'office récepteur et qui est **aussi une langue de publication**.

**2. Traduction aux fins de la recherche internationale – Règle 12.3**

Le déposant doit produire une traduction dans un délai **d'un mois** à compter de la réception de la demande internationale si la langue de

<sup>1</sup> ABI. EPA 1997, 592.<sup>1</sup> OJ EPO 1997, 592.<sup>1</sup> JO OEB 1997, 592.

sprache von der internationalen Recherchenbehörde, die die internationale Recherche durchführen soll, nicht zugelassen ist.

Einzelheiten zur Anmeldesprache, der Sprache von Änderungen in der internationalen Anmeldung und zum Übersetzungserfordernis finden sich in der Neufassung der Regel 12 PCT. Folgeänderungen finden sich u.a. in den Regeln 11.14, 19.4, 20.4, 23.1, 26.3–26.3<sup>ter</sup>, 29.1, 47.3, 48.3 und 55.2.

### 3. Prioritätsanspruch und Prioritätsbeleg – Regeln 4.10, 17 und 26<sup>bis</sup>

Vom 1. Juli 1998 an werden die Anforderungen an Prioritätsansprüche und ihre Berichtigung gelockert: Der Anmelder kann dann einen Prioritätsanspruch berichtigen oder hinzufügen, indem er innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum oder, wenn sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung das Prioritätsdatum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten Prioritätsdatum (je nachdem, welche 16-Monatsfrist zuerst abläuft) beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eine entsprechende Mitteilung einreicht; eine solche Mitteilung kann bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht werden. Die Berichtigung eines Prioritätsanspruchs kann die Hinzufügung jeder der in Regel 4.10 genannten Angaben einschließen. Ändert sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs das Prioritätsdatum, so wird jede Frist, die nach dem früher geltenden Prioritätsdatum berechnet worden und nicht bereits abgelaufen ist, nach dem so geänderten Prioritätsdatum berechnet. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der geänderten Regel 4.10 und der neuen Regel 26<sup>bis</sup>.

Außerdem sind die Regeln 17.1 und 17.2 (Prioritätsbeleg) in diesem Zusammenhang geändert worden. Regel 17.1 a) gilt nun auch für Prioritätsbelege, die auf einer internationalen Anmeldung beruhen. Wird für die internationale Anmeldung nach Artikel 8 die Priorität einer früheren nationalen oder internationalen Anmeldung beansprucht, so hat der Anmelder spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum eine vom Hinterlegungsamt beglaubigte Abschrift dieser früheren Anmeldung ("Prioritätsbeleg") beim Internationalen Büro oder beim Anmeldeamt einzureichen, sofern der Prioritätsbeleg nicht schon zusammen mit der internationalen Anmeldung, in der die Priorität beansprucht wird, beim

application is filed is not accepted by the International Searching Authority that is to carry out the international search.

Details about the language of filing, the language of changes to the international application and the translation requirements are contained in the new version of Rule 12 PCT. The following have also been amended as a result: Rules 11.14, 19.4, 20.4, 23.1, 26.3–26.3<sup>ter</sup>, 29.1, 47.3, 48.3 and 55.2.

### 3. Priority Claim and Priority Document – Rules 4.10, 17 and 26<sup>bis</sup>

As of 1 July 1998 the requirements pertaining to priority claims and the correction thereof will be less stringent. Applicants will be able to correct or add priority claims by means of a notice submitted to the receiving Office or the International Bureau within a time limit of 16 months from the earliest priority date or, where the correction or addition would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first. Such a notice may be submitted until the expiration of four months from the international filing date. The correction of a priority claim may include the addition of any indication referred to in Rule 4.10. Where the correction or addition of a priority claim causes a change in the priority date, any time limit which is computed from the previously applicable priority date and which has not already expired will be computed from the priority date as so changed. For more details, see revised Rule 4.10 and new Rule 26<sup>bis</sup>.

Rules 17.1 and 17.2 (The Priority Document) have also been changed. Rule 17.1(a) now also applies to priority documents which are based on an international application. Where the priority of an earlier national or international application is claimed under Article 8, a copy of that earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document"), must, unless the priority document has already been filed with the receiving Office together with the international application in which the priority claim is made, be submitted by the applicant to the International Bureau or to the receiving Office not later than 16 months after the priority date. A priority document which is received

dépôt n'est pas admise par l'autorité chargée d'effectuer la recherche internationale.

Les détails relatifs à la langue de dépôt, à la langue dans laquelle sont rédigés les changements apportés à la demande internationale et aux exigences en matière de traduction figurent dans la nouvelle version de la règle 12 PCT. Les amendements qui en découlent concernent notamment les règles 11.14, 19.4, 20.4, 23.1, 26.3 – 26.3<sup>ter</sup>, 29.1, 47.3, 48.3 et 55.2.

### 3. Revendication de priorité et document de priorité – Règles 4.10, 17 et 26<sup>bis</sup>

A compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998, les exigences relatives aux revendications de priorité et à leur correction sont assouplies : Le déposant peut désormais corriger ou ajouter une revendication de priorité en produisant une notification en ce sens auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, si la date de priorité est modifiée par la correction ou l'ajout, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité modifiée (selon le délai de seize mois qui expire le premier) ; Cette notification peut être produite jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut inclure l'addition de chacune des indications visées à la règle 4.10. Si la correction ou l'ajout d'une revendication de priorité a pour effet de modifier la date de priorité, tout délai qui a été calculé d'après la date de priorité précédemment en vigueur et qui n'est pas déjà écoulé, est calculé d'après la date de priorité ainsi modifiée. Pour de plus amples détails, on se reportera à la règle modifiée 4.10, ainsi qu'à la nouvelle règle 26<sup>bis</sup>.

Dans ce contexte, les règles 17.1 et 17.2 (document de priorité) ont également été modifiées. La règle 17.1a) s'applique désormais aussi aux documents de priorité qui se fondent sur une demande internationale. Si la demande internationale revendiquant selon l'article 8 la priorité d'une demande nationale ou internationale antérieure, une copie de cette demande antérieure, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité") doit, si ce document n'a pas déjà été déposé auprès de l'office récepteur avec la demande internationale revendiquant la priorité, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration

Anmeldeamt eingereicht worden ist. Ein Prioritätsbeleg, der beim Internationalen Büro erst nach Ablauf dieser Frist eingeht, gilt als am letzten Tag dieser Frist eingegangen, wenn er dort vor dem Datum der internationalen Veröffentlichung der internationalen Anmeldung eingeht. Wird der Prioritätsbeleg vom Anmeldeamt ausgestellt, so kann der Anmelder, statt den Prioritätsbeleg einzureichen, nach Regel 17.1 b) beim Anmeldeamt beantragen, daß dieses den Prioritätsbeleg erstellt und an das internationale Büro übermittelt. Dieser Antrag ist spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum zu stellen und kann vom Anmeldeamt von der Zahlung einer Gebühr abhängig gemacht werden.

Nach Regel 17.2 a) kann ein Bestimmungsamt künftig nicht mehr verlangen, daß mit einer beglaubigten Übersetzung des Prioritätsbelegs auch eine Kopie des Prioritätsbelegs einzureichen ist.

#### 4. Gebühren – Regeln 15, 16, 16<sup>bis</sup>, 57, 58 und 58<sup>bis</sup>

Die Senkung von PCT-Gebühren ist bereits zum 1. Januar 1998 in Kraft getreten<sup>1</sup>. Eine weitere, zum 1. Juli 1998 wirksam werdende Änderung betrifft die Zahlungsfristen, die für die verschiedenen, während der internationalen Phase zu zahlenden Gebühren weiter angeglichen wurden. Außerdem wird das Verfahren zur Festsetzung der Währungsparität bestimmter, nicht in Schweizer Franken gezahlter Gebühren rationalisiert. Weitere Änderungen stellen klar, welche Beträge zu zahlen sind, wenn sich eine Gebühr ändert, bevor die Zahlung erfolgt ist. Die Regelungen zu gewissen Fällen, in denen eine Gebührrückerstattung möglich ist, sind gleichfalls geändert worden.

Schließlich ist das Verfahren für **verspätete Gebührenzahlungen nach Kapitel II** an das für Kapitel I geltende System angepaßt worden; hierzu gehört auch die Möglichkeit, eine Gebühr für die verspätete Zahlung der Bearbeitungsgebühr oder der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung einzuführen. Das EPA hat in seiner Eigenschaft als internationale vorläufige Prüfungsbehörde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht<sup>2</sup>.

by the International Bureau after the expiration of that time limit will be considered to have been received on the last day of that time limit if it reaches the Bureau before the date of international publication of the international application. Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of filing the priority document, request the receiving Office in accordance with Rule 17.1(b) to prepare the priority document and transmit it to the International Bureau. Such a request must be made not later than 16 months after the priority date and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee.

According to Rule 17.2(a), a designated Office may no longer demand the filing of a copy of the priority document together with a certified translation thereof.

#### 4. Fees – Rules 15, 16, 16<sup>bis</sup>, 57, 58 and 58<sup>bis</sup>

PCT fees were reduced with effect from 1 January 1998<sup>1</sup>. A further change, which will enter into force on 1 July 1998, relates to the time limits for payment, which have been brought further into line for the various fees to be paid during the international phase. Also, the method of fixing the equivalent amounts of certain fees not paid in Swiss Francs has been rationalised. Further changes clarify the amounts to be paid where a fee is changed before payment is effected. The provisions governing cases where a refund is possible have also been changed.

Finally, the procedure for **late payment of fees according to Chapter II** has been adapted to the system used in Chapter I. This includes the option to introduce a fee for late payment of the handling fee or the international preliminary examination fee. In its capacity as International Preliminary Examining Authority, the European Patent Office has availed itself of this option<sup>2</sup>.

d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité. Un document de priorité ne parvenant au Bureau international qu'après l'expiration de ce délai est réputé reçu le dernier jour de ce délai s'il parvient au Bureau avant la date de publication internationale de la demande internationale. Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur, conformément à la règle 17.1b), de l'établir et de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.

Conformément à la règle 17.2a), un office désigné ne peut plus à l'avenir exiger qu'une copie du document de priorité soit aussi remise avec une traduction certifiée conforme de ce document.

#### 4. Taxes – Règles 15, 16, 16<sup>bis</sup>, 57, 58 et 58<sup>bis</sup>

La réduction des taxes PCT est déjà entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 1998<sup>1</sup>. Un autre changement, effectif à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998, concerne les délais de paiement qui ont été encore adaptés pour les différentes taxes à acquitter pendant la phase internationale. La procédure de fixation de la parité monétaire de certaines taxes qui ne sont pas payées en francs suisses est également rationalisée. D'autres changements visent à donner des éclaircissements quant aux montants à payer lorsqu'une taxe est modifiée avant que le paiement ne soit effectué. Les dispositions concernant certains cas dans lesquels un remboursement de taxes est possible ont également été modifiées.

Enfin, la procédure relative aux **paiements tardifs des taxes au titre du chapitre II** a été adaptée au système en vigueur pour le chapitre I; la possibilité d'introduire une taxe pour paiement tardif de la taxe de traitement ou de la taxe d'examen préliminaire international fait aussi partie de ces changements. L'OEB a fait usage de cette possibilité en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> ABI. EPA 1997, 592.

<sup>2</sup> Vgl. ABI EPA 1998, 282.

<sup>1</sup> OJ EPO 1997, 592.

<sup>2</sup> See OJ EPO 1998, 282.

<sup>1</sup> JO OEB 1997, 592.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 1998, 282.

### 5. Antrag auf internationale vorläufige Prüfung – Regel 59

Das Verfahren bei der Einreichung eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung bei einer **unzuständigen Behörde** entspricht ab 1. Juli 1998 sinngemäß den Vorschriften, die für die Einreichung einer Anmeldung beim unzuständigen Anmeldeamt gelten. Hierdurch soll dem Anmelder eine zusätzliche Sicherung gegen Rechtsverluste gegeben werden.

### 6. Frist für die internationale vorläufige Prüfung – Regel 69.2

Bedingt durch die Verfahrensänderungen ist die Frist für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts vom 1. Juli 1998 an geändert worden: Die Frist beträgt dann 28 Monate ab dem Prioritätsdatum, oder 8 Monate ab dem Datum der Entrichtung der Gebühren nach den Regeln 57.1 und 58.1 a) oder 8 Monate ab dem Datum des Eingangs der Übersetzung bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Regel 55.2, je nachdem, welche Frist zuletzt abläuft.

### 7. Akteneinsicht – Regel 94

Bei internationalen **Anmeldungen**, die **vom 1. Juli 1998 an eingereicht** werden, wird es in Zukunft für Dritte einfacher sein, Akteneinsicht zu erlangen. Insbesondere werden ausgewählte Ämter nach Maßgabe des für sie geltenden nationalen Rechts Dritten Zugang zu Unterlagen aus der Akte der internationalen vorläufigen Prüfung gegen Kosten erstattung gewähren können. Das EPA wird entsprechende Bestimmungen hierzu gesondert bekannt geben.

### 8. Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen – Regel 13<sup>bis</sup>

Regel 13<sup>bis</sup> wird vom 1. Juli 1998 an nicht nur für hinterlegte Mikroorganismen gelten, sondern in Anbetracht der rasch fortschreitenden Entwicklung im Bereich der Biotechnologie auch die Hinterlegung sonstigen biologischen Materials umfassen, wie dies bereits mit Regel 28 EPÜ geschehen ist<sup>3</sup>.

### 9. Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen – Regel 13<sup>ter</sup>

Die Offenbarung von Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen ist Gegenstand eines neuen, zum 1. Juli

### 5. Demand for international preliminary examination – Rule 59

The procedure for submitting a demand for international preliminary examination to an **authority which is not competent** will, as of 1 July 1998, be in line with the provisions which apply to the filing of an application with a receiving Office which is not competent. This will afford applicants extra protection against loss of rights.

### 6. Time Limit for International Preliminary Examination – Rule 69.2

As a result of procedural changes, as of 1 July 1998 the time limit for establishing the international preliminary examination report will be 28 months from the priority date, or 8 months from the date of payment of the fees referred to in Rules 57.1 and 58.1(a), or 8 months from the date of receipt by the International Preliminary Examining Authority of the translation furnished under Rule 55.2, whichever expires last.

### 7. Access to Files – Rule 94

In future, it will be easier for third parties to gain access to files in respect of international **applications filed on or after 1 July 1998**. In particular, elected Offices will be able to allow third parties access to documents from the file of the international preliminary examination to the same extent as provided by their national law, subject to reimbursement of the cost. The EPO will publish the relevant provisions separately.

### 8. Inventions Relating to Biological Material – Rule 13<sup>bis</sup>

As of 1 July 1998, Rule 13<sup>bis</sup> will apply not only to deposited microorganisms, but also, in view of rapid developments in the field of biotechnology, to the deposit of other biological material, as does Rule 28 EPC<sup>3</sup>.

### 9. Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings – Rule 13<sup>ter</sup>

The disclosure of nucleotide and/or amino acid sequence listings is the subject of a new WIPO standard (PCT

### 5. Demande d'examen préliminaire international – Règle 59

A compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998, la procédure suivie lors du dépôt d'une demande d'examen préliminaire international auprès d'une **administration non compétente** correspond en substance aux dispositions en vigueur pour le dépôt d'une demande auprès d'un office récepteur non compétent, ce qui procure au déposant une protection supplémentaire contre toute perte de droits.

### 6. Délai pour l'examen préliminaire international – Règle 69.2

Compte tenu des changements intervenus dans la procédure, le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est modifié à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998 : Le délai est désormais de 28 mois à compter de la date de priorité, ou de huit mois à compter de la date de paiement des taxes visées aux règles 57.1 et 58.1a) ou encore de huit mois à compter de la date de remise de la traduction auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international suivant la règle 55.2 (selon le délai qui expire le dernier).

### 7. Inspection du dossier – Règle 94

Pour les **demandes** internationales **déposées** à compter du **1<sup>er</sup> juillet 1998**, il est désormais plus facile pour des tiers d'obtenir la communication d'un dossier. En particulier, les offices élus peuvent, dans les limites du droit national applicable à leur égard, autoriser des tiers à accéder à des documents contenus dans le dossier de l'examen préliminaire international contre remboursement des coûts. L'OEB publiera séparément les dispositions qui auront été arrêtées à ce propos.

### 8. Inventions qui concernent une matière biologique – Règle 13<sup>bis</sup>

A compter du 1<sup>er</sup> juillet 1998, la règle 13<sup>bis</sup> s'applique non seulement aux micro-organismes déposés, mais aussi, compte tenu des progrès rapides dans le domaine de la biotechnologie, au dépôt d'autres matières biologiques, comme c'est déjà le cas avec la règle 28 CBE<sup>3</sup>.

### 9. Listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés – Règle 13<sup>ter</sup>

La divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés fait l'objet d'une nouvelle norme OMPI

<sup>3</sup> Vgl. ABI EPA 1996, 390.

<sup>3</sup> See OJ EPO 1996, 390.

<sup>3</sup> Cf. JO OEB 1996, 390.

1998 in Kraft tretenden WIPO-Standards (PCT-Verwaltungsvorschriften, Anlage C), dem insbesondere Änderungen der Regeln 5.2 und 13<sup>ter</sup> Rechnung tragen. Anmelder müssen **nur noch ein Sequenzprotokoll** für Anmeldeamt, internationale Recherchen- und vorläufige Prüfungsbehörde sowie für Bestimmungs- und ausgewählte Ämter erstellen, und weder Übersetzungen noch sonstige Extrafassungen werden erforderlich sein, wenn der neue Standard eingehalten wird. Es kann allerdings erforderlich sein, auf Anforderung eine Extrakopie des erstellten Sequenzprotokolls bei der zuständigen Behörde einzureichen (z.B. wenn internationale Recherchen- und vorläufige Prüfungsbehörde nicht identisch sind).

Der neue Standard und weitere Einzelheiten werden in einer Beilage zum Amtsblatt gesondert veröffentlicht (s. auch die WIPO-Veröffentlichungen im PCT-Blatt, dem PCT-Newsletter und im Internet zu den geänderten PCT-Verwaltungsvorschriften und deren Anlage C).

#### **10. Elektronische Einreichung, Bearbeitung und Übermittlung internationaler Anmeldungen – Regeln 89<sup>bis</sup> und 89<sup>ter</sup>**

Teil F der Ausführungsordnung (Regelungen zu mehreren Kapiteln des Vertrages), ist um zwei Regeln (R. 89<sup>bis</sup> und R. 89<sup>ter</sup>) erweitert worden. Hierdurch wird eine Ermächtigungsgrundlage für neue PCT-Verwaltungsvorschriften geschaffen, die weitere Einzelheiten der elektronischen Einreichung, Bearbeitung und Übermittlung einschließlich entsprechender WIPO-Standards betreffen. Die neuen Regeln werden mit den zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu einem späteren Termin in Kraft treten (s. auch zu gegebener Zeit die WIPO-Veröffentlichungen im PCT-Blatt, dem PCT-Newsletter und im Internet).

#### **11. Text der geänderten Vorschriften**

Die Texte der Änderungen finden sich in dem Bericht über die 24. PCT-Versammlung, der von WIPO im Internet veröffentlicht worden ist. Der Text wird auch in einer Sonderausgabe des PCT-Blattes wiedergegeben. Eine Neuauflage der konsolidierten PCT-Textausgabe (Vertrag und Ausführungsordnung) wird demnächst von WIPO herausgegeben.

Administrative Instructions, Annex C) which comes into force on 1 July 1998 and which is reflected in particular in the amendments to Rules 5.2 and 13<sup>ter</sup>. In future applicants will have to draw up **only one sequence listing** for the receiving Office, the International Searching and Preliminary Examining Authorities and the designated and elected Offices, and they will not be required to submit either translations or other extra copies if the new standard is followed. It may however be necessary to file an extra copy of the sequence listing on request with the competent authority (eg where the International Searching Authority and Preliminary Examining Authority are not the same).

The new standard and further details will be published separately in a supplement to the Official Journal (see also WIPO publications on changes to the PCT Administrative Instructions and Annex C thereto in the PCT Gazette, the PCT Newsletter and on the Internet).

#### **10. Electronic filing, processing and transmission of international applications – Rules 89<sup>bis</sup> and 89<sup>ter</sup>**

Two rules (Rules 89<sup>bis</sup> and 89<sup>ter</sup>) have been added to Part F of the Regulations (Rules Concerning Several Chapters of the Treaty). They provide the legal basis for the creation of new PCT Administrative Instructions relating to further details on electronic filing, processing and transmission, including corresponding WIPO standards. The new rules, together with the associated Administrative Instructions, will enter into force at a later date (see also, when the time comes, WIPO publications in the PCT Gazette, PCT Newsletter and on the Internet).

#### **11. Text of the amended rules**

The text of the amended rules is contained in the report on the 24th PCT Assembly published by WIPO on the Internet. They can also be found in a special edition of the PCT Gazette. WIPO intends to publish a new edition of the consolidated text of the PCT (Treaty and Regulations) in the near future.

(instructions administratives du PCT, annexe C), entrant en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 1998, dont tiennent compte en particulier les modifications apportées aux règles 5.2 et 13<sup>ter</sup>. Les déposants ne doivent **plus établir qu'un seul listage de séquence** pour l'office récepteur, l'administration chargée de l'examen préliminaire et de la recherche internationale ainsi que les offices désignés et élus, et il ne faut plus produire de traductions ni d'autres copies supplémentaires, dans la mesure où la nouvelle norme est observée. Il peut néanmoins s'avérer nécessaire de présenter, sur demande, à l'administration compétente une copie supplémentaire du listage de séquence établi (p.ex. si l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire sont deux administrations différentes).

La nouvelle norme ainsi que d'autres précisions seront publiées à part dans un supplément au Journal officiel (cf. aussi les publications de l'OMPI au sujet des instructions administratives du PCT et leur annexe C) dans la Gazette du PCT, dans le PCT-Newsletter et sur l'Internet.

#### **10. Dépôt, traitement et transmission électroniques des demandes internationales – Règles 89<sup>bis</sup> et 89<sup>ter</sup>**

La partie F du règlement d'exécution (règles relatives à plusieurs chapitres du traité) a été complétée par deux règles (règles 89<sup>bis</sup> et 89<sup>ter</sup>), qui constituent la base juridique de nouvelles instructions administratives du PCT donnant de plus amples détails sur le dépôt, le traitement et la transmission électroniques, y compris les normes OMPI correspondantes. Les nouvelles règles ainsi que les instructions administratives y afférentes entreront en vigueur ultérieurement (voir aussi, le moment venu, les publications de l'OMPI dans la Gazette du PCT, dans le PCT-Newsletter et sur l'Internet).

#### **11. Texte des dispositions modifiées**

Le texte des modifications figure dans le rapport sur la 24<sup>e</sup> Assemblée du PCT que l'OMPI a publié sur l'Internet. Le texte est également reproduit dans une édition spéciale de la Gazette du PCT. L'OMPI publiera prochainement une nouvelle édition du texte du PCT remanié (traité et règlement d'exécution).

### **Beitritt von Kroatien (HR)**

Inkrafttreten: 1. Juli 1998

### **Accession by Croatia (HR)**

Entry into force: 1 July 1998

### **Adhésion de la Croatie (HR)**

Entrée en vigueur : le 1<sup>er</sup> juillet 1998

**GEBÜHREN****Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juli 1997 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (9. Auflage, Juni 1997). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

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

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1997, 12.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366 und Beilage zum ABI. EPA 6/1994, 1.

Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren: Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

**3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen**

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Übermittlung von Angaben des Zahlungszwecks per Diskette: ABI. EPA 1996, 553.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices<sup>1</sup>****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 July 1997 are reproduced in the 9th edition (June 1997) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO in the version effective as from 3 June 1998 is set out in the Supplement to OJ EPO 5/1998.

**2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1997, 12.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; Supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366; Supplement to OJ EPO 6/1994, 1.

Arrangements for the automatic debiting procedure: Supplement to OJ EPO 6/1994.

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the contracting states, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 ff.

Transmission by diskette of particulars about the purpose of payments: OJ EPO 1996, 553.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente<sup>1</sup>****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1997 ressort de la version figurant dans la 9<sup>e</sup> édition (juin 1997) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

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

**2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes**

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes : JO OEB 1997, 12.

Réglementation applicable aux comptes courants : JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321) ; 1987, 376 et 377 ; supplément au JO OEB 12/1990, 7 ; JO OEB 1993, 366 ; supplément au JO OEB 6/1994, 1.

Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique : supplément au JO OEB 6/1994.

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants : JO OEB 1992, 671 s.

Transmission sur disquette de données concernant l'objet du paiement : JO OEB 1996, 553.

Remboursement de la taxe de recherche européenne : JO OEB 1980, 112 ; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque : JO OEB 1983, 62.

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 4/1998 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 4/1998 are indicated by a vertical line alongside.

<sup>1</sup> Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 4/1998 sont indiqués par un trait vertical.



Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.	Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.	Remboursement de la taxe d'examen : JO OEB 1981, 349 ; 1988, 293 et 354.
Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.	Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.	Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.
Entrichtung und Rückerstattung von Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.	Payment and refund of fees: OJ EPO 1991, 573.	Paiement et remboursement des taxes : JO OEB 1991, 573.
Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.	Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.	Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229.
Zahlung der Erststreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538.	Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538.	Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527 ; 1995, 345 ; 1996, 82, 601 ; 1997, 538.
Mitteilung über Änderungen bei der Durchführung von Gebührenerstattungen: ABI. EPA 1997, 115.	Notice concerning the modification of the system for the refund of fees: OJ EPO 1997, 115.	Communiqué relatif à la mise en place d'un système de remboursement automatique des taxes : JO OEB 1997, 115.
Implementierung der Gebührenreform 1997: ABI. EPA 1997, 215.	Implementation of the fee reform 1997: OJ EPO 1997, 215.	Mise en oeuvre de la réforme des taxes 1997 : JO OEB 1997, 215.
Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.	The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.	La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.
<b>4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise</b>	<b>4. Other notices concerning fees and prices</b>	<b>4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente</b>
Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.	Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.	Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347.
Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts: ABI. EPA 1995, 731.	Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1995, 731.	Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1995, 731.
Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434.	New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434 .	Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB : JO OEB 1994, 967 ; 1995, 424 et 434.
Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (9. Auflage): ABI. EPA 1997, 271.	9th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1997, 271.	9 <sup>e</sup> édition de la "Convention sur le brevet européen" : JO OEB 1997, 271.
<b>5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)</b>	<b>5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)</b>	<b>5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)</b>
Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511.	European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511.	Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques : JO OEB 1979, 4 et 248 ; 1995, 511.
Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patent-	Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent	Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe

amt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.	Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.	des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets : JO OEB 1979, 368 ; 1981, 5; 1994, 6 et 691.
Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.	Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.	Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT : JO OEB 1992, 662.
Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Artikel 12 (2) Gebührenordnung.	Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: Article 12(2) Rules relating to Fees.	Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB : article 12 (2) du règlement relatif aux taxes.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.	Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.	Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (articles 150, 153 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1 ; 1994, 131.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).	Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).	Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (articles 150, 156 et règle 104ter CBE) : supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 ; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT : JO OEB 1992, 245).
<b>6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)</b>	<b>6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)</b>	<b>6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)</b>
Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.	Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.	Feuilles de calcul des taxes : JO OEB 1992, 388.
Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).	Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).	Remboursement de la taxe de recherche internationale : JO OEB 1983, 189 ; 1987, 515 (521).
Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.	Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.	Remboursement de la taxe d'examen préliminaire : JO OEB 1987, 515 (522) ; 1988, 364.
Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16 <sup>bis</sup> .2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.	Late payment fee under Rule 16 <sup>bis</sup> .2 PCT: OJ EPO 1992, 383.	Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16 <sup>bis</sup> .2 PCT : JO OEB 1992, 383.
Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1997, 593.	Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under PCT Chapter II: OJ EPO 1997, 593.	Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT : JO OEB 1997, 593.
Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Länder: ABI. EPA 1996, 114 und 396.	Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of certain states: OJ EPO 1996, 114 and 396.	Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de certains pays : JO OEB 1996, 114 et 396.
Gebühr für die verspätete Zahlung nach Regel 58 <sup>bis</sup> .2 PCT: ABI. EPA 1998, 282.	Late payment fee under Rule 58 <sup>bis</sup> .2 PCT: OJ EPO 1998, 282.	Taxe pour paiement tardif visée à la règle 58 <sup>bis</sup> .2 PCT : JO OEB 1998, 282.

**Wichtige Gebühren  
für europäische  
Patentanmeldungen**

**Important fees for  
European patent  
applications**

**Taxes importantes pour  
les demandes de brevet  
européen**

Betrag / amount / montant

			<b>DEM</b>	<b>GBP</b>	<b>FRF</b>
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	250	86	860
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 700	582	5 860
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins	Designation fee for each contracting state designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	150	51	520
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" <sup>1</sup>	Extension fee for each "extension State" <sup>1</sup>	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» <sup>1</sup>	200	68	690
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	27	280
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>2</sup>	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>2</sup>	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>2</sup>	40	14	140
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800	959	9 660
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent			
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	1 400	479	4 830
mehr als 35 Seiten zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	more than 35 pages, plus for the 36th and each subsequent page	plus de 35 pages, plus pour chaque page à partir de la 36 <sup>e</sup>	1 400 20	479 6,80	4 830 69
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000	685	6 900
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200	411	4 140
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen			

<sup>1</sup> Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.3.1994 Slowenien (SI), siehe ABI. EPA 1994, 76; ab 5.7.1994 Litauen (LT), siehe ABI. EPA 1994, 527; ab 1.5.1995 Lettland (LV), siehe ABI. EPA 1995, 345; ab 1.2.1996 Albanien, siehe ABI. EPA 1996, 82; ab 15.10.1996 Rumänien (RO), siehe ABI. EPA 1996, 601; ab 1.11.1997 ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK), siehe ABI. EPA 1997, 538.

<sup>2</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>3</sup> Beilage zum ABI. EPA 5/1998.

<sup>4</sup> Anwendbar ab 1. April 1998.

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP <sup>4</sup>
210	290	1 130	5 200	253 000	1 790	21 600	44 600	980	25 900	96	770	76
1 430	1 940	7 690	35 600	1 717 000	12 140	146 600	303 600	6 680	176 000	654	5 230	518
130	170	680	3 100	152 000	1 070	12 900	26 800	590	15 500	58	460	46
170	230	900	4 200	202 000	1 430	17 200	35 700	790	20 700	77	620	61
70	90	360	1 700	81 000	570	6 900	14 300	310	8 300	31	250	24
35	45	180	850	40 000	285	3 450	7 150	155	4 150	15	125	12
2 350	3 200	12 670	58 700	2 828 000	20 000	241 400	500 000	11 000	289 900	1 077	8 620	854
1 180	1 600	6 330	29 400	1 414 000	10 000	120 700	250 000	5 500	145 000	538	4 310	427
1 180 17	1 600 23	6 330 90	29 400 420	1 414 000 20 200	10 000 143	120 700 1 725	250 000 3 570	5 500 79	145 000 2 070	538 7,70	4 310 62	427 6,10
1 680	2 290	9 050	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	769	6 150	610
1 010	1 370	5 430	25 200	1 212 000	8 570	103 400	214 300	4 720	124 200	462	3 690	366

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.<sup>3</sup>

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.<sup>3</sup>

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.3.1994 Slovenia (SI), see OJ EPO 1994, 76; from 5.7.1994 Lithuania (LT), see OJ EPO 1994, 527; from 1.5.1995 Latvia (LV), see OJ EPO 1995, 345; from 1.2.1996 Albania, see OJ EPO 1996, 82; from 15.10.1996 Romania (RO), see OJ EPO 1996, 601; from 1.11.1997 former Yugoslav Republic of Macedonia (MK), OJ EPO 1997, 538.

<sup>2</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Section 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>3</sup> Supplement to OJ EPO 5/1998.

<sup>4</sup> Applicable as from 1 April 1998.

<sup>1</sup> Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension : la Slovénie (SI), à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994, cf. JO OEB 1994, 76 ; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994, cf. JO OEB 1994, 527 ; la Lettonie (LV) à compter du 1<sup>er</sup> mai 1995, cf. JO OEB 1995, 345 ; l'Albanie à compter du 1<sup>er</sup> février 1996, cf. JO OEB 1996, 82 ; la Roumanie (RO) à compter du 15 octobre 1996, cf. JO OEB 1996, 601 ; l'ex-République yougoslave de Macédoine (MK), à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1997, JO OEB 1997, 538.

<sup>2</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

<sup>3</sup> Supplément au JO OEB 5/1998.

<sup>4</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> avril 1998

**Gebühren für internationale Anmeldungen**
**Fees for international applications**
**Taxes pour les demandes internationales**
*Betrag / amount / montant*

			<b>DEM</b>	<b>GBP</b>	<b>FRF</b>
<b>EPA Anmeldeamt</b>	<b>EPO Receiving Office</b>	<b>OEB Office récepteur</b>			
Übermittlungsgebühr <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPC	Taxe de transmission <sup>1</sup> R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	200	68	690
Recherchegebühr <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ	Search fee <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis EPC	Taxe de recherche <sup>1</sup> R. 16 PCT; R. 104a/bis CBE	2 200	753	7 590
Internationale Gebühr a) Grundgebühr <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	International fee (a) Basic fee <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	Taxe internationale a) Taxe de base <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT	800 <sup>6</sup>	285 <sup>6</sup>	2 690 <sup>6</sup>
b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt	(b) Supplement for each sheet in excess of 30 sheets	b) Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup>	19 <sup>6</sup>	6 <sup>6</sup>	60 <sup>6</sup>
Bestimmungsgebühr <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT a) für Bestimmungen nach Regel 4.9 (a)	Designation fee <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT (a) for designations made under Rule 4.9 (a)	Taxe de désignation <sup>1,2</sup> R. 15.2 (a) PCT a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)	184 <sup>6</sup>	65 <sup>6</sup>	620 <sup>6</sup>
b) für Bestimmungen nach Regel 4.9 b), die nach Regel 4.9 c) bestätigt werden	(b) for designations made under Rule 4.9 (b) and confirmed under Rule 4.9 (c)	b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)	184 <sup>6</sup>	65 <sup>6</sup>	620 <sup>6</sup>
Bestätigungsgebühr R. 15.5 (a) PCT	Confirmation fee R. 15.5 (a) PCT	Taxe de confirmation R. 15.5 (a) PCT			
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60	21	210
<b>EPA Internationale Recherchenbehörde</b>	<b>EPO International Searching Authority</b>	<b>OEB Administration chargée de la recherche internationale</b>			
Zusätzliche Recherchegebühr <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPÜ	Additional search fee <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104a EPC	Taxe additionnelle de recherche <sup>3</sup> R. 40.2(a) PCT; R. 104bis CBE	2 200	753	7 590
Widerspruchsgebühr R. 40.2(e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	2 000	685	6 900
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT ; Art. 150(1,2) CBE	40	-	-
<b>EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b>	<b>EPO International Preliminary Examining Authority</b>	<b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>			
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	285 <sup>6</sup>	100 <sup>6</sup>	960 <sup>6</sup>
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104a EPÜ	Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104a EPC	Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> R. 58 PCT; R. 104bis CBE	3 000	1 027	10 340
Widerspruchsgebühr R. 68.3(e) PCT	Protest fee R. 68.3(e) PCT	Taxe de réserve R. 68.3(e) PCT	2 000	685	6 900

\* Bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht festgelegt.

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. EPA 1979, 290. Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABl. EPA 1992, 383.

<sup>2</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

<sup>3</sup> Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1997, 593.

<sup>6</sup> Anwendbar ab 1. Januar 1998.

<sup>7</sup> Anwendbar ab 5. Januar 1998.

<sup>8</sup> Anwendbar ab 1. April 1998.

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP <sup>8</sup>
170	230	900 <sup>7</sup>	4 200	202 000	1 430	17 200	35 700	790	20 700	77	620 <sup>7</sup>	61
1 850 <sup>7</sup>	2 510	9 950 <sup>7</sup>	46 100	2 222 000	15 710	189 700	392 900	8 640	227 800	846	6 770 <sup>7</sup>	671
650 <sup>6</sup>	900 <sup>6</sup>	3 500 <sup>6</sup>	16 500 <sup>6</sup>	783 000 <sup>6</sup>	5 600 <sup>6</sup>	68 000 <sup>6</sup>	127 000 <sup>6</sup>	3 050 <sup>6</sup>	82 000 <sup>6</sup>	300 <sup>6</sup>	2 400 <sup>6</sup>	*
15 <sup>6</sup>	21 <sup>6</sup>	80 <sup>6</sup>	380 <sup>6</sup>	18 000 <sup>6</sup>	130 <sup>6</sup>	1 600 <sup>6</sup>	3 000 <sup>6</sup>	70 <sup>6</sup>	1 900 <sup>6</sup>	7 <sup>6</sup>	55 <sup>6</sup>	*
150 <sup>6</sup>	208 <sup>6</sup>	800 <sup>6</sup>	3 800 <sup>6</sup>	181 000 <sup>6</sup>	1 300 <sup>6</sup>	16 000 <sup>6</sup>	30 000 <sup>6</sup>	710 <sup>6</sup>	19 000 <sup>6</sup>	70 <sup>6</sup>	550 <sup>6</sup>	*
150 <sup>6</sup>	208 <sup>6</sup>	800 <sup>6</sup>	3 800 <sup>6</sup>	181 000 <sup>6</sup>	1 300 <sup>6</sup>	16 000 <sup>6</sup>	30 000 <sup>6</sup>	710 <sup>6</sup>	19 000 <sup>6</sup>	70 <sup>6</sup>	550 <sup>6</sup>	*
50 % des Gesamtbetrags aller nach b) zu zahlenden Bestimmungsgebühren • 50 % of the sum of the designation fees payable under item (b) • 50 % de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point b)												
50	70	270 <sup>7</sup>	1 300	61 000	430	5 200	10 700	240	6 200	23	180 <sup>7</sup>	18
1 850 <sup>7</sup>	2 510	9 950 <sup>7</sup>	46 100	2 222 000	15 710	189 700	392 900	8 640	227 800	846	6 770 <sup>7</sup>	671
1 680 <sup>7</sup>	2 290	9 050 <sup>7</sup>	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	769	6 150 <sup>7</sup>	610
-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233 <sup>6</sup>	320 <sup>6</sup>	1 250 <sup>6</sup>	5 900 <sup>6</sup>	281 000 <sup>6</sup>	2 020 <sup>6</sup>	25 000 <sup>6</sup>	46 000 <sup>6</sup>	1 000 <sup>6</sup>	29 000 <sup>6</sup>	110 <sup>6</sup>	860 <sup>6</sup>	*
2 520 <sup>7</sup>	3 430	13 570 <sup>7</sup>	62 900	3 030 000	21 430	258 600	535 700	11 790	310 600	1 154	9 230 <sup>7</sup>	915
1 680 <sup>7</sup>	2 290	9 050 <sup>7</sup>	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	769	6 150 <sup>7</sup>	610

\* Not yet laid down at the time of going to press of this issue.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.  
See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

<sup>2</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

<sup>3</sup> See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1997, 593, regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>6</sup> Applicable as from 1 January 1998.

<sup>7</sup> Applicable as from 5 January 1998.

<sup>8</sup> Applicable as from 1 April 1998.

\* Pas encore fixées lors de la mise sous presse de ce numéro.

<sup>1</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.  
En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT,  
cf. JO OEB 1992, 383.

<sup>2</sup> En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci,  
cf. règle 15.4 c) PCT.

<sup>3</sup> En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen  
préliminaire.

<sup>5</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427;  
1997, 593.

<sup>6</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1998.

<sup>7</sup> Applicable à compter du 5 janvier 1998.

<sup>8</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> avril 1998.

**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>**

			Betrag / amount / montant		
			DEM	GBP	FRF
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	250	86	860
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation			
Erststreckungsgebühr für jeden "Erststreckungsstaat"	Extension fee for each "extension State"	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension»			
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième			
Recherchegebühr <sup>2</sup>	Search fee <sup>2</sup>	Taxe de recherche <sup>2</sup>			
Prüfungsgebühr <sup>3</sup>	Examination fee <sup>3</sup>	Taxe d'examen <sup>3</sup>			
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne			
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4</sup>	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup>	Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750	257	2 590

<sup>1</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

<sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.

Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

<sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt: siehe B. IV dieses Hinweises.

<sup>5</sup> Anwendbar ab 5. Januar 1998.

<sup>6</sup> Anwendbar ab 1. April 1998.

CHF <sup>5</sup>	NLG	SEK <sup>5</sup>	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM <sup>6</sup>	CYP <sup>6</sup>
210	290	1 130	5 200	253 000	1 790	21 600	44 600	980	25 900	96	770	76
<p>Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben  Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text  Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen</p>												
630	860	3 390	15 700	758 000	5 360	64 700	133 900	2 950	77 700	288	2 310	229

<sup>1</sup> See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made: this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>2</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office.

<sup>3</sup> See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned under footnote 1.

If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2) Rules relating to Fees).

<sup>4</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.

<sup>5</sup> Applicable as from 5 January 1998.

<sup>6</sup> Applicable as from 1 April 1998.

<sup>1</sup> Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE ; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publié au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets.

<sup>3</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1.

Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

<sup>4</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la «phase régionale» est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 ; cf. B. IV de cet avis.

<sup>5</sup> Applicable à compter du 5 janvier 1998.

<sup>6</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> avril 1998.



	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>1</b> <b>Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1</b> <b>European Patent Organisation meetings</b>	<b>1</b> <b>Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
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
26.10.1998	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
26.–30.10.1998	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
3.–5.11.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
8.–11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<b>epi</b>	<b>epi</b>	<b>epi</b>
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/VPP</i> -Seminar Ulm	<i>epi/VPP</i> Seminar Ulm	Séminaire <i>epi/VPP</i> Ulm

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>2</b> <b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>2</b> <b>International meetings and events</b>	<b>2</b> <b>Réunions et manifestations internationales</b>
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
16.-20.11.1998	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève



### 3 Training Seminars

16. und 17.7.1998 21.9.1998	Trainingskurs für Nutzer des Europäischen Patentregisters on-line in deutscher Sprache München Wien
6. and 7.10.1998 26.11.1998	Training course for users of the Register of European Patents on-line in English Bologna (with translation into Italian)* 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

\* in co-operation with the Italian Patent Office

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
<p><b>4</b> <b>Sonstige Veranstaltungen</b></p>	<p><b>4</b> <b>Other events</b></p>	<p><b>4</b> <b>Autres manifestations</b></p>

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten ver-anstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu nen-nen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.*

*Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes per-taining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.*

*Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'exten-sion" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les 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.*

**FR:**

A.S.P.I.\*

Préparation au prochain examen européen de qualification, sur la base des épreuves de 1997 et de 1998 : inscriptions reçues auprès de la Société Etudes & productions Schlumberger – Division Dowell – Dépt. Propriété Intellectuelle, à l'attention de Catherine Menes :

Tél. : (+33-1) 45 37 22 53 ; Secrétariat : (+33-1) 45 37 23 74

Fax : (+33-1) 45 37 20 10

jusqu'au 15 juillet 1998. Copies 97 à retourner en septembre, correction des épreuves en octobre 1998, examen blanc portant sur les épreuves de 1998 fin novembre 1998.

**DE:**

29.-30.6.1998

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in das Patentwesen II  
Seminar Nr. 98 06 105  
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm  
München

16.-17.7.1998

FORUM<sup>1</sup>  
Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA  
Seminar Nr. 98 07 102  
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
München

29.-30.9.1998

REBEL<sup>2</sup>  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts

9.10.1998

ERA<sup>3</sup>  
Biotechnologie und gewerblicher Rechtsschutz in der EU  
Seminar Nr. 98F2 – in Französisch  
Paris

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

20.10.1998

REBEL<sup>2</sup>

Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte

5.-6.11.1998

VPP<sup>4</sup>/epi-Seminar  
Ulm

---

\* Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie  
20, rue Vignon, F-75009 Paris

<sup>1</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500-601; Fax: (+49-6221) 500-666

<sup>2</sup> Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent  
Wettersteinstr. 18, D-82347 Bernried,  
Tel.: (+49-8158) 60 89; Fax: (+49-8158) 32 15

<sup>3</sup> ERA - Europäische Rechtsakademie Trier  
Dasbachstr. 10, D-54292 Trier  
Tel.: (+49-651) 1 47 10-0; Fax: (+49-651) 1 47 10-20

<sup>4</sup> Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.  
VPP-Geschäftsstelle, Frau Sigrid Schilling  
Umlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88