

<b>Inhalt</b>	<b>Contents</b>	<b>Sommaire</b>
<b>Verwaltungsrat</b>	<b>Administrative Council</b>	<b>Conseil d'administration</b>
Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: November 1998) <b>565</b>	Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at November 1998) <b>565</b>	Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Situation : novembre 1998) <b>565</b>
<b>Große Beschwerdekammer</b>	<b>Enlarged Board of Appeal</b>	<b>Grande Chambre de recours</b>
– Vorlagen der Beschwerdekammern (G 3/98) <b>567</b>	– Referrals by boards of appeal (G 3/98) <b>567</b>	– Questions soumises par les chambres de recours (G 3/98) <b>567</b>
– Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts (G 4/98) <b>567</b>	– Referrals by the President of the European Patent Office (G 4/98) <b>567</b>	– Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets (G 4/98) <b>567</b>
<b>Entscheidungen der Beschwerdekammern</b>	<b>Decisions of the boards of appeal</b>	<b>Décisions des chambres de recours</b>
– Juristische Beschwerdekammer:	– Legal Board of Appeal:	– Chambre de recours juridique :
<b>J 22/95</b> – 3.1.1 – Benennung von Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung/AUMAC "Benennung eines in der Stamm-anmeldung nicht wirksam benannten Vertragsstaats in einer Teilanmeldung (verneint)" <b>569</b>	<b>J 22/95</b> – 3.1.1 – Designation of contracting states in a divisional application/AUMAC "Designation in a divisional application of contracting state not effectively designated in the parent application – no" <b>569</b>	<b>J 22/95</b> – 3.1.1 – Désignation d'Etats contractants dans une demande divisionnaire/AUMAC "Désignation dans une demande divisionnaire d'un Etat contractant non valablement désigné dans la demande initiale – non" <b>569</b>
<b>J 29/96</b> – 3.1.1 – Teilanmeldung/N.N. "Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung nur zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung – unwirksam" <b>581</b>	<b>J 29/96</b> – 3.1.1 Divisional application/N.N. "Withdrawal of consent to text of parent application solely for the purpose of filing a divisional application – not effective" <b>581</b>	<b>J 29/96</b> – 3.1.1 – Demande divisionnaire/N.N. "Retrait de l'accord donné sur le texte d'une demande apparentée dans le seul but de déposer une demande divisionnaire – non valable" <b>581</b>
– Technische Beschwerdekammern:	– Technical boards of appeal:	– Chambres de recours techniques :
<b>T 460/95</b> – 3.5.1 – Beschwerdeschrift/SOMAB "Einlegung der Beschwerde – Beschwerde eingelegt (bejaht)" – "Beschwerdeschrift – zulässig (verneint)" – "res judicata" <b>587</b>	<b>T 460/95</b> – 3.5.1 – Notice of appeal/SOMAB "Filing of an appeal – appeal filed (yes)" – "Notice of appeal – admissible (no)" – "Res judicata" <b>587</b>	<b>T 460/95</b> – 3.5.1 – Acte de recours/SOMAB "Formation du recours – recours formé (oui)" – "Acte de recours – recevable (non)" – "Res judicata" <b>587</b>
<b>Mitteilungen des EPA</b>	<b>Information from the EPO</b>	<b>Communications de l'OEB</b>
– Mitteilung vom 20. November 1998 über die Neuauflage verschiedener Formblätter <b>597</b>	– Notice dated 20 November 1998 concerning new versions of various forms <b>597</b>	– Communiqué en date du 20 novembre 1998, relatif à la nouvelle édition de différents formulaires <b>597</b>
– Absatznumerierung in europäischen Patentdokumenten <b>598</b>	– Introduction of paragraph numbering in European patent documents <b>598</b>	– Numérotation des paragraphes dans les documents de brevet européen à compter <b>598</b>
<b>Vertretung</b>	<b>Representation</b>	<b>Représentation</b>
– Europäische Eignungsprüfung Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse <b>601</b>	– European qualifying examination Appointment of members of the Examination Board and Examination committees <b>601</b>	– Examen européen de qualification Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen <b>601</b>
– Mitteilung des Prüfungssekretariats <b>602</b>	– Notice from the Examination Secretariat <b>602</b>	– Communiqué du secrétariat d'examen <b>602</b>
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter <b>603</b>	– List of professional representatives before the EPO <b>603</b>	– Liste des mandataires agréés près l'OEB <b>603</b>

<b>Aus den Vertragsstaaten</b>	<b>Information from the contracting states</b>	<b>Informations relatives aux Etats contractants</b>
<i>DE: Deutschland</i> – Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze <b>614</b>	<i>DE: Germany</i> – Amendment of the Patent Law and other laws <b>614</b>	<i>DE: Allemagne</i> – Modification de la loi sur les brevets et d'autres lois <b>614</b>
– Beschluß des Bundespatentgerichts vom 25. August 1997 – Steuerbare Filterschaltung "Schutzbereich des Patents – keine unzulässige Erweiterung durch Streichung ursprünglich nicht offenbarer Anspruchsmerkmale im Einspruchsverfahren – Beschränkung der Ansprüche auf ursprüngliche Offenbarung geht Verbot der nachträglichen Schutzbereichserweiterung vor" <b>617</b>	– Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dated 25 August 1997 – Steuerbare Filterschaltung (Controllable filter switch) "Extent of protection conferred by a patent – no inadmissible extension of protection by deleting originally non-disclosed features in claims during opposition proceedings – Limitation of claims to scope of original disclosure takes precedence over prohibition on later extension of protection" <b>617</b>	– Decision du Bundespatentgericht (Tribunal Federal des Brevets), en date du 25 août 1997 – Steuerbare Filterschaltung (Circuit de filtres contrôlable) "Etendue de la protection conférée par le brevet – pas d'extension inadmissible par suppression, au cours de la procédure d'opposition, de caractéristiques initialement non divulguées dans les revendications – la limitation des revendications à la divulgation initiale prime l'interdiction d'étendre ultérieurement la protection" <b>617</b>
<b>Gebühren</b>	<b>Fees</b>	<b>Taxes</b>
– Ermäßigung der PCT-Gebühren <b>627</b>	– Reductions in PCT fees <b>627</b>	– Réductions des taxes du PCT <b>627</b>
– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen <b>628</b>	– Guidance for the payment of fees, costs and prices <b>628</b>	– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente <b>628</b>
<b>Terminkalender</b>	<b>Calendar of events</b>	<b>Calendrier</b>
<b>Freie Planstellen</b>	<b>Vacancies</b>	<b>Vacances d'emplois</b>





**VERWALTUNGSRAT**

**Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation**  
(Stand: November 1998)

**Präsident – Chairman – Président**

Sean FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

**Vizepräsident – Deputy Chairman – Vice-Président**

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

**AT: Österreich – Austria – Autriche**

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

**BE: Belgien – Belgium – Belgique**

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

**CH: Schweiz – Switzerland – Suisse**

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

**CY: Zypern – Cyprus – Chypre**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Ms Maria KYRIACOU, Registrar, Ministry of Commerce, Industry & Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Spyros KOKKINOS, Assistant Registrar, Ministry of Commerce, Industry & Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver  
Stalo PAPAIOANNOU-PARASCHOU, Assistant Registrar, Ministry of Commerce, Industry & Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver

**DE: Deutschland – Germany – Allemagne**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Ernst NIEDERLEITHINGER, Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Handels- und Wirtschaftsrecht, Bundesministerium der Justiz  
Norbert HAUGG, Präsident, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Rainer DIESEM, Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz

**ADMINISTRATIVE COUNCIL**

**Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation**  
(as at November 1998)

**DK: Dänemark – Denmark – Danemark**

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

**ES: Spanien – Spain – Espagne**

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

**FI: Finnland – Finland – Finlande**

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

**FR: Frankreich – France**

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

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

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

**GR: Ellas**

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

**IE: Irland – Ireland – Irlande**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Gerard BARRETT, Head of Patent Administration, Patents Office  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
N.N.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets**  
(Situation : novembre 1998)

**IT: Italien – Italy – Italie**

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

**LI: Liechtenstein**

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

**LU: Luxemburg – Luxembourg**

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

**MC: Monaco**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Mme Catherine ORECCHIA-MATTHYSSENS, Directeur de  
l'Expansion Économique  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Philippe GAMBA, Adjoint au Directeur de l'Expansion  
Économique

**NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas**

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

**PT: Portugal**

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

**SE: Schweden – Sweden – Suède**

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

**GROSSE BESCHWERDE-  
KAMMER****Vorlagen der Beschwerde-  
kammern**

In der Sache T 377/95 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 am 5. August 1998 beschlossen, gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:  
(Übersetzung)

Ist für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ im Falle einer europäischen Patentanmeldung, der eine Priorität zuerkannt wurde, der Zeitraum von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" ab dem Tag der Einreichung der Prioritätsanmeldung (dem Prioritätstag) oder ab dem Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu berechnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/98** anhängig.

**ENLARGED BOARD  
OF APPEAL****Referrals by boards of appeal**

In case T 377/95, Technical Board of Appeal 3.3.4 decided on 5 August 1998 to refer the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:  
(Language of the proceedings)

For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?

The case is pending as **G 3/98**.

**GRANDE CHAMBRE DE  
RECOURS****Questions soumises par les  
chambres de recours**

Dans l'affaire T 377/95, la Chambre de recours technique 3.3.4 a décidé le 5 août 1998 de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)a) CBE :  
(Traduction)

Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle de la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/98**.


  
**GROSSE BESCHWERDE-  
KAMMER**

  
**ENLARGED BOARD  
OF APPEAL**

  
**GRANDE CHAMBRE DE  
RECOURS**


---

**Vorlagen des Präsidenten des  
Europäischen Patentamts**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 5. Oktober 1998 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:  
(Übersetzung)

1.a) Ist die Benennung eines Vertragsstaats des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung wirkungslos und gilt sie als nie erfolgt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist?

b) Wenn die Frage a) zu bejahen ist, bedeutet dann die Tatsache, daß überhaupt keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, für die Anmeldung den Verlust des Anmeldetags?

c) Wenn die Frage a) zu bejahen ist, bedeutet dann die Tatsache, daß die Benennungsgebühr für einen bestimmten Vertragsstaat nicht entrichtet worden ist, daß die Anmeldung in diesem Staat nie die Wirkung nach Artikel 66 EPÜ gehabt hat?

---

**Referrals by the President of  
the European Patent Office**

On 5 October 1998, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:  
(Language of the proceedings)

1(a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?

(b) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

(c) If the answer to (a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

---

**Questions soumises par le  
Président de l'Office européen  
des brevets**

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 5 octobre 1998 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)b) CBE :  
(Traduction)

1.a) La désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen est-elle sans effet juridique et est-elle réputée n'avoir jamais été faite si la taxe de désignation pertinente n'a pas été payée dans le délai applicable ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement des taxes de désignation signifie-t-il que la demande perd sa date de dépôt ?

c) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement de la taxe de désignation pour un Etat contractant déterminé signifie-t-il que la demande n'a jamais eu l'effet prévu par l'article 66 CBE dans cet Etat ?



d) Wenn die Frage a zu bejahen ist, welche Staaten können dann in einer Teilanmeldung benannt werden, die vor Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren zur Stammanmeldung eingereicht worden ist, und wie wirkt es sich auf die Teilanmeldung aus, wenn später überhaupt keine Benennungsgebühren zur Stammanmeldung entrichtet werden?

2. Wenn die Frage 1.a zu verneinen ist, von welchem Zeitpunkt an gilt dann die Benennung in einem Vertragsstaat gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/98**anhängig.

(d) If the answer to (a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

2. If the answer to question 1(a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?

The case is pending under Ref. No. **G 4/98**.

d) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), quels Etats peuvent être désignés dans une demande divisionnaire déposée avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation pour la demande principale, et, si aucune taxe de désignation n'est par la suite payée dans la demande principale, quel en sera l'effet sur la demande divisionnaire ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1.a), à quelle date le présumé retrait de la désignation d'un Etat contractant prévu à l'article 91(4) CBE prend-il effet ?

La procédure est en instance sous le numéro **G 4/98**.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer 3.1.1  
vom 4. Juli 1997  
J 22/95 – 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: G. Davies  
S. C. Perryman

**Anmelder: Aumac Limited**

**Stichwort: Benennung von Vertrags-  
staaten in einer Teilanmeldung/  
AUMAC**

**Artikel: 64, 65, 67 (4), 76 (1), (2),  
(3), 78 (2), 79 (2), 80, 91 (4), 112,  
122 (5) EPÜ**

**Regel: 15 (2), 25 (3), 85a (1),  
104c (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Benennung eines in der  
Stammanmeldung nicht wirksam  
benannten Vertragsstaats in einer  
Teilanmeldung (verneint)"**

*Leitsatz*

*Die Benennung eines Vertragsstaats gilt als zurückgenommen, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht rechtzeitig entrichtet worden ist. Die Nichtentrichtung der Benennungsgebühr bedeutet somit, daß die ursprüngliche Benennung dieses Vertragsstaats in einer Anmeldung von Anfang an nichtig ist und als nicht erfolgt gilt. Mithin darf ein Vertragsstaat, der in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung ursprünglich benannt war, nur dann in einer Teilanmeldung benannt werden, wenn die ursprüngliche Benennung später durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr validiert wurde.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 120 537.9 wurde am 23. Dezember 1994 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Die Anmeldung war aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 310 023.6 ausgeschieden worden und ist deshalb eine Teilanmeldung. In der Teilanmeldung benannte die Beschwerdeführerin die folgenden dreizehn Vertragsstaaten:

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal 3.1.1  
dated 4 July 1997  
J 22/95 – 3.1.1\*  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: G. Davies  
S. C. Perryman

**Applicant: Aumac Limited**

**Headword: Designation of  
contracting states in a divisional  
application/AUMAC**

**Article: 64, 65, 67(4), 76(1), (2) and (3),  
78(2), 79(2), 80, 91(4), 112, 122(5) EPC**

**Rule: 15(2), 25(3), 85a(1), 104c(2) EPC**

**Keyword: "Designation in a divi-  
sional application of a contracting  
state not effectively designated in  
the parent application – no"**

*Headnote*

*The designation of a contracting state is deemed to be withdrawn if the designation fee has not been paid in due time in respect of this state. Failure to pay the designation fee thus means that the initial designation of this contracting state in an application is void ab initio and is deemed never to have taken place. Thus, there is no right to designate in a divisional application a contracting state which was originally designated in the parent application at the time of filing, unless the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent application No. 94 120 537.9 was filed on behalf of the appellant on 23 December 1994. The application was divided from European patent application No. 91 310 023.6 and is therefore a divisional application. In the divisional application, the appellant designated the following thirteen Contracting States: Austria, Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Germany,

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique 3.1.1,  
en date du 4 juillet 1997  
J 22/95 – 3.1.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : G. Davies  
S. C. Perryman

**Demandeur : Aumac Limited**

**Référence : Désignation d'Etats  
contractants dans une demande  
divisionnaire/AUMAC**

**Article : 64, 65, 67(4), 76(1),(2),(3),  
78(2), 79(2), 80, 91(4), 112, 122(5) CBE**

**Règle : 15(2), 25(3), 85bis(1),  
104quater(2) CBE**

**Mot-clé : "Désignation dans une  
demande divisionnaire d'un Etat  
contractant non valablement désigné  
dans la demande initiale – non"**

*Sommaire*

*La désignation d'un Etat contractant est réputée retirée si la taxe de désignation pour cet Etat n'a pas été acquittée dans les délais. Le défaut de paiement de la taxe de désignation signifie par conséquent que la désignation dudit Etat contractant dans la demande initiale est sans effet dès l'origine et est réputée n'avoir jamais été effectuée. Par conséquent, un Etat contractant qui avait été désigné à l'origine lors du dépôt de la demande initiale ne peut être désigné dans une demande divisionnaire que si par la suite la désignation initiale a été validée par le paiement de la taxe correspondante.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 94 120 537.9 a été déposée pour le compte du requérant le 23 décembre 1994. Cette demande est issue de la division de la demande européenne n° 91 310 023.6, et constitue par conséquent une demande divisionnaire. Dans cette demande divisionnaire, le requérant a désigné les treize Etats contractants suivants : l'Autriche, la Belgique, la Suisse/

\* Siehe dazu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 4/98, ABI. EPA 1998, S. 567 in diesem Heft.

\* See also the referral to the Enlarged Board of Appeal G 4/98 OJ EPO 1998, p. 567, in this issue.

\* Voir à ce propos la saisine de la Grande Chambre de recours G 4/98, JO OEB 1998, p. 567, dans ce numéro.

Österreich, Belgien, Schweiz/Liechtenstein, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Luxemburg und Niederlande. Gleichzeitig entrichtete sie die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren für die genannten dreizehn Staaten sowie die Jahresgebühren für das dritte und das vierte Jahr. Die Anmeldung genügte allen Formerfordernissen und wurde als Teilanmeldung eingestuft.

II. In der am 30. Oktober 1991 eingereichten Stammanmeldung waren ursprünglich alle dreizehn in Nummer I genannten Vertragsstaaten benannt. Benennungsgebühren wurden jedoch nur für Deutschland, Italien und Spanien entrichtet. Mit Wirkung vom 1. Dezember 1991 galt deshalb die Benennung Österreichs, Belgiens, der Schweiz/Liechtensteins, Dänemarks, Frankreichs, Großbritanniens, Griechenlands, Luxemburgs, der Niederlande und Schwedens wegen Nichtentrichtung der Benennungsgebühren als zurückgenommen, und die Stammanmeldung wurde anschließend nur in bezug auf die folgenden wirksam benannten Vertragsstaaten bearbeitet: Deutschland, Italien und Spanien. Folglich waren bei der Einreichung der Teilanmeldung am 23. Dezember 1994 nur die Vertragsstaaten Deutschland, Italien und Spanien in der Stammanmeldung wirksam benannt.

III. Mit am 3. April 1995 zur Post gegebener Entscheidung beschloß die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nur für die benannten Vertragsstaaten Deutschland, Italien und Spanien weiterbearbeitet wird und daß die Benennung der übrigen Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, da nach Artikel 76 (2) EPÜ "in der europäischen Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden [dürfen], die in der früheren Anmeldung benannt worden sind". Der Entscheidung zufolge müßten die benannten Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung (früheren Anmeldung) noch wirksam benannt sein (vgl. "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" Teil A Kapitel IV Nummer 1.3.4). Dies sei hier nicht der Fall, weil die Benennung eines Vertragsstaats voraussetze, daß die Benennungsgebühr wirksam entrichtet ist (Art. 79 (2) EPÜ).

IV. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle wurde am 13. Juni 1995 Beschwerde eingelegt; gleichzeitig wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Eine Beschwerdebegründung

Denmark, Spain, France, the United Kingdom, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden. Together with the application, the filing fee, search fee, designation fees for the thirteen States mentioned and the third and fourth renewal fees were all paid. The application satisfied all formal requirements and has been accorded the status of a divisional application.

II. The parent application, which was filed on 30 October 1991, originally designated all the thirteen Contracting States mentioned in I, above. However, designation fees were paid only for Germany, Italy and Spain. With effect from 1 December 1991, therefore, the designations of Austria, Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Denmark, France, the United Kingdom, Greece, Luxembourg, the Netherlands and Sweden were deemed withdrawn due to non-payment of the designation fees, and the parent application was thereafter prosecuted with respect to the following validly designated Contracting States only: Germany, Italy and Spain. Consequently, at the time of filing the divisional application on 23 December 1994, only the Contracting States of Germany, Italy and Spain were effectively designated in the parent application.

III. By decision posted on 3 April 1995, the Receiving Section decided that the divisional application would proceed only for the designated Contracting States of Germany, Italy and Spain and that the designations of the other Contracting States were deemed withdrawn, on the ground that, according to Article 76(2) EPC, a "European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application". According to the decision, the designated Contracting States must still be effectively designated in the parent (earlier) application when the divisional application is filed (cf. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part A, Chapter IV, paragraph 1.3.4). This was not the case here because a prerequisite for the designation of a Contracting State is that the designation fee is validly paid (Article 79(2) EPC).

IV. A notice of appeal against the decision of the Receiving Section was filed on 13 June 1995 and the appeal fee paid the same day. A statement of grounds of appeal was filed on

le Liechtenstein, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède. Lors du dépôt, il a acquitté intégralement la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation pour les treize Etats susmentionnés ainsi que les troisième et quatrième taxes annuelles. Cette demande satisfaisant à toutes les conditions de forme requises, il lui a été attribué le statut de demande divisionnaire.

II. La demande initiale, déposée le 30 octobre 1991, désignait à l'origine les treize Etats contractants cités au point I ci-dessus. Toutefois, les taxes de désignation n'ont été payées que pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Par conséquent, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1991, les désignations de l'Autriche, de la Belgique, de la Suisse/du Liechtenstein, du Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède ont été réputées retirées pour cause de non-paiement des taxes de désignation, et la procédure relative à la demande initiale a été poursuivie uniquement pour les Etats contractants valablement désignés, à savoir l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Par conséquent, lors du dépôt de la demande divisionnaire le 23 décembre 1994, les seuls Etats contractants qui restaient valablement désignés dans la demande initiale étaient l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

III. Par décision remise à la poste le 3 avril 1995, la section de dépôt a décidé que la demande divisionnaire ne serait instruite que pour trois Etats contractants : l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et que les désignations des autres Etats contractants étaient réputées retirées, vu qu'aux termes de l'article 76(2) CBE, "une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale". Selon cette décision, la désignation d'Etats contractants dans la demande initiale (antérieure) doit être encore valable à la date du dépôt de la demande divisionnaire (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie A, chapitre IV, point 1.3.4). Cette condition n'était pas remplie en l'espèce, un Etat contractant n'étant désigné que si la taxe de désignation a été valablement acquittée (article 79(2) CBE).

IV. Le 13 juin 1995, un recours a été formé contre la décision de la section de dépôt, et la taxe de recours a été acquittée ce même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été

wurde fristgerecht am 14. August 1995 nachgereicht.

V. Am 6. Februar 1997 übersandte die Kammer der Beschwerdeführerin eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, in der sie die vorläufige Auffassung vertrat, die Beschwerde werde voraussichtlich zurückgewiesen und die Entscheidung der ersten Instanz aufrecht erhalten.

VI. Am 4. Juli 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt.

VII. In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

Artikel 76 (2) EPÜ gebe dem Einreicher einer Teilanmeldung eindeutig das Recht, jedes Land zu benennen, das einmal in der Stammanmeldung benannt worden sei. "Benennung" bedeute Benennung schlechthin. Die Benennung und die Entrichtung der Benennungsgebühr seien unterschiedliche, gesonderte Handlungen. Erstere entfalte eine Rechtswirkung unabhängig von der letzteren, auch wenn der Eintritt der Rechtswirkung letztlich daran geknüpft sei, daß innerhalb einer bestimmten Frist die Benennungsgebühr entrichtet werde. Der Verzicht auf eine Benennung in einer Stammanmeldung vor ihrer Teilung schmälere nicht das Recht, diese Benennung in eine Teilanmeldung aufzunehmen. Die Beschwerdeführerin beanstandete auch die Erläuterung zu Artikel 76 (2) EPÜ in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3.4), die mit der Begründung für die angefochtene Entscheidung übereinstimmt, und behauptete, die Richtlinien seien in diesem Punkt ultra vires, da es keine entsprechende Grundlage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern oder im EPÜ gebe.

Zur Untermauerung dieser Argumente berief sich die Beschwerdeführerin auf die Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge. Einer grundsätzlichen Auslegungsregel der Vertragsstaaten zufolge seien Wörter in ihrer gewöhnlichen Bedeutung zu verstehen, und aus der gewöhnlichen Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ ergebe sich eindeutig, daß eine Staatenbenennung in einer Stammanmeldung per se dazu berechtige, denselben Staat in einer Artikel 76 (1)

14 August 1995 in due time.

V. On 6 February 1997, the Board sent the appellant a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in which it expressed the preliminary view that the appeal was likely to be dismissed and the decision of the first instance upheld.

VI. Oral proceedings were held on 4 July 1997.

VII. In the statement of grounds of appeal and at the oral proceedings the appellant essentially argued as follows:

Article 76(2) EPC unequivocally confers on a divisional applicant the right to designate any country which was, at any time, designated in the parent application. "Designation" means designation simpliciter. The acts of designation and designation fee payment are distinct and separate acts. The former produces a legal effect independently of the latter, even though ultimately conditional upon it with the passage of time. Thus, the abandonment of a designation in a parent application prior to division leaves unimpaired the right to include that designation in any divisional. The appellant also disputed the explanation of the meaning of Article 76(2) given in the Guidelines for Examination at the EPO (A-IV, 1.3.4.), which is in line with the grounds for the appealed decision, alleging that the Guidelines are ultra vires on this point, having no foundation in the case law of the Boards of Appeal or elsewhere in the EPC.

In support of these arguments, the appellant invoked the rules of the Vienna Convention on the Interpretation of Treaties. It was submitted that it is a fundamental rule of interpretation in the Contracting States that words must be given their ordinary meaning and that the ordinary meaning of Article 76(2) leads unequivocally to an interpretation under which designation simpliciter of a State in a parent application gives rise to a right to designate that same State in a divisional application

déposé le 14 août 1995, dans les délais.

V. Le 6 février 1997, la Chambre a fait savoir au requérant, en application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, qu'elle estimait à titre préliminaire que le recours serait probablement rejeté et la décision de la première instance confirmée.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 4 juillet 1997.

VII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, et lors de la procédure orale, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

L'article 76(2) CBE confère sans aucun doute possible au titulaire d'une demande divisionnaire le droit de désigner dans sa demande tout pays qui avait, à une date quelconque, été désigné dans la demande initiale. Par "désignation", il convient d'entendre désignation simpliciter (désignation au sens le plus général du terme). Désigner un Etat et acquitter la taxe de désignation constituent deux actes bien distincts. Le premier produit des effets juridiques indépendamment du second, même si en fin de compte il dépend du second une fois les délais expirés. Ainsi, l'abandon d'une désignation dans une demande initiale avant la division de cette demande n'affecte nullement le droit du demandeur de reprendre cette désignation dans une demande divisionnaire. Le requérant a en outre contesté l'interprétation donnée de l'article 76(2) dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-IV, 1.3.4), interprétation qui correspond à celle retenue dans l'exposé des motifs de la décision attaquée. Selon lui, les Directives étaient ultra vires sur ce point (péchaient par excès de pouvoir), car elles ne se fondaient ni sur la jurisprudence des chambres de recours, ni sur la CBE.

A l'appui de ses dires, le requérant a invoqué les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, affirmant qu'une règle fondamentale d'interprétation en vigueur dans les Etats contractants veut que l'on attribue aux mots leur sens ordinaire, et que si l'on interprète l'article 76(2) selon son sens ordinaire, il doit incontestablement être considéré que la désignation simpliciter d'un Etat dans une demande initiale confère à un demandeur le droit de désigner ce même Etat dans

EPÜ entsprechenden Teilanmeldung zu benennen. Darüber hinaus sei Artikel 76 (2) EPÜ als Ausnahme konzipiert, und Ausnahmen seien eng auszulegen.

Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, daß in der Rechtsauskunft Nr. 7 des EPA (ABl. EPA 1980, 395) zwischen der "Benennung" eines Vertragsstaats und der "Zahlung" der Benennungsgebühren als zwei gesonderten Handlungen unterschieden werde. Folglich sei die Benennung als eine Handlung zu verstehen, die sich von der durch die Gebührenzahlung validierten Benennung unterscheidet, so daß die Benennung für sich allein als Handlung zu betrachten sei, die per se eine Rechtswirkung entfalte. Ihre Rechtswirkung bestehe darin, daß ein Staat benannt sei, unabhängig davon, ob die Benennungsgebühr bezahlt worden ist. Ob Staaten nach Artikel 76 (2) EPÜ benannt "worden sind", sei daher ein historischer Tatbestand, der auf der Rechtswirkung der reinen Benennung beruhe. Die Nichtentrichtung der Benennungsgebühr bewirke nicht, daß der historische Tatbestand, daß Staaten benannt "worden sind", als von Anfang an nicht gegeben gelte.

Diese Schlußfolgerung ergebe sich auch daraus, daß einer Teilanmeldung nach Artikel 76 (1) EPÜ der Anmeldetag der früheren Stammanmeldung zuerkannt werde. Dies könne nur so ausgelegt werden, daß dies die Rechtswirkung für alle Zwecke sei, d. h., daß für die Teilanmeldung alles zu gelten habe, was für die Stammanmeldung am selben Tag gegolten habe, einschließlich der Möglichkeit, einen oder mehrere der Staaten zu benennen, die in der Stammanmeldung an ihrem Anmeldetag benannt worden seien.

Die Beschwerdeführerin bestritt ferner die Relevanz des Artikels 91 (4) EPÜ, wonach die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht rechtzeitig entrichtet wird; Artikel 91 (4) EPÜ sei ohne Belang, weil Artikel 76 die Einreichung von Teilanmeldungen regle und nach Absatz 2 Staaten in einer Teilanmeldung auch dann benannt werden dürfen, wenn auf ihre Benennung in der Stammanmeldung verzichtet worden sei. Darüber hinaus bewirke Artikel 91 (4) EPÜ keinesfalls, daß die Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung von

which complies with Article 76(1). Moreover, Article 76(2) was expressed as an exception and exceptions had to be construed narrowly.

It was also submitted that EPO Legal Advice No. 7 (OJ EPO 1980, 395) distinguished between "designation" of a Contracting State and "payment" of designation fees, identifying them as two separate acts. Thus, it followed that designation is to be understood as an act distinct from designation validated by payment of the fee, so that the act of designation alone should be considered as having a legal effect per se. The legal effect of such an act is that a State becomes designated regardless of whether payment of the designation fee has taken place. Whether or not States "were" designated pursuant to Article 76(2) was therefore a historical fact based on the legal effect of the mere act of designation. Failure to pay the designation fee did not operate ab initio in such a way that the historical fact that the designations "were" made is considered never to have taken place.

This conclusion also followed from the fact that Article 76(1) provided for the divisional application to benefit from the filing date of the earlier parent application. In the appellant's view, this can only be construed as meaning that this is the legal effect for all purposes, i.e. the divisional application is entitled to enjoy all the attributes and benefits the parent application enjoyed on the same date, including the possibility of designating any one or more of the States designated in the parent application on its filing date.

The appellant further disputed the relevance of Article 91(4) EPC, which provides that, where the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed withdrawn, suggesting that Article 91(4) was irrelevant because Article 76 legislates for the filing of divisional applications and paragraph (2) thereof allows designation of a State in a divisional even though the designation of those States has been abandoned in the parent application. Moreover, in any event, Article 91(4) did not operate to make the designation of a Contracting

une demande divisionnaire répondant aux conditions requises à l'article 76(1). En outre, l'article 76(2) est formulé comme une exception, et les exceptions doivent être interprétées au sens strict.

Le requérant a fait valoir par ailleurs que dans le renseignement de nature juridique n° 7 (JO OEB 1980, 395) communiqué par l'OEB, il est établi une distinction entre la désignation d'un Etat contractant et le traitement des taxes de désignation, considérés comme deux actes bien distincts. Par conséquent, la désignation devant être comprise comme un acte distinct de la désignation validée par le paiement de la taxe, l'acte de désignation à lui seul doit être considéré comme produisant en tant que tel un effet juridique, qui tient à ce qu'un Etat se trouve désormais désigné, et cela indépendamment de la question de savoir si la taxe de désignation a ou non été acquittée. Se demander si des Etats "étaient" ou non désignés conformément à l'article 76(2) CBE revenait donc à poser la question de l'existence d'un fait historique qui était la conséquence juridique du simple acte consistant à désigner lesdits Etats. Il ne découlait pas du non-paiement de la taxe de désignation que les désignations effectuées, qui constituaient un fait historique, étaient réputées dès l'origine n'avoir jamais eu lieu.

Un autre argument qui pouvait être invoqué à l'appui d'une telle conclusion était qu'en vertu de l'article 76(1), la demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale, ce qui selon le requérant, signifie forcément que cet effet juridique a valeur absolue, c'est-à-dire que la demande divisionnaire confère à son titulaire tous les droits et avantages que conférerait la demande initiale à la même date, et qu'elle lui donne notamment la possibilité de désigner un ou plusieurs Etats choisis parmi les Etats désignés dans la demande initiale à sa date de dépôt.

Le requérant a également contesté l'applicabilité en pareil cas de l'article 91(4) CBE, qui prévoit que si la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée. D'après le requérant, l'article 91(4) n'est pas applicable en l'espèce, car selon le paragraphe 2 de l'article 76, qui régit le dépôt des demandes divisionnaires, un Etat peut être désigné dans une demande divisionnaire, même si la désignation de cet Etat a été abandonnée dans la demande initiale. De toute façon, l'article 91(4) n'avait pas pour effet de rendre nulle dès l'origine la désigna-

Anfang an nichtig sei; er sehe nur vor, daß die Benennung als zurückgenommen gelte.

Die Beschwerdeführerin bestritt das von der Kammer in ihrer Mitteilung vom 6. Februar 1997 vorgebrachte Argument, daß nach Artikel 67 (4) EPÜ, wenn die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werde oder als zurückgenommen gelte, der einstweilige Schutz der Rechte aus der europäischen Patentanmeldung, den Artikel 64 EPÜ nach der Veröffentlichung in dem betreffenden Vertragsstaat verleihe, als von Anfang an unwirksam gelte und daß eine solche Benennung als von Anfang an nichtig zu betrachten sei. In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdeführerin geltend, das EPÜ kenne viele Fälle, in denen eine Anmeldung oder eine andere Verfahrenshandlung zurückgenommen werden oder als zurückgenommen gelten könne, und in diesen Fällen habe die Zurücknahme keine Ex-tunc-Wirkung. Die Rechtswirkung der Zurücknahme müsse in allen nach dem EPÜ möglichen Fällen identisch sein. Artikel 67 (4) EPÜ regele speziell die rechtlichen Außenwirkungen der europäischen Patentanmeldung. Hätte der EPÜ-Gesetzgeber beabsichtigt, daß Artikel 91 (4) EPÜ so auszulegen sei, daß die Benennung von Anfang an nichtig sei, so hätte er dies konkret wie in Artikel 65 EPÜ gesagt, wo geregelt sei, wann die Wirkungen eines europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gälten.

Der Wortlaut des Artikels 78 (2) EPÜ (Für die europäische Patentanmeldung *sind* die Anmeldegebühr ... zu entrichten.) und der des Artikels 79 (2) EPÜ (Für die Benennung eines Vertragsstaats *ist* die Benennungsgebühr zu entrichten ...) seien als gleichbedeutend zu verstehen. Da die Nichtentrichtung beispielsweise einer Anmeldegebühr nicht dazu führe, daß ein nach Artikel 80 EPÜ festgesetzter Anmeldetag von Anfang an verlorengelange, könne auch die Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr nicht dazu führen, daß eine Benennung von Anfang an verlorengelange.

Die Kammer wurde auch darauf aufmerksam gemacht, daß ein der Teilanmeldung entsprechendes britisches Patent auch noch nach der Einreichung der Teilanmeldung beim Europäischen Patentamt in Kraft gestanden habe und erst am 13. Januar 1995 widerrufen worden sei. Deshalb habe, was das Vereinigte Königreich angehe, stets ein Patent oder eine Patentanmeldung existiert, so daß Dritte stets gewußt hätten, daß sie aufgrund der entsprechenden

State in an application void ab initio; it only provided for the designation to be withdrawn.

The appellant contested the argument of the Board, put forward in its communication of 6 February 1997, that, according to Article 67(4) EPC, when a designation of a Contracting State is withdrawn or deemed to be withdrawn, the European patent application shall be deemed never to have had the provisional protection of the rights conferred after publication by Article 64 in the Contracting State in question and that such a designation had to be considered as void ab initio. In this connection, the appellant argued that under the EPC there were many instances in which an application or other procedural act could be withdrawn or deemed withdrawn and in these cases the withdrawal did not have effect ab initio. The legal effect of withdrawal must be the same in all cases under the EPC. Article 67(4) was specific to the external legal effects of the European patent application. Had it been the intention of the EPC legislator that Article 91(4) be interpreted as meaning the designation became void ab initio, it would have specifically said so, as had been done in Article 65, where provision is made for a European patent to be deemed void ab initio in a Contracting State.

The language of Article 78(2) ("A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee...") and Article 79(2) ("The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of a designation fee...") must be construed as having the same meaning. Since failure to pay eg a filing fee does not produce ab initio loss of a filing date established under Article 80, failure to pay a designation fee cannot result in ab initio loss of a designation.

The Board's attention was also drawn to the fact that a UK patent corresponding to the divisional had been in force and continued in force until after the filing of the divisional at the European Patent Office, the UK patent not being revoked until 13 January 1995. Therefore, as regards the UK, there was at all times a patent or patent application in existence so that third parties would at all times have been aware that they might be precluded by such

tion d'un Etat contractant dans une demande ; il prévoyait uniquement le retrait de la désignation.

Le requérant a refusé d'admettre que, comme l'avait affirmé la Chambre dans sa notification du 6 février 1997, lorsque la désignation d'un Etat contractant est retirée ou réputée retirée, la demande de brevet européen est réputée, en vertu de l'article 67(4) CBE, n'avoir dans l'Etat contractant en question jamais conféré au demandeur après sa publication la protection provisoire visée à l'article 64 CBE, et il a contesté qu'une telle désignation doive être considérée comme nulle dès l'origine. Il a fait valoir à cet égard que la CBE prévoit de nombreux cas dans lesquels une demande ou un autre acte de procédure peut être retiré(e) ou réputé(e) retiré(e), et que dans ces cas le retrait ne produit pas effet dès l'origine. Dans le cadre de la CBE, l'effet juridique produit par le retrait doit être le même dans tous les cas. L'article 67(4) CBE était une disposition spécifique qui régissait les effets juridiques produits par la demande de brevet européen vis-à-vis des tiers. Si dans l'esprit du législateur l'article 91(4) CBE devait signifier que la désignation devenait nulle dès l'origine, il l'aurait dit de façon explicite, comme il l'a fait à l'article 65, où il est prévu qu'un brevet européen est, dès l'origine, réputé nul dans un Etat contractant.

Les formulations utilisées à l'article 78(2) ("La demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt ...") et à l'article 79(2) ("La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation...") doivent être interprétées comme ayant la même signification. Dès lors que le défaut de paiement d'une taxe telle que la taxe de dépôt n'entraîne pas dès l'origine la perte de la date de dépôt attribuée à la demande en vertu de l'article 80 CBE, le défaut de paiement d'une taxe de désignation ne peut être sanctionné par la perte de la désignation dès l'origine.

Le requérant a également signalé à la Chambre qu'il existait auparavant un brevet UK en vigueur correspondant à la demande divisionnaire et que ce brevet était encore en vigueur après le dépôt de la demande divisionnaire à l'Office européen des brevets, car il n'avait été révoqué que le 13 janvier 1995. Par conséquent, pendant tout ce temps il existait au Royaume-Uni un brevet ou une demande de brevet correspondant à la demande divisionnaire, si bien que les tiers ayant

Rechte von der Verwertung der Erfindung im Vereinigten Königreich ausgeschlossen sein könnten; das Interesse der Öffentlichkeit werde deshalb nicht verletzt, wenn die Benennung Großbritanniens wieder aufgenommen werde. Liege es im Ermessen der Kammer, die Benennung des Vereinigten Königreichs in der europäischen Teilanmeldung zuzulassen, so solle sie dieses Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben, da kein Dritter behaupten könne, er habe geglaubt, die Erfindung benutzen zu dürfen, da ja Großbritannien in der europäischen Stammanmeldung nicht wirksam benannt sei.

Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, daß keine Benennung in der Stammanmeldung aktiv oder ausdrücklich zurückgenommen worden sei.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

1. Hauptantrag

Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und Weiterbearbeitung der Teilanmeldung für alle ursprünglich in der Stammanmeldung bei der Einreichung benannten Vertragsstaaten.

2. Erster Hilfsantrag

Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und Weiterbearbeitung der Teilanmeldung für die folgenden benannten Staaten: Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien.

3. Zweiter Hilfsantrag

Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen:

"i) Hat das Wort "zurückgenommen" in Artikel 90 (3) EPÜ, Artikel 91 (4) EPÜ und Regel 104c (2) EPÜ dieselbe Bedeutung?

ii) Deckt sich "zurückgenommen" in Artikel 91 (4) EPÜ mit "von Anfang an zurückgenommen (bzw. gilt als von Anfang an zurückgenommen)"?

iii) Bedeuten die Wörter "worden sind" in Artikel 76 (2) EPÜ, daß es für die Frage, ob Staaten in der Stammanmeldung benannt "worden sind", auf den gemeinsamen Anmeldetag der Stamm- und der Teilanmeldung ankommt? Oder kommt es auf den Tag an, an dem die Teilanmeldungsunterlagen tatsächlich eingereicht werden?

rights from exploiting the invention in the UK, and the public interest would therefore not be harmed by reinstating the designation of the United Kingdom. If the Board had a discretion to allow designation of the UK in the European divisional, it should be exercised in favour of the appellant, as no third party could claim that it had considered itself free to use the invention because of reliance on the absence of a valid designation of the United Kingdom in the parent European application.

The appellant also argued that there had been no active or express withdrawal of any designation from the parent application.

VIII. At the conclusion of the oral proceedings, the appellant put forward the following requests:

(1) Main Request

The decision of the Receiving Section to be set aside and the divisional application to be permitted to proceed for all the Contracting States originally designated in the parent application on filing.

(2) First Auxiliary Request

The decision of the Receiving Section to be set aside and the divisional application to be permitted to proceed for the following designated States: Germany, the United Kingdom, Italy, Spain.

(3) Second Auxiliary request

Referral to the Enlarged Board of the following questions:

"(i) Does the word "withdrawn" have the same meaning in Article 90(3) EPC, Article 91(4) EPC and Rule 104c(2) EPC?

(ii) Does the meaning in Article 91(4) coincide with "withdrawn (or deemed withdrawn) ab initio"?

(iii) Does "were" in Article 76(2) mean that whether States "were" designated in the parent is to be judged at the common filing date of the parent and divisional or on the day the divisional application papers are actually lodged?

su à tout moment que les droits de protection existants pouvaient les empêcher d'exploiter l'invention au Royaume-Uni, le rétablissement de la désignation de la Grande-Bretagne n'était pas contraire aux intérêts du public. Si la Chambre disposait d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser la désignation du Royaume-Uni dans la demande divisionnaire européenne, elle devait l'exercer en faveur du requérant, un tiers ne pouvant arguer de l'absence d'une désignation valable de la Grande-Bretagne dans la demande européenne initiale pour affirmer qu'il était en droit d'utiliser librement l'invention.

Le requérant a également fait valoir qu'il n'y avait pas eu retrait délibéré ou explicite d'une désignation dans la demande initiale.

VIII. Au terme de la procédure orale, le requérant a formulé les requêtes suivantes :

(1) Requête principale

Il est demandé l'annulation de la décision de la section de dépôt et la poursuite de la procédure relative à la demande divisionnaire pour tous les Etats contractants qui avaient été désignés à l'origine, lors du dépôt de la demande initiale.

(2) Première requête subsidiaire

Il est demandé l'annulation de la décision de la section de dépôt et la poursuite de la procédure relative à la demande divisionnaire pour les Etats désignés, à savoir : l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie.

(3) Deuxième requête subsidiaire

La Grande Chambre de recours est saisie des questions suivantes :

"(i) Le terme "retirée" a-t-il le même sens à l'article 90(3) CBE, à l'article 91(4) CBE et à la règle 104quater (2) CBE ?

(ii) Le terme "retirée" (ou "réputée retirée"), à l'article 91(4), est-il synonyme de "retirée (ou "réputée retirée") ab initio" ?

(iii) Le mot "étaient" à l'article 76(2) signifie-t-il que pour trancher la question de savoir si des Etats "étaient" désignés dans la demande initiale, il convient de se fonder sur la date de dépôt commune de la demande initiale et de la demande divisionnaire, ou signifie-t-il qu'il convient à cet égard de se fonder sur la date à laquelle les pièces de la demande divisionnaire sont effectivement produites ?

iv) Verstößt die Einreichung einer Teilanmeldung mit Benennung des Vereinigten Königreichs gegen Artikel 76 (2) EPÜ, wenn i) das Vereinigte Königreich in der Stammanmeldung ursprünglich benannt war, ii) eine Gebühr für die Benennung des Vereinigten Königreichs in der Stammanmeldung nicht rechtzeitig entrichtet wurde, iii) die Teilanmeldung nach Ablauf der Frist für die Entrichtung dieser Benennungsgebühr eingereicht wurde (im Sinne der Einreichung von Unterlagen beim EPA) und iv) eine britische Patentanmeldung schon vor der Einreichung der Stammanmeldung und auch nach dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung (im vorstehenden Sinne) existierte?"

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Zur Rechtsgültigkeit der 13 Benennungen

2.1 Die Beschwerdeführerin bringt im wesentlichen vor, bei richtiger Auslegung berechne Artikel 76 (2) EPÜ dazu, in einer Teilanmeldung jedes Land zu benennen, das in der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung ursprünglich benannt war, und zwar unabhängig davon, ob die ursprüngliche Benennung später durch Entrichtung der entsprechenden Gebühr validiert worden sei. Deshalb muß zunächst auf die Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ im Gesamtzusammenhang des EPÜ eingegangen werden.

Artikel 76 (2) EPÜ lautet wie folgt:

"In der europäischen Teilanmeldung dürfen nur Staaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind."

Nach Artikel 76 (3) EPÜ ist die Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben (die einschlägigen Regeln sind: Regel 15 (2) EPÜ (Fristen für die Zahlung von Benennungsgebühren), Regel 25 (3) EPÜ (Fristen für die Zahlung von Benennungsgebühren für Teilanmeldungen), Regel 85a EPÜ (Nachfrist für die Zahlung von Benennungsgebühren mit Zuschlagsgebühr) und Regel 104c EPÜ (Folgen bei Nichtzahlung von Benennungsgebühren).

Artikel 79 (2) EPÜ lautet wie folgt:

"Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb von zwölf Monaten nach Einreichung der europäischen

(iv) In any event, is Article 76(2) contravened by filing a divisional application designating the UK when (i) the UK was designated originally in the parent and (ii) no designation fee for the UK was paid on the parent in due time and (iii) the divisional was filed (in the sense of the date of lodging documents in the EPO) after the deadline for paying that designation fee and (iv) from a time preceding the filing of the parent and extending after the divisional date of filing (in the above sense) a UK patent application was extant?"

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. On the subject of the validity of the 13 designations

2.1 The appellant essentially argues that the correct interpretation of Article 76(2) is that it confers the right to designate in a divisional application any country which was originally designated in the parent application at the time of filing, whether or not the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee. It is, therefore, first necessary to consider the meaning of Article 76(2) in the context of the EPC as a whole.

Article 76(2) provides:

"The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application."

Article 76(3) provides that the time limit for paying the designation fees are laid down in the Implementing Regulations (relevant Rules are Rule 15(2) (deadlines for paying designation fees), Rule 25(3) (deadlines for paying designation fees in respect of divisional applications), Rule 85a (period of grace for payment of designation fees with surcharge) and Rule 104c (consequence of non-payment of designation fees).

Article 79(2) provides:

"The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fee shall be paid within twelve months after filing the European

(iv) En tout état de cause, est-il contraire à l'article 76(2) de déposer une demande divisionnaire désignant le Royaume-Uni dans le cas où (i) le Royaume-Uni a été désigné à l'origine dans la demande initiale (ii) et où il n'a pas été acquitté en temps utile de taxe de désignation pour le Royaume-Uni au titre de la demande initiale (iii) et où la demande divisionnaire a été déposée (en ce sens que des pièces ont été produites auprès de l'OEB) après l'expiration du délai de paiement de ladite taxe de désignation et où (iv) il existait déjà avant le dépôt de la demande initiale une demande de brevet UK, demande qui était encore en vigueur après la date de dépôt (au sens précité) de la demande divisionnaire."

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Validité des 13 désignations

2.1 Le requérant fait essentiellement valoir que si l'on interprète correctement l'article 76(2) CBE, il doit être considéré qu'un demandeur a le droit de désigner dans une demande divisionnaire un pays qui avait été désigné à l'origine lors du dépôt de la demande initiale, que cette désignation initiale ait été ou non validée par la suite par le paiement de la taxe correspondante. Par conséquent, il convient d'examiner tout d'abord la signification que revêt l'article 76(2) dans le contexte d'ensemble de la CBE.

L'article 76(2) prévoit :

"Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale."

Aux termes de l'article 76(3), le délai pour le paiement des taxes de désignation est fixé par le règlement d'exécution, c'est-à-dire par la règle 15(2) (délais de paiement des taxes de désignation), la règle 25(3) (délais de paiement des taxes de désignation afférentes aux demandes divisionnaires), la règle 85bis (délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation majorées d'une surtaxe), et la règle 104quater (conséquences du non-paiement des taxes de désignation).

L'article 79(2) quant à lui prévoit :

"La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. La taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois à compter du



Patentanmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zu entrichten; im letztgenannten Fall kann die Zahlung noch bis zum Ablauf der in Artikel 78 Absatz 2 genannten Frist erfolgen, wenn diese Frist später abläuft."

Diese letztgenannte Frist endet einen Monat nach Einreichung der Anmeldung.

Nach Artikel 122 (5) EPÜ ist die Wiedereinsetzung in diese Fristen ausgeschlossen (G 3/91, ABl. EPA 1993, 8).

2.2 Artikel 91 (4) EPÜ ist ebenfalls maßgebend; er besagt: "Wird ... die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen." Ferner besagt Regel 104c (2) EPÜ, daß die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, als zurückgenommen gilt.

2.3 Nach Auffassung der Kammer bedeuten die vorstehend genannten Bestimmungen des Übereinkommens in Verbindung miteinander eindeutig, daß eine Benennung nur dann wirksam ist, wenn die entsprechende Benennungsgebühr entrichtet worden ist. Artikel 79 (2) Satz 1 EPÜ macht dies mit der Formulierung "Für die Benennung eines Vertragsstaats **ist** die Benennungsgebühr **zu entrichten**" völlig klar. Somit hängt die Benennung von der Entrichtung der Gebühr ab.

Die Nichtentrichtung der Gebühr bedeutet deshalb, daß die ursprüngliche Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung rechtlich unwirksam ist und als nicht erfolgt gilt. Diese Auslegung der vorstehend genannten Bestimmungen wird von Artikel 67 EPÜ bestätigt, in dem es um die Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach der Veröffentlichung geht. Artikel 67 (4) EPÜ lautet wie folgt:

"Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist.

patent application or, if priority has been claimed, after the date of priority; in the latter case, payment may still be made up to the expiry of the period specified in Article 78, paragraph 2, if that period expires later."

This latter date is one month after the filing of the application.

Re-establishment of rights is excluded in respect of these time limits under Article 122(5) (G 3/91, EPO OJ 1993, 8).

2.2 Article 91(4) EPC is also relevant and provides that, "where the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn." Rule 104c(2) further states that the designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

2.3 In the view of the Board, the above provisions of the Convention taken together clearly mean that a designation is not effective unless the designation fee is paid with respect thereto. The first sentence of Article 79(2) makes this absolutely clear when it states that "The designation of a Contracting State **shall be subject to** the payment of the designation fee". Thus, the designation is dependent on the payment of the fee.

Failure to pay the fee means, therefore, that the initial designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed to have never taken place. This interpretation of the above provisions is confirmed by Article 67 EPC, which deals with the rights conferred by a European patent application after publication. According to Article 67(4):

"The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contract-

dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; dans ce second cas, le paiement peut encore être effectué jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 78, paragraphe 2, si celui-ci expire après le délai de douze mois à compter de la date de priorité".

Dans ce second cas, le délai prévu à l'article 78(2) est un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

En vertu de l'article 122(5) CBE, la restitutio in integrum est exclue pour ces délais (cf. décision G 3/91, JO OEB 1993, 8).

2.2 L'article 91(4) CBE, qui est également applicable, prévoit que si "la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée". Par ailleurs, la règle 104quater (2) stipule que la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de désignation prévue n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

2.3 La Chambre estime qu'il ressort incontestablement de l'ensemble des dispositions précitées de la CBE qu'une désignation n'est valable que si la taxe de désignation correspondante a été acquittée. La première phrase de l'article 79(2) ne laisse aucun doute à ce sujet: "La désignation d'un Etat contractant **donne lieu** au paiement d'une taxe de désignation", ce qui prouve que la validité de la taxe de désignation est subordonnée au paiement de la taxe.

Le non-paiement de la taxe signifie par conséquent que la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu. Cette interprétation qui est donnée des dispositions citées ci-dessus est confirmée par l'article 67 CBE, qui traite des droits conférés par une demande de brevet européen après la publication. D'après l'article 67(4) CBE,

"Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenues lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des

Das gleiche gilt für die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung in einem Vertragsstaat, **dessen Benennung zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.**"

Ist eine Benennung wegen Nichtentrichtung der Benennungsgebühr zurückgenommen, so besteht die Wirkung des Artikels 67 (4) EPÜ darin, daß die Anmeldung in dem betreffenden Vertragsstaat von Anfang an keinen Schutz genossen hat. Mit der Benennung von Vertragsstaaten wird ausschließlich bezweckt, den in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Schutz in diesen Staaten zu erlangen. Wird eine Benennung zurückgenommen, so gelten die in diesen beiden Artikeln des EPÜ vorgesehenen Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten. Die Benennung gilt daher als nicht erfolgt.

2.4 Das Argument der Beschwerdeführerin, der Begriff "zurückgenommen" habe in anderen Zusammenhängen nicht dieselbe Wirkung, ist nicht überzeugend. Mit den Begriffen "zurückgenommen" und "gilt als zurückgenommen" wird im Zusammenhang mit der Benennung von Vertragsstaaten in Artikel 67 (4) EPÜ eine ganz präzise Aussage getroffen, die alle anderen Auslegungen ausschließt. So bestimmt Artikel 67 (4) EPÜ, daß die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung in den in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten als von Anfang an nicht eingetreten gelten, wenn die Anmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Soweit es um einen benannten Vertragsstaat geht, sind mithin die Wirkungen der Nichtentrichtung einer Anmeldegebühr gemäß Artikel 78 (2) EPÜ und der Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr gemäß Artikel 79 (2) EPÜ identisch. Aus der in Frage stehenden europäischen Patentanmeldung lassen sich in beiden Fällen in dem betreffenden Vertragsstaat von Anfang an keinerlei Rechte, auch nicht in bezug auf den Anmeldetag, herleiten.

2.5 Die Beschwerdeführerin erläuterte, in der Rechtsauskunft Nr. 7 des EPA (s. o.) seien die Benennung und die Zahlung der Benennungsgebühren als zwei getrennte Handlungen bezeichnet, weshalb die Benennung allein als Handlung betrachtet werden sollte, die eine Rechtswirkung als solche habe. In dieser Rechtsauskunft ging es um die vorsorgliche Benennung aller Vertragsstaaten im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents; sie enthält nichts, was die

ing State **the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.**"

The effect of Article 67(4) is that, if a designation is withdrawn for failure to pay the designation fee, the application is deemed never to have benefited from any protection in the Contracting State in question. The sole purpose of designation of Contracting States is to obtain the protection provided for in Articles 64 and 67 EPC in those States. When a designation is withdrawn it is considered never to have had the effects provided for by those two Articles of the EPC. The designation is therefore considered never to have existed.

2.4 The argument of the appellant that the term "withdrawn" in other contexts does not have the same effect is not convincing. The terms "withdrawn" and "deemed withdrawn" in the context of the designation of Contracting States are given a specific meaning by Article 67(4), which excludes any other interpretation. Likewise, Article 67(4) provides that a European patent application shall be deemed never to have had the effects provided for in Articles 64 and 67 EPC in Contracting States designated in the application when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. Thus, so far as a designated Contracting State is concerned, the effects of failure to pay a filing fee under Article 78(2) and failure to pay a designation fee under Article 79(2) are the same. The European patent application in question in both cases is considered never to have benefited from any rights whatever, filing date included, in the Contracting State concerned.

2.5 The appellant suggested that EPO Legal Advice No. 7, supra, identified designation and payment of designation fees as two separate acts and that therefore the act of designation alone should be considered as having a legal effect per se. The document in question concerned designation of all Contracting States as a precautionary measure in the request for grant of a European patent; there is nothing in that document to support the view taken by

effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant **dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.**"

Il découle de l'article 67(4) que si une désignation est retirée en raison du non-paiement de la taxe de désignation, la demande est réputée n'avoir jamais conféré de protection dans l'Etat contractant concerné. Si un demandeur désigne des Etats contractants, c'est uniquement afin d'obtenir dans lesdits Etats la protection prévue aux articles 64 et 67 CBE. Lorsqu'une désignation est retirée, il est considéré qu'elle n'a jamais produit les effets prévus par ces deux articles de la CBE, et donc qu'elle n'a jamais existé.

2.4 La Chambre ne saurait être convaincue par l'argument avancé par le requérant, qui avait prétendu que le terme "retirée" ne désigne pas le même effet dans d'autres contextes. Les termes "retirée" et "réputée retirée" utilisés à propos de la désignation d'Etats contractants revêtent un sens bien précis à l'article 67(4), lequel exclut toute autre interprétation. De même, l'article 67(4) prévoit que lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, elle est réputée n'avoir jamais produit dans les Etats contractants désignés dans la demande les effets visés aux articles 64 et 67 CBE. Par conséquent, dans un Etat contractant désigné, le non-paiement de la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) produit les mêmes effets que le non-paiement d'une taxe de désignation due au titre de l'article 79(2). Dans les deux cas, il est considéré que la demande de brevet européen en question n'a jamais conféré quel que droit que ce soit dans l'Etat contractant concerné, et ne s'est en particulier jamais vu attribuer une date de dépôt.

2.5 Le requérant a fait observer que dans le renseignement de nature juridique n° 7 de l'OEB cité supra, la désignation d'un Etat et le paiement de la taxe correspondante sont considérés comme deux actes distincts, ce qui permet de conclure qu'à lui seul, l'acte consistant à désigner un Etat produit un effet juridique en tant que tel. Le renseignement en question, qui a trait à la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants dans une requête en

Auffassung der Beschwerdeführerin stützen könnte. Aus ihr ist ohne weiteres ersichtlich, daß der Anmelder im Fall der vorsorglichen Benennung eines Vertragsstaats nur bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ und Regel 85a (1) EPÜ berechtigt ist, die gewünschte territoriale Wirkung der Anmeldung auszudehnen. Ferner heißt es dort, daß die Benennung der Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, für die der Anmelder die Benennungsgebühr nicht entrichtet hat (vgl. Nrn. 3 und 5 der Rechtsauskunft Nr. 7 (s. o.)).

2.6 Die Auslegung des Artikels 76 (2) EPÜ durch die Kammer wird bestätigt von *Singer* in Europäisches Patentübereinkommen, Artikel 76, Rdnr. 5 (S. 239) (siehe auch "*Singer: the European Patent Convention*", herausgegeben von *Lunzer*, Rdnr. 76.05 (S. 295)) und von den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3.4). So heißt es bei *Singer* und *Lunzer*: "In der Teilanmeldung dürfen gegenüber der Stammanmeldung keine zusätzlichen Staaten benannt werden ... Unter Benennung dürfte eine wirkungsvolle Benennung zu verstehen sein; d. h., es müssen die in Artikel 79 (2) vorgeschriebenen Benennungsgebühren im Rahmen der Stammanmeldung entrichtet sein. Da eine Teilanmeldung logischerweise nur für eine noch existierende Stammanmeldung eingereicht werden kann, ist zu verlangen, daß auch die jeweiligen Benennungen in der Stammanmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch rechtsgültig (z. B. nicht zurückgenommen) sind."

In diesem Punkt stimmt die Kammer auch der Aussage in den vorstehend erwähnten Richtlinien für die Prüfung im EPA zu, wo es heißt:  
"In der Teilanmeldung dürfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die auch in der Stammanmeldung benannt waren. Die benannten Vertragsstaaten müssen im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der Stammanmeldung noch wirksam benannt sein."

3. Hinsichtlich der weiteren Behauptung der Beschwerdeführerin, die Benennungen in der Stammanmeldung seien nicht aktiv zurückgenommen worden, stellt die Kammer fest, daß dies nicht den Tatsachen entspricht. Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrem Schreiben vom 14. Januar 1992 ausdrücklich, daß sie nur Deutschland, Italien und Spanien benennen wolle. In diesem Schreiben teilte sie auch mit, ihr sei bekannt, daß etwaige zusätzliche Gebühren

the appellant. It makes it perfectly clear that, when a State is designated as a precautionary measure, the right of the applicant to extend the desired territorial effect of the application subsists only up to the expiry of the period for paying the designation fees in accordance with Article 79(2) EPC and Rule 85a(1) EPC. It further states that the designation of any Contracting State in respect of which the applicant has not paid the designation fee is deemed to be withdrawn (cf paragraphs 3 and 5 of Legal Advice No. 7, supra).

2.6 The Board's interpretation of Article 76(2) is supported by *Singer*, in Europäisches Patentübereinkommen, Article 76, para. 5 (page 239); (see also "*Singer: the European Patent Convention*", edited by *Lunzer*, para. 76.05 (page 295)) and by the Guidelines for Examination in the EPO (A-IV, 1.3.4). According to *Singer* and *Lunzer*: "A divisional application may not designate any Contracting State other than those which were designated in the earlier application... The designation in the earlier application must be an effective designation; ie the fees provided for under Article 79(2) must have been paid. As a divisional application can logically only be based on an existing earlier application, plainly the designation in the earlier application must exist at the relevant time, and not have been withdrawn before the filing of the divisional application."

On this issue, the Board agrees also with the statement in the Guidelines for Examination in the EPO referred to above which state:  
"The divisional application must not designate Contracting States which were not designated in the parent application. The designated States must still be effectively designated in the parent application when the divisional application is filed."

3. As regards the further allegation of the appellant that there was no active withdrawal of the designations in the parent application, the Board finds that this is not in accordance with the facts. The appellant specifically stated in its letter of 14 January 1992 that it wanted to designate only Germany, Italy and Spain. In that letter they also referred to the fact that they were aware that any additional fees would have to be paid by a certain date. They were therefore

délivrance d'un brevet européen, ne confirme en rien le bien-fondé de la thèse défendue par le requérant. Il en ressort clairement que, lorsqu'un Etat est désigné à toutes fins utiles, le demandeur ne conserve le droit d'étendre la portée territoriale de la demande que jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation tel que visé à l'article 79(2) CBE et à la règle 85bis (1) CBE. Il est également déclaré dans ce renseignement que la désignation des Etats pour lesquels la taxe de désignation n'a pas été acquittée est réputée retirée (cf. points 3 et 5 du renseignement de nature juridique n° 7).

2.6 L'interprétation que donne la Chambre de l'article 76(2) est confirmée par les déclarations de *Singer*, dans Europäisches Patentübereinkommen, article 76, par. 5 (page 239); (cf. également "*Singer: The European Patent Convention*" avec notes de *Lunzer*, par. 76.05 (page 295), ainsi que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-IV, 1.3.4)). D'après *Singer* et *Lunzer*: "Il ne peut être désigné dans la demande divisionnaire d'Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale ... La désignation effectuée dans la demande initiale doit être une désignation valable, c'est-à-dire que les taxes prévues à l'article 79(2) doivent avoir été acquittées. Une demande divisionnaire ne pouvant en bonne logique être fondée que sur une demande antérieure existante, il est clair que la désignation effectuée dans la demande antérieure doit encore être valable à la date à laquelle on se trouve, et ne peut avoir été retirée avant le dépôt de la demande divisionnaire."

Sur ce point, la thèse défendue par la Chambre est également en accord avec le passage précité des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, dans lequel il est déclaré :  
"La demande divisionnaire ne peut pas désigner des Etats contractants qui n'étaient pas désignés dans la demande initiale. La désignation d'Etats contractants dans la demande initiale doit être encore valable à la date du dépôt de la demande divisionnaire."

3. La Chambre juge par ailleurs inexacte l'affirmation du requérant selon laquelle il n'y avait pas eu retrait délibéré des désignations de la demande initiale. Le requérant avait en effet indiqué expressément dans sa lettre du 14 janvier 1992 qu'il désirait désigner uniquement l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Dans cette même lettre, il déclarait également qu'il savait qu'il devrait acquitter des taxes supplémentaires avant une certaine date. Le requérant

bis zu einem bestimmten Stichtag zu entrichten seien. Sie war sich deshalb der Tatsache voll bewußt, daß die Benennungen im Fall der Nichtentrichtung dieser Gebühren als zurückgenommen gelten würden. Die Kammer ist der Auffassung, daß dies einer aktiven Zurücknahme und nicht, wie behauptet, einem passiven Verzicht gleichkommt (vgl. Entscheidung J 15/86, wo die Sachlage eindeutig anders gelagert ist als in diesem Fall).

4. Zur Frage des Interesses der Öffentlichkeit ist festzustellen, daß die Beschwerdeführerin die Benennung aller Vertragsstaaten in der Stammanmeldung mit Ausnahme Deutschlands, Italiens und Spaniens mit Schreiben vom 10. März 1992 zurückgenommen hat. Ein Mitglied der Öffentlichkeit hätte danach bei der Einsicht in die Akte oder das europäische Patentregister erfahren, daß in der Stammanmeldung nur diese drei Staaten benannt waren, und aufgrund des Artikels 76 (2) EPÜ davon ausgehen dürfen, daß dasselbe auch für die vorliegende Teilanmeldung zutrifft. Könnten sich Dritte auf solche Informationen als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen nicht verlassen, so entstünde große Unsicherheit im europäischen Patentsystem, und dem Interesse der Öffentlichkeit würde geschadet. Deshalb stünde es nach Auffassung der Kammer sowohl dem Buchstaben und dem Geist des EPÜ als auch dem Interesse der Öffentlichkeit entgegen, wenn Artikel 76 (2) EPÜ in dem Sinne verstanden würde, daß der Anmelder während der Bearbeitung einer Teilanmeldung zusätzliche Vertragsstaaten benennen kann, die in der Stammanmeldung nicht wirksam benannt waren.

5. Wie von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60, Nrn. 4 und 5) erläutert, ist das Wiener Übereinkommen auf das Europäische Patentübereinkommen nicht unmittelbar anwendbar, aber seine Grundsätze können herangezogen werden, da sie die anerkannte internationale Praxis verkörpern. Was die Auslegung des EPÜ betrifft, so kann der Inhalt der einschlägigen Bestimmungen insbesondere durch die beiden folgenden Regeln zusammengefaßt werden:

1. Das Übereinkommen ist nach Treu und Glauben auszulegen.
2. Wenn nicht feststeht, daß die Vertragsstaaten einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beilegen wollten, ist den Bestimmungen des Übereinkommens die in ihrem Zusammenhang und im Lichte seines Zieles und Zweckes zukommende Bedeutung beizumessen.

fully conscious of the fact that, if such fees were not paid, the designations would be deemed withdrawn. The Board takes the view that this amounts to active withdrawal not, as alleged, passive abandonment (cf. J 15/86, which is clearly distinguishable from this case on the facts).

4. As regards the public interest, the appellant withdrew the designations in the parent application of all Contracting States other than Germany, Italy and Spain by letter dated 10 March 1992. Thereafter, any member of the public inspecting the file or the official EPO Register would have learnt that only those three Contracting States had been designated in respect of the parent application and, on the basis of Article 76(2), were entitled to assume that the same would apply in the case of the present divisional application. If third parties could not rely on such information as a basis on which to take commercial decisions, great uncertainty in the European patent system would be created and the public interest damaged. In the view of the Board, therefore, to interpret Article 76(2) as meaning that, during the prosecution of a divisional application, the applicant could add designations of Contracting States which were not effectively designated in the parent application, would be contrary to both the letter and spirit of the EPC and the public interest.

5. As explained by the Enlarged Board in decision G 5/83 (EPO OJ 1985, 64, points 4 and 5) the Vienna Convention is not directly applicable to the European Patent Convention, but its principles can be referred to as they embody recognised international practice. So far as concerns interpretation of the EPC, the effect can in particular be summarised by the two following rules:

- (1) The treaty must be interpreted in good faith;
- (2) Unless it is established that the Contracting States intended that a special meaning should be given to a term, the terms of the treaty shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC.

n'ignorait donc nullement que les désignations seraient réputées retirées si lesdites taxes n'étaient pas acquittées. La Chambre en conclut qu'il s'agit là d'un retrait délibéré et non pas, comme l'a affirmé le requérant, d'un abandon involontaire (cf. décision rendue dans l'affaire J 15/86, qui différerait nettement dans les faits de la présente espèce).

4. Pour répondre à l'argument concernant l'intérêt du public, la Chambre rappelle que le requérant avait par sa lettre du 10 mars 1992 retiré toutes les désignations d'Etats contractants qui figuraient dans la demande initiale, à l'exception de celles de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Par la suite, tout tiers qui aurait consulté le dossier de la demande ou le Registre officiel de l'OEB aurait appris que ces trois Etats étaient les seuls à avoir été désignés dans la demande initiale, et aurait normalement supposé, vu l'article 76(2), qu'il en allait de même dans la présente demande divisionnaire. Si les tiers ne pouvaient se fier à ce genre d'information lorsqu'ils prennent des décisions en affaires, le système européen des brevets serait entaché d'une grande incertitude juridique, ce qui serait préjudiciable aux intérêts des tiers. La Chambre estime dès lors qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit de la CBE et aux intérêts des tiers d'interpréter l'article 76(2) comme signifiant que, lorsqu'il poursuit la procédure relative à une demande divisionnaire, le demandeur est libre de désigner des Etats contractants qui ne sont pas valablement désignés dans la demande initiale.

5. Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67, points 4 et 5), la Convention de Vienne n'est pas directement applicable pour l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, mais il peut être fait référence à ses principes, car ils consacrent une pratique internationale généralement admise. Au niveau de l'interprétation de la CBE, les effets exercés par la Convention de Vienne peuvent notamment se résumer dans les deux règles suivantes :

- 1) La Convention doit être interprétée de bonne foi ;
- 2) A moins qu'il ne soit établi que les Etats contractants entendaient conférer un sens particulier à certains termes, il convient d'attribuer aux termes de la Convention leur sens ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention.

Die Kammer ist nicht der Auffassung, daß die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bedeutung des Artikels 76 (2) EPÜ mit einer dieser Regeln in Einklang steht. Daß durch die bloße Einreichung einer Teilanmeldung Rechte in Vertragsstaaten wiederaufleben sollen, in denen alle Rechte aus der Stammanmeldung längst untergegangen sind, erscheint der Kammer als eine erstaunliche These, die mit dem Grundsatz der Auslegung nach Treu und Glauben und im Lichte des Zusammenhangs der Bestimmung völlig unvereinbar sein dürfte. Bevor eine Ausnahme eng ausgelegt werden kann, muß es eine weite wie auch eine enge Auslegung geben, die beide mit dem Zweck der Ausnahme in ihrem Zusammenhang gleichermaßen vereinbar sind. Hier ist die enge Auslegung, für die die Beschwerdeführerin plädiert, mit dem Zusammenhang nicht vereinbar.

#### 6. Zur Frage des Ermessens

6.1 Was den Vorschlag angeht, die Kammer solle ihr Ermessen zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben und die Benennung Großbritanniens zulassen, so besteht nach Auffassung der Kammer hier kein diesbezügliches Ermessen, so daß sich die Frage, ob sie es zugunsten der Beschwerdeführerin ausüben soll, nicht stellt. Die Kammer ist darüber hinaus in Anbetracht der von ihr unter den Nummern 2 bis 5 angeführten Argumente der Meinung, daß es auch bei Bestehen eines solchen Ermessens keinen wie auch immer gearteten Grund gäbe, eine Ausnahme bezüglich Großbritanniens zu machen und es anders als die übrigen Staaten zu behandeln, für die die Benennungsgebühren nicht entrichtet worden sind.

#### 7. Zur Frage der Befassung der Großen Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen

7.1 Nach Artikel 112 EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

7.2 Es gibt keine für diesen Fall relevanten divergierenden Entscheidungen, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung einer Entscheidung der Großen

The Board does not consider the meaning of Article 76(2) contended for by the appellant to be consistent with either of these rules. That the mere filing of a divisional application should resurrect rights in Contracting States, in relation to which all rights under the parent application had been lost long since, seems to the Board a startling proposition quite inconsistent with interpretation in good faith and in the light of the context of the provision. Before an exception can be interpreted narrowly, there must be both a broad and a narrow interpretation equally consistent with the purpose in context of the exception. Here the narrow interpretation argued for by the appellant is not consistent with the context.

#### 6. On the subject of discretion

6.1 As regards the suggestion that the Board should exercise discretion in favour of the appellant to allow designation of the United Kingdom, the Board here sees no discretion to allow the designation of the United Kingdom, so that the question whether this should be exercised in favour of the appellant does not arise. Moreover, in view of the arguments developed by the Board in points 2 to 5, above, the Board finds that, even if it had such a discretion, there would be no reason whatsoever to make an exception with regard to the United Kingdom by treating it differently from the other States for which the designation fees were not paid.

#### 7. On the subject of referral of certain questions to the Enlarged Board

7.1 Article 112 provides for referral of questions to the Enlarged Board by a Board of Appeal either of its own motion or following a request from a party to the appeal if it considers that a decision is required to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

7.2 There are no conflicting decisions relevant to this case requiring a decision of the Enlarged Board to ensure uniform application of the law. In the opinion of the Board,

De l'avis de la Chambre, la signification que le requérant entend attribuer à l'article 76(2) est en désaccord avec ces deux règles. Prétendre que le simple fait de déposer une demande divisionnaire puisse faire renaître des droits dans des Etats contractants où tous les droits découlant de la demande initiale sont éteints depuis longtemps est pour la Chambre une thèse pour le moins surprenante, tout à fait contraire aux principes d'une interprétation de bonne foi, à la lumière du contexte de l'article en question. Pour qu'une exception puisse être interprétée au sens strict, il doit exister auparavant deux interprétations, l'une au sens strict et l'autre au sens large, qui, dans le contexte de l'exception dont il est question, soient toutes deux en accord avec le but poursuivi par la CBE. Or en l'espèce, l'interprétation stricte invoquée par le requérant est en désaccord avec le contexte.

#### 6. Le pouvoir d'appréciation de la Chambre

6.1 Pour répondre à la suggestion du requérant qui avait demandé à la Chambre d'exercer son pouvoir d'appréciation en faveur du requérant en l'autorisant à désigner la Grande-Bretagne, la Chambre déclare qu'elle ne voit pas la possibilité d'autoriser dans la présente espèce la désignation de la Grande-Bretagne, de sorte que la question de savoir si ce pouvoir d'appréciation doit être exercé en faveur du requérant ne se pose pas. En outre, compte tenu des arguments développés ci-dessus par la Chambre aux points 2 à 5, même si la Chambre disposait d'un tel pouvoir d'appréciation, il n'y aurait absolument aucune raison de faire une exception dans le cas de la Grande-Bretagne en traitant ce pays différemment des autres Etats pour lesquels les taxes de désignation n'ont pas été acquittées.

#### 7. Nécessité de saisir la Grande Chambre de recours de certaines questions

7.1 L'article 112 prévoit qu'une chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours de certaines questions, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, si elle estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit, ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

7.2 Il n'existe pas dans la présente affaire de précédents contradictoires rendant nécessaire une décision de la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme

Beschwerdekammer bedürfen. Nach Auffassung der Kammer sind darüber hinaus die rechtlichen Bestimmungen bezüglich der aufgeworfenen Fragen eindeutig (siehe Nrn. 2 bis 6 der Entscheidungsgründe), so daß keine Notwendigkeit besteht, sie der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den vier in der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 1997 vorgelegten Fragen wird abgelehnt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

moreover, the law is quite clear on the questions raised (see points 2 to 6, above, of the reasons for this decision) and there is therefore no need to refer them to the Enlarged Board.

#### **Order**

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

1. The request for referral to the Enlarged Board of the four questions submitted at the oral proceedings on 4 July 1997 is refused.
2. The appeal is dismissed.

du droit. La Chambre estime en outre que le droit étant parfaitement clair pour ce qui est des questions qui ont été soulevées (cf. motifs de la décision, points 2 à 6 supra), il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours.

#### **Dispositif**

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

1. La Chambre refuse de saisir la Grande Chambre de recours des quatre questions qui avaient été soulevées lors de la procédure orale du 4 juillet 1997.
2. Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
3. September 1997  
J 29/96 – 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: S. C. Perryman  
B. J. Schachenmann

**Anmelder: N.N.**

**Stichwort: Teilanmeldung/N.N.**

**Artikel: 76 (3) EPÜ**

**Regel: 25 EPÜ**

**Schlagwort: "Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung nur zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung – unwirksam"**

*Leitsatz*

*Ist nach Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung einer früheren Anmeldung erklärt worden, so kann der Widerruf dieses Einverständnisses allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung die Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, nicht wieder in Gang setzen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin reichte die Anmeldung 95... am 18. Dezember 1995 als angebliche Teilanmeldung

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 3 September 1997  
J 29/96 – 3.1.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: S. C. Perryman  
B. J. Schachenmann

**Applicant: N.N.**

**Headword: Divisional application/  
N.N.**

**Article: 76(3) EPC**

**Rule: 25 EPC**

**Keyword: "Withdrawal of consent to text of parent application solely for the purpose of filing a divisional application – not effective"**

*Headnote*

*Where consent has been given to the text of an earlier application pursuant to Rule 51(4) EPC, then withdrawal of this consent for the sole purpose of filing a divisional application is not effective to re-open the period in which a divisional application can be filed.*

**Summary of facts and submissions**

I. Application 95... was filed by the Appellant on 18 December 1995, purportedly as a divisional of

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date  
du 3 septembre 1997  
J 29/96 – 3.1.1  
(Traduction)**

Composition de la chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : S. C. Perryman  
B. J. Schachenmann

**Demandeur : N.N.**

**Référence : Demande divisionnaire/  
N.N.**

**Article : 76(3) CBE**

**Règle : 25 CBE**

**Mot-clé : "Retrait de l'accord donné sur le texte d'une demande apparentée dans le seul but de déposer une demande divisionnaire – non valable"**

*Sommaire*

*Lorsqu'un accord a été donné sur le texte d'une demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord dans le seul but de déposer une demande divisionnaire n'est pas valable pour rouvrir le délai au cours duquel une demande divisionnaire peut être déposée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 18 décembre 1995, le requérant a déposé la demande 95..., en laissant entendre qu'il s'agissait

zur Anmeldung 90... vom 10. September 1990 ("die frühere Anmeldung") ein.

II. Der Beschwerdeführerin wurde mit EPA Form 2004 am 16. Februar 1995 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesandt, mit der sie darüber unterrichtet wurde, in welcher Fassung die Prüfungsabteilung das Patent auf die frühere Anmeldung zu erteilen beabsichtigt; die Beschwerdeführerin hatte ihr Einverständnis mit dieser Fassung schriftlich erklärt.

III. In einem an das Europäische Patentamt gerichteten Schreiben vom 14. Dezember 1995, das die frühere Anmeldung betraf, legte die Beschwerdeführerin folgendes dar:

"Mit diesem Schreiben widerrufen wir unser Einverständnis mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 16. Februar 1995 genannten Fassung, damit wir eine Teilanmeldung einreichen können. Sollte die Einreichung dieser Teilanmeldung nicht zulässig sein, beantragen wir, daß unser früher (am 31. Mai 1995) erklärtes Einverständnis mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom Februar 1995 genannten Fassung weiterhin gilt."

Mit einer Mitteilung vom 27. Dezember 1995 zu der früheren Anmeldung wurde die Beschwerdeführerin darüber unterrichtet, daß die Einreichung einer Teilanmeldung in diesem Fall nicht mehr möglich sei.

IV. Mit einer Mitteilung vom 25. März 1996 über die Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, daß die Streit-anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandelt würde, da sie nach der Erklärung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ im Zusammenhang mit der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei (Regel 25 (1) EPÜ). Auf die Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer wurde Bezug genommen. Die Beschwerdeführerin verlangte eine formelle Entscheidung. In dieser am 29. Mai 1996 erlassenen Entscheidung wurde festgestellt, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, da nach Regel 25 (1) EPÜ eine Teilanmeldung nur bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden könne, zu dem gemäß Regel 51 (4) das Einverständnis mit der Fassung erklärt werde, in der das Patent auf die Stammanmeldung erteilt werden soll. Dies hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 10/92 bestätigt.

application 90... of 10 September 1990 ("the earlier application").

II. A notice under Rule 51(4) EPC on EPO Form 2004 dated 16 February 1995 had been sent the Appellant informing it of the text on which the Examining Division intended to grant a patent on the earlier application, and the appellant had indicated its approval of this text by letter.

III. By letter of 14 December 1995 to the European Patent Office on the earlier application the appellant wrote:

"We write to withdraw our approval of the text specified in the Official Communication under Rule 51(4) EPC dated 16 February 1995, in order that we can file a divisional application. In the event that the filing of this divisional application is not allowed, we request our previous approval (dated 31 May 1995) of the text specified in the Official Communication under Rule 51(4) EPC dated February 1995 stands."

By a communication dated 27 December 1995 on the earlier application the appellant was told that in this case the filing of a divisional application was not allowed any more.

IV. By a communication dated 25 March 1996 noting a loss of rights pursuant to Rule 69(1) EPC, the appellant was informed that the application in suit would not be treated as a European divisional application because it was filed after approval had been indicated in respect of the pending earlier European patent application in accordance with Rule 51(4) EPC (Rule 25 (1) EPC). The Opinion of the Enlarged Board of Appeal G 10/92, was referred to. The appellant asked for a formal decision. This issued on 29 May 1996 stating that it had been decided that the application will not be treated as a divisional application as, according to Rule 25(1) EPC, a divisional can be filed up to the approval of the text in accordance with Rule 51(4) EPC in the parent application. This was confirmed by the Enlarged Board of Appeal in the opinion G 10/92.

d'une demande divisionnaire de la demande 90... en date du 10 septembre 1990 (la "demande initiale").

II. Le 16 février 1995, une notification au titre de la règle 51(4) CBE, rédigée sur le formulaire OEB Form 2004, avait été envoyée au requérant, pour l'informer du texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer un brevet pour la demande initiale ; ce dernier avait donné par lettre son accord sur ce texte.

III. Dans une lettre du 14 décembre 1995 adressée à l'Office européen des brevets au sujet de la demande initiale, le requérant a écrit ce qui suit :

"Nous vous informons que nous revenons sur l'accord que nous avons donné sur le texte contenu dans la notification officielle au titre de la règle 51(4) CBE, émise le 16 février 1995, afin que nous puissions déposer une demande divisionnaire. Si le dépôt de cette demande divisionnaire n'est pas admis, nous demandons que soit maintenu notre accord donné précédemment (le 31 mai 1995) sur le texte figurant dans la notification officielle au titre de la règle 51(4) CBE de février 1995."

Par une notification en date du 27 décembre 1995 concernant la demande initiale, le requérant a été informé que dans ce cas, le dépôt d'une demande divisionnaire n'était plus admis.

IV. Par une notification du 25 mars 1996 constatant une perte de droits conformément à la règle 69(1) CBE, le requérant a été informé que la demande litigieuse ne serait pas traitée comme une demande divisionnaire européenne, parce qu'elle avait été déposée après qu'il eut donné son accord sur le texte de la demande de brevet européen initiale encore en instance, conformément à la règle 51(4) CBE (règle 25(1) CBE). Il a été renvoyé à l'avis de la Grande Chambre de recours G 10/92. Le requérant a demandé qu'une décision formelle soit rendue, ce qui a été fait le 29 mai 1996. Dans cette décision, il a été indiqué que la demande ne serait pas traitée comme une demande divisionnaire, puisqu'en vertu de la règle 25(1) CBE, il n'est possible de déposer une demande divisionnaire que jusqu'au moment où le texte de la demande apparentée est approuvé, conformément à la règle 51(4) CBE. Ce principe a été confirmé par la Grande Chambre de recours dans son avis G 10/92.



V. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 16. Juli 1996 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein; die Beschwerdebegründung ging am 24. September 1996 ein. Am 9. Juni 1997 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung, der eine Mitteilung beigelegt war. In Schreiben vom 1. Juli 1997 und vom 4. August 1997 brachte die Beschwerdeführerin weitere Argumente vor. In letzterem Schreiben beantragte sie zusätzlich die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

"1. Sind die Ausführungen in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 der Großen Beschwerdekammer zum späteren Widerruf der nach Regel 51(4) abgegebenen Einverständniserklärung des Anmelders als *ratio decidendi* (und damit für künftige Fälle verbindlich) oder lediglich als *obiter dicta* (und damit nicht verbindlich) zu betrachten?

2. Wenn die Ausführungen lediglich als *obiter dicta* anzusehen sind, unter welchen Voraussetzungen kann dann ein Anmelder eine gemäß Regel 51(4) gegebene Einverständniserklärung widerrufen, um eine Teilanmeldung einreichen zu können?"

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 3. September 1997 statt. Zu den in der mündlichen Verhandlung noch zu klärenden Fragen wurden schriftlich und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

– Die Frage des Stichtags für die Einreichung einer Teilanmeldung sei für die Anmelderin äußerst wichtig. Die Beschwerdeführerin, eine US-Gesellschaft, sei im Glauben gewesen, daß eine Teilanmeldung wie nach dem US-Patentgesetz bis zum Tag der Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung eingereicht werden könne. Mit der Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung, in der das Patent auf die frühere Anmeldung erteilt werden sollte, habe die Anmelderin daher nicht die Absicht verbunden, die mögliche Einreichung einer Teilanmeldung auszuschließen.

– Hinsichtlich der Wirkung des Widerrufs des Einverständnisses enthalte das Übereinkommen oder die Ausführungsordnung keine expliziten Vorschriften. Der Widerruf des Einverständnisses sei an sich nicht untersagt. Dies stehe im Gegensatz zum Verbot der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung nach Regel 14 EPÜ, wenn ein Dritter nachweist, daß er ein Verfahren zur

V. The Appellant appealed by letter dated 16 July 1996, paying the appeal fee and submitting Grounds of Appeal received 24 September 1996. The Board issued a summons to oral proceedings dated 9 June 1997 accompanied by a communication. The appellant made further submissions in letters dated 1 July 1997 and 4 August 1997. In the latter letter an additional request was made that the following questions be referred to the Enlarged Board:

"1. Are the remarks in Paragraph 5 of the Decision of the Enlarged Board in G 10/92 as to subsequent withdrawal of approval by the applicant under Rule 51(4) to be regarded as *ratio decidendi* (and consequently binding in future cases) or merely *obiter dicta* (and consequentially not binding)?"

2. If the remarks are merely *obiter dicta*, then under what circumstances may an applicant withdraw an existing approval given under Rule 51(4) in order to file a divisional application?"

VI. Oral proceedings took place on 3 September 1997. On the issues remaining relevant at the oral proceedings, the arguments submitted in writing and at the oral proceedings were essentially that:

– The matter of the last date for a divisional is a matter of very great importance to applicants. The appellant, a US corporation, were under the impression that, as under US patent law, a divisional could be filed until the date of grant of the parent patent. By giving consent to the text for grant of the earlier application the appellant did therefore not intend to preclude the possibility of filing a divisional.

– The effect of withdrawal of approval was not covered explicitly by the Convention or the Rules. There was no prohibition as such on withdrawal of approval. This was in contrast to the prohibition on withdrawing the European patent application provided by Rule 14 EPC where a third party has shown that he has commenced proceedings concerning entitlement. Only a

V. Le requérant a formé un recours par lettre du 16 juillet 1996 ; il a acquitté la taxe correspondante et déposé un mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 24 septembre 1996. Le 9 juin 1997, la Chambre a envoyé une convocation à une procédure orale, accompagnée d'une notification. Le requérant a soumis d'autres arguments dans ses lettres datées du 1<sup>er</sup> juillet 1997 et du 4 août 1997. Dans sa dernière lettre, il demandait en outre que les questions suivantes soient soumises à la Grande Chambre de recours :

"1. Les observations que la Grande Chambre a formulées au point 5 de son avis G 10/92 à propos du demandeur qui revient ultérieurement sur son accord donné conformément à la règle 51(4) doivent-elles être considérées comme un motif décisoire (et, partant, comme ayant un effet contraignant pour de futures affaires), ou simplement comme une opinion incidente (et donc, comme non contraignantes) ?

2. Si ces observations constituent une simple opinion incidente, dans quelles conditions un demandeur peut-il revenir sur un accord qu'il a donné en vertu de l'article 51(4) afin de déposer une demande divisionnaire ?"

VI. La procédure orale a eu lieu le 3 septembre 1997. S'agissant des questions encore pertinentes à cette date, les arguments soumis par écrit et lors de la procédure orale ont été essentiellement les suivants :

– La question de la dernière date à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée revêt une très grande importance pour les demandeurs. Le requérant, une société américaine, croyait qu'il pouvait déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de délivrance du brevet apparenté, comme cela est le cas en vertu de la loi américaine sur les brevets. En donnant son accord sur le texte prévu pour la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale, le requérant n'excluait donc pas la possibilité de déposer une demande divisionnaire.

– Le retrait de l'accord et l'effet qui en résulte ne sont pas couverts explicitement par la Convention, ni par son règlement d'exécution. Il n'est pas interdit à proprement parler de revenir sur son accord, alors qu'en vertu de la règle 14 CBE, il n'est pas possible de retirer une demande de brevet européen lorsqu'un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à

Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat. Nur ein ausdrückliches Verbot des Widerrufs des Einverständnisses könnte die Rücknahme verhindern, und ein solches Verbot gebe es nicht. Infolgedessen müsse der Widerruf wirksam sein, und die Lage wäre so, als ob das Einverständnis nicht erklärt worden wäre. Demnach habe es der Beschwerdeführerin nach dem Widerruf des Einverständnisses am 14. Dezember 1995 freigestanden, eine Teilanmeldung einzureichen.

– Bei einem solchen Vorgehen würde es sich zugegebenermaßen um einen Verfahrenstrick handeln, aber die Entscheidung T 186/84 (ABl. EPA 1986, 79), die sich auf den Antrag eines Patentinhabers bezieht, das Patent zu widerrufen, habe gezeigt, daß solche Verfahrenstricks akzeptabel und sinnvoll seien.

– Der Satz in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 "Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen" sei rechtlich nicht begründet, und die Frage sei von der Großen Beschwerdekammer nur zum Teil geprüft worden. Bevor gegen diese Beschwerdeführerin entschieden werde, sollte die Sache der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die europäische Patentanmeldung Nr. 95... als Teilanmeldung behandelt werde; hilfsweise beantragte sie, die in ihrem Schreiben vom 4. August 1997 enthaltenen Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (s. Nr. V).

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In der Stellungnahme G 10/92 (ABl. EPA 1994, 633) hat die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage wie folgt beantwortet:

"Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen."

Damit wurde bestätigt (s. Nr. 4 der Stellungnahme), daß Regel 25 EPÜ im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ

positive prohibition against withdrawal of approval should prevent approval being withdrawn and there was none. Accordingly such withdrawal should be effective, and the position would be as if no approval had been given. Accordingly, on withdrawal of the approval on 14 December 1995, the appellant was free to file a divisional.

– Such a withdrawal would admittedly be a procedural device, but decision T 186/84 (OJ EPO 1986, 79), relating to a request by a proprietor that his patent be revoked, showed that such procedural devices were acceptable and performed a useful function.

– The sentence in point 5 of opinion G 10/92 "The mere fact that approval can be withdrawn does not however mean that the applicant who withdraws approval then acquires the right to file a divisional application" was not good law, the topic had only been partially considered by the Enlarged Board. Before deciding against the present appellant the matter should be referred to the Enlarged Board.

VII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the European patent application No. 95... be treated as a divisional application; and as an ancillary request to refer to the Enlarged Board of Appeal the questions set out in the letter dated 4 August 1997 (see point V, supra).

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. In the answer in Opinion G 10/92 (OJ EPO 1994, 633) to the question put, the Enlarged Board said:

"Under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC."

This confirmed (see point 4 of Opinion) that Rule 25 EPC was compatible with Article 76(3) EPC,

l'obtention du brevet. Seule une interdiction catégorique pourrait empêcher les demandeurs de revenir sur leur accord, or il n'en existe aucune. Par conséquent, ce retrait doit être valable, et il y a lieu de considérer qu'aucun accord n'a été donné. Puisque le requérant était revenu sur son accord le 14 décembre 1995, il était libre de déposer une demande divisionnaire.

– Même en admettant que ce retrait constitue une astuce de procédure, la décision T 186/84 (JO OEB 1986, 79), concernant une affaire dans laquelle le titulaire du brevet demandait la révocation de son propre brevet, a montré que de telles astuces procédurales étaient acceptables et utiles.

– La phrase figurant au point 5 de l'avis G 10/92, à savoir que "cette possibilité de revenir sur une telle déclaration n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire", n'est pas satisfaisante au plan juridique, puisque la question n'a été examinée que partiellement par la Grande Chambre. Avant de prendre une décision défavorable au présent requérant, il conviendrait de saisir la Grande Chambre de recours.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la demande de brevet européen n° 95... soit traitée comme une demande divisionnaire; à titre subsidiaire, il a demandé que les questions posées dans sa lettre du 4 août 1997 (cf. point V, supra) soient soumises à la Grande Chambre de recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans sa réponse à la question posée, donnée dans l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633), la Grande Chambre a déclaré ce qui suit :

"Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE."

Cette réponse confirme (cf. point 4 de l'avis) que la règle 25 CBE est compatible avec l'article 76(3) CBE,

steht und daher gegen die Festsetzung eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu erheben sind. In Nummer 5 führte die Große Beschwerdekammer weiter aus:

"Wenn die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 darauf hinweist, daß die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht unwiderruflich ist, so ist diese Feststellung aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Einverständniserklärung ist eine prozesuale Erklärung und daher – wie grundsätzlich alle Verfahrenserklärungen – auch wieder rücknehmbar, sofern nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Im übrigen kann der Anmelder durch seinen Widerruf nicht das Faktum beseitigen, daß er bereits eine Einverständniserklärung abgegeben hat."

3. Die Kammer schließt sich der dort dargelegten Auffassung voll und ganz an. Der Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der früheren Anmeldung allein zu dem Zweck, wie im vorliegenden Fall, nach dem in Regel 25 EPÜ bestimmten Zeitpunkt eine Teilanmeldung einreichen zu können, ist nicht wirksam. Während es Fälle geben mag, in denen ein Verfahrenstrick legitim ist, würde es dem ausdrücklichen Sinn und Zweck der Regel 25 EPÜ widersprechen, hier den Widerruf zuzulassen, um die Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung wieder in Gang zu setzen; dies kann daher nicht gestattet werden.

4. Das europäische Patentrecht und das US-Patentrecht unterscheiden sich in zahlreichen Punkten. In der Praxis in bezug auf den Stichtag für die Einreichung einer Teilanmeldung zeigt sich ein solcher Unterschied, aber dies ist kein Grund, Regel 25 EPÜ abweichend von ihrem ausdrücklichen Wortlaut auszulegen oder sie durch einen Verfahrenstrick zu unterlaufen.

#### 5. Fragen an die Große Beschwerdekammer

5.1 Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern lautet wie folgt: "Will eine Kammer von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen, so befaßt sie die Große Beschwerdekammer mit der Frage." Dieser Artikel zeigt,

and that the setting in this rule of a deadline could not be reproached on legal grounds. In point 5 the Enlarged Board went on to say:

"The point made in decision J 11/91 and J 16/91 that the approval of the text of an application pursuant to Rule 51(4) EPC is not an irreversible event cannot be faulted from the legal point of view. Giving approval is a procedural statement and – like any other procedural statement – may be withdrawn, provided the law allows this. The mere fact that approval can be withdrawn does not however mean that the applicant who withdraws approval then acquires the right to file a divisional application. Nor can the applicant, by withdrawing the approval, alter the fact that it was once given."

3. This Board wholly adopts the view there stated. The withdrawal of consent to the text of the earlier application solely, as in this case, for the purpose of allowing a divisional to be filed outside the deadline laid down by Rule 25 EPC, is not effective for this purpose. Whereas there may be occasions when a procedural device is legitimate, here to permit the withdrawal to re-open the period for filing a divisional would be contrary to the explicit meaning and purpose of Rule 25 EPC, and so cannot be permitted.

4. European patent law and US patent law differ in numerous respects. That practice as regards the last day for filing a divisional is one of these differences, is not a reason for interpreting Rule 25 EPC differently to its explicit wording, nor is it a reason for allowing Rule 25 EPC to be circumvented by a procedural device.

#### 5. Questions to the Enlarged Board

5.1 Article 16 of the Rules of Procedure of The Boards of Appeal states that "Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal, the question shall be referred to the Enlarged Board of Appeal". This article demonstrates

et que le délai fixé à cette règle ne saurait être contesté pour des motifs juridiques. Au point 5, la Grande Chambre a en outre précisé ce qui suit :

"La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 fait observer que l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible, et il n'y a rien à objecter à cette constatation du point de vue juridique. Cette approbation est une déclaration aux fins de la procédure et donc – comme toutes les déclarations de ce type – elle peut être retirée, sauf disposition contraire de la loi. Cette possibilité de revenir sur une telle déclaration n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire. En se rétractant, le demandeur ne peut au demeurant pas annuler le fait qu'il a déjà donné son accord sur le texte."

3. La Chambre partage pleinement cette opinion. Le retrait de l'accord donné sur le texte de la demande initiale, dans le seul but de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire au-delà du délai fixé à la règle 25 CBE, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas valable à cette fin. Le recours à une astuce de procédure peut être justifié dans certaines circonstances, mais il n'en demeure pas moins qu'il serait contraire au sens et à la finalité explicites de la règle 25 CBE de permettre au demandeur de revenir sur son accord dans le but de rouvrir le délai de dépôt d'une demande divisionnaire ; cela ne saurait donc être autorisé.

4. Le droit européen des brevets diffère à maints égards du droit américain. Le fait que la pratique concernant le dernier jour auquel peut être déposée une demande divisionnaire, constitue l'une de ces différences, n'est pas une raison pour interpréter la règle 25 CBE autrement que selon son libellé explicite, ni pour contourner ladite règle par une astuce de procédure.

#### 5. Questions posées à la Grande Chambre

5.1 L'article 16 du règlement de procédure des chambres de recours prévoit que "si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours, elle en saisit cette dernière." Cet article prouve qu'il n'y a pas d'avis ou de

daß eine Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für eine Beschwerdekammer nicht absolut rechtsverbindlich ist. Folglich bliebe es einer Beschwerdekammer stets unbenommen, die Frage erneut der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Diese Kammer war ersucht worden, der Großen Beschwerdekammer die Frage 1 betreffend die Rechtsverbindlichkeit der Ausführungen in Nummer 5 der Stellungnahme G 10/92 vorzulegen; Frage 1 ist aber bereits mit Artikel 16 beantwortet.

5.2 Die Kammer könnte daher die zweite Frage vorlegen, die sich auf die Voraussetzungen bezieht, unter denen ein Anmelder eine Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ widerrufen kann, um dann eine Teilanmeldung einzureichen. Nach Auffassung der Kammer und ganz im Einklang mit der Stellungnahme G 10/92 ist aber der Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung der früheren Anmeldung allein zum Zweck der Einreichung einer Teilanmeldung nicht wirksam. Dies ist die einzige Frage, die sich hier stellt, und die Kammer will keine Vermutungen darüber anstellen, unter welchen Voraussetzungen ein Widerruf wirksam sein könnte. Daher hält sie eine Befassung der Großen Beschwerdekammer für überflüssig.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that there is no opinion or decision of the Enlarged Board which is strictly binding on a Board of Appeal. A Board of Appeal would always be free to refer the question anew to the Enlarged Board. Question 1 that this Board has been asked to refer to the Enlarged Board concerning the binding nature of the remarks in point 5 of the opinion G 10/92 is answered by this Article 16.

5.2 This Board would thus be free to ask the second question relating to the circumstances under which an applicant may withdraw an existing approval given under Rule 51(4) EPC in order to file a divisional application. However, fully in line with Opinion G 10/92, in this Board's judgment, the withdrawal of consent to the text of the earlier application for the sole purpose of filing a divisional is not effective. That is the only question which arises in this case, and the Board will not speculate on conceivable situations, not arising in the present case, where withdrawal might be effective. In the Board's judgment therefore there is no need for any reference of any question to the Enlarged Board of Appeal.

#### Order

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

1. The request for referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The appeal is dismissed.

décision de la Grande Chambre qui ait un effet strictement contraignant pour une chambre de recours. Une chambre de recours sera toujours libre de soumettre à nouveau une question à la Grande Chambre. Cet article 16 répond donc à la question 1 que la présente Chambre avait été invitée à soumettre à la Grande Chambre de recours concernant le caractère contraignant des observations formulées au point 5 de l'avis G 10/92.

5.2 La Chambre serait dès lors libre de soumettre la deuxième question relative aux conditions dans lesquelles un demandeur peut revenir sur un accord qu'il a donné en vertu de la règle 51(4) CBE, afin de déposer une demande divisionnaire. Partageant pleinement l'avis G 10/92, la Chambre estime toutefois que le retrait de l'accord donné sur le texte de la demande initiale dans le seul but de déposer une demande divisionnaire n'est pas valable. C'est la seule question qui se pose en l'espèce, et la Chambre ne spéculera pas sur les situations envisageables, qui ne se présentent pas en l'occurrence, où le retrait de l'accord pourrait être valable. Par conséquent, la Chambre est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de soumettre quelque question que ce soit à la Grande Chambre de recours.

#### Dispositif

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

1. La requête en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 20. Oktober 1997  
T 460/95 – 3.5.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann  
G. Davies

Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
SOMAB S. A.

Einsprechender/Beschwerdegegner I:  
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdegegner  
II: Dr. JOHANNES HEIDENHAIN  
GmbH

Einsprechender/Beschwerdegegner  
III: Fanuc Ltd

Stichwort: Beschwerdeschrift/  
SOMAB

Artikel: 108, 110 (1), 122 EPÜ

Regel: 64 b), 65 EPÜ

Schlagwort: "Einlegung der  
Beschwerde – Beschwerde eingelegt  
(bejaht)" – "Beschwerdeschrift –  
zulässig (verneint)" – "res judicata"

*Leitsatz*

*Eine Beschwerdeschrift im Sinne der  
Regel 64 der Ausführungsordnung  
zum EPÜ ist unzulässig, wenn in ihr  
nicht ausdrücklich und eindeutig die  
feste Absicht erklärt wird, eine  
beschwerdefähige Entscheidung  
anzufechten.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 8. Juli 1992 wurde der  
Beschwerdeführerin auf der Grund-  
lage der internationalen Anmel-  
dung PCT/FR 88/00048 (Veröffentli-  
chungsnr. WO 88/05936) das  
europäische Patent Nr. 0 299 046  
(Anmeldung Nr. 88 901 423.9) erteilt  
(Patentblatt 92/28). Die Beschwerde-  
gegnerinnen I bis III legten unter  
Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ  
gegen das Patent als Ganzes Ein-  
spruch ein. In einer am 30. März 1995  
zur Post gegebenen Entscheidung  
der Einspruchsabteilung wurde das  
Patent widerrufen.

II. Am 30. Mai 1995 wurde einem  
Bankkonto des EPA unter Angabe der  
Anmeldenummer ein Betrag von  
7 270 FRF gutgeschrieben.

III. Am 2. Juni 1995 erhielt das EPA  
vom Vertreter der Beschwerdefüh-  
rerin eine Sendung, die ein Schreiben  
vom 30. Mai 1995, ein Formblatt für  
die Zahlung von Gebühren und

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.1  
dated 20 October 1997  
T 460/95 – 3.5.1  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg  
Members: R. R. K. Zimmermann  
G. Davies

Patent proprietor/Appellant:  
SOMAB S.A.

Opponent/Respondent I:  
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Opponent/Respondent II:  
Dr JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Opponent/Respondent III: Fanuc Ltd

Headword: Notice of appeal/SOMAB

Article: 108, 110(1), 122 EPC

Rule: 64(b), 65 EPC

Keyword: "Filing of an appeal –  
appeal filed (yes)" – "Notice of  
appeal – admissible (no)" – "Res  
judicata"

*Headnote*

*A notice of appeal within the mean-  
ing of Rule 64 of the Implementing  
Regulations to the EPC is inadmis-  
sible if it does not contain an explicit  
and unequivocal statement expres-  
sing the definite intention to contest  
an appealable decision.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 299 046  
(application No. 88 901 423.9) was  
granted on behalf of the appellant on  
8 July 1992 (Bulletin 92/28) on the  
basis of international application  
PCT/FR 88/00048 (publication No.  
WO 88/05936). Respondents I to III  
filed notice of opposition against the  
patent in its entirety, relying on the  
grounds of Article 100(a) EPC. In a  
decision of the opposition division,  
posted on 30 March 1995, the patent  
was revoked.

II. On 30 May 1995, a sum of  
FRF 7 270 was credited to an EPO  
bank account, with reference being  
made to the application number.

III. On 2 June 1995 the Office received  
a communication from the profes-  
sional representative acting for the  
appellant consisting of a letter dated  
30 May 1995, a form for the payment

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1,  
en date du 20 octobre 1997  
T 460/95 – 3.5.1  
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg  
Membres : R. R. K. Zimmermann  
G. Davies

Titulaire du brevet/requérant :  
SOMAB S.A.

Opposant/intimé I :  
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Opposant/intimé II :  
Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Opposant/intimé III : Fanuc Ltd

Référence : Acte de recours/SOMAB

Article : 108, 110(1), 122 CBE

Règle : 64b), 65 CBE

Mot-clé : "Formation du recours –  
recours formé (oui)" – "Acte de  
recours – recevable (non)" – "Res  
judicata"

*Sommaire*

*Un acte de recours au sens de la  
règle 64 du règlement d'exécution  
de la CBE qui ne contient pas une  
déclaration explicite et univoque  
d'une volonté ferme d'attaquer une  
décision susceptible de recours est  
irrecevable.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 299 046  
(demande n° 88 901 423.9) a été  
délivré au nom de la requérante le  
8 juillet 1992 (Bulletin 92/28) sur la  
base de la demande internationale  
PCT/FR 88/00048 (publication  
n° WO 88/05936). Les intimés I à III  
ont formé une opposition au brevet  
dans sa totalité, invoquant les motifs  
de l'article 100a) CBE. Dans une  
décision de la Division d'opposition,  
remise à la poste le 30 mars 1995, le  
brevet a été révoqué.

II. Le 30 mai 1995, un montant de  
7 270 FRF a été porté au crédit d'un  
compte bancaire de l'OEB avec  
indication du numéro de la demande.

III. Le 2 juin 1995, l'OEB recevait du  
mandataire de la requérante un envoi  
comportant une lettre datée du  
30 mai 1995, un bordereau de règle-  
ment de taxes et de frais (OEB formu-

Auslagen (EPA-Formblatt 1010) und einen Beleg für die Gebührenzahlung enthielt. In dem an die Direktion "Kassen- und Rechnungswesen" des EPA gerichteten Schreiben sind als Betreff die Nummer der europäischen Patentanmeldung, die Nummer des Patents, der Name des Inhabers, die Bezeichnung der Erfindung und ein Aktenzeichen angegeben. Das Schreiben lautet wie folgt:

"Zu der im Betreff genannten Patentanmeldung übersenden wir Ihnen als Anlage:

- ein Formblatt für die Zahlung der Beschwerdegebühr bezüglich der im Betreff genannten Anmeldung,
- einen Beleg für die Zahlung der Gebühr.

(Schlußformel)

NB: Bitte senden Sie die beigefügte Kopie dieses Schreibens als Empfangsbescheinigung an uns zurück (adressierter Umschlag liegt bei)."

Das Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen enthält den Namen und die Anschrift des Vertreters, die Anmeldenummer, die Angabe 011 Beschwerdegebühr, die Höhe der Zahlung und Angaben zur Zahlungsweise. Die Unterlagen sind datiert und unterschrieben.

Das EPA unterrichtete die Beteiligten, daß Beschwerde eingelegt wurde. Am 26. Juli 1995 beantragte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf "die mit unserem Schreiben vom 30. Mai 1995 eingelegte Beschwerde" eine Nachfrist von zwei Monaten für die Einreichung einer Beschwerdebegründung.

Am 23. August 1995 teilte das EPA der Beschwerdeführerin mit, daß sie die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt habe und daß die Beschwerde wahrscheinlich als unzulässig verworfen werde. Am 23. September 1995 reichte die Beschwerdeführerin die Beschwerdebegründung sowie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ) ein; zur Begründung führte sie aus, sie habe ein Telefonat mit der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern so verstanden, daß die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung auf Antrag verlängert werden könne. Am 5. Oktober 1995 unterrichtete das EPA die Beschwerdegegnerinnen, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vorliege. In der Zwischenentscheidung T 460/95 vom 16. Juli 1996 (im ABl. EPA nicht veröffentlicht) gab diese Kammer dem Wiedereinsetzungsantrag statt; die Entscheidungsformel lautet wie folgt:

of fees and costs (EPO Form 1010) and a receipt for the payment of the fee. The letter, which was addressed to the EPO's Treasury and Accounts Directorate, cites as references the number of the European patent application, the number of the patent, the name of the proprietor, the title of the invention and a reference number. The letter reads as follows:

"Please find enclosed the following documents relating to the aforementioned patent application:

- a form for the payment of the appeal fee relating to the aforementioned application;
- a receipt for the payment of the fee. (Subscription form)

NB Please return the enclosed copy of this letter as acknowledgment of receipt (an addressed envelope is enclosed)."

The form for the payment of fees and costs contained the name and address of the professional representative, the application number, the designation 011 Fee for appeal, the amount paid and details of the method of payment. The documents were dated and signed.

The Office informed the parties concerned that an appeal had been filed. On 26 July 1995 the appellant, referring to the "appeal we filed with our letter of 30 May 1995", requested a two-month period of grace within which to file a statement setting out the grounds of appeal.

Subsequently, on 23 August 1995, the Office informed the appellant that it had failed to observe the time limit for filing the statement of grounds and pointed out that the appeal would probably be rejected as inadmissible. On 23 September 1995 the appellant filed the statement of grounds and submitted a request to have its rights re-established (Article 122 EPC). In doing so, the appellant pointed out that following a telephone conversation with the registrar of the boards of appeal, it had understood that the time limit for filing the statement of grounds would be extended on request. On 5 October 1995 the Office informed the respondents that a request for re-establishment of rights had been filed. In interlocutory decision T 460/95 of 16 July 1996 (not published in the OJ EPO), the present board allowed the request for re-establishment of rights. The order contained in the decision reads as follows:

laire 1010) et un récépissé de paiement de la taxe. La lettre, adressée au bureau "Caisse et comptabilité" de l'OEB, cite en référence le numéro de la demande de brevet européen, le numéro du brevet, le nom du titulaire, le titre de l'invention et un numéro de référence. Le texte de la lettre est le suivant :

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint concernant la demande de brevet de référence :

- un bordereau de règlement de la taxe de recours concernant la demande de référence,
- un récépissé de paiement de la taxe.

(formule de souscription)

N.B. Merci de nous retourner la copie ci-jointe de la présente comme accusé de réception (ci-joint enveloppe avec adresse).

Le bordereau de règlement de taxes et de frais contient le nom et l'adresse du mandataire, le numéro de la demande, l'indication 011 taxe de recours, le montant du paiement et des indications concernant le mode de paiement. Les documents sont datés et signés.

L'OEB a informé les parties de la formation d'un recours. Le 26 juillet 1995, la requérante, se référant "au recours que nous avons formé par notre lettre du 30 mai 1995", a sollicité un délai supplémentaire de deux mois pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.

Par la suite, le 23 août 1995 l'OEB a informé la requérante d'une inobservation du délai pour déposer les motifs du recours, indiquant que le recours serait probablement rejeté comme irrecevable. Le 23 septembre 1995, la requérante a déposé les motifs du recours, ainsi qu'une requête en restitutio in integrum (article 122 CBE) faisant valoir qu'à la suite d'une conversation téléphonique avec le greffier des chambres de recours elle avait compris que le délai pour présenter les motifs de recours serait prorogeable sur requête. Le 5 octobre 1995, les intimées ont été informées de l'existence d'une requête en restitutio in integrum par l'OEB. Dans la décision intermédiaire T 460/95 du 16 juillet 1996 (non publiée au JO OEB), la présente Chambre a fait droit à cette demande en restitutio in integrum ; décision dont le dispositif s'énonce comme suit :

1. Die Beschwerdeführerin wird in den vorigen Stand wiedereingesetzt.  
2. Die Beschwerdebegründung gilt als rechtzeitig eingereicht.

IV. Anschließend erhoben die Beschwerdegegnerinnen II und III Einwände gegen die Zwischenentscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag; sie machten geltend, die Wiedereinsetzung sei nicht gerechtfertigt. Ferner entspreche die Beschwerdeschrift nicht den Formerfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens, so daß die Beschwerde nicht zulässig sei.

In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wies die Kammer darauf hin, daß die Zwischenentscheidung *res judicata* sei und daß dies auch für alle Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde gelten könne; insoweit könne es der Kammer verwehrt sein, Zulässigkeitsfragen erneut zu prüfen.

V. In der mündlichen Verhandlung am 20. Oktober 1997 beantragten die Beschwerdegegnerinnen II und III, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Die Beschwerdegegnerin II vertrat die Auffassung, daß die Beschwerdeschrift unzulässig sei, weil sie nicht den Formerfordernissen der Regel 64 b) EPÜ entspreche, und verwies dazu auf mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern, insbesondere auf J 16/94 (ABI. EPA 1997, 331), J 19/90 (vom 30. April 1992, im ABI. EPA nicht veröffentlicht), T 371/92 (ABI. EPA 1995, 324), T 167/93 (ABI. EPA 1997, 229) und T 843/91 (ABI. EPA 1994, 832). Zu der Frage, inwieweit die Zwischenentscheidung *res judicata* sei, führte die Beschwerdegegnerin aus, daß ausschließlich über die Einhaltung der Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ entschieden worden sei und es diese Entscheidung der Kammer folglich nicht verwehrt zu prüfen, ob die Beschwerdeschrift der Regel 64 b) EPÜ genüge. Im übrigen würden die Einsprechenden II und III ihre früheren Einwände gegen die Zwischenentscheidung nicht mehr aufrechterhalten.

VI. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie habe definitiv beabsichtigt, mit ihrem Schreiben vom 30. Mai 1995 Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung einzulegen. In Anbetracht der von ihr ergriffenen Maßnahmen habe an dieser Absicht auch kein Zweifel bestehen können, denn sie habe bei der Entrichtung der Beschwerdegebühr klar den Zahlungszweck angegeben: Sie habe die Nummer des Patents genannt und als Gegen-

1. The rights of the appellant are re-established.  
2. The statement of grounds is considered filed in due time.

IV. Subsequently, respondents II and III raised objections to the interlocutory decision relating to the request for re-establishment of rights, stating that the decision was not justified. Moreover, they alleged that the notice of appeal did not comply with the formal requirements of the European Patent Convention and stated that the present appeal was therefore inadmissible.

In a communication issued in accordance with Article 11(2) of the Rules of procedure of the boards of appeal, the board stated that since the interlocutory decision had the force of *res judicata* it could override all the requirements concerning the admissibility of the appeal. Thus, the board would be prevented from re-examining any matter concerning the admissibility of the appeal.

V. During the oral proceedings, held on 20 October 1997, respondents II and III requested that the appeal be rejected as inadmissible. In particular, respondent II argued that the notice of appeal was inadmissible because it did not comply with the formal conditions of Rule 64(b) EPC. In support of its argument, the respondent referred to several decisions of the boards of appeal, in particular J 16/94 (OJ EPO 1997, 331), J 19/90 (of 30 April 1992, not published in the OJ EPO), T 371/92 (OJ EPO 1995, 324), T 167/93 (OJ EPO 1997, 229), T 843/91 (OJ EPO 1994, 832). Regarding the extent to which the interlocutory decision could be considered *res judicata*, the respondent maintained that the interlocutory decision only related to the time limit set out in Article 108, third sentence, EPC, and that the decision therefore did not prevent the board from examining whether the notice of appeal complied with the requirements of Rule 64(b) EPC. Moreover, the objections previously raised by respondents II and III to the interlocutory decision were no longer maintained.

VI. The respondent pointed out that, in its letter of 30 May 1995, it had expressed a definite intention to file an appeal against the decision of the opposition division. It argued that in view of the steps it had taken, its intention could not be in doubt: when it had paid the appeal fee it had clearly indicated the aim of the payment, mentioning the patent number and stating that the purpose of the payment was the appeal fee. As the contested decision simply

1. La requérante est rétablie dans ses droits.  
2. Le mémoire du recours est réputé déposé en temps utile.

IV. Par la suite, les intimées II et III ont soulevé des objections contre la décision intermédiaire au sujet de la requête en *restitutio in integrum*, faisant valoir que la décision n'était pas justifiée. En outre, elles ont allégué que l'acte de recours n'était pas conforme aux exigences formelles de la Convention sur le brevet européen et que dès lors le présent recours n'était pas recevable.

Dans une notification, établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a fait savoir que la décision intermédiaire ayant l'autorité de la chose jugée, cela pourrait prévaloir sur toutes les exigences de recevabilité du recours, empêchant dans cette mesure la Chambre de réexaminer toute question de recevabilité.

V. Lors de la procédure orale, tenue le 20 octobre 1997, les intimées II et III ont demandé le rejet du recours pour irrecevabilité. En particulier, l'intimée II a exposé son avis selon lequel l'acte de recours est irrecevable puisqu'il n'est pas conforme aux conditions formelles de la règle 64b) CBE, invoquant à l'appui plusieurs décisions des chambres de recours, en particulier J 16/94 (JO OEB 1997, 331), J 19/90 (du 30 avril 1992, non publiée au JO OEB), T 371/92 (JO OEB 1995, 324), T 167/93 (JO OEB 1997, 229), T 843/91 (JO OEB 1994, 832). Concernant l'étendue de la chose jugée dans la décision intermédiaire, toujours selon l'intimée, il y était statué uniquement sur le délai de l'article 108, troisième phrase, CBE, et par conséquent cette décision n'empêchait pas la Chambre d'examiner la conformité de l'acte de recours avec les exigences de la règle 64b) CBE. Par ailleurs, les objections antérieures des intimées II et III contre la décision intermédiaire ne sont plus maintenues.

VI. La requérante a fait valoir qu'elle avait eu l'intention définitive de former un recours contre la décision de la Division d'opposition par sa lettre du 30 mai 1995. Et de poursuivre qu'eu égard aux mesures prises par elle, il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté sur cette intention puisqu'elle avait acquitté la taxe de recours en identifiant clairement le but du paiement, à savoir le numéro du brevet et l'objet du paiement comme taxe de recours. Comme la décision attaquée

stand der Zahlung "Beschwerdegebühr" vermerkt. Da die angefochtene Entscheidung einzig und allein den Widerruf des Patents betreffe, sei klar gewesen, daß die Entscheidung in vollem Umfang aufgehoben werden solle. Somit seien alle Formerfordernisse einer Beschwerdeschrift wenn nicht explizit, so doch schlüssig erfüllt worden.

VII. In der mündlichen Verhandlung wurden folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten, die Beschwerde nach Regel 65 EPÜ als unzulässig zu verwerfen. Hilfsweise beantragten sie, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen:

a) Stellt ein Begleitschreiben zu einem Gebührenzahlungsformular und einer Empfangsbestätigung für die Beschwerdegebühr eine wirkungsvolle Einlegung einer Beschwerde gemäß Artikel 108 und Regel 64 EPÜ dar?

b) Hat eine Beschwerdekammer nach Wiedereinsetzung des Patentinhabers in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung die Möglichkeit, die Einhaltung der Frist zur Einlegung der Beschwerde unabhängig von der gewährten Wiedereinsetzung zu überprüfen, oder ist durch die gewährte Einsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung automatisch auch die Frage der Einhaltung der Frist zur Einlegung der Beschwerde eine res judicata und als erfüllt anzusehen unabhängig von dem tatsächlichen Sachverhalt?

c) Entspricht es dem allgemein gültigen Prinzip des Vertrauensschutzes, wenn nach einem Rechtsverlust Wiedereinsetzung aufgrund dieses Prinzips gewährt wird und der Rechtsverlust eingetreten ist aufgrund falschen Verstehens wegen Sprachschwierigkeiten eines zugelassenen Vertreters bei einer vom EPA gegebenen richtigen telefonischen Auskunft zur Fristverlängerung für die Einreichung einer Beschwerdebegründung?

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde kann nur dann sachlich geprüft werden, wenn sie zulässig ist (Art. 110 (1) EPÜ). Die

related to the revocation of the patent, it was clear that the decision should be set aside in its entirety. Thus all the formal conditions for filing a notice of appeal had been fulfilled, if not explicitly at least in a conclusive manner.

VII. The following requests were filed during the oral proceedings:

The appellant (patent proprietor) requested that the contested decision be set aside and that the patent be maintained as granted.

The respondents (opponents) requested that the appeal be rejected as inadmissible in accordance with Rule 65 EPC. In an auxiliary request, the respondents asked that the following questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

(a) Does a letter accompanying a form for the payment of fees and a receipt for the payment of the appeal fee constitute a valid notice of appeal within the meaning of Article 108 and Rule 64 EPC?

(b) After the patent proprietor has had his rights re-established with regard to the time limit for filing the statement of grounds for appeal, can a board of appeal verify whether the appeal period has been observed irrespective of the grant of re-establishment of rights, or is the question of the observance of the appeal period automatically regarded as res judicata and considered to be resolved because of the grant of re-establishment of rights with regard to the time limit for filing the statement of grounds for appeal, irrespective of the facts of the case?

(c) Is it consistent with the generally accepted principle of the protection of legitimate expectations that re-establishment of rights be granted, after the loss of rights, on the basis of this principle, where the loss of rights is due to a misinterpretation – caused by linguistic problems encountered by a professional representative – of a precise piece of information provided over the telephone by the Office in respect of the extension of the time limit for filing a statement of grounds?

#### Reasons for the decision

1. The substantive examination of the appeal is only possible in so far as the appeal is admissible (Article

concernait simplement la révocation du brevet, la mesure dans laquelle la décision devait être annulée était évidemment l'annulation de la décision dans sa totalité. Ainsi, toutes les conditions formelles d'un acte de recours étaient-elles remplies sinon explicitement du moins d'une façon concluante.

VII. Les requêtes suivantes sont présentées à l'occasion de la procédure orale :

La requérante (titulaire du brevet) demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré.

Les intimées (opposantes) demandent le rejet du recours pour irrecevabilité en vertu de la règle 65 CBE. A titre de requête subsidiaire, la saisine de la Grande Chambre est demandée afin qu'il lui soit soumis les questions suivantes :

a) Une lettre accompagnant un formulaire de paiement des taxes et un récépissé de la taxe de recours constitue-t-elle un recours valablement formé au sens de l'article 108 et de la règle 64 CBE ?

b) Une chambre de recours peut-elle vérifier, après que le titulaire du brevet a été rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, si le délai de recours a été respecté indépendamment de la restitutio in integrum qui a été accordée, ou bien la question du respect du délai de recours, est-elle automatiquement revêtue de la chose jugée et considérée comme résolue en raison de la restitutio in integrum qui a été accordée quant au délai de dépôt du mémoire de recours, indépendamment des faits de l'espèce ?

c) Est-il conforme au principe généralement admis de la protection de la confiance légitime qu'une restitutio in integrum soit accordée, après la perte d'un droit, sur la base de ce principe, lorsque la perte de droit résulte d'une mauvaise compréhension, due aux problèmes linguistiques rencontrés par un mandataire agréé, d'un renseignement exact fourni au téléphone par l'OEB au sujet de la prorogation du délai de dépôt d'un mémoire exposant les motifs du recours ?

#### Motifs de la décision

1. L'examen du recours quant au fond n'est possible que dans la mesure où le recours est recevable (article



Beschwerdegegnerinnen II und III bezweifeln aber, daß die Beschwerde dem Artikel 108 Satz 1 EPÜ und der Regel 64 b) EPÜ entspricht. Im vorliegenden Fall hat die Kammer bereits die Zwischenentscheidung T 460/95 vom 16. Juli 1996 (im ABl. EPA nicht veröffentlicht) erlassen, was die Frage aufwirft, ob die Zulässigkeit der Beschwerde noch geprüft werden kann.

## 2. Res judicata

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. T 79/89, ABl. EPA 1992, 283; T 843/91, ABl. EPA 1994, 832; T 167/93, ABl. EPA 1997, 229; J 3/95, ABl. EPA 1996, 169) gilt nämlich der Grundsatz der res judicata auch im Rahmen des Übereinkommens, und zwar im wesentlichen für die Entscheidungsformel und die Entscheidungsgründe.

Aus dem Grundsatz, wonach das Gericht nicht mehr zuständig ist, sobald das Urteil verkündet worden ist (J 3/95), der auch für die verwaltungsgerichtlichen Verfahren vor dem EPA gilt, sowie aus den Bestimmungen des Übereinkommens über die Beschwerdewege ergibt sich, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern endgültig sind; eine Ausnahme bildet die in Regel 89 EPÜ vorgesehene Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen, worunter jedoch nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten fallen.

Die Beschwerdeführerin war durch die Zwischenentscheidung dieser Kammer nach Artikel 122 EPÜ in die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ für die Einreichung der Beschwerdebegründung wiedereingesetzt worden, was rechtlich zur Folge hatte, daß letztere als rechtzeitig eingereicht galt. Diese Fiktion der rechtzeitigen Einreichung der Begründung ist somit endgültig geworden.

Auf die Frage, ob die Beschwertschrift der Regel 64 b) EPÜ entspricht, war jedoch weder in den Gründen noch in der Entscheidungsformel der Zwischenentscheidung eingegangen worden. Danach war die Zulässigkeit der Beschwertschrift nicht in Frage gestellt worden. Die Kammer hatte die Beschwertschrift zwar nicht als offensichtlich unzulässig betrachtet, sich aber auch nicht zu ihrer Zulässigkeit geäußert. Deshalb erstreckt sich die res judicata der Zwischenentscheidung nicht auf

110(1) EPC). The question whether the appeal complies with the requirements of Article 108, first sentence, EPC and Rule 64(b) EPC has in fact been cast in doubt by respondents II and III. However, in the present case, the board has already taken interlocutory decision T 460/95 of 16 July 1996 (not published in the OJ EPO). The question therefore arises as to whether the admissibility of the appeal has still to be determined.

## 2. Res judicata

In fact, in accordance with the case law of the boards of appeal (see T 79/89, OJ EPO 1992, 283; T 843/91, OJ EPO 1994, 832; T 167/93, OJ EPO 1997, 229; J 3/95, OJ EPO 1996, 169), the principle of res judicata is considered applicable within the scope of the Convention and essentially covers the order and the reasons for the decision.

In keeping with the principle of removing a case from a judge (J 3/95), which is also applicable to the judicial procedures of the EPO, and in accordance with the provisions of the Convention relating to means of redress, the decisions of the boards of appeal are final, except for the possibility offered by Rule 89 EPC which provides for the correction of errors in decisions – but only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes.

However, as a result of the interlocutory decision of the present board, the appellant was granted re-establishment of rights (Article 122 EPC) with regard to the time limit defined in Article 108, third sentence, EPC for filing the statement of grounds, with the legal consequence that the appeal was deemed to have been filed in due time. Hence, this deemed filing of the statement of grounds in due time became final.

Nevertheless, the question whether the notice of appeal complies with the requirements of Rule 64(b) was not addressed in the statement of grounds nor in the order part of the interlocutory decision. At this stage, the admissibility of the notice of appeal had not been cast in doubt. The board had not deemed it to be manifestly inadmissible but had not come to a decision on its admissibility. For this reason, the force of res judicata which applies to the interlocutory decision does not relate to the

110(1) CBE). La question de savoir si le recours répond aux exigences de l'article 108, première phrase, CBE et de la règle 64b) CBE est en fait mise en doute par les intimées II et III. Or, dans le cas présent, la Chambre a déjà rendu la décision intermédiaire T 460/95 du 16 juillet 1996 (non publiée au JO OEB), ce qui soulève la question de savoir si la recevabilité du recours est encore ouverte.

## 2. Res Judicata

En effet, suivant la jurisprudence des chambres de recours (cf. T 79/89, JO OEB 1992, 283 ; T 843/91, JO OEB 1994, 832 ; T 167/93, JO OEB 1997, 229 ; J 3/95, JO OEB 1996, 169), le principe de l'autorité de la chose jugée est tenu pour applicable dans le cadre de la convention et couvre essentiellement le dispositif et les motifs de la décision.

Il résulte du principe du dessaisissement du juge (J 3/95), également applicable dans les procédures judiciaires de l'OEB, ainsi que des dispositions de la Convention relatives aux voies de recours que les décisions des chambres de recours sont définitives, à l'exception de la possibilité offerte par la règle 89 CBE qui prévoit la rectification des erreurs dans les décisions mais limitée à la correction des fautes d'expression, de transcription et des erreurs manifestes dans une décision.

Or, la requérante avait bénéficié, grâce à cette décision intermédiaire émanant de la présente Chambre, d'une restitutio in integrum (article 122 CBE) qui la rétablissait dans ses droits relatifs au délai de l'article 108, troisième phrase, CBE pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, avec la conséquence juridique que ce dernier fut réputé déposé en temps utile. Donc, cette fiction d'un dépôt du mémoire en temps utile est devenue définitive.

Toutefois, la question de savoir si l'acte de recours répond aux exigences de la règle 64b) ne fut ni l'objet des motifs, ni du dispositif de la décision intermédiaire. A ce stade, la recevabilité de l'acte de recours n'avait pas été mise en cause. La Chambre ne l'avait pas considéré comme manifestement irrecevable, mais ne s'était pas prononcé sur sa recevabilité. C'est pourquoi la chose jugée de la décision intermédiaire ne s'étend pas à la recevabilité de l'acte de recours lui-même. Ainsi,

die Zulässigkeit der Beschwerdeschrift selbst. Somit kann und muß die Kammer prüfen, ob die Beschwerdeschrift formal zulässig ist.

3. Voraussetzungen, unter denen eine Beschwerde als eingelegt gilt

In Artikel 108 EPÜ ist festgelegt, innerhalb welcher Frist und in welcher Form eine Beschwerde einzulegen ist: Sie ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen und gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde ferner schriftlich zu begründen. Außerdem bestimmt Regel 64 EPÜ, daß die Beschwerdeschrift – denn nach Artikel 108 EPÜ ist die Beschwerde "schriftlich" einzulegen – folgendes enthalten muß:

a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers und

b) einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

4. Existenz einer Beschwerde im vorliegenden Fall

Die angefochtene Entscheidung wurde am 30. März 1995 zur Post gegeben und der Beschwerdeführerin gemäß Regel 78 (1) EPÜ durch eingeschriebenen Brief zugestellt. Entsprechend den Regeln 78 (3) und 85 (1) EPÜ lief die Zweimonatsfrist nach Artikel 108 Sätze 1 und 2 EPÜ somit am 9. Juni 1995 ab. Bezogen auf diesen Stichtag wurde die Beschwerdegebühr rechtzeitig entrichtet. In dieser Zeitspanne hatte das Amt auch das an die Direktion "Kassen- und Rechnungswesen" des EPA gerichtete Schreiben erhalten. Aus dem anschließenden Schriftwechsel und den in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärungen geht hervor, daß die Beschwerdeführerin dieses Schreiben als die eigentliche Beschwerdeschrift betrachtet.

Das genannte Schreiben betrifft aber seinem Inhalt nach ausschließlich die Entrichtung der Beschwerdegebühr und sieht lediglich wie ein Begleitschreiben aus. Außer dem Hinweis "Beschwerdegebühr bezüglich der im Betreff genannten Anmeldung" enthält das Schreiben keinerlei Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang angibt, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt

admissibility of the notice of appeal itself. Thus, the board has the authority and indeed the duty to examine the formal admissibility of the notice of appeal.

3. Conditions which must be fulfilled if an appeal is to be deemed to have been filed

Article 108 EPC stipulates the time limit within which notice of appeal must be filed and the form in which it must be filed. It must be filed in writing within two months of the date of notification of the decision appealed from; it is not deemed to have been filed until after the fee for appeal has been filed. Within four months of the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed. Moreover, Rule 64 EPC provides that the written notice of appeal, as referred to in Article 108, must include:

(a) the name and address of the appellant, and

(b) a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

4. Existence of an appeal in this particular case

The contested decision was posted on 30 March 1995 and was notified to the appellant by registered letter in accordance with Rule 78(1) EPC. Hence, taking into account Rules 78(3) and 85(1) EPC, the time limit of two months stipulated in Article 108, first and second sentences, EPC expired on 9 June 1995. In view of this date, the appeal fee was paid in due time. The Office also received the letter addressed to the Treasury and Accounts Directorate of the EPO within this period. It emerges from the subsequent correspondence and the statements made during the oral proceedings that the appellant considered this letter to be the actual notice of appeal.

However, the content of the aforementioned letter relates only to the payment of the appeal fee and the letter gives the impression of being merely an accompanying letter. Apart from mentioning the "appeal fee relating to the aforementioned application", the letter does not contain any request identifying the contested decision and indicating the extent to which the amendment or

la Chambre a le pouvoir et même l'obligation d'examiner la recevabilité formelle de l'acte de recours.

3. Conditions pour qu'un recours soit considéré comme formé

L'article 108 CBE prévoit le délai dans lequel un recours doit être formé et la forme de ce recours. Il doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision ; il n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé aussi par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision. Par ailleurs, la règle 64 CBE dispose que l'acte de recours, qui correspond à l'"écrit" visé à l'article 108, doit comporter :

a) le nom et l'adresse du requérant, et

b) une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

4. Existence d'un recours en l'espèce

La décision contestée a été remise à la poste le 30 mars 1995 et signifiée à la requérante par lettre recommandée conformément à la règle 78(1) CBE. Ainsi, en tenant compte des règles 78(3) et 85(1) CBE, le délai de 2 mois imposé par l'article 108, première et deuxième phrases, CBE a expiré le 9 juin 1995. Eu égard à cette date, le paiement de la taxe de recours a été effectué en temps utile. Aussi dans ce laps de temps, l'Office avait reçu la lettre adressée au "bureau Caisse et comptabilité" de l'OEB. Il résulte de la correspondance qui s'en est suivi et des déclarations faites pendant la procédure orale que la requérante considère cette lettre comme étant le véritable acte de recours.

Or, le contenu de ladite lettre porte exclusivement sur le paiement de la taxe de recours, et elle n'a l'air que d'une lettre d'accompagnement. A part la mention "taxe de recours concernant la demande de référence", la lettre ne contient aucune requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée (cf. la règle

wird (vgl. R. 64 b) EPÜ). Es wird auch nicht ausdrücklich die feste Absicht erklärt, eine bestimmte Entscheidung anzufechten. Somit stellen sich zwei Fragen: Ist im vorliegenden Fall tatsächlich Beschwerde eingelegt worden, und – wenn ja – entspricht die Beschwerdeschrift der Regel 64 EPÜ?

Im Übereinkommen wird nicht ausdrücklich definiert, welche wesentlichen Elemente eine wirksam eingelegte Beschwerde kennzeichnen; es besagt lediglich, daß sie schriftlich einzulegen ist und erst dann als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist (Art. 108 Satz 2 EPÜ). Ferner müssen nach Regel 65 EPÜ alle Anforderungen der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ erfüllt sein, damit eine Beschwerde zulässig ist. Daher wird in diesen Artikeln und Regeln davon ausgegangen, daß eine Beschwerde vorliegt. Wäre folglich eine der Anforderungen der Regel 65 EPÜ nicht erfüllt, so könnte dies nur zur Folge haben, daß die Beschwerde unzulässig ist, nicht aber, daß keine Beschwerde vorliegt; eine Ausnahme bildet die Fiktion des Artikels 108 Satz 2 EPÜ, die hier aber nicht zutrifft.

Der Unterschied zwischen Unzulässigkeit und Nichtvorliegen einer Beschwerde ist natürlich nicht nur theoretischer Natur, sondern hat rechtliche Folgen. So tritt insbesondere die aufschiebende Wirkung nur ein, wenn eine Beschwerde vorliegt, und die Verpflichtung zur Entscheidung nach Artikel 111 EPÜ kommt erst dann zum Tragen, wenn die Kammer befaßt wird, was voraussetzt, daß eine Beschwerde vorliegt. Läge keine Beschwerde vor, so würde die Beschwerdegebühr – anders als im Fall einer unzulässigen Beschwerde – automatisch zurückgezahlt. Der Unterschied zwischen einer unzulässigen Beschwerde und einer Handlung, die keine Beschwerde ist, war bereits Gegenstand mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern. In den Entscheidungen J 19/90 vom 30. April 1992, Nr. 2.1 ff. der Entscheidungsgründe (im ABI. EPA nicht veröffentlicht), T 371/92, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe (ABI. EPA 1995, 324) und J 16/94, Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe (ABI. EPA 1997, 331) stellten die Kammern fest, daß die Entrichtung der Beschwerdegebühr allein keine rechtswirksame Einlegung einer Beschwerde darstelle, und zwar im wesentlichen deshalb, weil die Absicht, eine bestimmte Entscheidung mit der Beschwerde anzufechten, nicht ausdrücklich und eindeutig erklärt worden sei.

cancellation of the decision is requested (see Rule 64(b) EPC). Nor does it explicitly indicate any firm intention to contest a given decision. Two questions must therefore be asked: has an appeal been filed in the present case and, if so, does the notice of appeal comply with the requirements of Rule 64 EPC?

The Convention does not expressly define the essential elements characterising an appeal which has been validly filed. It merely states that the appeal must be filed in writing and is not deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid (Article 108, second sentence, EPC). Furthermore, Rule 65 EPC indicates that all the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC must be fulfilled if the appeal is to be deemed admissible. Thus, these articles and rules assume the prior existence of an appeal. As a result, if one of the conditions laid down in Rule 65 were not to be fulfilled, the appeal would automatically be deemed inadmissible. It would not, however, be considered non-existent except for the legal fiction under Article 108, second sentence, EPC which does not concern the present case.

It is clear that the distinction between the inadmissibility and the non-existence of an appeal is not only theoretical in nature but also has legal consequences. In particular, an appeal only acquires suspensive effect in so far as an appeal exists. Moreover, a board of appeal is only required to decide on an appeal, as stipulated in Article 111 EPC, if an appeal has been referred to it, which therefore implies that an appeal exists. Where an appeal does not exist, the appeal fee is reimbursed automatically, which does not occur when an appeal is deemed inadmissible. The distinction between an appeal which is inadmissible and an action which does not constitute an appeal has already been the subject of several decisions of the boards of appeal. In decisions J 19/90 of 30 April 1992, points 2.1 ff of the reasons (not published in the OJ EPO), T 371/92, point 3.5 of the reasons (OJ EPO 1995, 324) and J 16/94, points 3 and 4 of the reasons (OJ EPO 1997, 331), the boards of appeal noted that the payment of the appeal fee did not in itself constitute the valid filing of an appeal. One of the main reasons for this was that no explicit and unequivocal statement had been made of the intention to contest a given decision by appealing against it.

64b) CBE). Elle ne comporte pas non plus d'indication explicite d'une volonté ferme d'attaquer une décision donnée. Dès lors, deux questions se posent : est-ce qu'un recours a été formé en l'espèce, et si oui est-ce que l'acte de recours est conforme aux exigences de la règle 64 CBE.

La convention ne définit pas expressément les éléments essentiels caractérisant un recours valablement formé sauf qu'elle mentionne qu'il doit être formé par écrit et qu'il n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours (article 108, deuxième phrase, CBE). En outre, la règle 65 CBE traite de la satisfaction de toutes les exigences des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE comme conditions de la recevabilité du recours. Aussi, ces articles et règles supposent-ils l'existence préalable d'un recours. Par conséquent, si l'une des conditions posées à la règle 65 venait à faire défaut cela ne pourrait qu'entraîner l'irrecevabilité, mais pas l'inexistence du recours, exception faite de la fiction de l'article 108, deuxième phrase, CBE qui ne concerne pas le cas présent.

Evidemment, la distinction entre l'irrecevabilité et l'inexistence d'un recours n'est pas purement théorique mais entraîne des conséquences sur le plan juridique. En particulier, l'effet suspensif ne s'applique qu'autant qu'il existe un recours et l'obligation de prendre une décision en vertu de l'article 111 CBE ne joue que si la Chambre est saisie, ce qui suppose donc aussi l'existence d'un recours. Dans le cas d'un recours inexistant, la taxe de recours serait remboursée automatiquement, contrairement au cas d'irrecevabilité d'un recours. La distinction entre un recours irrecevable et une action qui n'est pas un recours a déjà été l'objet de plusieurs décisions des chambres de recours. Dans les décisions J 19/90 du 30 avril 1992, points 2.1 et suivants des motifs (non publiée au JO OEB), T 371/92, point 3.5 des motifs (JO OEB 1995, 324) et J 16/94, points 3 et 4 des motifs (JO OEB 1997, 331), les chambres ont constaté que le seul paiement d'une taxe de recours ne constitue pas une formation valable d'un recours. Une raison essentielle était que la volonté d'attaquer une décision déterminée par la voie de l'appel n'avait pas été exprimée de façon explicite et univoque.

In den Entscheidungen J 19/90 und T 371/92 hatten die Anmelderrinnen lediglich die Beschwerdegebühr unter Verwendung des EPA-Formblatts 1010 entrichtet, auf dem als Zahlungszweck eine "Beschwerdegebühr" angegeben war. Eine Beschwerdeschrift im Sinne der Regel 64 EPÜ war nicht eingereicht worden. Die Kammern schlossen daraus, daß keine Beschwerde eingelegt worden sei, und ordneten die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an. In der Sache J 16/94 war zwar eine Beschwerdeschrift rechtzeitig eingereicht worden, aber die Beschwerde war in Form eines Hilfsantrags und somit bedingt eingelegt worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, eine Beschwerde, in der nicht die feste Absicht erklärt werde, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten, entspreche nicht Artikel 108 Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ und sei damit unzulässig. Außerdem lehnte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ab. In einer Reihe von Entscheidungen (vgl. zum Beispiel T 925/91, ABI. EPA 1995, 469) ging es um Beschwerdeschriften, die mit verschiedenen Formmängeln behaftet waren; die erklärte Absicht, Beschwerde einzulegen, stand in diesen Fällen nicht in Frage.

Diese Kammer stimmt dem Grundsatz zu, daß nur dann eine wirksam eingelegte Beschwerde vorliegt, wenn die Absicht geäußert wurde, Beschwerde einzulegen. Eine solche Absichtserklärung gilt nämlich allgemein als Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Rechtshandlung. Dennoch ist keine der vorstehend genannten Entscheidungen auf den vorliegenden Fall unmittelbar anwendbar. Die (bereits genannten) Entscheidungen J 19/90 und T 371/92 unterscheiden sich von dem hier vorliegenden Fall insofern, als dort nur das Zahlungsformblatt, aber kein Schreiben vorlag. Was die übrigen erwähnten Entscheidungen angeht, so betrafen sie Fälle, in denen die Beschwerde zwar eindeutig eingelegt worden war, aber mit einer Bedingung verknüpft oder mit anderen Formfehlern behaftet war.

Im vorliegenden Fall erklärte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, sie habe ihr Schreiben in der Absicht abgefaßt, gegen die Entscheidung über den Widerruf ihres Patents Beschwerde einzulegen. Diese Beschwerdeschrift sei ohne jeden Zweifel rechtsgültig, und es hätte auf der Hand liegen müssen, daß mit der Beschwerde die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang bezweckt werde. Diese Aussage der Beschwerdeführerin wurde von keiner der Beschwer-

In decisions J 19/90 and T 371/92, the applicants simply paid the appeal fee using EPO Form 1010 in which it was stated that the purpose of the payment was a "fee for appeal". A notice of appeal as defined in Rule 64 EPC had not been filed. The boards therefore concluded that an appeal had not been filed and directed that the appeal fee be reimbursed. In case J 16/94, a notice of appeal had been filed in due time but the appeal had been introduced in the form of an auxiliary request and thus conditionally. The Board took the view that a notice of appeal which does not express the definite intention to contest an appealable decision therefore does not comply with Article 108, first sentence, and Rule 64(b) EPC and will result in the appeal being deemed inadmissible. Moreover, the Board refused to reimburse the appeal fee. In a number of decisions (see for example T 925/91, OJ EPO 1995, 469) it was necessary to examine notices of appeal which contained various formal deficiencies. In these cases, however, the statement of the intention to file an appeal had not even been called into question.

The present board accepts the principle that an appeal can only be considered validly filed if it includes a statement of the intention to file an appeal. In fact, such a statement is generally considered to be one of the conditions determining the validity of legal actions. Nevertheless, none of the decisions mentioned above applies directly to the present case. The above-mentioned decisions J 19/90 and T 371/92 differ from the present case in that only a form for the payment of the fee was submitted and not a letter. The other decisions mentioned above related to cases where an appeal had clearly been filed but was subject to certain conditions or was affected by other formal deficiencies.

In the present case, the appellant stated during the oral proceedings that its letter had been written with the intention of filing an appeal against the decision revoking its patent. According to the appellant, there was no doubt that the notice of appeal was valid and it ought to have been clear that the purpose of the appeal was to achieve the revocation of the decision in its entirety. None of the respondents had contested this evidence given by the appellant. As a result the board finds that the appel-

Dans les décisions J 19/90 et T 371/92, les demandesses ont acquitté seulement la taxe de recours en se servant du formulaire 1010 de l'OEB sur lequel l'objet du paiement était indiqué comme étant une "taxe de recours". Aucun acte de recours tel que défini dans la règle 64 CBE n'avait été déposé. Les chambres en ont conclu qu'un recours n'avait pas été formé et ont ordonné le remboursement de la taxe de recours. Dans l'affaire J 16/94, un acte de recours avait été déposé en temps voulu, mais le recours avait été introduit sous la forme d'une requête subsidiaire, et donc sous réserve. La Chambre a estimé qu'un recours dès lors qu'il n'exprime pas la volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de recours, n'est pas conforme à l'article 108, première phrase, et la règle 64b) CBE, et entraîne l'irrecevabilité du recours. De plus, elle a refusé le remboursement de la taxe de recours. Dans un certain nombre de décisions (cf. par exemple T 925/91, JO 1995, 469), il y a eu lieu d'examiner des actes de recours affectés de divers vices de forme, mais dans ces affaires la déclaration de l'intention de former un recours n'avait même pas été mise en question.

La présente Chambre consent au principe que l'existence d'un recours valablement formé exige une intention de former un recours. En effet, la déclaration d'une telle intention est considérée généralement comme une condition de validité des actes juridiques. Néanmoins, aucune des décisions mentionnées ci-dessus ne s'applique directement au cas présent. J 19/90 et T 371/92 (déjà citées) diffèrent du cas présent en ce qu'il y avait seulement le bordereau de règlement et pas de lettre. Quant aux autres décisions mentionnées, elles concernaient des cas où le recours était clairement formé mais soumis sous réserve ou affecté par d'autres vices formels.

Dans le cas présent, la requérante a déclaré durant la procédure orale que sa lettre avait été écrite dans l'intention de former un recours contre la décision révoquant son brevet. Selon elle, il n'y a aucun doute que cet acte de recours est valable et il aurait dû être évident que le recours avait pour but l'annulation de la décision dans son entier. Aucune des intimées n'a contesté cette déposition de la requérante. Par conséquent, selon la Chambre la requérante a effectivement eu l'intention de former un

degegnerinnen bestritten. Folglich hatte die Beschwerdeführerin nach Meinung der Kammer tatsächlich die Absicht, Beschwerde einzulegen, und das genannte Schreiben muß als Äußerung dieser Absicht betrachtet werden. Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß das Schreiben eine Beschwerdeschrift darstellt und somit Beschwerde eingelegt wurde.

##### 5. Zulässigkeit der Beschwerde

Es wurde zwar Beschwerde eingelegt, doch muß diese auch alle Formerfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ erfüllen. Da das Schreiben, das die Beschwerdeschrift darstellt, so formuliert ist, daß es sich ausschließlich auf die Zahlung der Beschwerdegebühr bezieht, stellt sich die Frage, ob die Beschwerde der Regel 64 b) EPÜ entspricht, wonach die Beschwerdeschrift einen Antrag enthalten muß, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird die Auffassung vertreten, daß die Frage, welche Entscheidung angefochten werden soll, anhand der Akte geklärt werden kann und daß sich auch der Umfang, in dem die Entscheidung geändert oder aufgehoben werden soll, aus der Art der in Frage stehenden Entscheidung ergibt. Diese Rechtsprechung ist jedoch auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da sie voraussetzt, daß in der Beschwerdeschrift ausdrücklich und eindeutig die definitive (feste) Absicht erklärt wird, die Entscheidung anzufechten. In diesem Punkt eben unterscheidet sich der vorliegende Fall von den übrigen Entscheidungen der Beschwerdekammern, in denen die Beschwerdeschrift – durch Auslegung der bekundeten Absicht – als zulässig betrachtet wurde, obwohl der Umfang der Beschwerde nicht ausdrücklich angegeben war (vgl. zum Beispiel T 925/91, ABI. EPA 1995, 469).

Die Beschwerdeführerin machte zu ihrer Verteidigung geltend, es gebe nur eine mögliche Auslegung, nämlich die, daß sie Beschwerde einlegen wolle, um die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang zu erreichen. Damit verkennt sie aber, daß das Schreiben objektiv eine andere Auslegung zuläßt, nämlich die, daß es lediglich als Begleitschreiben zum Zahlungsformblatt betrachtet werden kann, das nicht in der Absicht abgefaßt worden ist, gleichzeitig als Beschwerdeschrift zu dienen. Eine solche Vorgehensweise kann aus verschiedenen Gründen

lan effectively intended to file an appeal and the said letter should be considered as evidence of this intention. Thus the board considers that the letter constitutes a notice of appeal and that an appeal has therefore been filed.

##### 5. Admissibility of the appeal

Nevertheless, although the appeal has been filed it must fulfil all the formal requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. Since the wording of the letter which constitutes the notice of appeal refers exclusively to the payment of the appeal fee, the problem arises as to whether the appeal complies with Rule 64(b) EPC which stipulates that the notice of appeal should contain a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

According to the case law of the boards of appeal, it is possible to identify the contested decision from the file and to infer the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested from the nature of the decision in question. However, it is not appropriate to apply this case law to the present case because the case law of the boards of appeal assumes that an explicit and unequivocal statement of a definite (ie firm) intention to contest the decision is made in the notice of appeal. This is where the present case differs from the other decisions of the boards of appeal. In these decisions the boards of appeal inferred from the file the intention to file an appeal and the notice of appeal was deemed admissible although the scope of the appeal was not indicated explicitly (see for example T 925/91, OJ EPO 1995, 469).

In its defence, the appellant argued that there was only one possible interpretation, namely that it intended to file an appeal with the aim of revoking the decision in its entirety. However, this argument ignores the fact that the letter, when viewed objectively, can be interpreted otherwise. The letter could merely be considered as a letter accompanying the form for the payment of fees and costs, written without any intention of filing simultaneously a notice of appeal. Adopting such a course of action could be appropriate for various reasons. For instance, it gives

recours et ladite lettre doit être considérée comme une manifestation de cette intention. Ainsi, la Chambre considère-t-elle que la lettre constitue un acte de recours et que le recours est donc formé.

##### 5. Recevabilité du recours

Toutefois, le recours – bien que formé – doit remplir toutes les exigences formelles des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE. Puisque le libellé de la lettre qui constitue l'acte de recours se réfère exclusivement au paiement de la taxe de recours, le problème se pose alors de savoir si le recours est conforme à la règle 64b) CBE qui exige une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'identification de la décision attaquée peut être considérée comme ressortant du dossier et il est possible également d'inférer la mesure dans laquelle la décision est à modifier ou à révoquer de la nature de la décision en cause. Cependant, il n'y a pas lieu d'appliquer à la présente espèce cette jurisprudence puisque celle-ci suppose qu'une volonté définitive (dans le sens de ferme) d'attaquer la décision ait été déclarée de façon explicite et univoque dans l'acte de recours. C'est là où le présent cas se distingue des autres décisions des chambres de recours qui, par interprétation de la volonté exprimée, ont considéré l'acte de recours comme recevable bien que la portée du recours n'était pas indiquée explicitement (cf. par exemple T 925/91, JO 1995, 469).

La requérante s'est défendue en arguant qu'il n'y avait qu'une interprétation possible, à savoir qu'elle envisageait de former un recours dans le but d'annuler la décision dans sa totalité. Or, cet argument ignore que la lettre admet objectivement une autre interprétation, à savoir que la lettre pouvait être considérée seulement comme une lettre d'accompagnement du bordereau de règlement, écrite sans l'intention de soumettre en même temps un acte de recours. Une telle manière d'agir peut être opportune pour des raisons diverses. Par exemple, elle laisse

vorteilhaft sein. Beispielsweise kann man sich so bis zum letzten Tag der Frist für die Einreichung der Beschwerdeschrift die Möglichkeit offenhalten, die Beschwerdegebühr zurückzuerhalten.

Im vorliegenden Fall kommt dies de facto einer bedingt eingelegten Beschwerde gleich, die nach Regel 64 b) EPÜ nicht zulässig ist (vgl. J 16/94). In dem Schreiben ist nämlich lediglich von einer Beschwerde die Rede, aber es wird nicht ausdrücklich und eindeutig die feste Absicht erklärt, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten, und auch nicht angegeben, in welchem Umfang deren Änderung oder Aufhebung begehrt wird. Da sich aus der Form und dem Inhalt der Beschwerdeschrift nicht eindeutig ergibt, welches Ziel mit der Beschwerde verfolgt wird, ist die Beschwerde aus denselben Gründen wie in der Sache J 16/94 unzulässig.

#### 6. Schlußfolgerung

Die Beschwerde gilt zwar als eingelegt, aber die Beschwerdeschrift entspricht nicht der Regel 64 b) EPÜ. Nach Regel 65 (1) EPÜ ist die Beschwerde wegen dieses Formfehlers als unzulässig zu verwerfen. Es muß daher den Anträgen der Beschwerdegegnerinnen stattgegeben werden, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Der Hilfsantrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer ist damit gegenstandslos geworden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

the appellant the opportunity of having the appeal fee reimbursed up to the last day of the time limit for filing the notice of appeal.

The present case is in fact similar to a situation where an appeal is filed conditionally. As such it is not admissible under Rule 64(b) EPC (see J 16/94) because the letter only alludes to an appeal, does not contain an explicit and unequivocal statement expressing a definite intention to contest an appealable decision and does not indicate the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested. Owing to the form and content of the notice of appeal, the aim of the appeal is unclear. The appeal is therefore inadmissible for the same reasons as in case J 16/94.

#### 6. Conclusion

Although the appeal is deemed to have been filed, the notice of appeal does not comply with the requirements of Rule 64(b) EPC. Where a formal deficiency of this kind arises, Rule 65(1) EPC provides that the appeal be rejected as inadmissible. The decision must therefore allow the requests of the respondents with regard to the inadmissibility of the appeal. The auxiliary request concerning the referral of the matter to the Enlarged Board of Appeal is accordingly rendered invalid.

#### Order

**For these reasons it is decided as follows:**

The appeal is rejected as inadmissible.

ouverte, jusqu'au dernier jour du délai pour déposer l'acte de recours, la possibilité d'obtenir le remboursement de la taxe de recours.

Dans le cas présent, la situation est de facto semblable à un recours formé sous réserve, qui n'est pas recevable en vertu de la règle 64b) CBE (cf. J 16/94), puisque la lettre fait seulement allusion à un recours et ne contient pas une déclaration explicite et univoque d'une volonté ferme d'attaquer une décision susceptible de faire l'objet d'un recours et sans indiquer la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée. L'équivoque relative au but poursuivi par le recours, résultant de la forme et du contenu de l'acte de recours, rend le recours irrecevable pour les mêmes raisons que dans l'affaire J 16/94.

#### 6. Conclusion

Bien que le recours soit considéré comme formé, l'acte de recours ne répond pas aux exigences de la règle 64b) CBE. Pour ce vice de forme, la règle 65(1) CBE prévoit le rejet du recours pour irrecevabilité. La décision doit donc faire droit aux requêtes des intimées quant à l'irrecevabilité du recours. Ainsi, la requête auxiliaire relative à la saisine de la Grande Chambre de recours est-elle devenue sans objet.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté comme irrecevable.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung vom 20. November 1998 über die Neuauflage verschiedener Formblätter

1. Das Formblatt für den Erteilungsantrag<sup>1</sup> ist neu aufgelegt worden. In Feld 32.2 ist Zypern<sup>2</sup> als Vertragsstaat und in Feld 34 die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien<sup>3</sup> als "Erstreckungsstaat" hinzugefügt worden. Im übrigen ist das Formblatt unverändert geblieben. Von einem Abdruck der Neuauflage im Amtsblatt wird deshalb derzeit abgesehen. Die Neuauflage trägt die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 11.98".

2. Die Formblätter für die Erfindernennung und die Einzelvollmacht<sup>4</sup> sind unverändert neu aufgelegt worden. Die Neuauflagen tragen die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1002 11.98" bzw. "EPA/EPO/OEB Form 1003 11.98".

3. Ferner ist das Formblatt für die Zahlung von Gebühren und Auslagen<sup>5</sup> mit geringen Änderungen neu aufgelegt worden. Die Neuauflage trägt die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1010 11.98".

4. Die bisherigen Fassungen der Formblätter können weiter verwendet werden, ohne daß dadurch dem Anmelder Rechtsnachteile entstehen.

5. Die Formblätter können beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Mit Ausnahme des Formblatts für die Zahlung von Gebühren und Auslagen stehen sie auch unter der Internet-Adresse des Amtes "<http://www.european-patent-office.org>" als editierbare Fassungen in den Formaten pdf und Word for Windows<sup>6</sup> zur Verfügung.

<sup>1</sup> Zuletzt veröffentlicht in der Mitteilung vom 28. April 1997, ABI. EPA 1997, 251.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1998, 1.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1997, 538.

<sup>4</sup> Zuletzt veröffentlicht im ABI. EPA 1989, 225.

<sup>5</sup> Zuletzt veröffentlicht im ABI. EPA 1992, 671.

<sup>6</sup> ABI. EPA 1997, 575.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice dated 20 November 1998 concerning new versions of various forms

1. A revised Request for Grant form<sup>1</sup> has been introduced. In Section 32.2, Cyprus<sup>2</sup> has been added as a contracting state and in Section 34 the former Yugoslav Republic of Macedonia<sup>3</sup> has been added as an "extension state". The form otherwise remains the same. The revised form will therefore not be printed in the Official Journal for the time being. The code for the revised form is "EPA/EPO/OEB Form 1001 11.98".

2. The Designation of Inventor form and the Individual Authorisation form<sup>4</sup> have been reprinted without any amendments. The codes for the reprinted forms are "EPA/EPO/OEB Form 1002 11.98" and "EPA/EPO/OEB Form 1003 11.98".

3. The Payment of Fees and Costs form<sup>5</sup> has been reprinted with minimal changes. The code for the new version is "EPA/EPO/OEB Form 1010 11.98".

4. Applicants can continue to use the old versions of the forms without suffering any prejudice to their rights.

5. The forms are obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. Except for the Payment of Fees and Costs form, the forms are also obtainable via the Office's Internet address "<http://www.european-patent-office.org>" as editable texts in pdf format and in Word for Windows format<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Last published in the notice dated 28 April 1997, OJ EPO 1997, 251.

<sup>2</sup> OJ EPO 1998, 1.

<sup>3</sup> OJ EPO 1997, 538.

<sup>4</sup> Last published in OJ EPO 1989, 225.

<sup>5</sup> Last published in OJ EPO 1992, 671.

<sup>6</sup> OJ EPO 1997, 575.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué en date du 20 novembre 1998, relatif à la nouvelle édition de différents formulaire

1. Le formulaire de requête en délivrance<sup>1</sup> a fait l'objet d'une nouvelle édition. Chypre<sup>2</sup> a été ajouté à la rubrique 32.2 en tant qu'Etat contractant et l'ex-République yougoslave de Macédoine<sup>3</sup> à la rubrique 34 en tant qu'"Etat autorisant l'extension". Le formulaire est resté inchangé par ailleurs. Aussi n'est-il actuellement pas prévu de reproduire la nouvelle version, qui porte la cote "EPA/EPO/OEB Form 1001 11.98", au Journal officiel.

2. Le formulaire concernant la désignation de l'inventeur et le formulaire pour le dépôt d'un pouvoir particulier<sup>4</sup> ont été réédités sans modifications. Les nouvelles versions portent respectivement les cotes "EPA/EPO/OEB Form 1002 11.98" et "EPA/EPO/OEB Form 1003 11.98".

3. Le bordereau de règlement de taxes et de frais<sup>5</sup> a lui aussi fait l'objet d'une nouvelle édition avec des modifications mineures. La nouvelle version porte la cote "EPA/EPO/OEB Form 1010 11.98".

4. Il est possible de continuer d'utiliser les versions actuelles de ces formulaires sans que cela entraîne des préjudices pour les demandeurs.

5. Les formulaires pourront être obtenus gratuitement auprès soit de l'OEB (**de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin), soit des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. A l'exception du bordereau de règlement de taxes et de frais, ils sont également disponibles à l'adresse Internet de l'Office "<http://www.european-patent-office.org>" en formats pdf et Word for Windows<sup>6</sup> sous forme de versions pouvant être éditées.

<sup>1</sup> Publié en dernier lieu par un communiqué en date du 28 avril 1997, JO OEB 1997, 251.

<sup>2</sup> JO OEB 1998, 1.

<sup>3</sup> JO OEB 1997, 538.

<sup>4</sup> Publié en dernier lieu au JO OEB 1989, 225.

<sup>5</sup> Publié en dernier lieu au JO OEB 1992, 671.

<sup>6</sup> JO OEB 1997, 575.

6. Eine zusammenfassende Veröffentlichung der aktuellen Fassung der wichtigsten Anmeldeformulare des Amtes ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

---

6. A compendium of the latest versions of the most important EPO application forms will be published at a later date.

---

6. Une publication récapitulative des formulaires de dépôt les plus importants de l'Office est prévue ultérieurement.

---



## Absatznumerierung in europäischen Patentdokumenten

Das Europäische Patentamt wird ab **Februar 1999** in den europäischen Patentdokumenten, d. h. in den veröffentlichten Patentanmeldungen (A-Schriften) und Patentschriften (B-Schriften), die Absatznumerierung im Text der Beschreibung einführen.

Die Neueinführung beschränkt sich auf die Beschreibungstexte, da die Ansprüche in den Patentdokumenten ohnehin bereits numeriert werden.

Die europäischen Patentdokumente werden heute auf zahlreichen Publikationsmedien veröffentlicht: Papier, CD-ROM, Online-Datenbanken, INTERNET. Dabei steht der Inhalt der Dokumente dem Benutzer in unterschiedlichen Formaten auf Papier und am Bildschirm zur Verfügung: z. B. als amtliche Veröffentlichung, zumeist zweispaltig gesetzt, in Papierform bzw. in Facsimileform auf CD-ROM, im MIMOSA-Format, d. h. in einer aus den Mixed-Mode-Daten aufbereiteten Form auf CD-ROM oder als Fließtext aus online Text-Datenbanken.

Für das Auffinden bzw. die Fundstellenangabe von Textstellen in den Patentdokumenten steht dem Benutzer heute nur ein unzulängliches Hilfsmittel zur Verfügung: die Zeilen-, Spalten- und Seitennumerierung. Sie verliert beim Übergang von einem zum anderen Darstellungsformat desselben Dokuments jeglichen Orientierungswert.

Die Numerierung der Textabsätze liefert demgegenüber eine einheitliche, für die verschiedenartigen Darstellungsformate durchgängig anwendbare Orientierungshilfe.

Für die künftige Ausführung der Absatznumerierung im Beschreibungstext der gedruckten amtlichen Veröffentlichungen werden unter anderem folgende Regelungen gelten:

## Introduction of paragraph numbering in European patent documents

In **February 1999** the European Patent Office will introduce paragraph numbering in the text of the description in European patent documents, i.e. published applications (A documents) and patent specifications (B documents).

The change only applies to the text of the description, as the patent claims are already numbered.

European patent documents are published in a wide range of media: paper, CD-ROMs, on-line databases, and the Internet. The content of the documents is available in various formats on paper and on-screen: for example, as an official publication, generally printed in two columns; in paper format or facsimile format on CD-ROM; in MIMOSA format, i.e. prepared from mixed-mode data for CD-ROM publication; or as editable text from on-line databases.

At present, users are provided with only one aid – line, column and page numbering – to enable them to locate particular sections of text in patent documents. This form of numbering is inadequate, since its function in guiding the reader is lost when the document is transferred from one format to another.

Paragraph numbering, however, is a uniform method of orientation which can be used with all the various formats.

The rules governing paragraph numbering in official printed publications will include the following:

## Numérotation des paragraphes dans les documents de brevet européen

À compter de **février 1999**, l'Office européen des brevets introduira la numérotation des paragraphes dans le texte de la description des documents de brevet européen, c'est-à-dire les demandes de brevet publiées (documents A) et les fascicules de brevet (documents B).

Cette nouvelle introduction est limitée aux textes de la description, puisque les revendications sont de toute façon déjà numérotées dans les documents de brevets.

De nos jours, les documents de brevet européen sont publiés sur de nombreux supports différents : papier, CD-ROM, bases de données en ligne, INTERNET. Le contenu des documents est accessible aux utilisateurs sous différentes formes sur papier et à l'écran : par ex. sous forme de publication officielle, le plus souvent sur deux colonnes, sous forme de papier ou de fac-similé sur CD-ROM, en format MIMOSA, c'est-à-dire sous une forme éditée sur CD-ROM à partir des données en mode mixte ou sous forme de texte continu disponible à partir de bases de données textuelles en ligne.

À l'heure actuelle, la seule aide dont dispose l'utilisateur pour localiser ou indiquer des parties de texte à l'intérieur des documents brevet, c'est-à-dire la numérotation des lignes, des colonnes et des pages, est insuffisante. En effet, elle perd toute sa valeur de repérage lors du passage à un autre format de présentation pour le même document.

La numérotation des paragraphes offre par contre une aide au repérage uniforme et généralement applicable aux différents types de format.

Il conviendra notamment d'appliquer les règles ci-après pour numéroter dorénavant les paragraphes dans le texte de la description des publications officielles imprimées :

1. Bei der Herstellung der A-Schrift bzw. der B-Schrift wird die Absatzgliederung aus der Patentanmeldung (in der vom Anmelder eingereichten Fassung) bzw. aus der dem Erteilungsbeschluß zugrundeliegenden Fassung (Druckexemplar) voll übernommen. Für den Druck der Schriften werden sämtliche Textabsätze der Beschreibung fortlaufend nummeriert.

2. Zur eindeutigen Kenntlichmachung der Absatznummern und um Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Beschreibungstext auszuschließen, werden die Absatznummern in eckige Klammern gesetzt und fett gedruckt.

3. Die Nummern werden 4-stellig mit arabischen Zahlen geführt. Führende Nullen werden angezeigt.

4. Die Nummern werden jeweils in der ersten Textzeile eines neuen Absatzes am linken Textrand gesetzt. Der eigentliche Beschreibungstext beginnt nach rechts eingerückt.

5. Sofern vom Anmelder bereits eine Absatznumerierung vorgegeben ist, wird diese voll übernommen. Der Druck erfolgt jedoch in der oben beschriebenen einheitlichen Ausführungsweise, d. h. 4-ziffrige in eckigen Klammern, Fettdruck etc.

6. Die bisherige Zeilen- und Spaltennumerierung wird unverändert beibehalten.

#### Beispiel:

#### **Description**

[0001] This invention relates to the crystalline dihydrate D of 2-methyl-4-(4methyl-1-iperazinyl)-10H-thieno[2,3-b] [1,5] benzo-diazepine (referred to herein as "olanzapine").

5 The invention more specifically relates to a novel crystalline form which is particularly useful for preparing an aqueous olanzapine formulation.

[0002] The stable crystalline Dihydrate D is particularly important for the commercial development of new formulations of the pharmaceutically active olanzapine.

10 [0003] A novel dihydrate crystal form of olanzapine has now been synthesized and characterized which possesses distinct advantages over the previously known forms, ...

1. For the production of A and B documents, the paragraph structure will be taken from the patent application (in the text as filed) or the text on which the decision to grant is based (the so-called Druckexemplar). The document will be printed with all the paragraphs in the description numbered consecutively.

2. In order to identify the paragraph numbers and avoid any risk of confusion with the text of the description, the numbers will be enclosed in square brackets and printed in bold.

3. The numbers will be printed as a four-digit sequence using Arabic numerals. Leading noughts will be shown.

4. The numbers will be inserted at the left-hand edge of the text in the first line of each new paragraph, with the text itself indented to the right.

5. Paragraph numbering supplied by the applicant will be taken over in full. However, the uniform printing specification described above – four-digit sequence, square brackets, bold type, etc. – will apply in every case.

6. The existing system of numbering lines and columns will remain unchanged.

#### Example:

#### **Description**

[0001] This invention relates to the crystalline dihydrate D of 2-methyl-4-(4methyl-1-iperazinyl)-10H-thieno[2,3-b] [1,5] benzo-diazepine (referred to herein as "olanzapine").

5 The invention more specifically relates to a novel crystalline form which is particularly useful for preparing an aqueous olanzapine formulation.

[0002] The stable crystalline Dihydrate D is particularly important for the commercial development of new formulations of the pharmaceutically active olanzapine.

10 [0003] A novel dihydrate crystal form of olanzapine has now been synthesized and characterized which possesses distinct advantages over the previously known forms, ...

1. Pour la production des documents A et B, la structure des paragraphes devra être intégralement reprise de la demande de brevet (dans la forme telle que déposée par le demandeur) ou de la version qui est à la base de la décision de délivrance ("Druckexemplar"). S'agissant de l'impression des documents, tous les paragraphes de la description feront d'objet d'une numérotation consécutive.

2. Pour garantir une clarté absolue des numéros de paragraphes et exclure tout risque de confusion avec le texte de la description, les numéros des paragraphes seront imprimés en gras et mis entre crochets.

3. Les numéros comporteront 4 chiffres arabes. Les zéros en tête de numérotation seront inscrits.

4. Les numéros seront marqués à gauche au début de la première ligne de texte de chaque nouveau paragraphe. Le texte proprement dit de la description débute en retrait.

5. Si la numérotation des paragraphes est déjà fournie par le demandeur, elle sera reprise dans son intégralité. Cependant, l'impression devra se faire de la manière uniforme décrite plus haut, c'est-à-dire avec 4 chiffres entre crochets, caractères gras, etc.

6. La numérotation actuelle des lignes et des colonnes est maintenue sans changement.

#### Exemple :

#### **Description**

[0001] This invention relates to the crystalline dihydrate D of 2-methyl-4-(4methyl-1-iperazinyl)-10H-thieno[2,3-b] [1,5] benzo-diazepine (referred to herein as "olanzapine").

5 The invention more specifically relates to a novel crystalline form which is particularly useful for preparing an aqueous olanzapine formulation.

[0002] The stable crystalline Dihydrate D is particularly important for the commercial development of new formulations of the pharmaceutically active olanzapine.

10 [0003] A novel dihydrate crystal form of olanzapine has now been synthesized and characterized which possesses distinct advantages over the previously known forms, ...

Die in dem Beispiel mitaufgeführte Zeilennumerierung wird (wie bisher) in kleinerer Schriftgröße und kursiv gedruckt, so daß eine Verwechslung mit den Absatznummern ausgeschlossen ist.

Das Amt erwägt, nach einer Übergangszeit die Absatznumerierung auch in die Regel 35 EPÜ "Allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldeunterlagen" zu übernehmen. Damit würde erreicht, daß die Absatznumerierung dann durchgängig von der Anmeldung bis zur veröffentlichten A-Schrift in allen Publikationsformen einheitlich besteht.

Eine Entscheidung, ob die bisherige Zeilen- und Spaltennumerierung in den Anmeldeunterlagen und den gedruckten Schriften auf längere Sicht ganz entfallen kann, wird das Amt erst treffen, wenn ausreichend praktische Erfahrung mit dem neuen System der Absatznumerierung vorliegt.

The existing method of line numbering has been retained, using smaller type and italics so that any confusion with the paragraph numbers is ruled out.

The Office is considering incorporating paragraph numbering, after a transitional period, into Rule 35 EPC, "General provisions governing the presentation of the application documents". This would ensure that paragraph numbering would be consistent throughout, from the application as filed to the published A document in all its various forms.

The Office will wait until it has gained enough practical experience with the new system of paragraph numbering before deciding whether to dispense in the long term with the previous system of line and column numbering in applications and published documents.

Dans l'exemple ci-dessus, la numérotation des lignes est imprimée (comme jusqu'à présent) en caractères plus petits et en italiques, afin d'éviter toute confusion avec les numéros des paragraphes.

Après une période de transition, l'Office envisage de reprendre également la numérotation des paragraphes dans la règle 35 CBE «Dispositions générales relatives la présentation de pièces de la demande», ce qui garantirait une uniformité générale de cette numérotation, depuis la demande telle que déposée jusqu'au document A publié, et ce dans toutes les formes de publication.

La décision quant à l'abandon, à long terme, de la numérotation des lignes et colonnes dans les pièces de la demande et dans les documents imprimés ne sera prise par l'Office que lorsqu'il disposera de suffisamment d'expérience pratique du nouveau système de numérotation des paragraphes.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****1. Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

Die Amtszeit von F. Andres (CH), J. Arbouw (NL), J. Combeau (FR), M. Vivian (GB) und P. Weinhold (DE) endete am 30. November 1998.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat erneut berufen:  
a) zum Mitglied und Vorsitzenden der Prüfungskommission nach Anhörung des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter: M. Vivian;  
b) zu Mitgliedern der Prüfungskommission

– auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter: J. Combeau und P. Weinhold,  
– F. Andres und J. Arbouw.

Die Amtszeit dieser Mitglieder hat am 1. Dezember 1998 begonnen und beträgt vier Jahre.

**Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Amtszeit von J. Combeau, P. Weinhold und I. Muir als Mitglieder und Vorsitzende der Prüfungsausschüsse I, II bzw. III endete am 31. Oktober 1998. Die Prüfungskommission hat J. Combeau, P. Weinhold und I. Muir erneut zum Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse I, II bzw. III ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2000.

Die Amtszeit der nachfolgenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse endete am 31. Oktober 1998: J. Boff (GB), C. Black (GB), C. Boerma (NL), F. Bosch (FR), E. Christiansen (DK), S. Dack (GB), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Decroix (FR), B. Dobrucki (AT), H. Fineron (GB), G. Gislon (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), F. Ibañez (ES), C. Jönsson (SE), T. Karamanli (GR), F. Ketterl (DE), E. Krause (AT), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) und S. White (GB). Die Prüfungskommission hat sie mit Wirkung vom 1. November 1998 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2000 mit Ausnahme von A. Däweritz, dessen Amtszeit am 31. Januar 1999 endet.

**REPRESENTATION****European qualifying examination****1. Appointment of members of the Examination Board and examination committees****Members of the Examination Board**

The terms of office of F. Andres (CH), J. Arbouw (NL), J. Combeau (FR), M. Vivian (GB) and P. Weinhold (DE) expired on 30 November 1998.

The President of the European Patent Office has appointed:  
(a) as member and Chairman of the Examination Board, following consultation of the Council of the Institute of Professional Representatives, M. Vivian for a further term of office;  
(b) as members of the Examination Board for a further term of office – on a proposal of the Institute of Professional Representatives, J. Combeau and P. Weinhold;  
– F. Andres and J. Arbouw.

The term of office of these members is four years with effect from 1 December 1998.

**Members of the examination committees**

The term of office of J. Combeau, P. Weinhold and I. Muir as members and chairmen of Examination Committees I, II and III respectively ended on 31 October 1998. The Examination Board reappointed J. Combeau, P. Weinhold and I. Muir as chairmen of Examination Committees I, II and III; their term of office will expire on 31 October 2000.

The term of office of the following members of the examination committees expired on 31 October 1998: J. Boff (GB), C. Black (GB), C. Boerma (NL), F. Bosch (FR), E. Christiansen (DK), S. Dack (GB), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Decroix (FR), B. Dobrucki (AT), H. Fineron (GB), G. Gislon (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), F. Ibañez (ES), C. Jönsson (SE), T. Karamanli (GR), F. Ketterl (DE), E. Krause (AT), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) and S. White (GB). The Examination Board reappointed them as members of an examination committee with effect from 1 November 1998; their term of office will expire on 31 October 2000, except for A. Däweritz whose term of office will expire on 31 January 1999.

**REPRÉSENTATION****Examen européen de qualification****1. Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

Le mandat de F. Andres (CH), J. Arbouw (NL), J. Combeau (FR), M. Vivian (GB) et P. Weinhold (DE) a expiré le 30 novembre 1998.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets :  
a) est reconduit dans ses fonctions de membre et président du jury d'examen, après consultation du Conseil de l'Institut des mandataires agréés : M. Vivian ;  
b) sont reconduits dans leurs fonctions de membres du jury d'examen – sur proposition du Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés : J. Combeau et P. Weinhold  
– F. Andres et J. Arbouw.

La durée du mandat de ces membres du jury, qui est de quatre années, a commencé à courir le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

**Membres des commissions d'examen**

Le mandat de J. Combeau, P. Weinhold et I. Muir en tant que membres et présidents des commissions d'examen I, II et III respectivement, a pris fin au 31 octobre 1998. Le jury d'examen a reconduit J. Combeau, P. Weinhold et I. Muir dans leurs fonctions de président des commissions d'examen I, II et III ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2000.

Le mandat des membres suivants des commissions d'examen a pris fin au 31 octobre 1998 : J. Boff (GB), C. Black (GB), C. Boerma (NL), F. Bosch (FR), E. Christiansen (DK), S. Dack (GB), D. David (FR), A. Däweritz (DE), A. Decroix (FR), B. Dobrucki (AT), H. Fineron (GB), G. Gislon (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), F. Ibañez (ES), C. Jönsson (SE), T. Karamanli (GR), F. Ketterl (DE), E. Krause (AT), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) et S. White (GB). Le jury d'examen les a reconduits dans leurs fonctions à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1998 ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2000 sauf pour A. Däweritz dont le mandat prendra fin le 31 janvier 1999.

J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), A. Gerbino (IT), G. Kern (DE), F. Mercey (GB), P. Michel (GB) und M. Seehof (CH) sind seit dem 1. November 1998 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses. J. Riolo (FR) wird ab dem 1. Januar 1999 ebenfalls nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses sein.

Außerdem hat die Prüfungskommission W. Fäustle (DE), H. Meinders (NL), A. Onshage (SE), P. Provvisionato (IT) und J. Tellefsen (DK) mit Wirkung vom 1. November 1998 zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2000.

J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), A. Gerbino (IT), G. Kern (DE), F. Mercey (GB), P. Michel (GB) and M. Seehof (CH), ceased to be members of an examination committee with effect from 1 November 1998. J. Riolo (FR) will also cease to be member of an examination committee with effect from 1 January 1999.

Furthermore the Examination Board appointed W. Fäustle (DE), H. Meinders (NL), A. Onshage (SE), P. Provvisionato (IT) and J. Tellefsen (DK) with effect from 1 November 1998 as members of an examination committee; their term of office will expire on 31 October 2000.

J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), A. Gerbino (IT), G. Kern (DE), F. Mercey (GB), P. Michel (GB) et M. Seehof (CH) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1998. J. Riolo (FR) ne sera également plus membre d'une commission d'examen à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999.

D'autre part, le jury d'examen a nommé W. Fäustle (DE), H. Meinders (NL), A. Onshage (SE), P. Provvisionato (IT) et J. Tellefsen (DK) à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1998 membres d'une commission d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2000.

## 2. Mitteilung des Prüfungssekretariats

### "Compendium" der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung

Das Europäische Patentamt veröffentlicht das jährliche "Compendium" für 1998. Es ist als Ausbildungsgrundlage für die Bewerber zur europäischen Eignungsprüfung und ihre Tutoren gedacht und ab Dezember 1998 erhältlich. Das "Compendium" 1998 besteht – wie die vorigen Ausgaben – aus vier Broschüren, die einzeln oder zusammen bestellt werden können:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/ Mechanik
- Aufgabe C
- Aufgabe D

Darin sind die Prüfungsaufgabe(n) der europäischen Eignungsprüfung 1998 in den drei Amtssprachen, die entsprechenden Prüferberichte in der Originalsprache, sowie – wiederum in den drei Amtssprachen – Antwortbeispiele von Bewerbern enthalten.

Die Broschüren kosten je 40 DEM zuzüglich Versandkosten. Die im ABl. EPA 1997, 577 erwähnten Ausgaben vergangener Jahre sind weiterhin erhältlich.

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

## 2. Notice from the Examination Secretariat

### Compendium of the papers of the European qualifying examination

The European Patent Office is to publish the 1998 edition of the annual Compendium. It will be published with the aim of providing candidates for the European qualifying examination and their tutors with a good basis for training. It will be available from December 1998. The 1998 Compendium, like the previous editions, will consist of four booklets which may be ordered together or separately:

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/Mechanics
- Paper C
- Paper D

Each booklet contains the paper(s) from the 1998 European qualifying examination in the three official languages, the examiners' reports in the original language and examples of answers written by candidates, again in the three official languages.

The booklets cost DEM 40 each, excluding postage and packing. The previous editions mentioned in OJ EPO 1997, 577, are still available.

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

## 2. Communiqué du secrétariat d'examen

### Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification

L'Office européen des brevets va publier l'édition 1998 du compendium annuel destiné à donner aux candidats à l'examen européen de qualification et à leurs tuteurs une bonne base pour la formation. Il sera disponible à partir de décembre 1998. Comme pour les éditions précédentes, le Compendium 1998 se composera de quatre brochures qui pourront être commandées ensemble ou séparément :

- Epreuves A & B Chimie
- Epreuves A & B Electricité/ Mécanique
- Epreuve C
- Epreuve D

Chaque brochure comprend les textes des épreuves de la session 1998 de l'examen européen de qualification dans chacune des trois langues officielles, les rapports des correcteurs dans la langue d'origine et des réponses de candidats, également dans les trois langues officielles.

Chaque brochure coûte 40 DEM, frais de port en sus. Les éditions des années précédentes mentionnées au JO OEB 1997, 577 sont toujours disponibles.

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

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

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

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

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Margotti, Herwig Franz (AT)  
Patentanwälte – Diplomingenieure  
Dr. Hans Collin – Armin Häupl  
Mariahilferstraße 50  
(Kirchengasse 1)  
A-1070 Wien

Röggla, Harald (AT)  
Österreichische  
Philips Industrie GmbH  
Patent- und Warenzeichenabteilung  
Triester Straße 64  
A-1101 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hertoghe, Kris Angèle Louisa (BE)  
Barco N.V.  
R&D Department  
Theodoor Sevenslaan 106  
B-8500 Kortrijk

Luys, Marie-José A.H. (BE)  
Gevers & Vander Haeghen  
Livornostraat 7  
B-1060 Brussel

Lechien, Monique (FR)  
UCB S.A.  
Intellectual Property Department  
rue d'Anderlecht 33  
B-1620 Dogenbos

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Debled, Thierry (BE)  
Vesuvius International  
Intellectual Property Department  
Avenue du Commerce, 40  
B-1420 Braine-l'Alleud

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bollhalder, Renato (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36–38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

McStea, John Anthony (GB)  
MBT (Schweiz) AG  
Patents & Trade Marks  
Vulkanstrasse 110  
CH-8048 Zürich

Ehram, Christian (CH)  
Sulzer Management AG  
KS/Patente/0007  
Zürcherstrasse 14  
CH-8401 Winterthur

Müller, Christoph Emanuel (CH)  
Hepp, Wenger & Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
CH-9500 Wil/SG

Kluthe, Stefan (DE)  
Sulzer Management AG  
KS/Patente/0007  
Zürcherstrasse 14  
CH-8401 Winterthur

Ott, Johann (DE)  
Novartis AG  
Geistiges Eigentum Konzern  
Patent- und Markenabteilung CH  
Postfach  
CH-4002 Basel

Laurent, Jean (CH)  
I C B  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Rue des Sors 7  
CH-2074 Marin

Wenger, Joel-Théophile (CH)  
Katarov S.A.  
19, rue des Epinettes  
CH-1227 Genève

Zardi, Marco (IT)  
Zardi & Partners S.A.  
Via Pioda 9  
CH-6900 Lugano

\* 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

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dittrich, Horst (AT)  
Siemens Building Technologies AG  
Cerberus Division  
CH-8708 Männedorf

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Feldmann, Paul David (NL) - R. 102(2)a)  
Patentanwaltbüro Feldmann AG  
Kanalstrasse 17  
CH-8152 Glattbrugg

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

Barth, Daniel Mathias (DE)  
Hewlett-Packard GmbH  
Patent- und Lizenzabteilung  
Herrenberger Straße 130  
D-71034 Böblingen

Basfeld, Rainer (DE)  
Patentanwaltkanzlei Fritz  
Patent- und Rechtsanwälte  
Mühlenberg 74  
D-59759 Arnsberg

Bauer, Dirk (DE)  
Bauer & Bauer  
Patentanwälte  
Am Keilbusch 4  
D-52080 Aachen

Baumgärtel, Gunnar (DE)  
Patentanwälte  
Maikowski & Ninnemann  
Xantener Straße 10  
D-10707 Berlin

Beck, Michael (DE)  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Beckmann, Jürgen (DE)  
Funken & Beckmann  
Patentanwaltkanzlei  
Postfach 10 11 29  
D-47496 Neukirchen-Vluyn

Beckord, Klaus (DE)  
Detmolder Straße 26  
D-33604 Bielefeld

Beier, Ralph (DE)  
Staeger - Sperling  
Patentanwälte  
Müllerstraße 31  
D-80469 München

Bernhard, Uwe (DE)  
Patentanwalts-Partnerschaft  
Rotermund + Pfusck  
Waiblinger Straße 11  
D-70372 Stuttgart

Bramer-Weger, Elmar (DE)  
Bayer AG  
RP Patente und Lizenzen  
D-51368 Leverkusen

Brandt, Detlef (DE)  
Meisenstraße 96  
D-33607 Bielefeld

Brückner, Ingo Andreas (DE)  
Daimler-Benz AG  
FTP/P - C106  
Mercedesstraße 136  
D-70546 Stuttgart

Deimling, Annette (DE)  
Patentanwälte  
Deimling & Ludewigt  
Heckenbuschstraße 17  
D-75031 Eppingen

Dokter, Eric-Michael (DE)  
Siemens AG  
Zentralabteilung Technik  
St.-Martin-Straße 76  
D-81541 München

Enders, Monika Ute (DE)  
Zenz, Helber, Hosbach & Partner  
Patentanwälte  
Huysenallee 58-64  
D-45128 Essen

Engelmann, Kristiana (DE)  
Busse & Busse Patentanwälte  
Postfach 12 26  
D-49002 Osnabrück

Ewert, Jörg Wilhelm (DE)  
Manitz, Finsterwald & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München

Finger, Karsten (DE)  
Continental Aktiengesellschaft  
Patente und Lizenzen  
Postfach 169  
D-30001 Hannover

Fischer, Jens-Dieter W.E. (DE)  
BASF Coatings AG  
Patentabteilung  
Glasuritstraße 1  
D-48165 Münster-Hiltrup

Gerstein, Hans Joachim (DE)  
Wilhelm-Busch-Straße 2  
D-30167 Hannover

Gößmann, Klemens (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Postfach 63 06 63  
D-22316 Hamburg

Grimm, Christian Jan Rainer (DE)  
Prüfer & Partner GbR  
Patentanwälte  
Harthausen Straße 25 d  
D-81545 München

Heuckeroth, Volker (DE)  
Witte, Weller & Partner  
Patentanwälte  
Rotebühlstraße 121  
D-70178 Stuttgart



- Höfeld, Jochen (DE)  
Klunker Schmitt-Nilson Hirsch  
Patentanwälte  
Winzererstraße 106  
D-80797 München
- Höhn, Marcus (DE)  
Siemens AG  
Patentabteilung ZT PA  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen
- Jabbusch, Matthias (DE)  
Jabbusch & Wehser  
Koppelstraße 3  
D-26135 Oldenburg
- Kaiser, Jürgen (DE)  
Winter, Brandl & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising
- Keck, Stephan (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Röntgenstraße 24  
D-22335 Hamburg
- Kiriczi, Sven Bernhard (DE)  
Siemens AG  
ZT PA1  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen
- Koch, Annegret Christa (DE)  
Dr. Weitzel & Partner  
Patentanwälte  
Friedenstraße 10  
D-89522 Heidenheim
- Körber, Martin Hans (DE)  
Mitscherlich & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 33 06 09  
D-80066 München
- Kunze, Klaus (DE)  
Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH  
Abteilung pjp  
Sankt Pöltener Straße 43  
D-89522 Heidenheim
- Laubenthal, Thomas Wilhelm (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München
- Lettau, Christoph (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München
- Leybach, Holger Hugo (DE)  
Bergetstraße 6  
D-80997 München
- Manke, Lars (DE)  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstraße 4  
D-22607 Hamburg
- Naeven, Ralf (DE)  
Patentanwälte  
König & Kollegen  
Habsburgerallee 23-25  
D-52064 Aachen
- Nüchel, Thomas (DE)  
Siemens AG  
Zentralabteilung Technik  
ZT PA 6  
Sankt-Martin-Straße 76  
D-81541 München
- Obermüller, Bernhard (DE)  
Linde Aktiengesellschaft  
Zentrale Patentabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14  
D-82049 Höllriegelskreuth
- Olbricht, Gerhard (DE)  
Hüls Infracor GmbH  
Gewerbliche Schutzrechte  
Bau 1042 - PB 15  
D-45764 Marl
- Perchenek, Nils (DE)  
Bayer AG  
KB-RP Patente und Lizenzen  
D-51368 Leverkusen
- Plenk, Rupert (DE)  
Michelis & Preissner  
Patentanwälte  
Haimhauserstraße 1  
D-80802 München
- Popp, Andreas (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patente, Marken und Lizenzen  
D-67056 Ludwigshafen
- Redding, Anke (DE)  
Endress + Hauser  
Zentrale Patentabteilung  
Colmarer Straße 6  
D-79576 Weil am Rhein
- Reinhold, Silke (DE)  
Hohenstaufenallee 20  
D-52064 Aachen
- Richter, Thomas Kurt Reinhold (DE)  
von Fünser Ebbinghaus Finck  
Patentanwälte  
Mariahilfplatz 2 & 3  
D-81541 München
- Rössig, Rolf (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München
- Rupp, Christian (DE)  
Mitscherlich & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Postfach 33 06 09  
D-80066 München
- Schiuma, Daniele Wolfgang (IT, DE)  
Müller-Boré & Partner  
Grafinger Straße 2  
D-81671 München

Schoen, Sabine (DE)  
Merck KGaA  
Patentabteilung  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

Schorer, Reinhard (DE)  
Elfenstraße 32  
D-81739 München

Schröder, Richard (DE)  
Akzo Nobel GmbH  
Kasinostraße 19–21  
D-42103 Wuppertal

Schulze, Rainer (DE)  
Wella Aktiengesellschaft  
Bereich Recht  
Berliner Allee 65  
D-64274 Darmstadt

Schwan, Ivo (DE)  
Elfenstraße 32  
D-81739 München

Seuß, Thomas (DE)  
Schering AG  
Patente  
Müllerstraße 178  
D-13353 Berlin

Siekmann, Gunnar (DE)  
Jabbusch & Wehser  
Koppelstraße 3  
D-26135 Oldenburg

Sties, Jochen (DE)  
Prinz & Partner  
Patentanwälte  
Manzingerweg 7  
D-81241 München

Stilkenböhmer, Uwe Michael (DE)  
Patentanwaltskontor Dr. Eikenberg  
Schackstraße 1  
D-30175 Hannover

Stork, Ute (DE)  
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff  
Postfach 73 04 66  
D-22124 Hamburg

Thalhammer, Wolfgang (DE)  
Reitstötter, Kinzebach & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 21 11 60  
D-67011 Ludwigshafen

Tomlinson, Edward James (GB)  
Frohwitter  
Patent- und Rechtsanwälte  
Possartstraße 20  
D-81679 München

Vogler, Silvia (DE)  
Patentanwälte  
Schuster & Partner  
Wiederholdstraße 10  
D-70174 Stuttgart

Walkenhorst, Andreas (DE)  
Siemens AG  
Zentralabteilung Technik ZT PA  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen

Weidenhiller, Gabriele (DE)  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Maximilianstraße 58  
D-80538 München

Weisgerber, Stefan (DE)  
Modiano Josif Pisanty & Staub  
Baaderstraße 3  
D-80469 München

Willems, Volker (DE)  
Rathausstraße 28  
D-82024 Taufkirchen

Witz, Michael (DE)  
Winter, Brandl & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising

Wodtke, Wolfram (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patente, Marken und Lizenzen  
D-67056 Ludwigshafen

Wolff, Felix (DE)  
Steinacker 43  
D-51429 Bergisch Gladbach

Zech, Stefan Markus (DE)  
Karolinenstraße 27  
D-90402 Nürnberg

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Brose, Gerhard (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Engelhard, Elisabeth (DE)  
Augustenstraße 46  
D-80333 München

Geitz, Heinrich (DE)  
Geitz & Geitz Patentanwälte  
Kriegsstraße 234  
D-76135 Karlsruhe

Geitz, Holger (DE)  
Geitz & Geitz Patentanwälte  
Kriegsstraße 234  
D-76135 Karlsruhe

Gosdin, Michael (DE)  
SKF GmbH  
Gunnar-Wester-Straße 12  
D-97421 Schweinfurt

Hoffmann, Peter (DE)  
Hostalen Polyethylen GmbH  
Patentstelle  
Gebäude E 413  
D-65926 Frankfurt am Main

Keller, Thomas (DE)  
Mannesmann VDO AG  
Patentwesen  
Kruppstraße 105  
D-60388 Frankfurt am Main

Knecht, Ulrich Karl (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Kugler, Hermann (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Menziatti, Domenico (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Müller, Joachim (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Planker, Karl-Josef (DE)  
Strümper Weg 36  
D-47807 Krefeld

Poddig, Dieter (DE)  
Pferdekoppel 43  
D-22880 Wedel

Polster, Brigitte (DE)  
Striesa Nr. 7  
D-04758 Oschatz

Rausch, Gabriele (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Schätzle, Albin (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Schmidt, Werner Karl (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Straub, Bernd (DE)  
Westphal, Mussnug & Partner  
Waldstraße 33  
D-78048 Villingen-Schwenningen

van Bommel, Jan Peter (NL)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Vetter, Ewald Otto (DE)  
Meissner, Bolte & Partner  
Anwaltssozietät  
Postfach 10 26 05  
D-86016 Augsburg

Villinger, Bernhard (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

Weber, Martin (DE)  
- cf. Weber-Quitau, Martin (DE)

Weber-Quitau, Martin (DE)  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstraße 4  
D-22607 Hamburg

Zinsinger, Norbert (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department  
Postfach 30 09 29  
D-70449 Stuttgart

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Kohler, Anton (DE) - R. 102(2)a)  
Neidl-Stippler, Kohler,  
Schroeder-Kohler, Schlosser  
Patent- und Rechtsanwälte  
Rauchstraße 2  
D-81679 München

Rosenfeld, Jürgen (DE) - R. 102(1)  
Magdalenenstraße 1  
D-64390 Erzhausen

Schropp, Otto (DE) - R. 102(1)  
Augusta-Straße 3  
D-76275 Ettlingen

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

Fink, Kirsten (DK)  
Statens Serum Institut  
5 Artillerivej  
DK-2300 Copenhagen S

Kellberg, Lars (DK)  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsvaerd

Rasmussen, Torben Ravn (DK)  
Internationalt Patent-Bureau  
Hoeje Taastrup Boulevard 23  
DK-2630 Taastrup

Thorsen, Jesper (DK)  
Plougmann, Vingtoft & Partner  
Sankt Annae Plads 11  
P.O. Box 3007  
DK-1021 Copenhagen K

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

Cobas Barrios, Luis (ES)  
(Tecnieurop)  
C/ Jorge Juan 19, 3.a planta  
E-28001 Madrid

Cobas Horcajo, Susana (ES)  
(Tecnieurop)  
C/ Jorge Juan 19, 3.a planta  
E-28001 Madrid

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

Holmberg, Carl Erik Sigfrid (FI)  
Rastbölevägen 16 B  
FIN-00980 Helsingfors

**FR Frankreich / France****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Brédeville, Odile Marie (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
Centre de Recherche Charles Zviak  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

Cardin, Elise (FR)  
Saint-Gobain Recherche  
39, quai Lucien Lefranc  
F-93303 Aubervilliers Cedex

Doressamy, Clarisse (FR)  
Compagnie Financière Alcatel  
Département Propriété Industrielle  
30, Avenue Kléber  
F-75116 Paris

Dufresne, Guillaume Alain François (FR)  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
62, rue de Bonnel  
F-69448 Lyon Cedex 03

Goulard, Sophie (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
Centre de Recherche Charles Zviak  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

Kohrs, Martin (DE)  
Thomson multimedia  
46, quai A. Le Gallo  
F-92648 Boulogne-Billancourt Cedex

Mouget-Goniot, Claire (FR)  
Cabinet Orès  
6, Avenue de Messine  
F-75008 Paris

Neyret, Daniel Jean Marie (FR)  
USINOR  
Direction Propriété Industrielle  
11, cours Valmy - TSA 10001  
La Défense 7 - Immeuble Pacific  
F-92070 La Défense Cedex

Palix, Stéphane (FR)  
Cabinet Laurent et Charras  
20, rue Louis Chirpaz  
B.P. 32  
F-69131 Ecully Cedex

Pommeret, Jean-Philippe (FR)  
Limagrain  
Groupe Limagrain Holding  
Service Propriété Industrielle  
B.P. 1  
F-63720 Chappes

Rasson, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
Centre de Recherche Charles Zviak  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

Renard, Emmanuelle (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
Centre de Recherche Charles Zviak  
90, rue du Général Roguet  
F-92583 Clichy Cedex

Rivière, Joel (FR)  
Michelin & Cie  
Service SGD/LG/PI-LAD (F35)  
F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 09

Rousseau, Pierrick Edouard (FR)  
Hoechst Marion Roussel  
Département des Brevets  
101, Route de Noisy  
F-93235 Romainville Cedex

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gérard, Michel (FR)  
SNECMA  
Propriété Intellectuelle - STX  
2, Boulevard Gal Martial Valin  
F-75724 Paris

L'Helgoualch, Jean (FR)  
Cabinet Sueur et L'Helgoualch  
109, Boulevard Haussmann  
F-75008 Paris

Marchand, André (FR)  
OMNIPAT  
Centre ActimarT  
1140, rue Ampère  
F-13795 Aix-en-Provence Cedex

Martin, Didier Roland Valéry (FR)  
Cabinet Didier Martin  
47, rue Benoît Bennier  
F-69260 Charbonnières les Bains

Moutard, Pascal Jean (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75340 Paris Cedex 07

Sueur, Yvette (FR)  
Cabinet Sueur et L'Helgoualch  
109, Boulevard Haussmann  
F-75008 Paris

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Lechien, Monique (FR) - cf. BE  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chauveau-Lagarde  
F-75008 Paris

### GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Berry, Ian Gordon (GB)  
ZENECA Pharmaceuticals  
Intellectual Property Group  
Mereside  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Bewley, Ewan Stuart (GB)  
Nortel Patents  
London Road  
GB-Harlow, Essex CM17 9NA

Cage, John David (GB)  
Nortel Patents  
London Road  
GB-Harlow, Essex CM17 9NA

Carter, Stephen John (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

Clube, Jasper Rupert (GB)  
Astra Patents  
Astra Pharmaceuticals Ltd.  
48 Curzon Street  
GB-London W1Y 7RE

Cripps, Joanna Elizabeth (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

Davis, Richard Jolyon Harold (GB)  
New Court  
Temple  
GB-London EC4Y 9BE

Dixon, Philip Matthew (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
179 Queen Victoria Street  
GB-London EC4V 4EL

Faulkner, Charlotte Waveney (GB)  
J.A. Kemp Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Gainey, Laurence David Scott (GB)  
ZENECA Pharmaceuticals  
Intellectual Property Group  
Mereside  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Gill, Ian Stephen (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
Northumberland House  
303-306 High Holborn  
GB-London WC1V 7LE

Greene, Simon Kenneth (GB)  
Haseltine Lake  
Park House  
Park Square  
GB-Leeds LS1 2PS

Haines, Miles John L.S. (GB)  
D. Young & Co.  
21 London Road  
GB-Southampton, Hampshire SO15 2AD

Hedges, Martin Nicholas (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
Northumberland House  
303-306 High Holborn  
GB-London WC1V 7LE

Hutchinson, Glenn Stanley (GB)  
Dibb Lupton Alsop  
Fountain Precinct  
Balm Green  
GB-Sheffield S1 1RZ

Jeffrey, Philip Michael (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
179 Queen Victoria Street  
GB-London EC4V 4EL

Kay, Ross Marcel (GB)  
Siemens Group Services Limited  
Intellectual Property Department  
Siemens House  
Oldbury  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ

Lambert, Ian Robert (GB)  
McNeight & Lawrence  
Regent House  
Heaton Lane  
GB-Stockport, Cheshire SK4 1BS

Maddison, Victoria Jayne (GB)  
British Aerospace plc  
Group Intellectual Property  
Lancaster House - P.O. Box 87  
Farnborough Aerospace Centre  
GB-Farnborough, Hants. GU14 6YU

McLean, Robert Andreas (GB)  
Dummett Copp  
25 The Square  
Martlesham Heath  
GB-Ipswich, Suffolk IP5 3SL

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

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

Setna, Rohan P. (GB)  
Boulton Wade Tennant  
27 Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ

Sharp, Alan Cooper (GB)  
QED I.P. Service Limited  
CRL Limited  
Dawley Road  
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

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

Srinivasan, Ravi Chandran (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Stevens, Peter David (GB)  
Brewer & Son  
Quality House  
Quality Court  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HT

Tombling, Adrian George (GB)  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA

Tyson, Robin Edward (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX

Watkin, Timothy Lawrence Harvey (GB)  
Mewburn Ellis  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Barker, Brenda (GB)  
Kodak Limited  
Headstone Drive  
GB-Harrow, Middlesex HA1 4TY

Earnshaw, Geoffrey Mark (GB)  
Murgitroyd & Company  
373 Scotland Street  
GB-Glasgow G5 8QA

Gee, Steven William (GB)  
D.W. & S.W. Gee  
1 South Lynn Gardens  
London Road  
GB-Shipston on Stour, Warks. CV36 4ER

Gilholm, Stephen Philip (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Belmont House  
20 Wood Lane  
GB-Leeds LS6 2AE

Hamilton, Raymond (GB)  
Group Patents Department  
Pilkington Technology Centre  
Hall Lane  
Lathom  
GB-Ormskirk, Lancashire L40 5UF

Mock, Hans (GB)  
32 Victoria Avenue  
Didsbury  
GB-Manchester M20 2RA

Moffat, John Andrew (GB)  
Rover Group Limited  
Patent Department  
Gaydon Test Centre  
Banbury Road  
GB-Lighthorne, Warwick CV35 0RG

Shaya, Darrin Maurice (GB)  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road  
GB-Slough, Berkshire SL1 3YD

**IE Irland / Ireland / Irlande****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lane, Cathal Michael (IE)  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
IRL-Dublin 6

**IT Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bottero, Carlo (IT)  
Pirelli S.p.A.  
Industrial Property Department  
Viale Sarca 222  
I-20126 Milano

Concone, Emanuele (IT)  
Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Via Carducci 8  
I-20123 Milano

Faggioni, Carlo Maria (IT)  
Fumero  
Studio Consulenza Brevetti  
Via S. Agnese 12  
I-20123 Milano

Gaverini, Gaetano Luigi Attilio (IT)  
Montell Italia S.p.A.  
Intellectual Property,  
Patents and Trademarks  
Via Pergolesi 25  
I-20124 Milano

Long, Giorgio (IT)  
Jacobacci & Perani  
Via Visconti di Modrone 7  
I-20122 Milano

Pizzoli, Antonio (IT)  
Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Via Carducci 8  
I-20213 Milano

Reverzani, Cristina (IT)  
Montell Italia S.p.A.  
Centro Ricerche G. Natta  
P.le G. Donegani 12  
I-44100 Ferrara

Tansini, Elio Fabrizio (IT)  
Bugnion S.p.A.  
Via Carlo Farini 81  
I-20159 Milano

**Löschungen / Deletions / Radiations**

de Pasquale, Carlo (IT) - R. 102(2)a  
Via Carlo Ravizza 53  
I-20149 Milano

**LU Luxemburg / Luxembourg****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Beissel, Jean (LU)  
Office de Brevets  
Ernest T. Freylinger S.A.  
234, route d'Arlon  
B.P. 48  
L-8001 Strassen

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

De Vries, Adriaan Jacobus (NL)  
Akzo Nobel N.V.  
Patent and Trademark Department  
(Dept. APTA)  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem

Dekker, Henrike Cornelia Christine (NL)  
Nederlandsch Octrooibureau  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS Den Haag

Gravendeel, Cornelis (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Hoekstra, Jelle (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Riem, Charles Hendrik (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

Uittenbogaart, Gustaaf Adolf (NL)  
Indeig B.V.  
P.O. Box 3  
NL-2050 AA Overveen

**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Vries, Jan (NL)  
 Internationaal Octrooibureau B.V.  
 Prof. Holstlaan 6  
 NL-5656 AA Eindhoven

Reynvaan, Lambertus Johannes (NL)  
 Rivierdijk 654  
 P.O. Box 90  
 NL-3370 AB Hardinxveld-Giessendam

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Siemens, André M.E. (NL) - R. 102(1)  
 Siemens & Cie.  
 Octrooi-en Merkenbureau  
 Roskam 8  
 NL-4813 GZ Breda

**SE Schweden / Sweden / Suède****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ahlberg, Lena Camilla (SE)  
 Awapatent AB  
 Berga Allé 1  
 S-254 52 Helsingborg

Andersson, Björn E. (SE)  
 Ström & Gulliksson AB  
 P.O. Box 4188  
 S-203 13 Malmö

Ebbinghaus, Marie-Louise (SE)  
 Awapatent AB  
 P.O. Box 45086  
 S-104 30 Stockholm

Estreen, Lars J.F. (SE)  
 Kransell & Wennborg AB  
 P.O. Box 27834  
 S-115 93 Stockholm

Karlsson, Leif Gunnar Börje (SE)  
 Magnupatent AB  
 P.O. Box 6207  
 S-200 11 Malmö

Sandström, Staffan Sven (SE)  
 Bergensträhle & Lindvall AB  
 P.O. Box 17704  
 S-118 93 Stockholm

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ahlman, Bertel (SE)  
 Fjärdingsmansvagen 190  
 S-192 70 Sollentuna

Berg, Sven Anders (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Ekelöf, Carl Herman (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Fagerlin, Heléne (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Forssell, Gunilla Angelica (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Franks, Barry Gerard (GB)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Grennberg, Erik Bertil (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Gripberger, Göran (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Hagen, Sigurd Normann (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Hammar, Ernst A (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Hellbom, Lars Olof (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Hellborg, Karl Torild (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Höglund, Lars (SE)  
 Pharmacia & Upjohn AB  
 S-112 87 Stockholm

Johansson, Lars E. (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Kierkegaard, Lars-Olov (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Lagman, Sven V (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm

Larsson, Karin (SE)  
 Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
 P.O. Box 5581  
 S-114 85 Stockholm



Lettström, Richard Wilhelm (SE)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Mrazek, Werner (SE)  
Aros Patent AB  
P.O. Box 1544  
S-751 45 Uppsala

Olivecrona, Birgitta (SE)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Platt, Timothy Nathaniel (US)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Rost, Björn (SE)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Stein, Jan Anders Lennart (SE)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Winblad, Hans Peter (SE)  
Albihns Patentbyrå Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

*DE: Deutschland*

### Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze

Am **1. November 1998** sind die wesentlichen Bestimmungen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998<sup>1</sup> (2. PatGÄndG) in Kraft getreten.

Um die gewachsene und weiter zunehmende Bedeutung des Markenwesens in der Arbeit des Deutschen Patentamts auch nach außen zu dokumentieren, ist das Amt mit dem neuen Gesetz umbenannt worden und führt nun die Bezeichnung "**Deutsches Patent- und Markenamt**". Hauptziel der Gesetzesänderungen ist es jedoch, die Förmlichkeiten bei der Einreichung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen zu vereinfachen sowie das deutsche Recht an die europäische und internationale Rechtsentwicklung anzupassen.

Die für die Praxis wichtigsten Änderungen des Patentgesetzes sind nachstehend kurz zusammengefaßt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Veröffentlichungen zum neuen Recht im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen hingewiesen, wo auch die Gesetzesbegründung abgedruckt ist (Bl.f. PMZ 1998, 382, 393).

#### Patentierungsvoraussetzungen

Zu den wenigen materiellrechtlichen Änderungen gehört die Neufassung von § 3 (2), Satz 1, Nr. 2 PatG. Sie trägt der verlängerten Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren für europäische Patentanmeldungen (Art. 79 (2) EPÜ) Rechnung, die seit dem 1. Juli 1997 gilt<sup>2</sup>. Die Vorschrift ist der Regel 23a EPU nachgebildet und bestimmt, daß bei der Prüfung nationaler Anmeldungen europäische Patentanmeldungen nur dann als ältere Anmeldungen in Betracht zu ziehen sind (Art. 139 (1) EPÜ), wenn die Benennungsgebühr für Deutschland wirksam gezahlt ist.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

*DE: Germany*

### Amendment of the Patent Law and other laws

On **1 November 1998** the main provisions of the Second Law amending the Patent Law and other laws of 16 July 1998<sup>1</sup> entered into force.

The growing importance of trade marks in the German Patent Office's work has been drawn to the public's attention by renaming it the "**German Patent and Trade Mark Office**". The main aim of the changes to the law, however, is to simplify the formalities involved in filing patent and utility model applications and bring German law into line with developments in European and international law.

The changes to the Patent Law likely to have the biggest impact in practice are summarised below. Further details have been published in the Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen which has also printed the grounds for changing the law (Bl.f. PMZ 1998, 382, 393).

#### Patentability criteria

One of the few substantive changes to the Patent Law is the rewording of Section 3(2), first sentence, No. 2. This takes account of the extended period for paying the designation fees for European patent applications (Art. 79(2) EPC) which has been applicable since 1 July 1997. The provision mirrors Rule 23a EPC by stipulating that when national applications are examined European patent applications must only be considered as prior applications (Art. 139(1) EPC) if the designation fee for Germany has been validly paid.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

*DE: Allemagne*

### Modification de la loi sur les brevets et d'autres lois

Les dispositions essentielles de la deuxième Loi portant modification de la loi sur les brevets et d'autres lois en date du 16 juillet 1998<sup>1</sup> sont entrées en vigueur le **1<sup>er</sup> novembre 1998**.

Pour bien souligner l'importance accrue et toujours croissante des marques à l'Office allemand des brevets, celui-ci change de nom et s'appelle désormais "**Office allemand des brevets et des marques**". Les modifications apportées à la loi visent toutefois surtout à simplifier les formalités attachées au dépôt des demandes de brevet et de modèle d'utilité et à adapter le droit allemand à l'évolution du droit en Europe et dans le monde.

Les principales modifications de la loi sur les brevets sont brièvement résumées ci-après. Pour plus de précisions sur la nouvelle législation et ses motifs, on se reportera aux informations publiées dans le Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl. f. PMZ 1998, 382, 393).

#### Conditions de brevetabilité

Parmi les quelques modifications apportées sur le fond, figure le nouveau texte de l'article 3(2), première phrase, alinéa 2 de la loi sur les brevets, qui tient compte du délai, désormais plus long, de paiement des taxes de désignation afférentes aux demandes de brevet européen (Art. 79(2) CBE), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1997<sup>2</sup>. Cet article, qui s'inspire de la règle 23bis CBE, dispose que lors de l'examen des demandes nationales, les demandes de brevet européen ne doivent être prises en considération en tant que demandes antérieures (Art. 139(1) CBE) que si la taxe de désignation a été valablement acquittée pour l'Allemagne.

<sup>1</sup> BGBl. 1998 I, 1827.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1997, 13, 107, 113.

<sup>1</sup> BGBl. 1998 I, 1827.

<sup>2</sup> OJ EPO 1997, 13, 107, 113.

<sup>1</sup> BGBl. 1998 I, 1827.

<sup>2</sup> JO OEB 1997, 13, 107, 113.

**Einreichung von Patentanmeldungen**

Nach neuem Recht (§ 34 (1), (2) PatG) können Patentanmeldungen in Deutschland künftig nicht nur beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in **München**, seiner Dienststelle **Jena**<sup>3</sup> und dem neuen Technischen Informationszentrum **Berlin**<sup>4</sup> des DPMA eingereicht werden<sup>5</sup>, sondern auch über **Patentinformationszentren**, die vom Bundesministerium der Justiz bekannt gemacht werden. Die neuen Bestimmungen gelten auch für die **Einreichung von europäischen und internationalen Patentanmeldungen** (Art. II, § 4 (1); III, § 1 (2) IntPatÜG).

Die Neufassung von § 35 (1) PatG ermöglicht die anmeldetagsbegründende **Einreichung von Patentanmeldungen, die nicht in deutscher Sprache** abgefaßt sind. Der Anmelder hat in solchen Fällen innerhalb einer Frist von 3 Monaten eine anwaltlich beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigte deutsche Übersetzung der Anmeldung nachzureichen (§ 10 (1) PatAnmV).

Die **Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags** werden durch § 35 (2) PatG nunmehr ausdrücklich festgelegt. Danach müssen vorliegen: der Name des Anmelders, ein Antrag auf Erteilung des Patents und ein Text, der dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen ist.

**Prioritätsrecht**

Eine erhebliche Vereinfachung bei der **Inanspruchnahme von Unionsprioritäten** ergibt sich durch die Neufassung von § 41 (1) PatG. Die hierfür erforderlichen Handlungen (Prioritätserklärung, Vorlage des Prioritätsdokuments) können danach bis zum Ablauf von 16 Monaten ab Prioritätsdatum vorgenommen werden. Übersetzungen des Prioritätsbelegs sind künftig nur auf Anforderung des Patentamts einzureichen (§ 10 (4) PatAnmV).

**Filing of patent applications**

Under the new law (Section 34(1), (2)) patent applications in Germany may be filed in future not only with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) in **Munich**, its branch in **Jena**<sup>3</sup> and the DPMA's new technical information centre in **Berlin**<sup>4</sup> <sup>5</sup>, but also via **patent information centres** to be specified by the Federal Ministry of Justice. The new provisions also apply to the **filing of European and international patent applications** (Art. II, Section 4(1); Art. III, Section 1(2), Law on International Patent Treaties).

The new wording of Section 35(1) permits **the filing of patent applications not drafted in German** as the basis for according a date of filing. In such cases the applicant has to file, within three months, a German translation of the application authenticated by a lawyer or prepared by a court-appointed translator (Section 10(1) Patent Filing Regulation).

The **minimum requirements for according a date of filing** have now been expressly stipulated in Section 35(2). This states that the applicant's name must be given, together with a request for the grant of a patent and a text capable of being regarded as a description.

**Right of priority**

The new wording of Section 41(1) makes it much simpler to **claim priorities under the Paris Convention**. The procedural steps required (declaration of priority, submission of priority document) can now be taken up to the expiry of 16 months from the date of priority. In future, translations of the priority document only have to be filed at the request of the Patent Office (Section 10(4) Patent Filing Regulation).

**Dépôt de demandes de brevet**

En vertu de la nouvelle législation (Art. 34(1) et (2) Loi sur les brevets), les demandes de brevet pourront à l'avenir être déposées en Allemagne non seulement auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (OABM) à **Munich**, de son agence à **léna**<sup>3</sup> et de son nouveau centre d'information technique<sup>4</sup> à **Berlin**<sup>5</sup>, mais également par l'intermédiaire des **centres d'information brevet** qui seront indiqués par le Ministère fédéral de la justice. Les nouvelles dispositions s'appliquent également au **dépôt des demandes de brevet européen et de demandes internationales** (Art. II, paragr. 4(1); art. III, paragr. 1(2) Loi sur les traités internationaux en matière de brevets).

La nouvelle version de l'article 35(1) de la loi sur les brevets permet l'obtention d'une date de dépôt lorsque la **demande de brevet est déposée dans une langue autre que l'allemand**. Dans ce cas, le demandeur est tenu d'en produire une traduction en allemand certifiée conforme par un avocat ou effectuée par un traducteur agréé, et ce dans un délai de trois mois (Art. 10(1) Ordonnance relative au dépôt des demandes de brevet).

L'article 35(2) de la loi sur les brevets fixe désormais expressément les **exigences minimales à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt**, à savoir l'indication du nom du demandeur, la présentation d'une requête en délivrance d'un brevet et la production d'un texte ayant la forme d'une description.

**Droit de priorité**

La nouvelle version de l'article 41(1) de la loi sur les brevets simplifie considérablement la **revendication de priorités unionistes**. Ainsi, les actes requis à cette fin (déclaration de priorité, présentation du document de priorité) peuvent être accomplis dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. La traduction du document de priorité ne devra plus à l'avenir être produite que sur demande de l'office des brevets (Art. 10(4) Ordonnance relative au dépôt des demandes de brevet).

<sup>3</sup> Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, D-07738 Jena, Tel.: (+49-3641) 40 154, Fax: (+49-3641) 40 56 90.

<sup>4</sup> Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, D-10958 Berlin, Tel.: (+49-30) 25 99 20, Fax: (+49-30) 25 99 24 04.

<sup>5</sup> Vgl. Bl. f. PMZ 1998, 381.

<sup>3</sup> German Patent and Trade Mark Office, Jena branch, D-07738 Jena, Tel.: (+49-3641) 40 154, Fax: (+49-3641) 40 56 90.

<sup>4</sup> German Patent and Trade Mark Office, Technical Information Centre Berlin, D-10958 Berlin, Tel.: (+49-30) 25 99 20, Fax: (+49-30) 25 99 24 04.

<sup>5</sup> See Bl. f. PMZ 1998, 381.

<sup>3</sup> Office allemand des brevets et des marques, Agence de léna, D-07738 léna, Tél. : (+49-3641) 40 154, Fax : (+49-3641) 40 56 90.

<sup>4</sup> Office allemand des brevets et des marques, Centre d'information technique de Berlin, D-10958 Berlin, Tél. : (+49-30) 25 99 20, Fax : (+49-30) 25 99 24 04.

<sup>5</sup> Cf. Bl. f. PMZ 1998, 381.

Eine für die Praxis besonders wichtige Neuregelung ist die Wiedereinführung der Möglichkeit der **Wiedereinsetzung bei Versäumung der Prioritätsfrist**. Die Wiedereinsetzung in die 12-Monatsfrist zur Einreichung der Nachanmeldung ist nach dem neuen Recht (§ 123 (1) PatG) aber nur möglich, wo eine Unionspriorität beansprucht wird – für die sog. innere Priorität (§ 40 PatG) bleibt die Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

Wie bei anderen Fristen ist die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach Maßgabe des § 123 (2) PatG zu beantragen. Dies bedeutet insbesondere, daß eine **Wiedereinsetzung ausgeschlossen** ist, wenn nach Ablauf der versäumten Prioritätsfrist mehr als ein Jahr vergangen ist.

Dem Schutz berechtigter Interessen Dritter trägt der neu eingefügte § 123 (7) PatG Rechnung. Danach steht demjenigen, der nach Ablauf der versäumten Prioritätsfrist und vor Wiedereinsetzung die Benutzung der fraglichen Erfindung aufnimmt bzw. vorbereitet, ein **Weiterbenutzungsrecht** zu.

#### Fristen

Durch die Neufassung von § 17 (3), Satz 2 PatG wird die Berechnung der Zweimonatsfrist zur **zuschlagsfreien Zahlung der Jahresgebühren** vereinfacht. Die Frist läuft nunmehr jeweils am letzten Tag des zweiten Monats nach Fälligkeit der Jahresgebühr ab.

A new provision which will be particularly important in practice is the reintroduction of the possibility of **re-establishment of rights in the case of failure to observe the period of priority**. Under the new law (Section 123(1)), however, re-establishment of rights in respect of the 12-month time limit for filing the follow-up application is only possible if a Paris Convention priority has been claimed; the so-called "inner priority" (Section 40) remains excluded from re-establishment of rights.

As with the other time limits, re-establishment of rights in respect of the priority period must be requested in accordance with Section 123(2). This means in particular that **re-establishment is ruled out** if the priority period has expired more than one year ago.

The new Section 123(7) is intended to protect the legitimate interests of third parties. The provision accords a **right of further use** to someone who starts, or prepares to start, using the invention in question after expiry of the missed priority period and before re-establishment of rights.

#### Time limits

The new wording of Section 17(3), second sentence, simplifies the calculation of the two-month period for **paying renewal fees without a surcharge**. The time limit now expires on the last day of the second month after the renewal fee falls due.

Une nouveauté particulièrement importante dans la pratique est la réintroduction de la possibilité d'être **rétabli dans ses droits en cas d'inobservation du délai de priorité**. Toutefois, en vertu de la nouvelle législation (Art. 123(1) Loi sur les brevets), le rétablissement dans les droits quant au délai de douze mois pour le dépôt de la demande ultérieure n'est possible qu'en cas de revendication d'une priorité unioniste. Ce rétablissement est en effet exclu pour la priorité interne (Art. 40 Loi sur les brevets).

Comme pour les autres délais, le rétablissement dans les droits quant au délai de priorité doit être demandé conformément aux dispositions de l'article 123(2) de la loi sur les brevets. Cela signifie en particulier que **le rétablissement dans les droits est exclu** lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année à compter de l'expiration du délai de priorité non observé.

Le nouveau paragraphe 7 de l'article 123 de la loi sur les brevets tient compte des intérêts légitimes des tiers. En vertu de cette disposition, quiconque a commencé à exploiter l'invention en question après l'expiration du délai de priorité non observé et avant le rétablissement dans les droits peut **continuer à exploiter l'invention**.

#### Délais

La nouvelle version de l'article 17(3), deuxième phrase de la loi sur les brevets simplifie le calcul du délai de deux mois **pour le paiement (sans surtaxe) des taxes annuelles**. Ce délai expire désormais le dernier jour du deuxième mois suivant l'échéance de la taxe annuelle.

**Beschluß des  
Bundespatentgerichts vom  
25. August 1997  
(20W (PAT) 31/96)\***

**Stichwort:** Steuerbare Filterschaltung

§§ 59, 21 (1) Nr. 4, 22 (1), 38 PatG

Artikel 99, 100 c), 123 (2) u. (3),  
138 d) EPÜ

**Schlagwort:** "Schutzbereich des Patents – keine unzulässige Erweiterung durch Streichung ursprünglich nicht offenbarter Anspruchsmerkmale im Einspruchsverfahren – Beschränkung der Ansprüche auf ursprüngliche Offenbarung geht Verbot der nachträglichen Schutzbereichserweiterung vor"

*Leitsatz*

*Ein Merkmal in einem Patentanspruch, das in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart war, kann auch nach PatG 1981 im Einspruchsverfahren wieder gestrichen werden. Die damit einhergehende Änderung ist keine Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 (1) 2. Alternative PatG, die auch schon im Einspruchsverfahren unzulässig wäre (im Anschluß an BGH GRUR 1977, 714 – Fadenvlies; 1975, 310 – Regelventil; 1990, 432 – Spleißkammer. Entgegen BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift; 1990, 431 – Gestellmagazin).<sup>1</sup>*

**Aus den Gründen**

I. Das Deutsche Patentamt (...) hat das Patent 29 38 994 auf einen Einspruch, der allein auf die Behauptung gestützt war, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus, (...) widerrufen, nachdem die Patentinhaberin die Fassung ihres Patents unverändert gelassen hatte.

Im Beschwerdeverfahren strebt die Patentinhaberin nach wie vor die Aufrechterhaltung des Patents in der

\* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in Mitt. 1998, 221 und BPatGE 39, 34.

<sup>1</sup> In diesem Sinne auch BPatG "Zerkleinerungsanlage" vom 9. Januar 1998 – Mitt. 1998, 220.

**Decision of the  
Bundespatentgericht  
(Federal Patent Court)  
dated 25 August 1997  
(20W (PAT) 31/96)\***

**Headword:** Steuerbare Filterschaltung (Controllable filter switch)

Section 59, 21(1)(4), 22(1), 38 PatG (Patent Law)

Article 99, 100(c), 123(2), 123(3),  
138(d) EPC

**Keyword:** "Extent of protection conferred by a patent – no inadmissible extension of protection by deleting originally non-disclosed features in claims during opposition proceedings – Limitation of claims to scope of original disclosure takes precedence over prohibition on later extension of protection"

*Headnote*

*Under PatG 1981, as under previous legislation, a feature in a patent claim which was not disclosed in the original patent application documents as belonging to the claimed invention may be deleted in opposition proceedings. The resulting amendment does not constitute an extension of protection under Section 22(1), second alternative PatG, which would already be inadmissible in opposition proceedings (following BGH GRUR 1977, 714 – "Fadenvlies"; 1975, 310 – "Regelventil"; 1990, 432 – "Spleißkammer". Contrary to BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; BIPMZ 1991, 77 – "Elektrischer Kontaktstift"; 1990, 431 – "Gestellmagazin").<sup>1</sup>*

**From the reasons**

I. The German Patent Office (...) revoked patent No. 29 38 994 in response to an opposition based solely on the allegation that the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed (...), after the patent proprietor had left the text of its patent unchanged.

In appeal proceedings, the patent proprietor seeks a decision to maintain the patent as granted. Auxiliarily,

\* Official text of the decision, abridged for publication. Reasons published in full in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1998, 221, BPatGE 39, 34.

<sup>1</sup> See also the decision of the Federal Patent Court in "Zerkleinerungsanlage" dated 9 January 1998 – Mitt. 1998, 220.

**Decision du  
Bundespatentgericht  
(Tribunal Federal des Brevets),  
en date du 25 août 1997  
(20W (PAT) 31/96)\***

**Référence :** Steuerbare Filterschaltung (Circuit de filtres contrôlable)

Article 59, 21 (1), alinéa 4, 22 (1), 38 loi sur les brevets (LB)

Articles 99, 100 c), 123 (2) et (3), 138 d) CBE

**Mot-clé :** "Etendue de la protection conférée par le brevet – pas d'extension inadmissible par suppression, au cours de la procédure d'opposition, de caractéristiques initiales non divulguées dans les revendications – la limitation des revendications à la divulgation initiale prime l'interdiction d'étendre ultérieurement la protection"

*Sommaire*

*Une caractéristique d'une revendication, qui n'a pas été divulguée comme faisant partie de l'invention revendiquée dans les pièces de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, peut être supprimée également en vertu de la loi sur les brevets de 1981 au cours de la procédure d'opposition. La modification qui en résulte ne constitue pas une extension de la protection visée à l'article 22 (1), second cas LB, qui serait au demeurant inadmissible dès la procédure d'opposition (suivant Cour fédérale de justice (CFJ), GRUR 1977, 714 – Fadenvlies ; 1975, 310 – Regelventil ; 1990, 432 – Spleißkammer, et contraire à Tribunal fédéral des brevets (TFB), GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift ; 1990, 431 – Gestellmagazin).<sup>1</sup>*

**Extraits des motifs**

I. L'Office allemand des brevets (...) a révoqué (...) le brevet 29 38 994 à la suite d'une opposition uniquement fondée sur l'allégation que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, après que le titulaire du brevet eut maintenu inchangé le texte de son brevet.

Au cours de la procédure de recours, le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. A

\* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé pour la publication. Les motifs sont publiés intégralement dans Mitt. 1998, 221 BPatGE 39, 34.

<sup>1</sup> En ce sens aussi Tribunal Federal des Brevets "Zerkleinerungsanlage" en date du 9 janvier 1998 – Mitt. 1998, 220.

erteilten Fassung an. Hilfsweise legt sie in der mündlichen Verhandlung zwei neue Fassungen des Patentanspruchs 1 vor.

Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, daß der Anspruch 1 ersetzt wird durch Anspruch 1 nach Hilfsantrag I, (...) weiter hilfsweise, daß der Patentanspruch 1 ersetzt wird durch Anspruch 1 nach Hilfsantrag II, (...).

Die Patentinhaberin führt im wesentlichen aus, das strittige Merkmal (...) sei für den Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar. Jedenfalls sei eine Aufrechterhaltung des Patents mit einer "Schutzrechtsbeschränkungserklärung" gemäß der Bundespatentgerichtsentscheidung "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114) möglich (Hilfsantrag I) oder – gemäß Hilfsantrag II – das Ersetzen des beanstandeten Merkmals durch die unstrittig offenbarte Maßnahme wie nach früherem Recht (z. B. GRUR 1975, 310 – Regelventil). (...)

Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt den Ausführungen der Patentinhaberin in den wesentlichen Punkten entgegen. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag I sei unklar und widersprüchlich und enthalte nach wie vor das unzulässige Merkmal. Die Fassung nach Hilfsantrag II sei an sich zwar zutreffend, aber wegen der damit verbundenen Schutzbereichserweiterung unzulässig.

II. (...)

Die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag (erteilte Fassung) und Hilfsantrag I (mit "Beschränkungserklärung") haben keinen Bestand, weil ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II dagegen liegt weder ein Widerrufungsgrund vor (§ 21 Abs. 1 PatG) noch ist der Schutzbereich des Patents im Sinne § 22 Abs. 1 Alternative 2 PatG erweitert. (...)

1. Hauptantrag (...)

2. Hilfsantrag I. Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I enthält das unzulässig ändernde Merkmal, allerdings in Verbindung mit der ihm beigefügten Erklärung (Disclaimer), daß dieses Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstelle, welches die

it submits two new versions of claim 1 during oral proceedings.

The patent proprietor requests that the impugned decision be set aside and the patent maintained as granted, and auxiliarily, that claim 1 be replaced by claim 1 according to auxiliary request I, (...) or, as a further alternative, that claim 1 be replaced by claim 1 according to auxiliary request II (...).

The patent proprietor argues essentially that the skilled person would have been able to infer from the original documents that the contested feature (...) belonged to the invention. At all events, it is possible to maintain the patent with a Schutzrechtsbeschränkungserklärung (footnote solution) according to the decision of the Federal Patent Court in "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114) (auxiliary request I) or (auxiliary request II) by replacing the contested feature with the measure which was indisputably disclosed, as under previous law (eg GRUR 1975, 310 – "Regelventil"). (...)

The opponent requests that the appeal be dismissed. It contests the main points of the patent proprietor's argument, and maintains that the text of the claim according to auxiliary request I is unclear and inconsistent and still contains the inadmissible feature, and that the text according to auxiliary request II is correct per se but inadmissible because it involves an extension of protection.

II. (...)

The claims 1 according to the main request (text as granted) and auxiliary request I (with "limiting declaration") are invalid, since their subject-matter extends beyond the content of the application as filed (Section 21(1) PatG). However, regarding claim 1 according to auxiliary request II, there is neither a ground for revocation (Section 21(1)(4) PatG) nor is there a broadening of scope within the meaning of Section 22(1), second alternative PatG (...).

1. Main request (...)

2. Auxiliary request I. Claim 1 according to auxiliary request I still contains the inadmissibly amending feature, albeit in conjunction with the appended statement (disclaimer) that this feature constitutes an inadmissible extension, which may be cited

titre subsidiaire, il présente deux nouvelles versions de la revendication 1 au cours de la procédure orale.

Il demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu tel qu'il a été délivré, à titre subsidiaire que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, (...) ou, également à titre subsidiaire, que la revendication 1 soit remplacée par la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, (...).

Le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir que, pour l'homme du métier, il ressort des pièces initiales de la demande que la caractéristique litigieuse (...) fait partie de l'invention. En tout état de cause, il est possible, conformément à la décision du Tribunal fédéral des brevets "Flanschverbindung" (GRUR 1990, 114), de maintenir le brevet moyennant une "déclaration de limitation du titre de protection" (requête subsidiaire I) ou de remplacer la caractéristique contestée par la mesure incontestablement divulguée, en vertu du droit antérieur (p. ex. GRUR 1975, 310 – Regelventil) (requête subsidiaire II). (...)

L'opposant demande le rejet du recours. Il réfute les points essentiels invoqués par le titulaire du brevet. Le texte de la revendication selon la requête subsidiaire I est imprécis et contradictoire et contient toujours la caractéristique inadmissible. Le texte selon la requête subsidiaire II est certes approprié en soi, mais inadmissible en raison de l'extension de la protection qu'il emporte.

II. (...)

Les revendications 1 selon la requête principale (texte dans lequel le brevet a été délivré) et la requête subsidiaire I (comportant une "déclaration de limitation") ne sont pas valables, leur objet allant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 21 (1), alinéa 4 LB). En ce qui concerne la revendication 1 selon la requête subsidiaire II, en revanche, il n'y a ni motif de révocation (art. 21 (1) LB), ni extension de la protection conférée par le brevet au sens de l'article 22 (1), second cas LB. (...)

1. Requête principale (...)

2. Requête subsidiaire I. Si la revendication 1 selon la requête subsidiaire I contient elle aussi la caractéristique emportant une modification inadmissible, c'est toutefois en liaison avec la déclaration dont elle est assortie (disclaimer), selon laquelle

Patentinhaberin gegen sich gelten lassen müsse. Diese Erklärung führt jedoch nicht zu einem gewährbaren Anspruch.

Zwar haben mehrere Senate des BPatG sowie verschiedene Stimmen der Literatur (BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung; BPatG BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift; für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BPatG BIPMZ 1990, 431 – Gestellmagazin; *Benkard/Rogge*, 9. Aufl., § 22 Rdn. 13; *Benkard/Schäfers*, 9. Aufl., § 38 Rdn. 43; *Schulte* PatG 5. Aufl., § 21 Rdn. 36; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts 4. Aufl., S. 438; kritisch dazu *Schwanhäusser* GRUR 1991, 165, 168) unter Hinweis auf § 22 Abs. 1 2. Alternative PatG die Ansicht vertreten, ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal im Patentanspruch könne nach der Patenterteilung nicht wieder entfallen, sofern dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert werde. Um das Patent gleichwohl (beschränkt) aufrechterhalten zu können, sei es in einem derartigen Fall mit einer Erklärung in der Beschreibung zu versehen, daß das nicht offenbarte Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstelle, aus der Rechte nicht hergeleitet werden könnten, die der Patentinhaber aber gegen sich gelten lassen müsse. Eine derartige Erklärung (in der Literatur bisweilen als Disclaimer- oder Fußnotenlösung bezeichnet) lege ohne Anspruchsänderung fest, daß dieses Merkmal einerseits nicht zum Gegenstand der geschützten Lehre gehöre und demnach bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibe, andererseits aber den Patentschutz auf solche Fälle beschränke, in denen das nämliche Merkmal vorliege (BIPMZ 1991, 77, 78 li. Sp. Abs. 2), so daß der Schutzbereich des Patents nicht erweitert werde.

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Allerdings teilt er nicht die Gründe der Großen Beschwerdekammer des EPA, die zum einen die Aufnahme eines Disclaimers als unvereinbar mit Art. 69 Abs. 1 EPÜ angesehen hat und zum anderen den Konflikt zwischen den Nichtigkeitsgründen der unzulässigen Änderung des Patents (Art. 123 Abs. 2, 138 Abs. 1 c EPÜ) und der Erweiterung seines Schutzbereichs (Art. 123 Abs. 3, 138, Abs. 1 d EPÜ) im Interesse der Allgemeinheit allein durch den Widerruf des Patents für

in proceedings against the patent proprietor. However, this statement does not lead to an allowable claim.

On several occasions, the Federal Patent Court and various commentators in the relevant literature have taken the view, referring to Section 22(1), 2nd alternative PatG, that a feature not originally disclosed in the patent claim cannot be deleted after grant, if the effect of deletion is to extend the protection conferred by the patent (see BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; and BPatG BIPMZ 1991, 77 – "Elektrischer Kontaktstift"; for utility model cancellation proceedings, BPatG BIPMZ 1990, 431 – "Gestellmagazin"; *Benkard/Rogge*, 9th ed., section 22, note 13; *Benkard/Schäfers*, 9th ed., section 38, note 43; *Schulte*, PatG, 5th ed., section 21, note 36; and *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4th ed., 438; see also the criticisms of *Schwanhäusser* in GRUR 1991, 165, 168.). According to this view, in order nevertheless to maintain the patent (in limited form), it is necessary in such a case to insert in the description a statement to the effect that the undisclosed feature constitutes an inadmissible extension from which no rights may be derived, but which may be cited in proceedings against the patent proprietor. A statement of this kind, occasionally referred to in the literature as a disclaimer or footnote solution, has been said to establish without amending the claims that this feature, on the one hand, is not part of the subject-matter of the protected teaching and is therefore not to be taken into consideration in the assessment of patentability, though on the other hand, the feature limits patent protection to those cases in which the same feature occurs (BIPMZ 1991, 77, 78 left-hand column, paragraph 2), so that the protection conferred by the patent is not extended.

The Court does not share this view. However, it does not agree with the reasoning of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, which on the one hand has considered the insertion of a disclaimer to be incompatible with Article 69(1) EPC and on the other has ruled that, in the public interest, the conflict between the grounds for revocation under Articles 123(2) and 138(1)(c) EPC (inadmissible amendment of the patent) and Articles 123(3) and 138(1)(d) EPC (extension of protection) can only be resolved by revoking the patent (G 1/93, GRUR

cette caractéristique, susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet, constitue une extension inadmissible. Cette déclaration ne donne cependant pas lieu à une revendication admissible.

Certes, plusieurs chambres du Tribunal fédéral des brevets ainsi que divers auteurs (TFB, GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung ; TFB, BIPMZ 1991, 77 – Elektrischer Kontaktstift ; pour la procédure de radiation des modèles d'utilité, TFB, BIPMZ 1990, 431 – Gestellmagazin ; *Benkard/Rogge*, 9<sup>e</sup> édition, article 22, point 13 ; *Benkard/Schäfers*, 9<sup>e</sup> édition, article 38, point 43 ; *Schulte*, Patentgesetz, 5<sup>e</sup> édition, article 21, point 36 ; *Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4<sup>e</sup> édition, p. 438 ; commentaire critique de *Schwanhäusser* GRUR 1991, 165, 168) ont estimé, eu égard à l'article 22 (1), second cas LB, qu'une caractéristique initialement non divulguée dans la revendication ne pouvait être supprimée après la délivrance du brevet dans la mesure où la protection conférée s'en trouverait étendue. Afin de pouvoir néanmoins maintenir le brevet (limité), la description devrait dans un tel cas contenir une déclaration précisant que la caractéristique non divulguée représente une extension inadmissible de la protection dont il ne peut découler aucun droit, mais qui peut être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet. Si une telle déclaration (solution dite parfois, dans la littérature, du "disclaimer" ou de la "note en bas de page") établit, sans modifier la revendication, que cette caractéristique est étrangère à l'objet de l'enseignement protégé et qu'elle n'est donc pas prise en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité, il n'en demeure pas moins qu'elle limite la protection conférée par le brevet aux cas dans lesquels cette même caractéristique existe (BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche, point 2), si bien que cette protection ne se trouve pas étendue.

La chambre ne se voit pas en mesure de souscrire à cet avis. Elle ne fait pas pour autant siens les motifs de la Grande Chambre de recours de l'OEB, qui a considéré, d'une part, que l'insertion d'un disclaimer était incompatible avec l'article 69 (1) CBE et, d'autre part, que le conflit entre les motifs de nullité qui constituent la modification inadmissible du brevet (art. 123 (2), 138 (1) c) CBE et l'extension de la protection qu'il confère (art. 123 (3), 138 (1) d) CBE) ne pouvait être résolu, dans l'intérêt général, qu'en révoquant le brevet

lösbar gehalten hat (G 1/93 GRUR Int. 1994, 842, 844<sup>2</sup> – Beschränkendes Merkmal), sofern das ursprünglich nicht offenbarte Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet. Vielmehr sind für den Senat folgende Gründe maßgebend:

a) Nach § 21 Abs. 2 Satz 2 PatG ist es grundsätzlich möglich, die Beschränkung eines Patents durch eine Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen vorzunehmen. Jedoch erscheint es zweifelhaft, ob ein eindeutiger Anspruchswortlaut einer Auslegung durch die Beschreibung nach § 14 PatG in der angestrebten Weise überhaupt zugänglich ist (verneint in der Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer des EPA, GRUR Int. 1994, 842, 844 Nr. 14<sup>1</sup>). Die Frage bedarf hier letztlich keiner abschließenden Erörterung. Denn im zu entscheidenden Fall hat die Patentinhaberin die beabsichtigte Beschränkung ("dieses Merkmal stellt eine unzulässige Erweiterung dar, das die Patentinhaberin gegen sich gelten lassen muß") nicht in der Beschreibung erklärt, sondern in den Patentanspruch selbst aufgenommen (...).

b) (...)

c) Der Senat teilt (...) die Auffassung der Einsprechenden, daß die in den Patentanspruch 1 eingefügte Erklärung, (...) die unzulässige Änderung nicht beseitigt. Denn diese Erklärung genügt weder der in § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorgeschriebenen Rechtsfolge, nach der das Patent ganz oder teilweise zu widerrufen ist, noch vermag sie zu verhindern, daß die Patentinhaberin aus dem nicht offenbarten Merkmal Rechte herleitet.

aa) Selbst wenn die unzulässige Änderung im Anspruch, wie durch den Disclaimer beabsichtigt, bei der sachlichen Prüfung des Patents unberücksichtigt bliebe und sich das Patent insoweit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hielte, käme dem erweiternden Merkmal im Verletzungsfalle gleichwohl noch jene rechtliche Bedeutung zu, deren Beseitigung mit der Beschränkung gerade bezweckt ist. Die Patentinhaberin könnte, da sie das unzulässige Merkmal gegen sich gelten lassen muß, Rechte nur nach Maßgabe auch dieses Merkmals geltend machen (siehe etwa *Benkard/Rogge*, 9. Aufl., § 22 Rdn. 13; BPatG BIPMZ 1991, 77, 78 – Elektrischer Kontaktstift), so daß dieses eben nicht beseitigt, sondern

Int. 1994, 842, 844 – "Limiting feature"<sup>2</sup>), in so far as the feature not disclosed in the application as filed provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. Instead, the Court sees the following considerations as paramount:

(a) Under Section 21(2), second sentence, PatG, it is possible in principle to effect the limitation of a patent by amending the description or the drawings. However, it appears doubtful whether a clearly worded claim is in fact open to interpretation using the description under Section 14 PatG in the way intended ("no" in decision G 1/93 of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, GRUR Int. 1994, 842, 844, point 14<sup>1</sup>). The question does not require exhaustive discussion here, since in the present case the patent proprietor has not inserted the intended limitation ("this feature constitutes an inadmissible extension, which may be cited in proceedings against the patent proprietor") in the description but in the patent claim itself (...).

(b) (...)

(c) The Court shares (...) the opponent's view that the statement inserted in claim 1 (...) does not remove the inadmissible amendment, since the statement neither suffices to prevent the legal consequence provided for in Section 21(1)(4) PatG, according to which the patent is to be entirely or partly revoked, nor can it prevent the patent proprietor from deriving rights from the undisclosed feature.

(aa) Even if, as is intended by inserting the disclaimer, the inadmissible amendment in the claim were not taken into consideration in the substantive examination of the patent and if, to this extent, the patent were to remain within the scope of the original disclosure, the extending feature would nevertheless in the event of infringement take on precisely the legal significance which the limitation is designed to remove. Since the inadmissible feature may be cited in proceedings against the patent proprietor, he could only claim rights on the basis of this feature together with others (see eg *Benkard/Rogge*, 9th ed., section 22, note 13; BPatG BIPMZ 1991, 77, 78 – "Elektrischer Kontaktstift"), so that the

(G 1/93, GRUR Int. 1994, 842, 844<sup>2</sup> – caractéristique restrictive), dans la mesure où la caractéristique initialement non divulguée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour la chambre, ce sont bien plutôt les motifs suivants qui sont déterminants :

a) Aux termes de l'article 21 (2), deuxième phrase LB, il est possible de limiter un brevet en modifiant la description ou les dessins. Il semble toutefois douteux qu'une revendication clairement libellée puisse se prêter à une interprétation en se servant de la description de la manière envisagée selon l'article 14 LB ("non" selon la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours de l'OEB, GRUR Int. 1994, 842, 844, point 14<sup>1</sup>). Il n'est pas nécessaire d'examiner ici cette question de manière définitive. En effet, en l'espèce, le titulaire du brevet a déclaré la limitation envisagée ("cette caractéristique constitue une extension inadmissible susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") non pas dans la description, mais dans la revendication même (...).

b) (...)

c) La chambre partage (...) l'avis de l'opposant, selon lequel la déclaration insérée dans la revendication 1 (...) ne supprime pas la modification inadmissible. En effet, cette déclaration ne suffit pas à empêcher l'effet juridique prévu à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, selon lequel le brevet doit être révoqué en tout ou en partie, ni n'empêche le titulaire du brevet de se prévaloir de la caractéristique non divulguée.

aa) Même si la modification inadmissible de la revendication n'est pas prise en considération lors de l'examen quant au fond du brevet, ce qui est le but du disclaimer, et que le brevet reste ainsi dans les limites de la divulgation initiale, la caractéristique extensive revêtirait néanmoins, en cas de contrefaçon, la signification juridique que la limitation vise précisément à supprimer. La caractéristique inadmissible pouvant être invoquée à son encontre, le titulaire du brevet pourrait faire valoir des droits seulement sur la base de cette caractéristique (cf., p. ex., *Benkard/Rogge*, 9<sup>e</sup> édition, article 22, point 13 ; TFB, BIPMZ 1991, 77, 78 – Elektrischer Kontaktstift), si bien que celle-ci n'est pas supprimée, mais subsiste

<sup>2</sup> Ebenfalls veröffentlicht in ABI. EPA 1994, 541.

<sup>2</sup> Also published in OJ EPO 1994, 541.

<sup>2</sup> Aussi publiée dans JO OEB 1994, 541.



unter Verstoß gegen § 21 Abs. 1 Nr. 4 und § 38 Ie. Satz PatG im Patentanspruch verbleibt.

Die Patentinhaberin selbst hat (...) erklärt, sie wolle die eingefügte Erklärung in Hilfsantrag I in diesem Sinne verstanden wissen. Sie befindet sich mit dieser Auslegung des Disclaimers in Übereinstimmung mit der bereits zitierten Rechtsprechung verschiedener Senate des BPatG (BPatG GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung; BPatG BIPMZ 1990, 43 – Gestellmagazin; BIPMZ 1991, 77, 78 li. Sp. – Elektrischer Kontaktstift), die jedoch dem Dilemma, das Patent entweder nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 oder nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG widerrufen zu müssen, nicht entkommt (vgl. dazu auch *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110 li. Sp.). Denn nach dem reinen Wortlaut des Disclaimers verbliebe nichts, was geschützt wäre, wenn im Verletzungsstreit (...) einerseits keine Herleitung von Rechten aus dem unzulässigen Merkmal zugelassen, andererseits aber der Patentinhaberin dieses Merkmal entgegengehalten würde ("das die Patentinhaberin gegen sich gelten lassen muß"). Folglich bestimmt das im Patentanspruch verbliebene ursprünglich nicht offenbarte Merkmal trotz des Disclaimers den Anspruchsgegenstand nach wie vor mit, so daß dieser über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht und damit weiterhin die gesetzlichen Voraussetzungen des Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG gegeben sind.

bb) Trotz des bei der Entfernung des unzulässigen Merkmals entstehenden Konflikts mit § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG, der die Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents bereits im Einspruchsverfahren verbietet (BGH GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer), ist eine den Gegenstand des Patents mitbestimmende Änderung in Fortführung der Rechtsprechung des BGH zum früheren Recht (BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil; 1977, 714 – Fadenvlies) zu beseitigen, wenn sich ergibt, daß sie über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgeht. Wird das Merkmal nicht gestrichen, ist das Patent zu widerrufen.

Dies folgt nicht nur aus der Entstehungsgeschichte des Widerrufs- und Nichtigkeitsgrundes des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG, sondern auch aus einer im Hinblick auf seinen Sinn und Zweck gebotenen einschränkenden

feature is precisely not removed but remains in the patent claim, in contravention of Section 21(1)(4) PatG and Section 38, last sentence, PatG.

The patent proprietor itself has said (...) that it wishes the additional statement according to auxiliary request I to be seen in these terms. Its interpretation of the disclaimer conforms with the aforementioned jurisprudence of various Senates of the Federal Patent Court (BPatG GRUR 1990, 114 – "Flanschverbindung"; BPatG BIPMZ 1990, 43 – "Gestellmagazin"; BIPMZ 1991, 77, 78 left-hand column – "Elektrischer Kontaktstift"), which, however, does not escape the dilemma of having to revoke the patent on the basis of either Section 21(1)(4) or Section 22(1), second alternative PatG (on this issue, see also *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110 left-hand column). The disclaimer is worded in such a way that no protected matter would remain if, in infringement proceedings (...), there were no possibility of deriving rights from the inadmissible feature but on the other hand this feature were cited against the patent proprietor ("which may be cited in proceedings against the patent proprietor"). Consequently, despite the disclaimer, the feature which was not originally disclosed and has remained in the claim continues to play a part in defining the claimed subject-matter, which therefore extends beyond the content of the application as filed, with the result that the legal requirements in respect of the ground for revocation under Section 21(1)(4) PatG are still met.

(bb) Despite the conflict, arising from the deletion of the inadmissible feature, with Section 22(1), second alternative PatG, which already prohibits the broadening of the scope of the patent at the opposition stage (BGH GRUR 1990, 432, 433 – "Spleißkammer"), it remains the case – following the jurisprudence of the Federal Court of Justice from the previous law (BGH GRUR 1975, 310 – "Regelventil"; 1977, 714 – "Fadenvlies") – that an amendment which plays a part in defining the subject-matter of the patent must be removed if it becomes apparent that the amendment extends beyond the content of the application as filed. If the feature is not deleted, the patent must be revoked.

This follows not only from the history of the ground for revocation in Section 21(1)(4) PatG but also from a restrictive interpretation of Section 22(1), second alternative PatG in view of the latter's intention and purpose.

dans la revendication en violation des articles 21 (1), alinéa 4 et 38, dernière phrase LB.

Le titulaire du brevet a lui-même déclaré (...) que c'était en ce sens qu'il souhaitait que la déclaration insérée dans la requête subsidiaire I soit entendue. Cette interprétation du disclaimer est conforme à la jurisprudence, déjà citée, de différentes chambres du Tribunal fédéral des brevets (GRUR 1990, 114 – Flanschverbindung ; BIPMZ 1990, 43 – Gestellmagazin ; BIPMZ 1991, 77, 78, col. gauche – Elektrischer Kontaktstift), qui n'échappe cependant pas au dilemme de devoir révoquer le brevet conformément soit à l'article 21 (1), alinéa 4, soit à l'article 22 (1), second cas LB (cf. aussi à ce sujet *Rübel*, VPP-Rundbrief 4/1995, 108, 110, col. gauche). En effet, selon le seul libellé du disclaimer, rien ne resterait protégé si, au cours de l'action en contrefaçon, (...) il n'était pas possible de se prévaloir de la caractéristique inadmissible et si en revanche cette caractéristique ("susceptible d'être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet") était opposée au titulaire du brevet. Par conséquent, la caractéristique maintenue dans la revendication, et non divulguée initialement, continue de contribuer à déterminer, malgré le disclaimer, l'objet de la revendication, si bien que ce dernier s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que les conditions légales du motif de révocation selon l'article 21 (1), alinéa 4 LB restent remplies.

bb) Malgré le conflit, découlant de la suppression de la caractéristique inadmissible, avec l'article 22 (1), second cas LB, qui interdit l'extension de la protection conférée par le brevet dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer), il y a lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice relative au droit antérieur (GRUR 1975, 310 – Regelventil ; 1977, 714 – Fadenvlies), d'éliminer une modification contribuant à déterminer l'objet du brevet s'il s'avère qu'elle s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la caractéristique en cause n'est pas supprimée, le brevet doit être révoqué.

Cela résulte non seulement de la genèse du motif de révocation et de nullité visé à l'article 21 (1), alinéa 4 LB, mais aussi d'une interprétation restrictive de l'article 22 (1), second cas LB eu égard à sa finalité. Déjà la

Auslegung des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG. Schon das PatG 1968 wollte mit der Bestimmung des § 26 Abs. 5 Satz 2 (jetzt § 38 Satz 2), wonach aus Ergänzungen und Berichtigungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, keine Rechte hergeleitet werden können, auf jeden Fall ausschließen, daß das Patent mit einem unzulässig geänderten Inhalt erteilt wird (BGH GRUR 1975, 310, 312 li. Sp. Abs. 1 – Regelventil). Diese Bestimmung fand nach altem Recht auch dann Anwendung, wenn das Patent mit einer Erweiterung erteilt worden war (Amtl. Begr. PatG 1978, BIPMZ 1976, 264, 334 re. Sp. zu Nr. 9). An dieser Rechtslage sollte sich durch die Neufassung der Nichtigkeitsgründe mit PatG 1978 nichts ändern, weil die Einführung eines entsprechenden Nichtigkeitsgrundes und damit die Einräumung der Möglichkeit, den durch die Patenterteilung gesetzten Rechtschein ein für alle Mal zu beseitigen, dem Gesetzgeber unter anderem aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit angebracht erschien (Amtl. Begr. PatG 1978, a.a.O.).

Im Anschluß an die Neufassung der Nichtigkeitsgründe erachtete er es freilich auch für geboten, die Einspruchsgründe entsprechend zu ändern (Amtl. Begr. PatG 1978 BIPMZ a.a.O., 335 li. Sp. zu Nr. 13) und mit der Einführung des der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens durch das PatG 1981 auch den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1978 zum Widerrufgrund zu erheben. Dieser ist durch den gleichzeitig eingeführten Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG in seiner Bedeutung allerdings nicht abgeschwächt, sondern lediglich ergänzt worden, um auch solche Erweiterungen erfassen zu können, die wegen des geänderten Einspruchsverfahrens nicht unter den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nach § 22 Abs. 1, 1. Alternative i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG fallen (Amtl. Begr. PatG 1981, BIPMZ 1979, 266, 281 re. Sp. zu Nr. 12 i.V.m. Amtl. Begr. PatG 1978 a.a.O. 335 li. Sp. Abs. 2). Betroffen von dieser Neuregelung sind namentlich solche Fallgestaltungen, bei denen die erteilten Patentansprüche erweitert worden sind, ohne daß sie inhaltlich über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen. Überschreitet hingegen eine – gegebenenfalls nachträgliche – Erweiterung den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung, hat es auch weiterhin bei der bisherigen Rechtslage zu bleiben, nach der das unzulässige Merkmal

By providing that no rights may be derived from amendments or corrections which broaden the subject-matter of the application, the 1968 Patent Law (Section 26(5), second sentence; now Section 38, second sentence) already sought to rule out any possibility that a patent might be granted with inadmissibly amended subject-matter (BGH GRUR 1975, 310, 312 left-hand column, paragraph 1 – "Regelventil"). Under previous law, this provision was also applied where the patent had been granted with an extension (*Amtliche Begründung* [Official commentary] PatG 1978, BIPMZ 1976, 264, 334 right-hand column, re No. 9). There was no intention of changing this legal position when the grounds for revocation were amended in PatG 1978, since the introduction of a corresponding ground for revocation, and the possibility thereby established of removing once and for all the appearance of legality created by the grant of the patent, was seen as desirable by the legislator, for reasons inter alia of legal clarity and legal certainty (*Amtliche Begründung* PatG 1978, loc. cit.).

However, following the amendment of the grounds for revocation, the legislator considered it necessary to amend the grounds for opposition accordingly (*Amtliche Begründung* PatG 1978, BIPMZ loc. cit., 335 left-hand column, re No. 13) and, with the introduction of the post-grant opposition procedure in PatG 1981, to raise the ground for revocation of inadmissible extension under Section 13(1)(4) PatG 1978 to the status of a ground for nullity. The importance of the latter is not weakened by the simultaneous introduction of inadmissible extension of the scope of protection as a ground for nullity under Section 22(1), second alternative PatG; instead, it is merely supplemented in order to include those extensions which, because of the amended opposition procedure, are no longer covered by the ground of inadmissible extension under Section 22(1), first alternative in conjunction with Section 21(1)(4) PatG (*Amtliche Begründung* PatG 1981, BIPMZ 1979, 266, 281 right-hand column, re No. 12, in conjunction with *Amtliche Begründung* PatG 1978, loc. cit., 335 left-hand column, paragraph 2). This new arrangement affects those cases in which the granted claims have been extended but the extension does not go beyond the content of the application as filed. By contrast, where an extension – if the case arises, a belated extension – goes beyond the scope of the original disclosure, the previous legal position, according to which the inadmissible feature must be

loi sur les brevets de 1968, dont l'article 26 (5), deuxième phrase (à présent art. 38, deuxième phrase) dispose qu'il ne peut découler aucun droit des adjonctions et des corrections étendant l'objet de la demande, entendait exclure en tout cas que le brevet soit délivré avec un contenu modifié de manière inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310, 312, col. gauche, alinéa 1 – Regelventil). Selon l'ancien droit, cette disposition était appliquée même si le brevet avait été délivré avec une extension (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ 1976, 264, 334, col. droite, point 9). La nouvelle formulation des motifs de nullité prévus par la loi sur les brevets de 1978 n'a pas modifié cette situation juridique, car l'introduction d'un motif de nullité correspondant et ainsi de la possibilité d'éliminer une fois pour toutes l'apparence de droit consécutive à la délivrance du brevet a semblé opportune au législateur, notamment pour des raisons de clarté et de sécurité juridique (exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit.).

Suite à la nouvelle formulation des motifs de nullité, il a bien entendu estimé aussi qu'il était indiqué de modifier en conséquence les motifs d'opposition (exposé officiel des motifs LB 1978, BIPMZ, loc. cit., 335, col. gauche, point 13) et, avec l'introduction par la loi sur les brevets de 1981 de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, de faire du motif de nullité constitué par l'extension inadmissible selon l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 également un motif de révocation. Celui-ci n'a pas perdu en importance par suite de l'introduction simultanée du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB, mais a simplement été développé de manière à pouvoir englober aussi les extensions qui, en raison de la modification de la procédure d'opposition, ne tombent pas sous le coup du motif de nullité que constitue l'extension inadmissible de la protection selon l'article 22 (1), premier cas LB ensemble article 21 (1), alinéa 4 de la loi sur les brevets (exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 266, 281, col. droite, point 12 ensemble exposé officiel des motifs LB 1978, loc. cit., 335, col. gauche, point 2). Sont concernés par ces nouvelles dispositions les cas de figure dans lesquels les revendications du brevet délivré ont été étendues sans que leur contenu aille pour autant au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée. Si, au contraire, une extension – éventuellement ultérieure – sort des limites de

als Folge des § 38 PatG und im Interesse der Rechtssicherheit zu beseitigen ist (BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil). Da das unzulässige Merkmal aber im zu entscheidenden Fall im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I verblieben ist, konnte dem Antrag nicht stattgegeben werden.

3. Hilfsantrag II. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält das unzulässige Merkmal nicht. Es ist gestrichen und ersetzt worden durch das Merkmal der Steuerbarkeit der Grenzfrequenz mittels der Konstantstromquelle, welches unstreitig sowohl den ursprünglichen Anmelde- wie auch den späteren Patentunterlagen als zur beanspruchten Erfindung gehörend entnommen werden kann (vgl. oben II 1.a). Diese von der Patentinhaberin vorgenommenen Änderungen erachtet der Senat für zulässig und den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II für bestandsfähig.

a) Der Senat verkennt dabei nicht, daß mit der Streichung eines Anspruchsmerkmals in der Regel eine Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents einhergeht, so wie andererseits jedes zusätzliche Merkmal den Umfang dessen, was unter Schutz gesellt ist, einengt. Schutzbereichserweiterungen stellen zwar nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG einen bereits im Einspruchsverfahren zu berücksichtigenden Nichtigkeitsgrund dar (BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer), in teleologischer Reduktion dieser Vorschrift und im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte gilt dies (...) jedoch nur für solche Fallgestaltungen, bei denen im nachgeschalteten Einspruchsverfahren eine Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents erfolgt, die sich noch im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hält. Nach altem Recht wäre derartige, nunmehr unzulässige Schutzbereichserweiterungen nach der Patenterteilung (im Einspruchsverfahren) nicht beizukommen gewesen, da der seinerzeitige § 13 Abs. 1 Nr. 4 PatG 1978 (heute § 21 Abs. 1 Nr. 4) nur die Überschreitung des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung als Nichtigkeitsgrund kannte (vgl. Amtl. Begr. PatG 1981, BIPMZ 1979, 281 re. Sp. zu Nr. 12). Dies stehe aber, wie die Amtl. Begr. ausführt (a.a.O.), in Widerspruch zu dem im Europäischen Patentübereinkommen und im geltenden Recht verankerten Grundsatz, daß sich die Allgemeinheit darauf verlassen können müsse, daß ein erteiltes Patent nicht nachträglich einen erweiterten Schutzbereich erhalte.

removed in consequence of Section 38 PatG and in the interests of legal certainty, must continue to apply (BGH GRUR 1975, 310 – “Regelventil”). In the present case, however, the inadmissible feature has remained in claim 1 according to auxiliary request I; the request therefore had to be refused.

3. Auxiliary request II. Claim I according to auxiliary request II does not contain the inadmissible feature. The latter has been deleted and replaced by the feature of controllability of the limit frequency by means of the stabilised current regulator, which is indisputably derivable both from the original application documents and from the later patent documents as belonging to the claimed invention (see II.1.a above). The Court considers these amendments made by the patent proprietor to be admissible and finds that claim 1 according to auxiliary request II is allowable.

(a) The Court nevertheless acknowledges that the deletion of a feature from a claim normally involves an extension of patent protection, just as each additional feature will limit the scope of the protected matter. Under Section 22(1), second alternative PatG, such an extension of protection constitutes a ground for revocation which already has to be considered in opposition proceedings (BGH GRUR 1990, 432 – “Spleißkammer”). However, interpreting this provision in teleological terms and having regard to its history, the above consideration applies only (...) to those cases where an extension of protection occurs during post-grant opposition proceedings and remains within the scope of the original disclosure. Under previous law, it would have been impossible to oppose such an extension of protection – now inadmissible – once the patent had been granted, since the only ground for revocation mentioned in the former Section 13(1)(4) PatG (now Section 21(1)(4)) was the extension of the scope of the original disclosure (see Amtliche Begründung PatG 1981, BIPMZ 1979, 281 right-hand column, re No. 12). However, as was explained in the Amtliche Begründung (loc. cit.), this conflicts with the principle, established in the European Patent Convention and in existing [German] law, that the public should be able to assume that the protection conferred by a patent will not be extended after the patent has been granted.

la divulgation initiale, il faut s'en tenir à la situation juridique antérieure, où il y a lieu, conformément à l'article 38 LB et par souci de sécurité juridique, de supprimer la caractéristique inadmissible (CFJ, GRUR 1975, 310 – Regelventil). Mais comme en l'espèce, celle-ci a été maintenue dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire I, il n'a pas pu être fait droit à la requête.

3. Requête subsidiaire II. La revendication 1 selon la requête subsidiaire II ne contient pas la caractéristique inadmissible. Elle a été supprimée et remplacée par la caractéristique de la contrôlabilité de la fréquence de coupure à l'aide d'une source de courant stabilisée, dont on peut incontestablement considérer, tant au vu des pièces initiales de la demande que des pièces du brevet, qu'elle fait partie de l'invention revendiquée (cf. supra II 1.a). La chambre considère ces modifications, apportées par le titulaire du brevet, comme admissibles et la revendication 1 selon la requête subsidiaire II comme valable.

a) Ce faisant, la chambre ne méconnaît pas que la suppression d'une caractéristique d'une revendication va généralement de pair avec une extension de la protection conférée par le brevet, et que toute caractéristique supplémentaire restreint l'étendue de la protection. Si, aux termes de l'article 22 (1), second cas LB, les extensions de la protection constituent un motif de nullité devant être pris en considération dès la procédure d'opposition (CFJ, GRUR 1990, 432 – Spleißkammer), cela ne vaut toutefois (...) par réduction téléologique de cette prescription et compte tenu de sa genèse, que pour les cas de figure dans lesquels il se produit, lors de la procédure d'opposition en aval, une extension de la protection conférée par le brevet délivré qui reste encore dans les limites de la divulgation initiale. Selon l'ancien droit, on n'aurait pas eu de prise sur de telles extensions de la protection, désormais inadmissibles, après la délivrance du brevet (au cours de la procédure d'opposition), étant donné que l'article 13 (1), alinéa 4 LB 1978 (à présent art. 21 (1), alinéa 4) ne connaissait alors que le dépassement du cadre de la divulgation initiale comme motif de nullité (cf. exposé officiel des motifs LB 1981, BIPMZ 1979, 281, col. droite, point 12). Or, comme il est exposé dans l'exposé officiel des motifs LB (loc. cit.), cela est contraire au principe ancré dans la Convention sur le brevet européen et dans le droit en vigueur, selon lequel le public doit pouvoir se fier au fait que la protection conférée par un brevet délivré ne soit pas étendue ultérieurement.

Ging es demnach mit der Einführung des Nichtigkeitsgrundes des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG allein darum, die dargelegte, mit der Einführung des der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens entstandene Lücke zu schließen, besteht keine Veranlassung, diese Vorschrift als unabhängig und losgelöst von der des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auszulegen und auch dann anzuwenden, wenn der Gegenstand eines Patents auf das zurückgeführt werden soll, was in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart worden ist. Insoweit soll es nach der Absicht des Gesetzgebers und zur Vermeidung des paradoxen, unangemessenen und deshalb nicht gewollten Ergebnisses des Widerrufs des Patents (so zum EPÜ Techn. Beschwerdekammer des EPA T 231/89 ABI. EPA 1993, 13, 16 – Flache Torsionsfeder) unverändert bei der früheren Rechtslage bleiben, so daß in diesen Fällen der Einhaltung des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung Vorrang gebührt vor dem Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG, indem die Streichung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals nicht als – schon im Einspruchsverfahren unzulässige – Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG angesehen wird (im Anschluß an BGH GRUR 1975, 310 – Regelventil; 1977; 714 – Fadenvlies).

b) Dem steht nicht entgegen, daß die Streichung des unzulässigen Merkmals nicht mehr im Erteilungsverfahren, sondern seit der Einführung des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens bei einem erteilten Schutzrecht vorgenommen wird. Denn auch das nachgeschaltete Einspruchsverfahren dient – wenn gleich lediglich im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsgründe – der endgültigen Gestaltung des Schutzrechts, mit der häufig Änderungen der Patentansprüche verbunden sind (vgl. BGH GRUR 1989, 103 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen). Deshalb sind Änderungen, einschließlich Streichungen, die das Patent auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung zurückführen, in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 2 und 3 PatG der Öffentlichkeit im Patentblatt und durch die Veröffentlichung einer geänderten Patentschrift mitzuteilen.

c) Die Streichung der unzulässigen Änderung entspricht schließlich – im Gegensatz zur Einfügung eines Disclaimers in den erweiterten Patentanspruch – nicht nur den gesetzgeberischen Vorstellungen bei der Einführung des Nichtigkeitsgrundes des § 22 Abs. 1, 2. Alternative PatG,

If the sole purpose of introducing the ground for revocation under Section 22(1), second alternative PatG was to close the above-described gap resulting from the introduction of a post-grant opposition procedure, then there is no reason to interpret this provision as separate from and independent of the provision of Section 21(1)(4) PatG and to apply it also where the subject-matter of the patent is to be limited to what was disclosed in the original application documents. To this extent, following the legislator's intention and in order to avoid the paradoxical, inappropriate and therefore unintended result of revocation of the granted patent (regarding the position under the EPC, see the decision of the EPO Technical Board of Appeal in T 231/89 "Flat torsion spring" – OJ EPO 1993, 13, 16) the earlier legal position should remain unchanged, so that, in these cases, adherence to the scope of the original disclosure takes precedence over the ground for revocation under Section 22(1), second alternative PatG, since the deletion of a feature not disclosed in the original documents is not considered to constitute an extension of protection – which is already inadmissible in opposition proceedings – under Section 22(1), second alternative PatG (following BGH GRUR 1975, 310 – "Regelventil"; and 1977, 714 – "Fadenvlies").

(b) This is not contradicted by the fact that the inadmissible feature is no longer deleted during the grant procedure but, since the introduction of the post-grant opposition procedure, after the patent has been granted. The post-grant opposition procedure also serves the purpose, albeit within the framework of the legal grounds for revocation, of finalising the form of the patent, which often involves the amendment of claims (see BGH GRUR 1989, 103 – "Verschlussvorrichtung für Giesspfannen"). For this reason, amendments, including deletions which limit the subject-matter of the patent to the content disclosed in the original application, are to be communicated to the public, applying Section 61(2) and (3) PatG *mutatis mutandis*, in the Patent Gazette and by publishing an amended patent specification.

(c) Finally, the deletion of the inadmissible amendment – unlike the insertion of a disclaimer in the broadened claim – is not only in line with the legislator's thinking in introducing the ground for revocation in Section 22(1) second alternative PatG; it also offers a means of

Si, par conséquent, l'introduction du motif de nullité prévu à l'article 22 (1), second cas LB ne visait qu'à combler la lacune créée par l'introduction de la procédure d'opposition en aval de la délivrance du brevet, il n'y aurait aucune raison d'interpréter cette disposition comme indépendante et détachée de l'article 21 (1), alinéa 4 LB dans la demande et de l'appliquer même si l'objet du brevet doit être ramené à ce qui a été divulgué dans la demande telle que déposée. En ce sens, il convient, conformément à l'intention du législateur et afin d'éviter le résultat paradoxal, inopportun et donc non voulu de la révocation du brevet (ad CBE, décision de la chambre de recours technique de l'OEB T 231/89, JO OEB 1993, 13, 16 – Ressort plat à torsion), de s'en tenir à la situation juridique antérieure, de sorte que, dans ces cas, le respect des limites de la divulgation initiale prime le motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, la suppression d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales n'étant pas considérée comme une extension – inadmissible dès la procédure d'opposition – de la protection selon l'article 22 (1), second cas LB (suivant CFJ, GRUR 1975, 310 – Regelventil ; 1977, 714 – Fadenvlies).

b) A cela ne s'oppose pas le fait que la caractéristique inadmissible soit supprimée non plus au cours de la procédure de délivrance, mais, depuis l'introduction de la procédure d'opposition en aval, après la délivrance du titre de protection. En effet, cette procédure d'opposition sert elle aussi – même si c'est seulement dans le cadre des motifs de révocation légaux – à finaliser la forme du titre de protection, ce qui implique souvent des modifications des revendications (cf. CFJ, GRUR 1989, 103 – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen). Aussi les modifications, y compris les suppressions, qui ramènent le brevet au contenu divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée doivent-elles être publiées, par analogie avec l'article 61 (2) et (3) LB, au Bulletin des brevets et dans un fascicule de brevet modifié.

c) Contrairement à l'insertion d'un disclaimer dans la revendication étendue, la suppression de la modification inadmissible non seulement correspond aux conceptions du législateur lors de l'introduction du motif de nullité visé à l'article 22 (1), second cas LB, mais permet aussi de

sondern vermag überdies das Spannungsverhältnis zwischen dieser Vorschrift und § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sowie den damit verbundenen Konflikt zwischen Individualinteresse des Erfinders an der Streichung lediglich des unzulässig erweiternden Merkmals bei Aufrechterhaltung des Patents im übrigen und dem Interesse Dritter sowie der Allgemeinheit an einer vollständigen Beseitigung des durch die Patenterteilung gesetzten Rechtsscheins in beiderseits befriedigender Weise zu lösen. Dem Erfinder bleibt für seine Leistung die ihm gebührende Belohnung, während gleichzeitig dem Interesse der Allgemeinheit an einer Beseitigung der unzulässigen Änderung "(...)" Rechnung getragen ist.

d) Wie die Interessen desjenigen zu wahren sind, dessen Handlung nunmehr den infolge der Streichung geänderten Schutzbereich des Patents berührt, haben die Verletzungsgerichte zu entscheiden (vgl. BGH GRUR 1970, 296 – Allzweck-Landmaschine; 1975, 310, 312 li. Sp. – Regelventil). In der Gesetzgebung finden sich verschiedene Beispiele eines befriedigenden Ausgleichs der Belange desjenigen, der im Vertrauen auf den den Patentansprüchen entnehmbaren Schutzbereich Benutzungshandlungen begonnen hat, und den Interessen des Patentinhabers, in dessen Schutzrecht nach der Streichung des unzulässigen Merkmals eingegriffen wird. So schützt etwa das Gemeinschaftspatentübereinkommen denjenigen, der auf die Richtigkeit einer Patentübersetzung vertraut, durch die Gewährung eines Weiterbenutzungsrechts, wenn seine Benutzungshandlung infolge der Korrektur des Übersetzungsfehlers in das sprachlich geänderte Schutzrecht eingreift (Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG; dazu auch *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169), und auch § 123 Abs. 5 PatG schützt den gutgläubigen Benutzer des Gegenstandes eines erloschenen Patents, das infolge einer späteren Wiedereinsetzung wieder in Kraft getreten ist, durch die Gewährung eines Weiterbenutzungsrechts. Das Erstreckungsgesetz kennt ebenfalls Weiterbenutzungsrechte desjenigen, der vor der territorialen Erstreckung eines Schutzrechts die geschützte Erfindung in Benutzung genommen hat (§ 28). Weitere Beispiele enthält das Urheberrechtsgesetz (...). In § 137 f. Abs. 3 und 4 UrhG ist dort geregelt, wie vor dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnene Nutzungshandlungen zu beurteilen sind, die wiederauflebende Rechte berühren. Danach dürfen vor dem Stichtag begonnene Nutzungen fortgesetzt werden, jedoch nur gegen Zahlung einer angemessenen Ver-

resolving, in a mutually satisfactory way, the tension between this provision and Section 21(1)(4) PatG and the attendant conflict between, on the one hand, the individual interest of the inventor in deleting only the inadmissibly extending feature where the patent is otherwise maintained, and on the other, the interest of third parties and of the public in the complete removal of the appearance of legality created by the grant of the patent. The inventor is appropriately rewarded for his work, and at the same time the public interest in deleting the inadmissible amendment (...) is sufficiently acknowledged.

(d) It is up to the infringement courts to decide how to protect the interests of the person whose action affects the extent of protection which is then amended as a result of the deletion (see BGH GRUR 1970, 296 – "Allzweck-Landmaschine"; and 1975, 310, 312 left-hand column – "Regelventil"). The relevant legislation offers various examples of a satisfactory balance between the interests of the person who has begun to use an invention on the basis of assumptions made in good faith about the extent of protection derivable from the patent claims, and the interests of the patent proprietor, whose rights are adversely affected by the deletion of the inadmissible feature. Thus, for example, the Community Patent Convention protects the rights of a person who assumes in good faith that the translation of a patent is accurate, by granting him a continued right of use if his use of the invention has, as a result of the correction of the deficiencies in the translation, infringed the linguistically amended patent (Article II, Section 3(5) Law on International Patent Treaties; see also *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169), and Section 123(5) PatG protects the position of a person who has in good faith exploited the subject-matter of a lapsed patent which, as a result of reinstatement, has re-entered into force, by granting a continued right of use. The Extension Law also confers a right of continued use on a person who has begun to use the protected invention in the territory where the title did not previously apply (Section 28). Further examples are to be found in the Copyright Law (...). Section 137(f)(3) and (4) Copyright Law lays down rules for dealing with use which began before the entry into force of the Law and affects rights resumed thereby. According to these provisions, use which began before the date of entry into force may be

résoudre à la satisfaction générale le rapport difficile entre cette disposition et l'article 21 (1), alinéa 4 LB ainsi que le conflit qui en résulte entre l'intérêt personnel de l'inventeur à la suppression de la seule caractéristique emportant une extension inadmissible, avec maintien du brevet par ailleurs, et celui des tiers et du public à une suppression totale de l'apparence de droit découlant de la délivrance du brevet. Il reste à l'inventeur la rémunération qui lui revient pour sa prestation, en même temps qu'il est tenu compte de l'intérêt du public à la suppression de la modification inadmissible (...).

d) C'est aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon qu'il appartient de dire comment il y a lieu de préserver les intérêts du tiers dont les actes empiètent désormais, par suite de la suppression, sur la protection modifiée (cf. CFJ, GRUR 1970, 296 – Allzweck-Landmaschine ; 1975, 310, 312, col. gauche – Regelventil). On trouve dans la législation différents exemples d'un équilibre satisfaisant entre les intérêts du tiers qui a commencé à utiliser une invention en se fiant à l'étendue de la protection découlant des revendications et ceux du titulaire d'un brevet que la suppression de la caractéristique inadmissible affecte. C'est ainsi, par exemple, que la Convention sur le brevet communautaire protège le tiers qui se fie à l'exactitude de la traduction d'un brevet en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation si celle-ci empiète, à la suite de la correction d'une erreur de traduction, sur le titre de protection dont la formulation a été modifiée (art. II, paragraphe 3, point 5 loi sur les traités internationaux en matière de brevets ; cf. aussi à ce sujet *Schwanhäusser*, GRUR 1991, 165, 169) ; de même, l'article 123 (5) LB protège l'utilisateur de bonne foi de l'objet d'un brevet éteint, puis rétabli à la suite d'une restitutio in integrum ultérieure en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation. La loi portant extension des titres de propriété industrielle connaît également le droit de poursuivre l'utilisation pour le tiers qui a commencé à utiliser l'invention protégée avant l'extension territoriale d'un titre de protection (art. 28). La loi sur le droit d'auteur contient d'autres exemples (...). Son article 137 f. (3) et (4) précise comment il y a lieu d'apprécier les utilisations qui ont été commencées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui affectent des titres qui ont été rétablis. En vertu de ces dispositions, les utilisations commencées avant la date d'entrée en vigueur peuvent être

gütung, während Nutzungen vor dem Stichtag vergütungsfrei bleiben. Welche Lösung sich für die vorliegende Fallgestaltung letztlich anbietet, bedarf hier keiner Entscheidung.

DE 4/98

continued, but only on payment of equitable remuneration, whereas use which took place before this date is not subject to such payment. This Court is not required to decide what solution would ultimately be appropriate to the present case.

DE 4/98

poursuivies, mais seulement contre versement d'une rémunération équitable, tandis que les utilisations qui ont eu lieu avant cette date en restent exonérées. Il n'y a pas lieu de trancher ici la question de savoir quelle solution s'offre en dernière analyse pour la présente espèce.

DE 4/98

## GEBÜHREN

### Ermäßigung der PCT-Gebühren

Die Versammlung des PCT-Verbands hat auf ihrer 26. (15. außerordentlichen) Tagung die folgenden Ermäßigungen bei den zugunsten des Internationalen Büros zu entrichtenden PCT-Gebühren beschlossen.

### Herabsetzung der Höchstzahl der zu entrichtenden Bestimmungsgebühren

Das Gebührenverzeichnis wurde dahingehend geändert, daß die Höchstzahl der zu entrichtenden Bestimmungsgebühren mit Wirkung vom 1. Januar 1999 von 11 auf 10 herabgesetzt wurde. Es wird daran erinnert, daß sich diese Höchstzahl nur auf ausdrückliche Bestimmungen nach Regel 4.9 a) und nicht auf die nach Regel 4.9 c) PCT zu bestätigten vorsorglichen Bestimmungen bezieht.

Somit braucht bei **internationalen Anmeldungen, die am 1. Januar 1999 oder danach eingereicht werden**, nur für die ersten 10 nach Regel 4.9 a) PCT vorgenommenen Bestimmungen eine Bestimmungsgebühr entrichtet zu werden; alle weiteren Bestimmungen sind kostenlos. Dies bedeutet, daß für diese Bestimmungen nach dem derzeitigen Wechselkurs höchstens ein Betrag von 1 840 DEM (oder der Gegenwert in anderen Währungen) zu entrichten ist, auch wenn alle 77 möglichen Bestimmungen vorgenommen werden, mit denen alle 98 Staaten erfaßt werden, für die der PCT ab 1. Januar 1999 verbindlich ist. Bei **internationalen Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 1999 eingereicht werden**, kommt die niedrigere Höchstzahl der Bestimmungsgebühren ebenfalls zur Anwendung, sofern die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind:

(1) Die Bestimmungsgebühren werden später als einen Monat nach Eingang der internationalen Anmeldung fällig (d. h., es kommt die Frist nach Regel 15.4 b) i) PCT zur Anwendung (ein Jahr nach dem Prioritätsdatum)).

(2) Der Fälligkeitszeitpunkt der Bestimmungsgebühren (s. Nummer 1) ist der 1. Januar 1999 oder ein späterer Zeitpunkt.

(3) Die Bestimmungsgebühren werden am 1. Januar 1999 oder danach wirksam entrichtet.

## FEES

### Reductions in PCT fees

The PCT Union Assembly at its 26th (15th extraordinary) session made the following decisions concerning reductions in PCT fees payable for the benefit of the International Bureau.

### Reduction in the maximum number of designation fees payable

The Schedule of Fees was amended to decrease the maximum number of designation fees payable, with effect from 1 January 1999, from 11 to 10. It is to be recalled that the maximum number of designation fees payable relates only to express designations made under PCT Rule 4.9(a), not to precautionary designations confirmed under PCT Rule 4.9(c).

Therefore, **for international applications filed on or after 1 January 1999**, any designation made under PCT Rule 4.9(a) in excess of 10 will not require the payment of an additional designation fee; this means that the maximum amount payable to cover such designations will be DEM 1 840 (or the equivalent in other currencies) at the current exchange rate, even if all possible 77 designations, covering the 98 states which will be bound by the PCT on 1 January 1999, are made. **For international applications filed before 1 January 1999**, the lower maximum number of designation fees will also be payable where the following three requirements are met:

(1) the date on which the designation fees are due is later than one month from the date of receipt of the international application (that is, where the time limit under PCT Rule 15.4(b)(i) applies (one year from the priority date));

(2) the due date for payment of the designation fees (see item 1) falls on or after 1 January 1999;

(3) the designation fees are actually paid on or after 1 January 1999.

## TAXES

### Réductions des taxes du PCT

L'Assemblée de l'Union du PCT a pris, lors de sa 26<sup>e</sup> session (15<sup>e</sup> session extraordinaire), les décisions suivantes concernant les réductions des taxes du PCT perçues au profit du Bureau international.

### Réduction du nombre maximum de taxes de désignation exigibles

Le barème de taxes a été modifié afin de ramener de 11 à 10 le nombre maximum de taxes de désignation exigibles, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999. Il est rappelé que le nombre maximum de taxes de désignation exigibles concerne uniquement les désignations expresses faites au titre de la règle 4.9 a) du PCT, mais pas les désignations à titre de précaution devant être confirmées conformément à la règle 4.9 c) du PCT.

C'est pourquoi, **s'agissant des demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1999**, toute désignation au-delà de 10, faite au titre de la règle 4.9 a) du PCT, ne nécessitera pas le paiement d'une taxe de désignation supplémentaire ; ceci signifie que le montant maximum exigible pour couvrir de telles désignations sera de 1 840 DEM (ou l'équivalent en d'autres monnaies) au taux de change applicable à cette date, même si les 77 désignations possibles, couvrant les 98 Etats qui seront liés par le PCT au 1<sup>er</sup> janvier 1999, ont faites. Pour les **demandes internationales déposées avant le 1<sup>er</sup> janvier 1999**, le nombre maximum réduit de taxes de désignation sera également exigible lorsque les trois conditions suivantes seront remplies :

1) la date à laquelle les taxes de désignation viennent à échéance intervient plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale (c'est-à-dire lorsque le délai visé à la règle 15.4 b) i) du PCT s'applique (un an à compter de la date de priorité)) ;

2) l'échéance pour le paiement des taxes de désignation (cf. point 1) tombe le 1<sup>er</sup> janvier 1999 ou après cette date ;

3) les taxes de désignation sont effectivement payées le 1<sup>er</sup> janvier 1999 ou après cette date.

Da der Anmelder auch bei Bestimmung aller PCT-Vertragsstaaten nur diesen Höchstbetrag entrichten muß, hat er bis zum Ablauf der internationalen Phase Zeit, sich zu entscheiden, in welchen bestimmten und/oder ausgewählten Staaten er die Anmeldung in der nationalen/regionalen Phase weiterverfolgen will.

Bei der nächsten Aktualisierung des Antragsformblatts PCT/RO/101 (mit Wirkung vom Januar 1999) wird die neue Höchstzahl der zu entrichtenden Bestimmungsgebühren auch auf dem Gebührenrechnungsblatt und in den Anmerkungen (die dem Antrag beigefügt sind) berücksichtigt.

**Ermäßigung der internationalen Gebühr, wenn das Antragsformblatt mit der PCT-EASY-Software ausgefüllt wird**

Die Versammlung hat ferner eine Änderung des Gebührenverzeichnisses beschlossen, wonach allen Anmeldern, die das Antragsformblatt in dem in den PCT-Verwaltungsvorschriften angegebenen Umfang mit der "PCT-EASY"-Software der WIPO ausfüllen, eine Gebührenermäßigung gewährt wird. So ermäßigt sich bei internationalen Anmeldungen, die am 1. Januar 1999 oder danach eingereicht werden, der Gesamtbetrag der internationalen Gebühr (also der Grundgebühr und der Bestimmungsgebühren) um 200 CHF (oder den Gegenwert in anderen Währungen), wenn der Antrag mit der PCT-EASY-Software erstellt wird. Die genauen Bedingungen, unter denen eine solche Ermäßigung gewährt wird, sind dem PCT-Newsletter zu entnehmen.

Paying this maximum amount and designating all PCT contracting states allows applicants to keep their options open until the end of the international phase before deciding whether, and in which designated and/or elected states, to proceed with the application into the national/regional phase.

When the request form (PCT/RO/101) is next updated (with effect from January 1999), the fee calculation sheet and accompanying notes (which are annexed to the request) will take into account the new maximum number of designation fees payable.

**Reduction in international fee when preparing request form using PCT-EASY**

The Assembly also adopted an amendment to the Schedule of Fees to provide for a fee reduction for all applicants who prepare, to the extent detailed in the Administrative Instructions under the PCT, the request form using WIPO's "PCT-EASY" software. It was decided that, for international applications filed on or after 1 January 1999, there will be a reduction of CHF 200 (or the equivalent in other currencies) in the total amount payable in respect of the international fee (that is, the basic fee and designation fee), where the request is prepared using the PCT-EASY software. For details of the exact conditions under which such a reduction may be accorded, see the PCT Newsletter.

Le paiement de ce montant maximum avec désignation de tous les Etats parties au PCT permet aux demandeurs de garder leurs options ouvertes jusqu'à la fin de la phase internationale avant de décider s'ils font entrer la demande dans la phase nationale/régionale, et dans quels Etats désignés et/ou élus.

Lorsque le formulaire de requête (PCT/RO/101) sera mis à jour prochainement (avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999), la feuille de calcul des taxes et les remarques qui l'accompagnent (annexées à la requête) tiendront compte du nouveau nombre maximum de taxes de désignation exigibles.

**Réduction de la taxe internationale dans le cas de l'utilisation du logiciel PCT-EASY pour la préparation du formulaire de requête**

L'Assemblée a également adopté une modification du barème de taxes visant à une réduction de taxes pour tous les demandeurs qui préparent, dans la mesure détaillée dans les Instructions administratives du PCT, le formulaire de requête en utilisant le logiciel "PCT-EASY" de l'OMPI. Il a été décidé que pour les demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1999, une réduction de 200 CHF (ou l'équivalent en d'autres monnaies) sera accordée sur le montant total exigible de la taxe internationale (c'est-à-dire la taxe de base et la taxe de désignation), lorsque la requête est préparée à l'aide du logiciel PCT-EASY. Pour plus de détails concernant les conditions exactes dans lesquelles une telle réduction peut être accordée, voir PCT Newsletter.



---

### **Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>**

#### **1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnis**

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.

---

### **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.

---

### **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.

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 6/1998 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 6/1998 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 6/1998 sont indiqués par un trait vertical.

Das ab 4. Dezember 1998 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 11/1998.

## 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.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Entrichtung und Rückerstattung von Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.

Zahlung der Erstreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 76 und 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538.

Mitteilung über Änderungen bei der Durchführung von Gebührenerstattungen: ABI. EPA 1997, 115.

The schedule of fees, costs and prices of the EPO in the version effective as from 4 December 1998 is as set out in the Supplement to OJ EPO 11/1998.

## 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.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Payment and refund of fees: OJ EPO 1991, 573.

Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.

Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 76 and 527; 1995, 345; 1996, 82, 601; 1997, 538.

Notice concerning the modification of the system for the refund of fees: OJ EPO 1997, 115.

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 4 décembre 1998 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 11/1998.

## 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.

Remboursement de la taxe d'examen : JO OEB 1981, 349 ; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.

Paiement et remboursement des taxes : JO OEB 1991, 573.

Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229.

Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 76 et 527 ; 1995, 345 ; 1996, 82, 601 ; 1997, 538.

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.

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.

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1995, 731.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1994, 967; 1995, 424 und 434.

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (9. Auflage): ABI. EPA 1997, 271.

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

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.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.

Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: Artikel 12 (2) Gebührenordnung.

Implementation of the fee reform 1997: OJ EPO 1997, 215.

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.

#### 4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1995, 731.

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1994, 967; 1995, 424 and 434.

9th edition of the "European Patent Convention": OJ EPO 1997, 271.

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

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.

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 Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

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.

Mise en oeuvre de la réforme des taxes 1997 : JO OEB 1997, 215.

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.

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications : JO OEB 1985, 347.

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel : JO OEB 1995, 731.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB : JO OEB 1994, 967 ; 1995, 424 et 434.

9<sup>e</sup> édition de la "Convention sur le brevet européen" : JO OEB 1997, 271.

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

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.

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 des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets : JO OEB 1979, 368 ; 1981, 5 ; 1994, 6 et 691.

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.

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 ABl. 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 ABl. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABl. 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: ABl. EPA 1992, 388.	Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.	Feuilles de calcul des taxes : JO OEB 1992, 388.
Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. 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: ABl. 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: ABl. 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: ABl. 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 von "Reformstaaten" und von "bestimmten Ländern": ABl. EPA 1995, 14 und 271; 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 the "countries in transition" and of "certain states": OJ EPO 1995, 14 and 271; 1996, 114 and 396.	Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des "pays en transition" ainsi que par des ressortissants de "certains pays" : JO OEB 1995, 14 et 271; 1996, 114 et 396.
Gebühr für die verspätete Zahlung nach Regel 58 <sup>bis</sup> .2 PCT: ABl. 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.
Ermäßigung der PCT-Gebühren: ABl. EPA 1998, 627.	Reductions in PCT fees: OJ EPO 1998, 627.	Réductions des taxes du PCT : JO OEB 1998, 627.

<b>Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen</b>	<b>Important fees for European patent applications</b>	<b>Taxes importantes pour les demandes de brevet européen</b>	<b>DEM</b>	<b>GBP</b>	<b>FRF</b>
Anmeldegebühr	Filing fee	Taxe de dépôt	250	92	860
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	1 700	627	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	55	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	74	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	30	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	15	140
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	2 800	1 033	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	517	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	517 7,40	4 830 69
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	2 000	738	6 900
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	1 200	443	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); ab 5.7.1994 Litauen (LT); ab 1.5.1995 Lettland (LV); ab 1.2.1996 Albanien (AL); ab 15.10.1996 Rumänien (RO); ab 1.11.1997 ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (MK).

<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.

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
210	290	1 220	5 200	253 000	1 790	21 600	44 600	980	25 900	102	770	76
1 430	1 940	8 290	35 600	1 717 000	12 140	146 600	303 600	6 680	176 000	697	5 230	518
130	170	730	3 100	152 000	1 070	12 900	26 800	590	15 500	61	460	46
170	230	980	4 200	202 000	1 430	17 200	35 700	790	20 700	82	620	61
70	90	390	1 700	81 000	570	6 900	14 300	310	8 300	33	250	24
35	45	195	850	40 000	285	3 450	7 150	155	4 150	16	125	12
2 350	3 200	13 660	58 700	2 828 000	20 000	241 400	500 000	11 000	289 900	1 148	8 620	854
1 180	1 600	6 830	29 400	1 414 000	10 000	120 700	250 000	5 500	145 000	574	4 310	427
1 180 17	1 600 23	6 830 98	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	574 8,20	4 310 62	427 6,10
1 680	2 290	9 760	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	820	6 150	610
1 010	1 370	5 850	25 200	1 212 000	8 570	103 400	214 300	4 720	124 200	492	3 690	366

Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. (Siehe Beilage zum ABI. EPA 11/1998).

Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. (See Supplement to OJ EPO 11/1998).

Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. (Voir Supplément au JO OEB 11/1998).

<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); from 5.7.1994 Lithuania (LT); from 1.5.1995 Latvia (LV); from 1.2.1996 Albania (AL); from 15.10.1996 Romania (RO); from 1.11.1997 former Yugoslav Republic of Macedonia (MK).

<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 ; la Lituanie (LT) à compter du 5 juillet 1994 ; la Lettonie (LV) à compter du 1<sup>er</sup> mai 1995 ; l'Albanie (AL) à compter du 1<sup>er</sup> février 1996 ; la Roumanie (RO) à compter du 15 octobre 1996 ; l'ex-République yougoslave de Macédoine (MK), à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1997.

<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>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.

Gebühren für internationale Anmeldungen	Fees for international applications	Taxes pour les demandes internationales	DEM	GBP	FRF
<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	74 <sup>8</sup>	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	812 <sup>8</sup>	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 (docu- ment de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) CBE	60	22 <sup>8</sup>	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	812 <sup>8</sup>	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	738 <sup>8</sup>	6 900
Übersetzung einer interna- tionalen 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 examina- tion <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	1 107 <sup>8</sup>	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	738 <sup>8</sup>	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 4. Dezember 1998.

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
170	230	980 <sup>8</sup>	4 200	202 000	1 430	17 200	35 700	790	20 700	82 <sup>8</sup>	620 <sup>7</sup>	61
1 850 <sup>7</sup>	2 510	10 730 <sup>8</sup>	46 100	2 222 000	15 710	189 700	392 900	8 640	227 800	902 <sup>8</sup>	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	290 <sup>8</sup>	1 300	61 000	430	5 200	10 700	240	6 200	25 <sup>8</sup>	180 <sup>7</sup>	18
1 850 <sup>7</sup>	2 510	10 730 <sup>8</sup>	46 100	2 222 000	15 710	189 700	392 900	8 640	227 800	902 <sup>8</sup>	6 770 <sup>7</sup>	671
1 680 <sup>7</sup>	2 290	9 760 <sup>8</sup>	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	820 <sup>8</sup>	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>	85
2 520 <sup>7</sup>	3 430	14 630 <sup>8</sup>	62 900	3 030 000	21 430	258 600	535 700	11 790	310 600	1 230 <sup>8</sup>	9 230 <sup>7</sup>	915
1 680 <sup>7</sup>	2 290	9 760 <sup>8</sup>	41 900	2 020 000	14 290	172 400	357 100	7 860	207 100	820 <sup>8</sup>	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) PCT 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 4 December 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 4 décembre 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>**

			DEM	GBP	FRF
Nationale Grundgebühr	National basic fee	Taxe nationale de base	250	92	860
Benennungsgebühren	Designation fees	Taxes de désignation			
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"	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	277	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.

CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
210	290	1 220	5 200	253 000	1 790	21 600	44 600	980	25 900	102	770	76
<p><i>Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben</i>  <i>Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text</i>  <i>Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen</i></p>												
630	860	3 660	15 700	758 000	5 360	64 700	133 900	2 950	77 700	307	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>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 publiée 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) 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.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
19.1.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
29.1.1999*	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–10.2.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
16.–18.3.1999	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
18.3.1999	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
24.–26.3.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
21.–22.4. 1999	Verwaltungsrat Wien	Administrative Council Vienna	Conseil d'administration Vienne
26.–27.4.1999	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
3.–7.5.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
9.–11.6.1999*	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–18.6.1999	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
29.9.–1.10.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
13.–14.10.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.10.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
25.–29.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
7.–10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

\* Vorläufiges Datum

\* Provisional date

\* Date provisoire

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>epi</b>	<b>epi</b>	<b>epi</b>
10.–11.5.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Florenz	Council of the Institute of Professional Representatives Florence	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Florence
11.–12.10.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Berlin	Council of the Institute of Professional Representatives Berlin	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Berlin
	<b>2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>2 International meetings and events</b>	<b>2 Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
8.–12.2.1999	Zweite Plenarsitzung des Ständigen Ausschusses "Informationstechnologien" (SCIT) Genf	Second plenary session Standing Committee on Information Technologies (SCIT) Geneva	Comité permanent des techniques de l'information (SCIT) (deuxième session plénière) Genève
23.–25.6.1999	Konferenz über geistiges Eigentum und elektronischen Geschäftsverkehr Genf	Conference on Intellectual Property and Electronic Commerce Geneva	Conférence sur la propriété intellectuelle et le commerce électronique Genève
20.–29.9.1999	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<p><b>3</b>  <b>Sonstige Veranstaltungen</b></p> <p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p>	<p><b>3</b>  <b>Other events</b></p> <p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i></p>	<p><b>3</b>  <b>Autres manifestations</b></p> <p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i></p>
18.–22.1.1999	<p><b>FR:</b></p> <p>CEIPI<sup>1</sup>                      Le Brevet Européen, 1<sup>er</sup> Séminaire                      Questions Juridiques                      Strasbourg</p>		
20.1.1999	<p><b>GB:</b></p> <p>Management Forum Ltd.<sup>2</sup>                      Patent litigation – European dimensions                      Ref. No. E1-3099                      London</p>		
25.–27.1.1999	<p>Management Forum Ltd.<sup>2</sup>                      Protecting inventions in the field of biotechnology in Europe, the USA and Japan                      Ref. No. E1-3199                      London</p>		
27.1.1999	<p><b>DE:</b></p> <p>FORUM<sup>3</sup>                      Wie wird die optimale Patentanmeldung formuliert?                      München</p>		
1.–3.2.1999	<p><b>GB:</b></p> <p>Training Programme on the European Patent for students preparing for the European Qualifying Examination 1999<sup>4</sup></p>		
1.–4.2.1999	<p><b>DE:</b></p> <p>FORUM<sup>3</sup>                      Entscheidungspraxis EPA                      München</p>		
2.–3.2.1999	<p><b>FR:</b></p> <p>IRPI<sup>5</sup>                      Les brevets, l'invention brevetable, dépôt en France et à l'étranger</p>		

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

	<b>GB:</b>
4.-5.2.1999	Management Forum Ltd. <sup>2</sup> International Patent Law and Practice Speakers from the EPO, EU Commission, UKPO, WIPO, Russia and the USA London
	<b>FR:</b>
22.-26.2.1999	CEIPI <sup>1</sup> Le Brevet Européen, 2 <sup>e</sup> Séminaire La pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition Strasbourg
	<b>DE:</b>
27.-28.4.1999	REBEL <sup>6</sup> Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts
29.-30.4.1999	VPP-Seminar <sup>7</sup> Dresden
18.5.1999	REBEL <sup>6</sup> Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte
	<b>FR:</b>
3.6.1999	IRPI <sup>5</sup> Droit communautaire et propriété industrielle

<sup>1</sup> CEIPI Section Internationale  
Mme Rosemarie Blott  
11, rue du Maréchal Juin, F-67000 Strasbourg  
Tél. : (+33-388) 14 45 92; Fax : (+33-388) 14 45 94

<sup>2</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RL  
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24  
e-mail: managementforum@psilink.co.uk

<sup>3</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500- 601 (tel. Anmeldung möglich); Fax: (+49-6221) 500-505  
e-mail: Management@Forum-Institut.de

<sup>4</sup> Queen Mary Intellectual Property Research Institute,  
Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College,  
Mile End Road, London E1 4NS  
Tel.: (+44-171) 975 51 26; Fax: (+44-181) 981 13 59  
e-mail: S.C.Ng@qmw.ac.uk.

<sup>5</sup> IRPI – Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois  
Bourse de commerce  
2, rue de Viarmes, F-75040 Paris Cedex 01  
Tél. : (+33-1) 55 65 33 09 ou 55 65 33 23; Fax : (+33-1) 55 65 33 10  
e-mail: irpi@ccip.fr

<sup>6</sup> Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent  
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim  
Tel.: (+49-881) 417 96 33; Fax: (+49-881) 417 96 36

<sup>7</sup> VPP – Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.  
VPP-Geschäftsstelle, Frau Sigrid Schilling  
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel.: (+49-211) 820-26 58; Fax: (+49-2151) 40 66 88