

**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

Bericht über die 73. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in München (8. bis 10. Dezember 1998) **57**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

– Technische Beschwerdekammern:

**T 450/97** – 3.3.2 – Shampoozusammensetzung/PROCTER & GAMBLE "Anpassung der Beschreibung nach Zurückverweisung – Würdigung des nächstliegenden Stands der Technik" – "Regel 27 (1) b) (bejaht) – Artikel 123 (2) (bejaht)" **67**

**Mitteilungen des EPA**

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen **80**

– Mitteilung des EPA über die Schließung der Amtskassen **81**

– Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1999 **81**

– Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1999 **82**

– Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA **90**

– Veröffentlichung des Anhangs zum europäischen Recherchenbericht **90**

– EASY in Schweden **91**

**Vertretung**

– Europäische Eignungsprüfung Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung **92**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **95**

**Internationale Verträge**

– Europäische Union Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen **101**

**Contents**

**Administrative Council**

Report on the 73rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation in Munich (8 to 10 December 1998) **57**

**Decisions of the boards of appeal**

– Technical boards of appeal:

**T 450/97** – 3.3.2 – Shampoo composition/PROCTER & GAMBLE "Adaptation of the description after remittal – acknowledgement of the closest prior art document" – "Rule 27(1), (b) (yes) – Article 123(2) (yes)" **67**

**Information from the EPO**

– Decision of the President of the EPO dated 22 December 1998 on the filing of priority documents **80**

– Notice concerning closure of EPO cash offices **81**

– Notice concerning the composition for 1999 of the Presidium of the Boards of Appeal **81**

– Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office in the 1999 working year **82**

– Case Law of the Boards of Appeal of the EPO **90**

– Publication of the annex to the European search report **90**

– EASY in Sweden **91**

**Representation**

– European qualifying examination Examination Board for the European qualifying examination **92**

– List of professional representatives before the EPO **95**

**International treaties**

– European Union Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions **101**

**Sommaire**

**Conseil d'administration**

Compte rendu de la 73<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à Munich (du 8 au 10 décembre 1998) **57**

**Décisions des chambres de recours**

– Chambres de recours techniques :

**T 450/97** – 3.3.2 – Composition de shampooing/PROCTER & GAMBLE "Adaptation de la description après le renvoi de l'affaire – prise en compte du document constituant l'état de la technique le plus proche" – "Règle 27(1) b) (oui) – article 123(2) (oui)" **67**

**Communications de l'OEB**

– Décision du Président de l'OEB, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité **80**

– Communication de l'OEB relative à la fermeture des caisses de l'OEB **81**

– Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1999 **81**

– Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1999 **82**

– Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB **90**

– Publication de l'annexe au rapport de recherche européenne **90**

– EASY en Suède **91**

**Représentation**

– Examen européen de qualification Jury d'examen pour l'examen européen de qualification **92**

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **95**

**Traité internationaux**

– Union Européenne Directive 98/44/EC du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques **101**

– PCT Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate (AE) <b>119</b> Beitritt von Südafrika (ZA) <b>119</b>	– PCT Accession by the United Arab Emirates (AE) <b>119</b> Accession by South Africa (ZA) <b>119</b>	– PCT Adhésion des Emirats arabes unis (AE) <b>119</b> Adhésion de l’Afrique du Sud (ZA) <b>119</b>
<b>Gebühren</b>	<b>Fees</b>	<b>Taxes</b>
– Einführung des Euro/Änderung der Gebührenordnung <b>120</b>	– Introduction of the euro/amend- ment of the Rules relating to Fees <b>120</b>	– Introduction de l’euro/modification du règlement relatif aux taxes <b>120</b>
– Wichtiger Hinweis zur Neufassung der Vorschriften über das laufende Konto <b>121</b>	– Important notice concerning the revised version of the Arrangements for deposit accounts <b>121</b>	– Avis important relatif à la nouvelle réglementation applicable aux comptes courants <b>121</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****Bericht über die 73. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in München (8. bis 10. Dezember 1998)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 73. Tagung vom 8. bis 10. Dezember 1998 unter dem Vorsitz von Herrn Sean FITZPATRICK (IE) in München ab.

Der Präsident des Amts, Herr Ingo KOBER, erstattete Bericht über die Tätigkeit des Amts im Jahr 1998.

Bezüglich der **Anmeldetätigkeit** stellte der Präsident des Amts fest, daß die Zahl der eingereichten europäischen Direktanmeldungen fast genau den Prognosen entsprach, die der Euro-PCT-Anmeldungen dagegen um etwa 5 % niedriger war als geplant, woraus sich ein Gesamtaufkommen von 116 000 Anmeldungen ergab. Die Zahl der in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen war in den ersten zehn Monaten des Jahres um 0,8 % höher als veranschlagt.

Die verfügbare Nettokapazität des Amts im **Recherchenbereich** belief sich 1998 auf 810 Prüfer. Bei dieser Kapazität betrug das angestrebte revidierte Produktionsziel 99 250 Recherchen. Hinzu kamen 1 400 Recherchen nationaler Ämter für das EPA und 7 300 Recherchen aus der GD 2 im Rahmen des BEST-Projekts.

Im **Prüfungsbereich** lag die verfügbare Nettokapazität bei rund 700 Prüfern. Als revidiertes Produktionsziel wurden 62 020 äquivalente Prüfungen angestrebt. Weitere 6 800 äquivalente Prüfungen steuerte die GD 1 im Rahmen von BEST bei.

Die Zahl der erledigten **technischen Beschwerden** ist trotz der unveränderten Personalkapazität (von etwas mehr als 46 Mannjahren) um 6,3 % gestiegen. Dennoch war die Zahl der neu eingehenden Beschwerden (etwa 1 180) immer noch höher als diejenige der abgeschlossenen Fälle (etwa 1 050).

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 73rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation in Munich (8 to 10 December 1998)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 73rd meeting in Munich from 8 to 10 December 1998 under the chairmanship of Mr Sean FITZPATRICK (IE).

The EPO President, Mr Ingo KOBER, presented the Office's activities report for 1998.

Starting with a review of **filing activity**, the President pointed out that although the number of direct European applications filed almost matched forecasts, the number of Euro-PCT filings was about 5% below plan and totalled 116 000. The number of Euro-PCT applications entering the regional phase was 0.8% higher than forecast for the first ten months of the year.

The Office's net staff complement in the **search area** would be 810 examiners in 1998. On the basis of these staffing levels, the adjusted target was 99 250 searches. A further 1 400 searches had been carried out for the EPO by national offices and another 7 300 in DG 2 under the BEST project.

In the **examination area**, the net staff complement would be about 700 examiners. The adjusted target was 62 020 equivalent examinations. A further 6 800 equivalent examinations had been performed in DG 1 under the BEST project.

The number of **technical appeals** dealt with had risen by 6.3% despite there having been no change in the staffing levels (now standing at just over 46 employee-years). Nevertheless, the number of new appeals filed (about 1 180) remained above the number actually dealt with (about 1 050).

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 73<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à Munich (du 8 au 10 décembre 1998)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 73<sup>e</sup> session à Munich, du 8 au 10 décembre 1998, sous la présidence de M. Sean FITZPATRICK (IE).

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté son rapport sur les activités de l'Office en 1998.

Faisant pour commencer le point sur **l'activité en matière de dépôts**, le Président de l'Office a indiqué que si le nombre de demandes européennes directes déposées correspondait presque aux prévisions, le nombre de demandes euro-PCT était en revanche inférieur d'environ 5 % au chiffre escompté, soit un total de 116 000 demandes. Le nombre de demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale a, quant à lui, dépassé de 0,8 % les chiffres prévus pour les dix premiers mois de l'année.

Les effectifs nets dont l'Office aura disposé dans le **domaine de la recherche** auront été de 810 examinateurs en 1998. Compte tenu de ces effectifs, l'objectif attendu après ajustement est de 99 250 recherches. Par ailleurs, 1 400 recherches auront été effectuées par des offices nationaux pour le compte de l'OEB, et 7 300 autres à la DG 2, dans le cadre du projet BEST.

Dans le **domaine de l'examen**, les effectifs nets auront été d'environ 700 examinateurs. L'objectif attendu est de 62 020 équivalents examens après ajustement des prévisions. En outre, 6 800 équivalents examens auront été effectués à la DG 1 dans le cadre du projet BEST.

Le nombre de **recours techniques** traités a augmenté de 6,3 %, en dépit d'une stagnation des effectifs (qui dépassent à peine désormais 46 agents-années). Néanmoins, le nombre de nouveaux recours formés (environ 1 180) est demeuré supérieur au nombre de recours effectivement traités (environ 1 050).

Durch den anhaltend starken Zustrom von Anmeldungen und die strengen Fristen bei PCT-Arbeiten sind die **Rückstände** bei der Recherche und Prüfung trotz aller Anstrengungen und Produktivitätssteigerungen weiter gewachsen. Im Recherchenbereich, wo der Rückstand Ende Oktober 32 000 Akten erreichte (von denen 25 000 europäische Direktanmeldungen sind), zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Im Prüfungsbereich wird der Rückstand nunmehr anders definiert. Der neu definierte Rückstand umfaßt alle Fälle, die nach 14 Monaten noch unbearbeitet sind, und belief sich Ende Oktober auf 17 100 Erstbescheide. Bei den Beschwerden hat sich die Definition des Rückstands ebenfalls geändert. Im einseitigen Verfahren galten bislang diejenigen Beschwerden als Rückstand, die nicht innerhalb von 12 Monaten bearbeitet worden waren; diese Zeitspanne beträgt nun 20 Monate. Bei Beschwerden im mehrseitigen Verfahren ist die Zeitspanne von 16 auf 23 Monate verlängert worden. Auf der Grundlage der neuen Definition liegt der Rückstand Ende 1998 bei etwa 1 100 Beschwerden.

Mit Blick auf das **Erteilungsverfahren** hat die GD 1 **besondere Maßnahmen** zur Einschränkung recherchenfremder Arbeiten getroffen, um dem weiter wachsenden Arbeitsaufkommen Rechnung zu tragen und einen Beitrag zur erhofften Produktivitätssteigerung zu leisten. Eine der Maßnahmen bestand darin, den Teil der auf die Sachprüfung entfallenden Arbeitszeit der BEST-Prüfer von 40 % auf 30 % zu verringern.

Bereits zum dritten Mal wurde eine Fragenbogenaktion durchgeführt, deren Zielgruppe die Hauptnutzer des europäischen Verfahrens auf allen gewerblichen Gebieten und deren Gegenstand die in den letzten Jahren durchgeführten europäischen und Euro-PCT-Recherchen waren. Vergleicht man die Ergebnisse mit denen ähnlicher Umfragen aus den Jahren 1992 und 1994, so deutet das Meinungsbild darauf hin, daß der Qualitätsstandard insgesamt gehalten wurde, die Benutzer sich aber mehr Gedanken darüber machen, ob sie die Recherchen pünktlich erhalten.

Zum Thema **Automatisierung** berichtete der Präsident des Amtes, daß der Einsatz von **Online-Tools** weiter zugenommen hat. Mittlerweile werden 51,8 % der Recherchenvorgänge online durchgeführt. (Im Vorjahr waren es 45,2 % und 1995 nur 33,5 %.) Der Trend zur Online-Recherche zeigt sich auch daran, daß die Zahl der pro Recherche

The unbroken upward trend in filing figures and the strict deadlines imposed on PCT work resulted in a further increase in **backlogs** in search and examination despite the major efforts made and the rise in productivity. In the search area, where the backlog had reached 32 000 (of which 25 000 were European direct filings) at the end of October, there were signs that the situation was stabilising. The term "backlog" was redefined in the examination area. Under the new definition, the backlog covered applications which had still not been dealt with after fourteen months, and amounted to some 17 100 first communications at the end of October. For appeals, the definition of "backlog" was also changed. While the backlog of ex parte appeals used to comprise those which had not been dealt with within 12 months, the limit was now 20 months. For inter partes appeals, the limit had been raised from 16 to 23 months. On the basis of the new definition, the backlog would be about 1 100 appeals at the end of 1998.

With regard to the **grant procedure**, the continuing increase in workload led to **special measures** being taken in DG 1 to reduce non-search activities and contribute to the hoped-for rise in productivity. One of these measures consisted in reducing the proportion of time that BEST examiners spend on examination from 40% to 30%.

For the third time, a postal survey was conducted of the main users of the European procedure in all sectors of industry. These users were asked to give their opinion on European and Euro-PCT searches performed in the past few years. When the results were compared with those of similar surveys carried out in 1992 and 1994, it was found that users considered quality to have been maintained on the whole but were now more concerned about the timeliness of the searches.

Moving on to the subject of **automation**, the President reported that the use of **on-line tools** had continued to rise. A total of 51.8% of search consultations were conducted on-line (last year the figure was 45.2%, against only 33.5% in 1995). Another indication of the trend towards on-line searching was that the number of paper search-groups consulted

La progression ininterrompue du nombre de dépôts ainsi que les délais stricts imposés pour les travaux dans le cadre du PCT ont conduit à une nouvelle augmentation des **arriérés** dans les domaines de la recherche et de l'examen, malgré les importants efforts accomplis et la hausse de la productivité. Dans le domaine de la recherche, où l'arriéré s'élevait à 32 000 dossiers (dont 25 000 demandes européennes directes) à la fin octobre, une stabilisation s'annonce. La définition de l'arriéré a été modifiée dans le domaine de l'examen. Dans la nouvelle définition, l'arriéré englobe les demandes qui ne sont toujours pas traitées au bout de quatorze mois, et il est de 17 100 premières notifications fin octobre. S'agissant des recours, la définition de l'arriéré a également été modifiée. Alors que jusqu'ici l'arriéré de recours ex parte comprenait les recours qui n'avaient toujours pas été traités au bout de douze mois, la limite est à présent portée à 20 mois. En ce qui concerne les recours inter partes, la limite a été portée de 16 à 23 mois. Sur la base de cette nouvelle définition, l'arriéré devait être d'environ 1 100 recours à la fin de l'année 1998.

Au niveau de la **procédure de délivrance**, l'accroissement constant de la charge de travail a amené à prendre **des mesures spéciales** à la DG 1 pour réduire les activités autres que les activités de recherche et pour contribuer à la hausse de productivité espérée. L'une de ces mesures a consisté à ramener de 40 % à 30 % le temps que les examinateurs BEST consacrent à l'examen.

Pour la troisième fois, une enquête a été effectuée par correspondance auprès des principaux utilisateurs de la procédure européenne, dans tous les secteurs de l'industrie, sur les recherches européennes et euro-PCT effectuées au cours des dernières années. Si l'on compare ces résultats avec ceux des enquêtes similaires effectuées en 1992 et en 1994, l'on constate que les utilisateurs jugent que le niveau de qualité s'est maintenu dans l'ensemble, mais qu'ils ont désormais davantage le souci de l'exécution en temps voulu des recherches.

Abordant ensuite le thème de l'**automatisation**, le Président de l'Office a indiqué que l'utilisation des **outils en ligne** avait continué d'augmenter. 51,8 % des consultations lors de la recherche se sont effectuées en ligne (l'an dernier, ce chiffre était de 45,2 %, contre 33,5 % seulement en 1995). Autre signe du développement des recherches en ligne, le nombre de

eingesehenen Prüfstoffmappen in Papierform immer weiter sinkt, obwohl die Gesamtzahl der Recherchenvorgänge zunimmt.

DOCTOOL ist um **CLIPON** erweitert worden. Mit CLIPON kann der Prüfer neue Patentdokumente online klassifizieren. Das System wurde im Juni in Betrieb genommen. Die Prüfer können es auf freiwilliger Basis anstelle der traditionellen Klassifikation "auf Papier" benutzen. 39 % der eingehenden Patentdokumente werden bereits mit dem CLIPON-System klassifiziert, bei 25 % erfolgt die Klassifizierung vollständig online.

Die großangelegte **OCR**-Aktion, die 1995 eingeleitet worden war, um 1,5 Millionen Patentdokumente in zeichencodierte Form zu konvertieren, hat 1998 endlich ihr Ziel erreicht: Damit steht nun der gesamte PCT-Mindestprüfstoff ab 1970 (mit einem Patentdokument pro Patentfamilie) für Volltextrecherchen in EPOQUE zur Verfügung. Das OCR-Projekt konzentriert sich nunmehr auf die neu hinzukommenden Dokumente und die Dokumente vor 1970. Für die letzteren hat man ein "Bottom-up"-Konzept entwickelt, das die Prüfer "à la carte" benutzen können.

Damit **Nichtpatentliteratur** besser online abgerufen werden kann, wird derzeit eine neue Datenbank entwickelt. Sie stellt automatische Verbindungen zwischen den Zusammenfassungen, Volltexten und Abbildungen der Nichtpatentliteratur her, die in verschiedenen Datenbanken gespeichert sind. Das System soll den Prüfern schon Anfang 1999 zur Verfügung stehen.

Die Nutzung von **EPOQUE** und **BNS** hat 1998 abermals drastisch zugenommen. Die monatliche Gesamtzahl der aktiven Benutzer ist auf 3 000 gestiegen: 1 900 davon sind Prüfer, 840 Benutzer in nationalen Ämtern. Durchschnittlich waren pro Monat 15 300 aktive Abfragestunden zu verzeichnen – 19,8 % mehr als 1997. Mit dem EPOQUE-Viewer wurden 65 % mehr Dokumente als 1997 im Dual-Mode angezeigt; pro Monat wurden im Durchschnitt 3,7 Millionen Dokumente gesichtet. Mit BNS werden in jedem Monat rund 110 000 Dokumente gesichtet (47 % mehr als 1997) und 87 500 Dokumente ausgedruckt.

Im Juli hat der neue Auftragnehmer für das Scanning (Xerox Business Services) die Geschäfte übernommen. Seither werden mit dem **PHOENIX-System** alle eingehenden

per search was continually falling, even though the total number of consultations was increasing.

DOCTOOL had been extended with **CLIPON**, which allowed an examiner to classify new patent documents on-line. The system was launched in June, and examiners could volunteer to use it instead of the more traditional classification on paper. Altogether 39% of incoming patent documents were already classified using the CLIPON system, 25% of them being fully classified on-line.

The massive **OCR** operation launched in 1995 with the aim of converting 1.5 million patent documents into character-coded form finally reached its objective in 1998: the entire post-1970 PCT minimum documentation (including one patent document per patent family) was now full-text searchable in EPOQUE. The OCR project was now concentrating on front-file documents and pre-1970 documents on an "à la carte", "bottom-up" basis.

To improve accessibility of **non-patent literature** on-line, a new database was in the process of being set up, which would create automatic links between abstracts, full text and images of non-patent literature stored in different databases. The system was expected to be available to examiners from the beginning of 1999.

The growth in the use of **EPOQUE** and **BNS** had once again been spectacular in 1998. The total number of active users per month had grown to 3 000, of which 1 900 were examiners and 840 users in national offices. On average the system was used for 15 300 active search hours per month, an increase of 19.8% over 1997 figures. Growth of 65% compared to 1997 in the number of documents displayed in dual mode with the EPOQUE viewer brought the average number of documents viewed to 3.7 million per month. BNS was used to view some 110 000 documents (up 47% on 1997) and to print 87 500 documents per month.

Since July, when the new scanning contractor (Xerox Business Services) took over, the **PHOENIX system** had been dealing with all incoming European direct filings at the location

groupes de recherche sur papier consultés par recherche décroît constamment, et cela bien que le nombre total des consultations augmente.

DOCTOOL a été complété par **CLIPON**, qui permet à un examinateur de classer en ligne de nouveaux documents de brevets. Ce système a été lancé en juin, et les examinateurs peuvent se porter volontaires pour l'utiliser à la place de la classification plus traditionnelle "sur papier". 39 % des documents de brevet reçus ont déjà été classés à l'aide du système CLIPON, et 25 % d'entre eux ont été classés totalement en ligne.

L'opération massive **ROC** qui avait été lancée en 1995 en vue de mettre 1,5 million de documents de brevets sous forme de caractères codés a finalement atteint son objectif en 1998 : toute la documentation minimale PCT postérieure à 1970 (comprenant un document de brevet par famille de brevet) peut à présent faire l'objet d'une recherche en texte intégral dans EPOQUE. Le projet ROC se concentre à présent sur les documents de l'année et sur les documents antérieurs à 1970, selon une approche "à la carte", "de bas en haut".

Afin de faciliter l'accès en ligne à la **littérature non-brevets**, une nouvelle base de données est actuellement mise au point. Cette base de données établira des liens automatiques entre les abrégés, le texte intégral et les images de la littérature non-brevets stockée dans diverses bases de données. Les examinateurs devraient pouvoir utiliser ce système au début de l'année prochaine.

L'utilisation faite d'**EPOQUE** et de **BNS** a de nouveau progressé de façon spectaculaire en 1998. Le nombre total d'utilisateurs actifs par mois est passé à 3 000, dont 1 900 examinateurs et 840 utilisateurs dans les offices nationaux. En moyenne, le système a été utilisé pendant 15 300 heures de recherche active par mois, soit une progression de 19,8 % par rapport à 1997. Par rapport à 1997, le nombre de documents affichés en mode double grâce à l'EPOQUE viewer s'est accru de 65 %, ce qui porte à 3,7 millions par mois le nombre moyen de documents consultés. BNS a été utilisé pour consulter quelque 110 000 documents (augmentation de 47 % par rapport à 1997) et pour imprimer 87 500 documents par mois.

Depuis le mois de juillet, date à laquelle le nouveau contractant chargé de la numérisation (Xerox Business Services) a pris la relève, le **système PHOENIX** a traité toutes

europäischen Direktanmeldungen an dem Dienstort des Amtes bearbeitet, an dem sie eingereicht werden – sei es nun München oder Den Haag. Dadurch erübrigt sich die kostspielige und zeitraubende Übermittlung der in München eingereichten Akten an die Eingangsstelle in Den Haag. Diese Anmeldungen werden dann weiter mit PHOENIX bearbeitet. Ein Anfang wurde auch bei den Euro-PCT-Anmeldungen gemacht: Alle Akten mit einer 1998er Nummer werden eingescannt. Ab Ende 1998 werden auch neue PCT-ISA- und PCT-RO-Akten per Scanning erfaßt. Im Oktober hat in München die Installation für die Prüfung und die Arbeit nach Kapitel II PCT begonnen; inzwischen sind die ersten PHOENIX-Akten zur Sachprüfung in der GD 2 eingetroffen. Mit über 2 Millionen bereits gespeicherten Seiten und der Abwicklung von 800 Aktenvorgängen pro Tag macht das PHOENIX-System gute Fortschritte und dürfte bis Ende 2001 voll im Einsatz sein.

Der Arbeitsanfall auf dem Gebiet der neuen Technologien hat auch 1998 weiter zugenommen. Dies gilt insbesondere für **softwarebezogene Anmeldungen**, wobei auch ein großer Teil der immer zahlreicheren Anträge auf vorläufige Prüfung im Rahmen von Kapitel II PCT hauptsächlich auf Systeme und Verfahren gerichtet ist, die Software umfassen.

Überaus rege ist die Entwicklung auch in der **Gentechnik**. Hier sieht sich ein kleiner Kreis von Mitarbeitern durch das steigende Arbeitsaufkommen und die Zunahme der Arbeiten gemäß Kapitel II PCT wachsendem Druck ausgesetzt. Auf die PCT-Arbeiten entfällt derzeit ein Anteil von 66 %. Zur Entlastung ist vorgesehen, die Zahl der auf diesem Gebiet tätigen Sachprüfer von 1997 bis Ende 1999 zu verdoppeln.

Zur weiteren Harmonisierung der Prüfungspraxis zwischen GD 2 und BEST in der GD 1 hat die Direktion **Harmonisierung und Qualität** der GD 2 einen Fortbildungskurs für BEST-Prüfer der GD 1 organisiert.

Der **Annahmestelle** in München sind mit der Einführung von PHOENIX im Rahmen von BEST-GD 2 neue Aufgaben zugefallen, so etwa der Ausdruck

where they were filed at the Office, whether it be The Hague or Munich. This eliminated the need to send those filed in Munich to the Receiving Section at The Hague, which was both time-consuming and costly. These applications would also be further processed using PHOENIX. A start was made on Euro-PCT applications: all files with a 1998 number would be scanned in. By the end of 1998, new PCT-ISA and PCT-RO dossiers would also be scanned. In October the roll-out in the examination and PCT Chapter II areas was started in Munich, the first PHOENIX files for substantive examination having since reached DG 2. With over 2 million pages already stored in the PHOENIX system and 800 dossier actions being performed per day, the system was on track for full deployment by the end of 2001.

The workload in the field of new technologies continued to grow in 1998, particularly for **software-related applications**. Many of the continually rising number of PCT Chapter II demands for preliminary examination were essentially connected with systems and methods involving software.

Another very active area was **genetic engineering**. Here the pressure on the limited number of staff continued to grow as a result of the heavier workload and the increase in the amount of PCT Chapter II work to be done. The proportion of PCT Chapter II work in this area was running at 66%. To counter this, the number of substantive examiners working in this area was expected to have doubled between 1997 and the end of 1999.

To further harmonise examination practice between DG 2 and BEST-DG 1, the DG **Harmonisation and Quality** Directorate had organised a training course for BEST-DG 1 examiners.

The **Filing Office** in Munich saw the introduction of PHOENIX in the context of BEST-DG 2, which brought with it new tasks including in par-

les demandes européennes directes reçues au lieu même où elles avaient été déposées à l'Office, que ce soit à La Haye ou à Munich. Grâce à ce système, il n'est plus nécessaire d'envoyer les demandes déposées à Munich à la section de dépôt de La Haye, ce qui fait perdre du temps et de l'argent. Le traitement de ces demandes se poursuivra là encore grâce à l'utilisation de PHOENIX. Un premier pas a été fait dans le cas des demandes euro-PCT : toutes les demandes portant un numéro de 1998 seront numérisées. D'ici fin 1998, de nouveaux dossiers PCT-ISA et PCT-RO seront également numérisés. En octobre, l'extension du système aux domaines de l'examen et de la procédure au titre du chapitre II du PCT a été entreprise à Munich, les premiers dossiers PHOENIX pour l'examen quant au fond étant entre-temps parvenus à la DG 2. Avec plus de 2 millions de pages déjà stockées dans le système PHOENIX et 800 actions effectuées quotidiennement sur des dossiers, la mise en oeuvre à grande échelle du système, prévue pour la fin de l'année 2001, est en bonne voie.

La charge de travail dans le domaine des nouvelles technologies a continué à augmenter en 1998. Tel a été le cas en particulier pour les **demandes portant sur des logiciels**, et parmi les demandes d'examen préliminaire au titre du chapitre II du PCT, dont le nombre ne cesse de croître, beaucoup ont trait essentiellement à des systèmes et à des méthodes faisant intervenir des logiciels.

Un autre domaine qui connaît une grande activité est celui du **génie génétique**. Les agents travaillant dans ce domaine étant en nombre limité, ils sont soumis à des pressions de plus en plus lourdes du fait de l'accroissement de la charge de travail et du nombre de travaux à effectuer au titre du chapitre II du PCT. Dans ce domaine, le pourcentage des travaux effectués au titre du chapitre II du PCT est actuellement de 66 %. Afin de parer à cette situation, le nombre d'examineurs quant au fond travaillant dans ce domaine devrait avoir été multiplié par deux entre 1997 et la fin de l'année 1999.

Pour continuer à harmoniser la pratique de l'examen au niveau de la DG 2 et de BEST-DG 1, la direction **Harmonisation et qualité** de la DG 2 a organisé un cours de formation pour les examinateurs BEST-DG 1.

Le **bureau de réception** à Munich a vu la mise en oeuvre de PHOENIX dans le cadre de BEST-DG 2, ce qui a fait apparaître de nouvelles tâches,

von Recherchenakten auf Papier für die Prüfer. Die **für Kapitel II PCT zuständige Stelle** hatte 1998 28 % mehr Anträge auf vorläufige Prüfung zu bearbeiten. Es wurden geänderte Verfahren und Unterstützungsprogramme eingeführt, um den am 1. Juli 1998 in Kraft getretenen wesentlichen Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT und der Umstellung auf PHOENIX Rechnung zu tragen. Die Zunahme bei den **Anträgen auf Übertragung von Rechten und Namensänderungen** hat sich offenbar nicht verlangsamt, sondern auch 1998 unvermindert angehalten. Bemerkbar gemacht hat sich auch die im Juli 1997 in Kraft getretene Verschiebung des Fälligkeitszeitpunkts für die Benennungsgebühren, durch die sich Arbeit von der GD 1 auf die GD 2 verlagert hat. Darüber hinaus mußten neue interne Verfahren für die Bearbeitung von Anträgen auf **Beschleunigung des Einspruchsverfahrens** geschaffen werden, nachdem das Amt im Amtsblatt darauf hingewiesen hatte, daß ein solcher Antrag gestellt werden kann, wenn vor einem nationalen Gericht Verletzungsklage erhoben worden ist. Das Amt beschäftigt sich auch seit längerem mit der Frage, wie die Bearbeitung der jährlich 30 000 Anträge auf **Akteneinsicht** beschleunigt werden kann. Um die Bearbeitung zu erleichtern, hat das Amt auf der **Internet-Website des EPA** ein eigens hierfür konzipiertes Formblatt platziert. Wenn ein solches Antragsformblatt eingeht, kann es über das interne elektronische Postsystem an die zuständige Stelle im jeweiligen Dienstgebäude des Amtes weitergeleitet werden.

Die Große Beschwerdekammer hat vor kurzem eine Entscheidung erlassen, in der es um den **Vertrauensschutz bei Mängeln einer Beschwerde** geht. In der Sache G 1/97, bei der es zu klären gilt, wie Anträge auf **Überprüfung rechtskräftiger Entscheidungen** der Beschwerdekammern im rechtlichen Rahmen des EPÜ zu behandeln sind, hat der Präsident des Amtes der Großen Beschwerdekammer die Stellungnahme des Amtes zugeleitet. In zwei weiteren Fällen, die beide die **Zulässigkeit von Beschwerden** betreffen, die von einem sog. Strohhalm eingelegt worden sind, haben im September mündliche Verhandlungen stattgefunden. Mit den Entscheidungen wird in nächster Zeit gerechnet.

In Zusammenhang mit den **Rechtsangelegenheiten** wies der Präsident des Amtes zunächst darauf hin, daß sich der Prozentsatz derer, die die europäische Eignungsprüfung im

ticular the printing of paper search files for examiners. Meanwhile, the **PCT II sections** saw an increase of 28% in the number of demands for preliminary examination in 1998. Revised procedures and support programmes were introduced to cope with the major changes to the PCT rules which came into force on 1 July 1998 and the transition to PHOENIX. There did not seem to be any slowdown in the rise in number of **requests for transfers of rights and changes of name** either, which continued unabated in 1998. The decision to postpone the due date for payment of designation fees, which came into effect in July 1997, led to a transfer of work from DG 1 to DG 2. In addition, the Office had to set up new internal procedures to cope with the requests made for **accelerated handling of opposition procedures** where infringement proceedings were under way before a national court, following the announcement in the Official Journal that such accelerated handling was being made available. The Office had long been looking for a way to speed up the handling of the 30 000 requests for **file inspection** received each year. To help deal with the requests, the Office had placed a dedicated form on the **EPO's Internet website**. Once the form was received, it could be forwarded over the internal electronic mail system to the relevant location in any of the Office's buildings.

The Enlarged Board of Appeal recently delivered a decision in a case concerning the **protection of legitimate expectations where an appeal is deficient**. The President referred to the Enlarged Board of Appeal the Office's opinion in case G 1/97, which posed the question of how requests for the **review of legally valid decisions** of the boards of appeal were to be treated in the legal framework laid down by the EPC. Oral proceedings were held in September in two other cases, both concerning the **admissibility of appeals** filed by a so-called "straw man"; decisions were expected in the near future.

Turning next to **legal affairs**, the President reported that he had been pleased to notice a slight increase in the proportion of candidates passing the examination at the first attempt in

notamment l'impression de dossiers de recherche sur papier pour les examinateurs. Depuis, le nombre des demandes d'examen préliminaire adressées à la **section PCT II** a augmenté, et la progression cette année a été de 28 %. Des procédures révisées et des programmes de soutien ont été lancés pour faire face aux importantes modifications des règles du PCT qui sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1998, et pour tenir compte du passage à PHOENIX. L'augmentation du nombre de **requêtes en transfert de droits** et en **changement de nom** ne paraît pas près de se ralentir, elle s'est poursuivie au même rythme cette année. La décision relative au report de la date d'exigibilité des taxes de désignation, qui avait pris effet en juillet 1997, a conduit à un transfert de travaux de la DG 1 à la DG 2. En outre, depuis que l'Office a annoncé au Journal officiel la possibilité d'obtenir un traitement accéléré, de nouvelles procédures internes ont dû être instituées pour permettre de faire face aux demandes de **traitement accéléré des procédures d'opposition** dans le cas où une action en contrefaçon est en instance devant un tribunal national. L'Office a longtemps cherché un moyen d'accélérer le traitement des 30 000 requêtes en **inspection publique** de dossiers reçues tous les ans. Pour faciliter le traitement de ces requêtes, l'Office a installé un formulaire spécial sur le **site web Internet de l'OEB**. Une fois le formulaire reçu, il peut être transmis par le système interne de messagerie électronique à l'endroit voulu, dans n'importe quel bâtiment de l'Office.

La Grande Chambre de recours a rendu récemment une décision dans une affaire concernant la **protection de la confiance légitime lorsqu'un recours présente des lacunes**. L'opinion de l'Office dans l'affaire G 1/97, dans laquelle se posait la question de savoir comment il convient de traiter dans le cadre juridique fixé par la CBE les requêtes présentées en vue d'obtenir la **révision de décisions juridiquement valables** rendues par les chambres de recours, a été exposée devant la Grande Chambre de recours par le Président de l'Office. Deux procédures orales se sont tenues au mois de septembre dans deux autres affaires qui concernaient la **recevabilité des recours** formés par ce que l'on appelle un "homme de paille", et des décisions à ce sujet vont bientôt être rendues.

Abordant ensuite les **affaires juridiques**, le Président de l'Office a tout d'abord indiqué qu'il avait eu le plaisir de constater cette année une légère augmentation du nombre de

ersten Anlauf bestehen, erfreulicherweise leicht erhöht hat. Nachdem er im Vorjahr unter 34 % gesunken war, betrug er 1998 ca. 36 %. Am Jahresende umfaßte die Liste der zugelassenen Vertreter insgesamt 5 900 Namen. Der 1998 verzeichnete Zuwachs ist zum Teil darauf zurückzuführen, daß Patentvertreter aus Zypern in die Liste aufgenommen wurden. Zwischen den Vertretern, die auf der Grundlage von Artikel 163 EPÜ in die Liste aufgenommen wurden, und denen, die nach Artikel 134 EPÜ eingetragen wurden, besteht ein zahlenmäßiges Verhältnis von 2 zu 1.

Der Präsident berichtete ferner darüber, was seitens des Amtes geschehen ist, um die guten **Beziehungen zur Europäischen Kommission** weiter zu pflegen. Er ging dabei insbesondere auf sein Treffen am 27. Juli 1998 mit Sir Leon Brittan, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, ein, der lebhaftes Interesse an der wachsenden **Bedeutung des gewerblichen Eigentums für die Wirtschafts- und Handelspolitik** sowohl im bilateralen als auch im multilateralen Bereich zeigte. Sir Leon Brittan war sich vor dem Hintergrund einer im Entstehen begriffenen Transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft sehr wohl bewußt, daß es Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Patentsystem gibt. Zur Sprache kamen außerdem die sogenannte "Millenium-Round" der Welthandelsorganisation und ein etwaiges TRIPS-2-Übereinkommen.

Das DIPS-Projekt ist gut vorangekommen. Die Ebene 1 sowie die Phase 1 der Ebene 2 wurden planmäßig im Juli in Betrieb genommen; der neue Dienst wird als **esp@cenet** bezeichnet. Als das System im Oktober im Beisein von Frau Kommissarin Edith Cresson offiziell freigegeben wurde, waren schon etwa 16 Server in ganz Europa angeschlossen. Die letzten Server dürften in naher Zukunft online angeschlossen werden. Ein Helpdesk für die Benutzer von esp@cenet wird zur Zeit eingerichtet.

Mitte November, einen Monat nach der Einweihung, waren bereits durchschnittlich 70 000 Seitenanforderungen pro Tag zu verzeichnen, davon über 15 000 auf der Ebene 2 und über 50 000 von allen Servern der Ebene 1 zusammengekommen; die Nachfrage stieg pro Woche um 30 %. Sogar von Nord- und Südamerika, Asien und Australien aus greifen

1998. In 1997 the proportion had sunk to less than 34%, but in 1998 it was around 36%. By the end of the year a total of 5 900 names would be on the list of professional representatives. Part of the increase in 1998 had been the addition of patent attorneys from Cyprus. The ratio of attorneys registered on the basis of Article 163 EPC to those registered according to Article 134 EPC was now two to one.

The President then reported on the Office's efforts to continue to foster **good relations with the European Commission**. In particular, he reported on his meeting of 27 July 1998 with the Vice-President of the European Commission, Sir Leon Brittan, who had shown a keen interest in the growing **role of industrial property in trade and commercial policy**, at both bilateral and multilateral level. Sir Leon had clearly taken note of the differences between the American and European patent systems as raised in the context of the transatlantic economic partnership currently being defined. He had also mentioned the Millennium Round of the World Trade Organization and the possibility of a TRIPS 2 agreement.

The DIPS project had made good progress. Level 1 and Phase 1 of Level 2 had become operational according to plan in July and the new service had been named **esp@cenet**. When the system was officially inaugurated in October in the presence of Madame Edith Cresson, member of the European Commission, some 16 servers were in operation in Europe. The last servers would be accessible on-line in the near future. A helpdesk for users of esp@cenet was now in place.

By mid-November, one month after inauguration of the new service, the Office was already seeing an average of 70 000 requests for pages per day, with more than 15 000 for Level 2 and a total of more than 50 000 for all Level 1 servers, with a growth rate of 30% per week. Users from as far afield as the Americas, Asia and Australia were accessing the system.

candidats reçus dès la première fois qu'ils passaient l'examen. Alors que l'année dernière le pourcentage de candidats se trouvant dans ce cas était tombé à moins de 34 %, il se situe en 1998 aux alentours de 36 %. A la fin de cette année, 5 900 personnes au total seront inscrites sur la liste des mandataires agréés. Cette année, l'augmentation du nombre de personnes inscrites est due en partie à l'inscription de conseils en brevets de Chypre. Le rapport entre le nombre de conseils en brevets inscrits en vertu de l'article 163 CBE et le nombre de ceux inscrits en application de l'article 134 CBE est maintenant de 2 contre 1.

Le Président de l'Office a ensuite relaté les efforts accomplis par l'Office afin de continuer à approfondir ses bonnes **relations avec la Commission européenne**. Il a notamment fait état de la rencontre qu'il a eue le 27 juillet 1998 avec le Vice-Président de la Commission européenne, Sir Leon Brittan, lequel s'est montré très intéressé par le **rôle croissant que joue la propriété industrielle dans les échanges et la politique commerciale**, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Sir Leon Brittan a bien pris note des différences existant entre les systèmes de brevets américain et européen telles qu'elles sont évoquées actuellement dans la perspective du partenariat économique transatlantique que l'on cherche actuellement à définir. Il a également mentionné les négociations du prochain millénaire menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et évoqué la conclusion possible d'un accord ADPIC 2.

Le projet DIPS a progressé de manière satisfaisante. Le niveau 1 et la phase 1 du niveau 2 sont opérationnels depuis juillet, conformément à ce qui avait été prévu, et ce nouveau service a été baptisé **esp@cenet**. Lorsque le système a été inauguré officiellement en octobre en présence de Madame Edith Cresson, commissaire européen, environ 16 serveurs étaient en service en Europe. Les derniers serveurs devraient être accessibles en ligne dans un proche avenir. Un service d'assistance aux utilisateurs d'esp@cenet est actuellement mis en place.

A la mi-novembre, un mois après l'inauguration de ce nouveau service, on enregistrait déjà une moyenne de 70 000 demandes de consultation de pages par jour, dont plus de 15 000 concernaient le niveau 2, le nombre total de demandes présentées pour tous les serveurs de niveau 1 dépassait 50 000, et la progression était de 30 % par semaine. Certains utilisa-



Benutzer auf das System zu. Die Phase 2 der Ebene 2 soll Anfang 1999 in Betrieb genommen werden.

Die Beratungen zum **Grünbuch** der Europäischen Kommission über **das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa**, die sowohl auf technischer Ebene als auch in den zuständigen politischen Gremien geführt wurden, sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Viele halten die Verabschiedung einer europäischen Richtlinie für einen geeigneten Weg zur raschen Einführung eines Gemeinschaftspatents. Inzwischen hat sich auch klarer herauskristallisiert, welchen Anforderungen dieses neue System gerecht werden müßte: An vorderster Stelle stehen dabei Rechtssicherheit und attraktive Kosten. Die Umsetzung dieser Prinzipien ist jedoch rechtlich problematisch (Streitregelung) und politisch heikel (Übersetzungsfrage). Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments ist unlängst veröffentlicht worden; nun obliegt es der Kommission, konkrete Vorschläge für ein Gemeinschaftspatent vorzulegen.

Der Präsident des Amtes wandte sich dann den **internationalen Angelegenheiten** und damit einem Bereich zu, in dem das Amt nach wie vor sehr aktiv ist.

Das erste Tacis-Regionalprogramm für die **GUS-Staaten** lief Ende 1998 aus. Die beiden wichtigsten Ergebnisse sind die Bereitstellung der Common Software für das Eurasische Patentamt und die Produktion einer ESPACE-CIS-Testplatte mit Patentdokumenten aus den meisten GUS-Staaten sowie den entsprechenden bibliographischen Daten und Zusammenfassungen in englischer und russischer Sprache. Zur Koordinierung einer regelmäßigen Produktion solcher Platten ist ein Transfer der Jouve-Technologie an das russische Amt geplant.

Im Rahmen des **ICON-Projekts** wurde eine Ausschreibung durchgeführt und anschließend ein Auftrag über Hochgeschwindigkeits-Scanner für das russische Amt an eine Moskauer Firma vergeben. Mit diesen Geräten sollen Dokumente aus dem russischen/sowjetischen Altbestand erfaßt werden. Diese Maßnahme kommt in erster Linie dem russischen Amt zugute, doch wird auch das Euro-

Phase 2 of Level 2 was expected to be operational by the beginning of 1999.

The discussions on the European Commission's **Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe** being held at both a technical level and in the competent political bodies were on the point of being concluded. Many considered that the adoption of a European Directive would enable the Community patent to be introduced quickly. The conditions which such a new system would have to fulfil were now clearer, with legal security and a limit on costs being among the most important. The implementation of these principles, however, remained legally difficult (system for settling litigation) and could be politically sensitive (question of translations). The opinion of the European Parliament had been published recently and it was now up to the Commission to present concrete proposals for the Community patent.

The President then moved on to **international affairs**, an area in which the Office continued to be very active.

The first Tacis regional programme covering the **CIS countries** would be completed at the end of 1998. The two most important achievements under this programme were the provision of the Common Software to the Eurasian Patent Office, and the production of an ESPACE-CIS trial disc containing examples of patent documents from most CIS countries and the corresponding bibliographic data and abstracts in English and Russian. It was planned to transfer Jouve technology to the Russian Patent Office to enable it to co-ordinate regular production of the discs.

In connection with the **ICON programme**, a call for tender was held, resulting in a contract being awarded to a Moscow firm for the provision of high-speed scanning equipment to the Russian Patent Office. The equipment would be used for scanning the Russian/Soviet backfile documents. Although this would benefit the Russian Patent Office, the European Patent Office would also be able to

teurs du système étaient originaires de pays lointains, situés en Amérique, en Asie ou en Australie. La phase 2 du niveau 2 devrait être opérationnelle au début de l'année prochaine.

Les discussions relatives au **Livre vert** de la Commission européenne **sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe**, qui se déroulent à la fois au niveau technique et au niveau des instances politiques compétentes, sont sur le point de s'achever. Nombreux sont ceux qui considèrent que l'adoption d'une directive européenne permettrait d'instituer rapidement le brevet communautaire. Les conditions requises pour l'institution de ce nouveau système sont désormais plus claires, la sécurité juridique et la limitation des coûts comptant parmi les premiers impératifs. La mise en oeuvre de ces principes demeure toutefois difficile sur le plan juridique (système de règlement des litiges) et peut soulever des problèmes politiques délicats (question des traductions). L'avis émis par le Parlement européen a été récemment publié, c'est maintenant à la Commission de présenter des propositions concrètes concernant le brevet communautaire.

Le Président de l'Office a ensuite abordé les **affaires internationales**, un domaine dans lequel l'Office continue de déployer une grande activité.

Le premier programme régional Tacis couvrant les **pays de la CEI** devait arriver à son terme à la fin 1998. Les deux principales réalisations de ce programme sont la fourniture du Common Software à l'Office eurasien des brevets et la production d'un disque d'essai ESPACE-CIS contenant des exemples de documents de brevets provenant de la plupart des pays de la CEI, avec les données bibliographiques et les abrégés correspondants en anglais et en russe. Il est prévu de transférer la technologie Jouve à l'Office russe afin de permettre à celui-ci de coordonner la production régulière des disques.

A la suite d'un appel d'offres lancé dans le cadre du **programme ICON**, un contrat a été passé avec une société de Moscou pour la fourniture à l'Office russe d'un équipement de numérisation à grande vitesse. Cet équipement sera utilisé pour numériser les documents du fonds de brevets russe/soviétique. Même si le bénéficiaire de ce programme doit être l'Office russe, l'Office européen

päische Patentamt die Dokumente für seine EPOQUE-Datenbanken nutzen können. Mit dem Scannen wird voraussichtlich Anfang 1999 begonnen.

Der Vertrag über die "horizontalen Maßnahmen" im Rahmen des "Programms zur Zusammenarbeit zwischen der EU und China auf dem Gebiet des geistigen Eigentums" wurde am 28. Oktober 1998 vom EPA und der Europäischen Kommission unterzeichnet. Das Projekt betrifft im wesentlichen Schulungen, rechtliche Aspekte und Durchsetzungsfragen.

Im zweiten Halbjahr 1998 lag der Schwerpunkt des bilateralen Programms des EPA zur technischen Zusammenarbeit mit **südostasiatischen Staaten** auf den folgenden Aspekten:

- Beratung bei der Erstellung von Richtlinien für die Patenterteilung auf den **Philippinen**
- praktische Ausbildung von Prüfern in **Malaysia** und **Thailand**
- Organisation von Workshops für Patentanwälte in Thailand und **Singapur** zum Thema "Abfassung von Patentansprüchen" - dieser regionale Kurs wurde in Zusammenarbeit mit der FICPI organisiert.

Die Tätigkeiten im Rahmen des EG-**Vietnam**-Projekts betrafen im wesentlichen die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte und umfaßten die Veranstaltung von zwei Seminaren zum Thema "Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte an der Grenze", den Besuch einer Delegation von Richtern des obersten Gerichtshofs in München, Paris (in Zusammenarbeit mit dem INPI) und London sowie den Besuch einer Delegation hochrangiger vietnamesischer Zollbeamter in Frankreich und im Vereinigten Königreich.

Im November 1998 besuchte der Präsident des Amtes **Mexiko** und führte dort Gespräche mit dem Generaldirektor des mexikanischen Amtes für gewerbliches Eigentum, Herrn Jorge Amigo, sowie mit dem für Patentfragen zuständigen Minister und mit Vertretern der mexikanischen Industrie und Patentanwaltschaft. Die Gespräche über die Umsetzung des auf zwei Jahre angelegten EG-Unterstützungsprogramms für **Argentinien** durch das EPA und das HABM befinden sich in der Endphase.

obtain these documents for its EPOQUE databases. Scanning was expected to start early in 1999.

The contract for the "Horizontal Elements" component of the "EU-China IP Rights Co-operation Programme" was signed on 28 October 1998 by the EPO and the European Commission. This project mainly covered training, legal aspects and enforcement of intellectual property rights.

In the second half of 1998, the EPO's bilateral programme of technical co-operation activities with **South-East Asian countries** focused on

- advising on the preparation of guidelines for the granting of patents in the **Philippines**,
- on-the-job training of examiners in **Malaysia** and **Thailand**, and
- the organisation of workshops on drafting patent claims for patent agents in Thailand and **Singapore** - a regional course organised in co-operation with FICPI.

Concerning the EC/**Vietnam** intellectual property project, the main activities were in the field of enforcement of intellectual property rights: the organisation of two seminars on border enforcement of IP rights, the visit of a delegation of Supreme Court judges to Munich, Paris (in co-operation with INPI) and London, and the visit of a high-level delegation of Vietnamese customs officers to France and the UK.

In November 1998 the President visited **Mexico**, where he held talks with Mr Jorge Amigo, Director-General of the Mexican Institute of Industrial Property, as well as with the minister responsible for patent affairs and representatives of Mexican industry and patent attorneys. Discussions on the EPO and OHIM implementation of a two-year EC assistance programme for **Argentina** were drawing to a close.

des brevets pourra lui aussi obtenir ces documents pour ses bases de données EPOQUE. La numérisation devrait débuter au début de l'année 1999.

Le contrat concernant la composante "éléments horizontaux" du "Programme de coopération UE-Chine en matière de droits de la propriété intellectuelle" a été signé, le 28 octobre 1998, par l'OEB et la Commission européenne. Ce projet couvre principalement la formation, les aspects juridiques et la mise en oeuvre des droits.

Au cours du second semestre de 1998, le programme bilatéral de l'OEB relatif aux activités de coopération technique avec les **pays du Sud-Est asiatique** a été axé sur

- les activités de conseil pour la préparation de directives relatives à la délivrance de brevets aux **Philippines**,
- la formation sur place des examinateurs en **Malaisie** et en **Thaïlande**, ainsi que sur
- l'organisation à l'intention des conseils en brevets en Thaïlande et à **Singapour** d'ateliers portant sur la rédaction des revendications de brevets - il s'agit là d'un cours à l'échelle de la région, organisé en coopération avec la FICPI.

En ce qui concerne le projet CE/**Vietnam** en matière de propriété intellectuelle, les activités ont porté essentiellement sur la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle : organisation de deux séminaires sur la mise en oeuvre aux frontières des droits de propriété intellectuelle, visite d'une délégation de juges de la Cour Suprême à Munich, à Paris (en coopération avec l'INPI) et à Londres, et visite en France et au Royaume-Uni d'une délégation de douaniers vietnamiens de haut rang.

En novembre 1998, le Président de l'Office s'est rendu au **Mexique**, où il a eu des entretiens avec M. Jorge Amigo, Directeur général de l'Institut mexicain de la propriété industrielle, ainsi qu'avec le ministre responsable du domaine des brevets et des représentants de l'industrie mexicaine et des conseils en brevets. Des discussions concernant la mise en oeuvre par l'OEB et l'OHMI d'un programme d'assistance sur deux ans lancé par la CE et destiné à l'**Argentine** sont sur le point d'aboutir.

Die Möglichkeit, **europäische Patente** auf Antrag in außereuropäischen Staaten **zu validieren**, stößt in verschiedenen Staaten Asiens und Lateinamerikas auf zunehmendes Interesse.

In Straßburg hat der Präsident des Amts vor kurzem an einer Sitzung des Verwaltungsrats des **CEIPI** teilgenommen: Dessen Programm wurde in gleichem Umfang wie in den Vorjahren weitergeführt, wobei verschiedene Kurse für Drittländer aus Mitteln der Europäischen Kommission finanziert wurden.

Auf dem Gebiet der **Patentinformation** betrafen die jüngsten Verbesserungen bei der **Rechtsstandsdatenbank** insbesondere die Daten zum Eintritt (bzw. Nichteintritt) internationaler Patentanmeldungen in die nationale Phase (einschließlich USA) sowie die Ergänzung der Rechtsstandsdaten zu europäischen Patenten nach der Erteilung. Für den Zeitraum nach der Patenterteilung wurde ein neues Überwachungssystem entwickelt, das den nationalen patentrechtlichen Bestimmungen Rechnung trägt und in Kürze implementiert werden soll. Damit dürfte gewährleistet sein, daß möglichst zuverlässige Daten in die Datenbanken aufgenommen werden.

Mit beträchtlichem Aufwand wurden die auf der Internet-Homepage des EPA veröffentlichten Informationen erweitert. Viele Bereiche sind mittlerweile besser nutzbar: so sind beispielsweise das Europäische Patentübereinkommen und das Amtsblatt seit Januar 1998 in allen drei Amtssprachen voll recherchierbar. Das Verzeichnis der zugelassenen Vertreter, amtliche Mitteilungen des Präsidenten des EPA und die Ausführungsordnung zum EPÜ liegen ebenfalls auf der Website vor. Außerdem war festzustellen, daß viele Bewerbungen für eine Beschäftigung im EPA auf Stellenausschreibungen auf der EPA-Website zurückgehen.

Der Rat genehmigte einen Vorschlag des Präsidenten des Amts zur Änderung des Artikels 109 (2) EPÜ und mehrerer Vorschriften der Ausführungsordnung (siehe ABI. EPA 1999, 1). Er beauftragte den Ausschuß "Patentrecht", die Vorschläge zur Änderung und Ergänzung der Ausführungsordnung zum EPÜ im

The concept of **validation of European patents** on request by non-European countries had aroused increasing interest in a number of countries in Asia and Latin America.

The President had recently travelled to Strasbourg to attend a meeting of the **CEIPI** administrative council: its programme had continued at the same level as in previous years and various courses for third countries had been organised with European Commission financing.

In the field of **patent information** there had been major improvements in the "**legal status**" database with regard to data on the entry (or non-entry) into the national phase of international patent applications (particularly applications originating in the USA), whilst post-grant legal status data for European patents had been supplemented and corrected. A new post-grant monitoring system, which took into account the different national patent laws, had been developed and would be implemented in the near future. This should ensure that the best data available was fed into the databases.

Major efforts had been made to enhance further the information published on the Office's Internet home page. Many sections of the website had been made more usable: for example, the texts of the European Patent Convention and the Official Journal had been fully searchable in all three official languages since January 1998. The list of professional representatives, official notices of the President of the EPO and the Implementing Regulations to the EPC were also available at the website. The Office had moreover noticed that it was receiving many applications for employment in response to announcements of vacancies on its website.

The Council also approved a proposal by the President to amend Article 109(2) EPC and a number of provisions in the EPC Implementing Regulations (see OJ EPO 1999, 1). It decided to authorise the Patent Law Committee to study in detail the proposals for amending and extending the Implementing Regulations in

Un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine s'intéressent de plus en plus au concept de **validation sur demande de brevets européens** par des pays autres qu'euro péens.

Le Président de l'Office s'est récemment rendu à Strasbourg pour participer à une réunion du conseil d'administration du **CEIPI** : le programme du CEIPI s'est poursuivi au même niveau que les années précédentes, et plusieurs cours à l'intention de pays tiers ont été organisés avec le financement de la Commission européenne.

Dans le domaine de l'**information brevets**, des améliorations considérables ont été apportées à la base de données "**statut juridique**" concernant les données relatives à l'entrée ou non des demandes internationales de brevet dans la phase nationale (notamment des demandes provenant des USA), et les données relatives au statut juridique après la délivrance du brevet européen ont été complétées et corrigées. Un nouveau système de suivi après la délivrance du brevet, prenant en compte les différentes législations nationales sur les brevets, a été mis au point et sera prochainement mis en oeuvre, ce qui devrait permettre de stocker dans les bases de données les meilleures données qui pourront être obtenues.

De gros efforts ont été accomplis pour améliorer encore la qualité de l'information publiée dans la page d'accueil de l'Office sur Internet. De nombreuses sections sont devenues mieux utilisables : par exemple, il est possible, depuis janvier 1998, de faire des recherches dans le texte intégral de la Convention sur le brevet européen et du Journal officiel dans les trois langues officielles. La liste des mandataires agréés, des communiqués officiels du Président de l'OEB et le règlement d'exécution de la CBE sont également disponibles sur le site web. L'Office a aussi constaté que de nombreuses demandes d'emploi lui parviennent à la suite des avis de vacance de postes publiés sur son site web.

Le Conseil a également approuvé une proposition du Président de l'Office modifiant l'article 109, paragraphe 2 de la CBE, ainsi qu'un certain nombre de dispositions du règlement d'exécution, (voir JO OEB 1999, 1). Il a décidé de charger le comité "Droit des brevets" d'examiner en détail les propositions visant à modifier et

Hinblick auf die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen eingehend zu prüfen.

Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amtes, ein Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation, dem spanischen Patent- und Markenamt und dem schwedischen Patent- und Registeramt abzuschließen, um eine Partnerschaft für die Durchführung internationaler Recherchen zu bilden.

Neben den vorgeschlagenen Änderungen der Gebührenordnung, die notwendig geworden waren, weil der Euro als Referenzwährung an die Stelle der Deutschen Mark tritt, billigte der Rat auch den Vorschlag, die Zahlungsarten "Postanweisung" und "Barzahlung" abzuschaffen (siehe ABI. EPA 1999, 5).

Der Verwaltungsrat genehmigte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1997 und erteilte dem Präsidenten des Amtes nach Erörterung des Berichts des Kollegiums der Rechnungsprüfer und nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1997.

Der Rat billigte außerdem die vom Präsidenten des Amtes vorgeschlagene Gebührensenkung (siehe ABI. EPA 1999, 9). Anschließend genehmigte er den Haushalt für 1999, der in Einnahmen und Ausgaben auf 1 667 Millionen DEM festgestellt wurde.

Der UNICE (Union der Europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbände) verlieh der Rat Beobachterstatus für die Sitzungen des Ausschusses "Patentrecht".

order to implement the EU Directive on the legal protection of biotechnological inventions.

The Council authorised the President to conclude an agreement between the European Patent Organisation, the Spanish Patent and Trademark Office and the Swedish Patent and Registration Office to establish a partnership for carrying out international searches.

The Council also approved the proposals for amending the Rules relating to Fees, necessitated by the replacement of the Deutsche Mark by the euro as the reference currency, and the proposal to abolish payment by money order and cash payment (see OJ EPO 1999, 5).

The Council approved the 1997 accounts and, after discussing the auditors' report and hearing the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President in respect of the 1997 accounting period.

The Council approved the President's proposals for reducing fees (see OJ EPO 1999, 9) and then adopted the 1999 budget, with income and expenditure in balance at DEM 1 667m.

The Council accorded observer status at meetings of the Committee on Patent Law to the Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (UNICE).

à compléter le règlement d'exécution de la CBE pour la mise en oeuvre de la directive de l'Union européenne relative à la protection des inventions biotechnologiques.

Le Conseil a autorisé le Président de l'Office à conclure un accord entre l'Organisation européenne des brevets, l'Office espagnol des brevets et des marques et l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement, relatif à l'établissement d'un partenariat en vue de la réalisation de recherches internationales.

Le Conseil a également approuvé les propositions concernant la modification du règlement relatif aux taxes devenue nécessaire du fait du remplacement du deutsche mark par l'euro comme monnaie de référence, et la proposition d'abandonner les modes de paiement dits "mandat postal" et "paiement en espèces", (voir JO OEB 1999, 5).

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1997 et, après avoir discuté le rapport du collège des commissaires aux Comptes et entendu l'avis de la commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1997.

Le Conseil a approuvé des propositions soumises par le Président de l'Office visant à réduire le montant des taxes (voir JO OEB 1999, 9). Il a ensuite adopté le budget pour 1999 qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 667 millions de DEM.

Le Conseil a octroyé à l'UNICE (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) le statut d'observateur aux réunions du comité "Droit des brevets".

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 5. Februar 1998  
T 450/97 – 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
The Procter & Gamble Company**

**Einsprechender 01/Beschwerde-  
führer: Henkel KGaA**

**Einsprechender 03/Beschwerde-  
führer: L'Oréal**

**Einsprechender 02/weiterer Verfah-  
rensmitglied: Unilever PLC**

**Stichwort: Shampoозusammen-  
setzung/PROCTER & GAMBLE**

**Artikel: 123 (2), 112 (1) a) EPÜ**

**Regel: 27 (1) b) und c), 89 EPÜ**

**Schlagwort: "Anpassung der  
Beschreibung nach Zurückverwei-  
sung – Würdigung des nächstlie-  
genden Stands der Technik" –  
"Regel 27 (1) b) (bejaht) – Artikel  
123 (2) (bejaht)"**

*Leitsätze*

*I. Die bloße Aufnahme eines Hin-  
weises auf den Stand der Technik  
verstößt nicht gegen Artikel 123 (2)  
EPÜ (im Anschluß an T 11/82,  
T 51/87).*

*II. Nach einer Beschränkung der  
Ansprüche ist – auch noch im Ein-  
spruchsstadium – ein Dokument, das  
sich im nachhinein nicht nur als  
nächstliegender Stand der Technik,  
sondern auch im Sinne der Regel  
27 (1) b) EPÜ als für das Verständnis  
der Erfindung wesentlich erweist, in  
die geänderte Beschreibung aufzu-  
nehmen (siehe Nr. 4 der Entschei-  
dungsgründe).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung T 692/93 (25. April 1996, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend das europäische Patent Nr. 0 181 773, das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 308 142.0 erteilt wurde, hat die zuständige Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung mit

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
5 February 1998  
T 450/97 – 3.3.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

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

**Patent proprietor/Respondent:  
The Procter & Gamble Company**

**Opponent 01/Appellant:  
Henkel KGaA**

**Opponent 03/Appellant: L'Oréal**

**Opponent 02/other party:  
Unilever PLC**

**Headword: Shampoo composition/  
PROCTER & GAMBLE**

**Article: 123(2), 112(1), (a) EPC**

**Rule: 27(1), (b), (c), 89 EPC**

**Keyword: "Adaptation of the descrip-  
tion after remittal – acknowledge-  
ment of the closest prior art docu-  
ment" – "Rule 27(1), (b) (yes) –  
Article 123(2) (yes)"**

*Headnote*

*I. The mere addition of a reference to  
prior art does not contravene Article  
123(2) EPC (following T 11/82,  
T 51/87).*

*II. After limitation of the claims, even  
at the opposition stage, a document  
which subsequently proves not only  
to be the closest state of the art, but  
also to be essential for understanding  
the invention within the meaning of  
Rule 27(1)(b), should be indicated in  
the amended description (see point 4  
of the reasons).*

### Summary of facts and submissions

I. With decision T 692/93 (25 April 1996, not published in the OJ EPO), relating to European patent No. 0 181 773, corresponding to European patent application No. 85 308 142.0, the competent board of appeal remitted the case to the opposition division with the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 5 février 1998  
T 450/97 – 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

**Titulaire du brevet/intimé :  
The Procter & Gamble Company**

**Opposant 01/requérant :  
Henkel KGaA**

**Opposant 03/requérant : L'Oréal**

**Opposant 02/autre partie :  
Unilever PLC**

**Référence : Composition de  
shampooing/PROCTER & GAMBLE**

**Article : 123(2), 112(1) a) CBE**

**Règle : 27(1) b) et c), 89 CBE**

**Mot-clé : "Adaptation de la descrip-  
tion après le renvoi de l'affaire –  
prise en compte du document  
constituant l'état de la technique  
le plus proche" – "Règle 27(1) b)  
(oui) – article 123(2) (oui)"**

*Sommaire*

*I. A lui seul, l'ajout d'une référence à  
l'état de la technique ne saurait aller  
à l'encontre des principes posés à  
l'article 123(2) CBE (cf. décisions  
T 11/82, T 51/87).*

*II. Après limitation des revendica-  
tions, et cela même au stade de  
l'opposition, un document qui  
s'avère par la suite être non seule-  
ment l'état de la technique le plus  
proche, mais encore un document  
essentiel pour l'intelligence de  
l'invention au sens où l'entend la  
règle 27(1)(b) CBE doit être mentionné  
dans le texte modifié de la descrip-  
tion (cf. point 4 des motifs).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Par la décision T 692/93 (en date du 25 avril 1996, non publiée au JO OEB), concernant le brevet européen n° 0 181 773 délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 85 308 142.0, la chambre de recours compétente a renvoyé l'affaire devant la division d'oppo-

der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des am 25. März 1996 vorgelegten ersten Hilfsantrags der Patentinhaberin und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

II. Der unabhängige Anspruch gemäß dem aufrechterhaltenen Antrag lautet wie folgt:

"Shampoozusammensetzung, umfassend:  
(a) 5 bis 70 % eines synthetischen Tensids;  
(b) 0,01 bis 10 % eines dispergierten, unlöslichen, nichtflüchtigen Silikons;  
(c) 0,5 bis 5 % eines Suspendermittels, gewählt aus langkettigen Acylderivaten und Mischungen hiervon, wobei die Acylderivate in der Shampoozusammensetzung in Form von Kristallen vorliegen; und  
(d) Wasser,  
wobei das Acylderivat eine durchschnittliche Teilchengröße in der Shampoozusammensetzung von etwa 10 µm oder weniger aufweist."

III. Am 20. August 1996 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine angepaßte Beschreibung ein.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung focht die Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) die Entscheidung T 692/93 an und beantragte, sie entweder klarzustellen oder eine Erklärung in die Patentbeschreibung aufzunehmen, die eine restriktive Auslegung des Schutzzumfangs des rechtsgültigen Anspruchs 1 bewirke.

IV. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Zwischenentscheidung fest, daß das Patent nach der erfolgten Anpassung der Beschreibung den Erfordernissen des Übereinkommens entspreche.

Darüber hinaus erklärte die Einspruchsabteilung, sie sei nicht befugt, die von der Beschwerdekammer aufrechterhaltenen Ansprüche zu ändern oder anzupassen oder Erklärungen in die Patentbeschreibung aufzunehmen, die zu einer anderen Auslegung der Ansprüche führen würden, als sie von der Beschwerdekammer gegeben worden sei.

V. Gegen diese Entscheidung wurde von der Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) und der Beschwerdeführerin II (Einsprechende III) Beschwerde eingelegt. Am 5. Februar 1998 fand eine mündliche Verhandlung statt.

order to maintain the patent on the basis of the patentee's first auxiliary request submitted on 25 March 1996, and a description to be adapted thereto.

II. The independent claim according to the maintained request reads as follows:

"A shampoo composition comprising:  
(a) from 5% to 70% of a synthetic surfactant;  
(b) from 0.01% to 10% of a dispersed, insoluble, non-volatile silicone;  
(c) from 0.5% to 5% of a suspending agent selected from long chain acyl derivatives and mixtures thereof, said acyl derivative being present in the shampoo composition in the form of crystals; and  
(d) water,  
wherein the acyl derivative has an average particle size in the shampoo composition of about 10 µm or less."

III. An adapted description was filed by the respondent (patentee) on 20 August 1996.

During the proceedings before the opposition division, appellant I (opponent I) contested decision T 692/93 and requested either that said decision be clarified or that a statement be included in the patent description resulting in a restrictive interpretation of the scope of valid claim 1.

IV. In its interlocutory decision, the opposition division held that, account being taken of the adaptation of the description, the patent met the requirements of the Convention.

Moreover, the opposition division declared itself not to be competent to change or amend the claims maintained by the board of appeal or to introduce statements into the patent description which would result in an interpretation of the claims different to that given by the board.

V. Appeal against this decision was lodged by appellant I (opponent I) and appellant II (opponent III). Oral proceedings were held on 5 February 1998.

sition en lui ordonnant de maintenir le brevet sur la base de la première requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet le 25 mars 1996 et d'une description dont le texte devrait être adapté en conséquence.

II. Le texte de la revendication indépendante selon cette première requête est libellé comme suit :

"Composition de shampooing comprenant :  
(a) de 5 % à 70 % d'un surfactif synthétique ;  
(b) de 0,01 % à 10 % d'une silicone dispersée, insoluble, non volatile ;  
(c) de 0,5 % à 5 % d'un agent de suspension choisi parmi des dérivés d'acyles à longue chaîne et leurs mélanges, ledit dérivé d'acyle étant présent sous forme de cristaux dans la composition de shampooing ; et  
(d) de l'eau,  
dans laquelle le dérivé d'acyle a une grosseur moyenne des particules d'environ 10 µm ou moins dans la composition de shampooing."

III. Une description adaptée en conséquence a été déposée par l'intimé (titulaire du brevet) le 20 août 1996.

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le requérant I (opposant I) a contesté la décision T 692/93 et a demandé que des clarifications soient apportées à ladite décision ou bien que le titulaire introduise dans la description du brevet une déclaration donnant une interprétation restrictive de la portée de la revendication 1, reconnue comme valable.

IV. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition a estimé que, compte tenu de l'adaptation de la description, le brevet répondait aux conditions requises par la Convention.

La division d'opposition a déclaré en outre qu'elle n'était pas compétente pour changer ou modifier les revendications maintenues par la chambre de recours, ni pour introduire dans la description du brevet des déclarations qui conduiraient à donner des revendications une interprétation différente de celle qu'en avait donnée la chambre compétente.

V. Le requérant I (opposant I) et le requérant II (opposant III) ont formé recours contre cette décision. Une procédure orale s'est tenue le 5 février 1998.

In der Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin I geltend, daß den Argumenten zufolge, die die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung zur Sache T 692/93 vorgebracht habe, die Verfahrensschritte des Erwärmsens und nachfolgenden Abkühlens des langkettigen Acylderivats wesentlich seien, um Kristallteilchen in der beanspruchten Größe von 10 µm oder weniger zu gewinnen. In Anbetracht dessen kritisierte sie die Tatsache, daß diese Argumente im Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht wiedergegeben seien, und beantragte, eine Erklärung in die Patentbeschreibung oder zumindest in die Entscheidungsgründe der Entscheidung T 692/93 aufzunehmen, um klarzustellen, daß Zusammensetzungen, bei denen das langkettige Acylderivat als Perlglanzkonzentrat hinzugefügt werde, ohne daß über den Schmelzpunkt dieses Acylderivats hinaus erwärmt werde, vom Schutzzumfang der Ansprüche ausgenommen seien. Diesbezüglich betonte die Beschwerdeführerin, daß es Fälle gegeben habe, in denen die zuständige Beschwerdekammer damit einverstanden gewesen sei, Fehler in den Entscheidungsgründen einer bereits erlassenen Entscheidung zu berichtigen.

In einem weiteren Schreiben beantragte die Beschwerdeführerin I, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ mit zwei Fragen zu befassen.

Die Beschwerdeführerin II erhob Einwände gegen die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte angepaßte Beschreibung mit der Begründung, daß sich die Änderungen in der Festlegung der Teilchengröße der Kristalle des langkettigen Acylderivats, nämlich 10 µm oder weniger, erschöpften und die Verfahrensschritte, die eigentlich notwendig seien, um die gewünschte Kristallgröße zu erzielen, d. h. Erwärmen und Abkühlen, nicht genannt würden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin, indem sie die Teilchengröße, nicht aber das Herstellungsverfahren angab, einen neuen Gegenstand eingeführt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Aus diesem Grund sei das Patent zu widerrufen, da es nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspreche.

Ferner brachte sie vor, daß die Anpassung der Beschreibung, wie sie von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagen worden sei, nicht den Erfordernissen der Regel 27 (1)

In the statement setting out the grounds of appeal, appellant I stated that, according to the respondent's (patentee's) arguments presented during the oral proceedings held in case T 692/93, the steps of heating and following cooling of the long chain acyl derivative were essential to obtaining crystal particles having the claimed size of 10 µm or less. They therefore criticised the fact that a record of these arguments was not included in the minutes of the oral proceedings, and requested that a statement be introduced into the patent description, or at least into the reasons for decision T 692/93, in order to clarify that compositions in which the long chain acyl derivative is added as pearlescing agent concentrate without heating above the melting point of said acyl derivative are excluded from the scope of the claims. In this respect, the appellant underlined that in some cases the then competent board agreed to correct an error in the reasons for the decision after delivery of the decision.

In a further letter, appellant I requested that two questions be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC.

Appellant II objected to the adaptation of the description submitted by the respondent on the ground that the amendments consisted in defining the particle size of the crystals of the long chain acyl derivative, namely 10 µm or less, without specifying the process steps actually necessary to obtain the desired crystal size, ie heating and cooling. In the appellant's view, by setting the particle size free from the preparing process, the respondent has introduced subject-matter extending beyond the content of the application as filed. For this reason the patent should be revoked since it did not meet the requirements of Article 123(2) EPC.

He further contended that the adaptation of the description, as proposed by the respondent, did not meet the requirements of Rule 27(1)(b) and (c) EPC, since document US-A-4 337 166,

Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant I a indiqué que, selon les arguments qu'avait fait valoir l'intimé (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale tenue dans l'affaire T 692/93, les étapes de chauffage et de refroidissement subséquent du dérivé d'acyle à longue chaîne étaient essentielles pour obtenir des particules cristallines ayant la grosseur revendiquée de 10 µm ou moins. Il a donc jugé regrettable que ces arguments n'aient pas été consignés dans le procès-verbal de la procédure orale et a demandé qu'il soit déclaré clairement dans la description du brevet ou tout au moins dans les motifs de la décision T 692/93 que les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle à longue chaîne est ajouté comme concentré d'agent opalescent sans être chauffé au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle ne sont pas couvertes par les revendications du brevet. Le requérant a rappelé à ce propos que dans certaines affaires, la chambre compétente avait accepté de corriger une erreur figurant dans les motifs de la décision, et ce après le prononcé de la décision.

Dans une autre lettre, le requérant I a demandé que deux questions soient soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112 CBE.

Le requérant II a formulé des objections à l'encontre de l'adaptation de la description soumise par l'intimé, en prétendant que les modifications apportées consistaient à définir la grosseur des particules des cristaux du dérivé d'acyle à longue chaîne (10 µm ou moins), sans spécifier les étapes du procédé qui étaient nécessaires en réalité pour obtenir la grosseur de cristal désirée, c.-à-d. le chauffage et le refroidissement. Selon le requérant, en définissant la grosseur des particules sans tenir compte du procédé de préparation, l'intimé avait introduit un objet qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. C'est pourquoi il convenait de révoquer le brevet, puisqu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

Il a en outre soutenu que l'adaptation de la description, telle que la proposait l'intimé, ne satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 27(1)(b) et (c) CBE, puisque le docu-

b) und c) EPÜ entspreche, da die in der Entscheidung T 692/93 als nächstliegender Stand der Technik genannte Druckschrift US-A-4 337 166 in der Patentbeschreibung nicht angegeben sei.

Auf die Argumente der Beschwerdeführerin und einen Zwischenbescheid der Kammer hin reichte die Beschwerdegegnerin am 23. Dezember 1997 eine weitere geänderte Beschreibung ein, in der das oben genannte Dokument mit dem nächstliegenden Stand der Technik angegeben war.

VI. In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin hilfsweise noch eine weitere geänderte Beschreibung ein, die den Inhalt des Stands der Technik ausführlicher würdigte.

#### VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin I beantragte, die Entscheidungsgründe in der Sache T 692/93 um eine Klarstellung zu ergänzen, wonach laut Erklärung der Patentinhaberin Zusammensetzungen, in denen das Acylderivat als kaltes Perlglanzkonzentrat zugegeben werde und die nicht über den Schmelzpunkt dieser Acylderivate hinaus erwärmt würden, vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgeschlossen seien.

Hilfsweise beantragte sie, die Große Beschwerdekammer mit den beiden folgenden Fragen zu befassen, die mit Schreiben vom 19. Dezember 1997 vorgelegt wurden:

" 1. Ist eine Technische Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren von Amts wegen verpflichtet, in den Entscheidungsgründen ausdrücklich auf allgemeine Bemerkungen des Patentinhabers einzugehen, die er in der mündlichen Verhandlung gemacht hat, um den Schutzzumfang gegenüber dem im Verfahren angezogenen Stand der Technik zu beschränken, wenn diese Bemerkungen in den Ansprüchen oder der Beschreibung nicht zum Ausdruck kommen?

2. Wenn nein, ist die Kammer verpflichtet, so zu verfahren, wenn einer der Beteiligten es beantragt?"

Die Beschwerdeführerin II beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent Nr. 0 181 773 zu widerrufen.

identified in decision T 692/93 as the closest prior art, was not acknowledged in the patent description.

As a reaction to the appellant's arguments and to an intermediate communication from the board, the respondent filed, on 23 December 1997, a further amended description in which the aforementioned closest prior art document was acknowledged.

VI. At the oral proceedings, the respondent filed, as auxiliary request, a further amended description which acknowledged the content of the closest prior art in more detail.

#### VII. Requests

Appellant I requested that the reasons for the decision in case T 692/93 be completed by adding a clarification that, according to the declaration of the patentee, compositions in which the acyl derivative was added as cold pearlescing-agent concentrate, and which eventually were not heated above the melting point of said acyl derivative, were excluded from the scope of the claim.

Alternatively, he requested that the following two questions of law submitted in the letter dated 19 December 1997 be referred to the Enlarged Board of Appeal.

" 1. In opposition proceedings, is a technical board of appeal obliged of its own motion to refer specifically, in the reasons for its decision, to general comments made by the patent proprietor during oral proceedings which are intended to limit the scope of protection vis-à-vis prior art cited in the proceedings, if these are not reflected in the claims or description?

2. If the answer is no, is the board obliged to do so if a party to the proceedings so requests?"

Appellant II requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 181 773 be revoked.

ment US-A-4 337 166, cité dans la décision T 692/93 comme étant le document qui constituait l'état de la technique le plus proche, n'était pas mentionné dans la description du brevet.

En réponse aux arguments du requérant et à une notification intermédiaire de la Chambre, l'intimé a déposé, le 23 décembre 1997, une description modifiée une nouvelle fois, dans laquelle était cité le document susmentionné, qui constituait l'état de la technique le plus proche.

VI. Lors de la procédure orale, l'intimé a déposé, à titre de requête subsidiaire, une description modifiée à nouveau, dans laquelle le contenu du document constituant l'état de la technique le plus proche était mentionné plus en détail.

#### VII. Requêtes

Le requérant I a demandé que l'on complète l'exposé des motifs de la décision rendue dans l'affaire T 692/93 en précisant en outre que, selon ce qu'avait déclaré le titulaire du brevet, les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle était ajouté comme concentré d'agent d'opalescence à froid, et qui n'étaient pas chauffées finalement au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle, n'étaient pas couvertes par la revendication.

A titre subsidiaire, il a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des deux questions de droit qui avaient été posées dans la lettre en date du 19 décembre 1997, à savoir :

" 1. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, une chambre de recours technique est-elle tenue de citer expressément et de sa propre initiative, dans les motifs de sa décision, des observations générales visant à limiter l'étendue de la protection par rapport à l'état de la technique cité au cours de la procédure, si ces observations ont été formulées par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale, et ne figurent pas dans les revendications ou la description ?

2. Dans la négative, la chambre est-elle tenue de le faire si l'une des parties à la procédure le demande ?"

Le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 181 773 soit révoqué.



Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der Fassung aufrechtzuerhalten, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung entspricht, wobei Seite 2 der Beschreibung durch die am 23. Dezember 1997 vorgelegte geänderte Seite 2 (Hauptantrag) oder hilfsweise durch die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte geänderte Seite 2 ersetzt wird (Hilfsantrag).

### Entscheidungsgründe

#### 1. Zulässigkeit

Im Einspruchsverfahren hatte die Beschwerdeführerin I unter anderem beantragt, eine Klarstellung in die angepaßte Beschreibung aufzunehmen. Da diesem Antrag nicht stattgegeben wurde, war die Verfahrensbeteiligte durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert.

Die Beschwerdeführerin II hatte beantragt, das Patent zu widerrufen, weil die geänderte Beschreibung nicht mit Regel 27 und Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehe. Da das Patent aufrechterhalten wurde, war die Verfahrensbeteiligte durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert.

Nach Auffassung der Kammer sind damit die Erfordernisse des Artikels 107 EPÜ erfüllt. Da es in der vorliegenden Sache unerheblich ist, daß die Erfordernisse des Artikels 108 und der Regel 64 b) EPÜ erfüllt sind, haben die beiden Beschwerden als zulässig zu gelten.

Die Zulässigkeit wurde von der Beschwerdegegnerin bestritten, die in der Begründung beider Beschwerden einen Versuch sah, die Tatsachenfeststellungen, die den rechtsverbindlichen Teilen der Entscheidung T 692/93 zugrunde lagen, nochmals zu prüfen (res judicata, T 843/91, ABI. EPA 1994, 832).

In der Sache T 692/93 hat die zuständige Kammer den Fall aber zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückverwiesen. Die Kammer hat sich nicht selbst mit dem Inhalt dieser Anpassung befaßt, sondern es der Einspruchsabteilung überlassen, zu prüfen, ob die Beschreibung mit den rechtsgültigen Ansprüchen in Einklang steht. Dabei wurde die Einspruchsabteilung innerhalb ihres Zuständigkeitsrah-

The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained in the version of the decision of the opposition division, page 2 of the description being replaced by amended page 2 submitted on 23 December 1997 (main request), alternatively, page 2 of the description being replaced by amended page 2 submitted during the oral proceedings (auxiliary request).

### Reasons for the decision

#### 1. Admissibility

During the opposition proceedings, appellant I requested, among other options, that a clarifying statement be introduced into the adapted description. Since the request remained unsatisfied, the party was adversely affected by the decision of the opposition division.

Appellant II requested that the patent be revoked on the ground that the amended description did not comply with Rule 27 and Article 123(2) EPC. Since the patent was maintained, the party was adversely affected by the decision of the opposition division.

Therefore, the board holds the requirements of Article 107 EPC to be met. Since compliance with the requirements of Article 108 and Rule 64(b) EPC is not at issue in the present case, the admissibility of both appeals is recognised.

The admissibility was disputed by the respondent which foresaw in the grounds of both appeals an attempt to reconsider the findings of facts on which the binding parts of decision T 692/93 lie (res judicata, T 843/91, OJ EPO 1994, 832).

However, in case T 692/93, the competent board remitted the case to the department of first instance for adaptation of the description. The board did not enter into the substance of this adaptation, leaving competence for carrying out examination of the conformity of the description with the valid claims to the opposition division. While performing this task, the opposition division acted within the limits of this

L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu dans le texte visé dans la décision de la division d'opposition, la page 2 de la description étant remplacée par la page 2 modifiée produite le 23 décembre 1997 (requête principale), ou, à titre subsidiaire, par la page 2 modifiée produite au cours de la procédure orale (requête subsidiaire).

### Motifs de la décision

#### 1. Recevabilité du recours

Au cours de la procédure d'opposition, le requérant I avait demandé, entre autres choses, qu'une déclaration apportant des clarifications soit introduite dans le texte adapté de la description. La division d'opposition n'ayant pas donné suite à cette requête, sa décision n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant I.

Le requérant II avait demandé que le brevet soit révoqué au motif que le texte modifié de la description ne satisfaisait pas aux dispositions de la règle 27 et de l'article 123(2) CBE. Le brevet ayant été maintenu, la décision de la division d'opposition n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant II.

La Chambre considère de ce fait qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 107 CBE. Etant donné qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les recours satisfont aux conditions requises par l'article 108 et la règle 64 b) CBE, la Chambre reconnaît la recevabilité de ces deux recours.

Mais cette recevabilité a été contestée par l'intimé, qui a vu dans l'exposé des motifs produit par chacun des deux requérants une tentative de ceux-ci de remettre en cause les constatations sur lesquelles se fondent les motifs et le dispositif de la décision T 692/93 (res judicata, T 843/91, JO OEB 1994, 832).

Toutefois, dans cette affaire T 692/93, la chambre compétente avait renvoyé l'affaire devant la première instance, à charge pour celle-ci d'adapter le texte de la description. La chambre n'avait pas précisé en quoi devait consister cette adaptation du point de vue du fond, laissant à la division d'opposition le soin d'examiner si la description était en accord avec le texte des revendications reconnues valables. En procédant à cet examen,

mens tätig. Demgemäß hat sie ihre Entscheidung unabhängig getroffen, und diese ist mit der Beschwerde anfechtbar.

## 2. Schutzzumfang des Anspruchs 1

Nach einer Untersuchung der Erfindung, wie sie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist, hatte die in der Sache T 692/93 zuständige Kammer einen unabhängigen Erzeugnisanspruch aufrecht erhalten.

Dieser Anspruch ist klar und deutlich. Erstens besteht kein Zweifel an der Kategorie, denn es handelt sich unbestreitbar um einen Erzeugnisanspruch, und als solcher wird er ausschließlich durch die in seinem Wortlaut genannten Merkmale des Erzeugnisses beschränkt; es gibt keine inhärente Bezugnahme auf das Herstellungsverfahren, die eine zusätzliche beschränkende Wirkung hätte. Zweitens ist der Wortlaut dieses Anspruchs insofern deutlich, als er keine andere oder entgegen gesetzte Auslegung zuläßt. Schließlich wird der Anspruch durch die ursprüngliche Beschreibung gestützt, wie in der Entscheidung T 692/93 unter Nr. 2.1 auf Seite 10 festgestellt wurde.

Aus der deutlichen Formulierung dieses Erzeugnisanspruchs kann gefolgert werden, daß die Kammer nicht die Absicht hatte, seinen Schutzzumfang durch eine zusätzliche inhärente Bezugnahme auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren zu beschränken. Der Anspruch wäre so nicht aufrechterhalten worden, wenn die Kammer folgende Passage in der ursprünglichen Beschreibung – *"Beim Abkühlen wird das Acylderivat vorzugsweise zu Teilchen mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von etwa 10 µm oder weniger kristallisiert"* (Seite 11, Zeilen 11 bis 13) – als eine die Erfindung beschränkende Bedingung aufgefaßt hätte. Dergleichen ist in den Entscheidungsgründen tatsächlich nicht zu finden.

## 3. Artikel 123 (2) EPU

Die Beschreibung des Patents in der mit Entscheidung T 692/93 aufrechterhaltenen Fassung wurde insofern geändert, als auf Seite 2 zweimal der Satz "wobei das Acylderivat eine durchschnittliche Teilchengröße in der Shampoozusammensetzung von etwa 10 µm oder weniger aufweist" hinzugefügt wurde (in den Zeilen 30 und 45). Wie schon erwähnt, war die Passage *"Beim Abkühlen wird das*

competence. Accordingly, its decision was independent and susceptible of being appealed.

## 2. Scope of claim 1

After consideration of the invention as disclosed in the application as filed, the board competent in case T 692/93 had maintained an independent product claim.

This claim is clear. Firstly, there exists no doubt concerning its category since it is indisputably a product claim and, as such, it is limited exclusively by the features of the product as cited in the text of the claim; no inherent reference to the preparing process implies any additional limiting effect. Secondly, the wording of the claim is clear in that it is not open to different or contradictory interpretations. Finally, the claim is supported by the original description as indicated in reason 2.1, page 10, of decision T 692/93.

It can be concluded from the clear wording of the claim that the board did not intend to limit the scope of this product claim by way of any additional inherent reference to a specific preparing process. Such a claim would not have been maintained, had the board regarded the passage of the original description – *"In the cooling step, the acyl derivative is preferably crystallized into particles having an average particle size of about 10 µm or less"* (page 11, lines 11 to 13) – as a limiting condition for the invention. Indeed, nothing along these lines can be found in the reasons for the decision.

## 3. Article 123(2) EPC

The description of the patent, as maintained by decision T 692/93, was amended in that the sentence *"wherein the acyl derivative has an average particle size in the shampoo composition of about 10 µm or less"* was added twice on page 2 (in lines 30 and 45). As already seen, the original description already comprised the passage *"In the cooling step, the acyl derivative is preferably*

la division d'opposition avait agi dans le cadre de ses compétences, si bien qu'il s'agissait d'une décision indépendante, qui était susceptible de recours.

## 2. Portée de la revendication 1

Après avoir examiné l'invention divulguée dans la demande telle qu'elle avait été déposée, la chambre compétente dans l'affaire T 692/93 avait maintenu une revendication de produit indépendante.

Cette revendication est claire. Tout d'abord, il n'est pas possible de mettre en doute la catégorie dans laquelle elle a été rangée, puisqu'il s'agit indubitablement d'une revendication de produit qui, en tant que telle, est limitée exclusivement par les caractéristiques du produit mentionné dans le texte de la revendication ; cette revendication ne fait pas implicitement référence au procédé de préparation, ce qui impliquerait l'existence d'un autre effet limitant la portée de la revendication. En second lieu, le libellé de la revendication est clair en ce sens qu'il ne laisse pas place à des interprétations différentes ou contradictoires. Enfin, la revendication se fonde sur le texte initial de la description, ainsi qu'il est indiqué au point 2.1 des motifs, page 10 de la décision T 692/93.

On peut conclure du libellé parfaitement clair de cette revendication que la chambre compétente n'avait pas l'intention de limiter la portée de cette revendication de produit en ajoutant une référence implicite à un procédé de préparation spécifique. Une telle revendication n'aurait pas été maintenue si la chambre avait vu dans le passage suivant de la description initiale : *"Dans la phase de refroidissement, le dérivé d'acyle est de préférence cristallisé en particules d'une grosseur moyenne d'environ 10 µm ou moins"* (page 11, lignes 11 à 13) – une condition qui limitait la portée de l'invention. En fait, la chambre n'avait rien avancé de tel dans les motifs de sa décision.

## 3. Article 123(2) CBE

La description du brevet maintenu par la décision T 692/93 a été modifiée du fait que la phrase *"dans laquelle le dérivé d'acyle a une grosseur moyenne des particules d'environ 10 µm ou moins dans la composition de shampooing"* a été ajoutée deux fois à la page 2 (lignes 30 et 45). Comme on l'a déjà vu, la description initiale comprenait déjà le passage *"Dans la phase de refroidi-*

*Acylderivat vorzugsweise zu Teilchen mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von etwa 10 µm oder weniger kristallisiert*" in der ursprünglichen Beschreibung bereits enthalten (Seite 11, Zeilen 11 bis 13).

3.1 Die Beschwerdeführerin II behauptet, aufgrund der Änderungen gehe der Offenbarungsgehalt des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus, denn sie implizierten eine Verallgemeinerung der Information, d. h. der Teilchengröße von "10 µm oder weniger", die in der eingereichten Anmeldung nur im Zusammenhang mit einem bestimmten, durch die Verfahrensschritte des Erwärmens und Abkühlens gekennzeichneten Herstellungsverfahren offenbart werde.

3.2 Die Kammer kann jedoch in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen zwangsläufigen oder als Beschränkung zu betrachtenden Zusammenhang zwischen Teilchengröße und Herstellungsverfahren erkennen, wie er von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird.

Dem Fachmann ist nämlich bekannt, daß bei einem Kristallisationsverfahren das Merkmal der Kristallgröße von mehreren Faktoren beeinflusst werden kann: einmal von der Kristallisationsmethode und darüber hinaus in hohem Maße auch von den Arbeitsbedingungen. So lassen sich Kristalle in der gewünschten Größe – beispielsweise 10 µm oder weniger – auch mit anderen geeigneten Methoden gewinnen, wenn man geeignete Arbeitsbedingungen auswählt, wobei es sich nicht unbedingt um Erwärmen und Abkühlen handeln muß.

Nach Auffassung der Kammer ist das wesentliche Merkmal der Erfindung, nämlich die Kristallgröße von 10 µm oder weniger, ein nicht an bestimmte Voraussetzungen geknüpftes Merkmal, das weder durch ein spezielles Herstellungsverfahren noch durch irgendeine Bedingung beschränkt wird. Für die Kammer stellt daher die Passage auf Seite 11, Zeilen 11 bis 13, der ursprünglichen Beschreibung die notwendige Stützung des Merkmals dar, ohne die Erfindung hinsichtlich des Verfahrens in irgend-

*crystallized into particles having an average particle size of about 10 µm or less*" (page 11, lines 11 to 13).

3.1 Appellant II argues that the amendments extend the content of the patent disclosure beyond the content of the filed application, since they imply generalisation of information, ie particle size of "10 µm or less", which in the filed application was only disclosed in relation to a specific preparing process characterised by heating and cooling steps.

3.2 However, the board cannot recognise, in the description as filed, any binding or limiting relationship between particle size and preparing process as claimed by the appellant.

In fact, it is well-known to the skilled person that, in a crystallisation process, the size of the crystals is a feature susceptible of being influenced by many factors: the crystallisation method being one factor, the operating conditions being additional important factors. Therefore, crystals in the desired size, say 10 µm or less, may be produced by selecting the suitable operating conditions of any suitable alternative method, which do not necessarily involve heating and cooling steps.

In the board's judgment, the essential feature of the invention, namely the crystal size of 10 µm or less, is an unconditional feature, not limited by any specific preparing process or condition. Accordingly, the passage of the original description on page 11, lines 11 to 13 represents, for the board, the necessary support in the description for such a feature, without however exercising any process-related limiting effect on the invention. In fact, the cooling step therein referred to represents only one

*dissement, le dérivé d'acyle est cristallisé de préférence en particules d'une grosseur moyenne d'environ 10 µm ou moins*" (page 11, lignes 11 à 13).

3.1 Le requérant II allègue que ces modifications étendent le contenu de la divulgation du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, puisqu'elles impliquent une généralisation de l'information concernant la grosseur de "10 µm ou moins" des particules, information qui n'était divulguée dans la demande telle que déposée qu'en relation avec un procédé de préparation spécifique caractérisé par des phases de chauffage et de refroidissement.

3.2 Toutefois, la Chambre ne peut pas discerner, dans la description telle qu'elle a été déposée, l'existence d'un lien obligatoire ou restrictif établi entre la grosseur des particules et le procédé de préparation tels que revendiqués par le requérant.

En fait, il est bien connu de l'homme du métier que, dans un processus de cristallisation, la grosseur des cristaux constitue une caractéristique susceptible d'être influencée par de nombreux facteurs : la méthode de cristallisation est l'un de ces facteurs, et les conditions opératoires sont également des facteurs importants. Par conséquent, il est possible de produire des cristaux de la grosseur désirée, disons 10 µm ou moins, en sélectionnant les conditions opératoires appropriées prévues dans n'importe quelle autre méthode appropriée, conditions ne faisant pas nécessairement intervenir des étapes de chauffage et de refroidissement.

De l'avis de la Chambre, la caractéristique essentielle de l'invention, à savoir une grosseur de cristaux de 10 µm ou moins, est une caractéristique dont l'existence n'est subordonnée à aucune condition et dont la portée n'est pas limitée du fait de l'utilisation d'un procédé spécial de préparation ou de l'existence d'une condition spéciale de préparation. Par conséquent, pour la Chambre, cette caractéristique se fonde bien sur la description, comme l'exige la Convention, puisqu'elle se fonde sur le

einer Weise zu beschränken. In Wirklichkeit ist der darin genannte Schritt des Abkühlens nur ein Beispiel für die vielen verschiedenen Verfahren, mit denen die gewünschte Kristallgröße erzielt werden kann.

example of the many different processes suitable for achieving the desired crystal size.

passage de la description initiale figurant à la page 11, lignes 11 à 13, ce passage ne limitant toutefois en aucune façon la portée de l'invention en la subordonnant à l'utilisation d'un procédé donné. En fait, la phase de refroidissement à laquelle il est fait référence dans ce passage ne représente qu'un exemple parmi bien d'autres des différents procédés qui permettent d'obtenir la grosseur de cristaux désirée.

Unter diesen Umständen entsprechen die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Änderungen nach Ansicht der Kammer den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Under these circumstances, the amendments proposed by the respondent are held by the board to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

Dans ces conditions, la Chambre considère que les modifications proposées par l'intimé satisfont aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

#### 4. Regel 27 EPÜ

#### 4. Rule 27 EPC

#### 4. Règle 27 CBE

4.1 Nach der Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz schlug die Beschwerdegegnerin eine erste angepaßte Beschreibung vor, die die Einspruchsabteilung für zulässig befand, weil sie der Auffassung war, daß das geänderte Patent den Erfordernissen des EPÜ entsprach.

4.1 After remittal of the case to the department of first instance, the respondent proposed a first adapted description which was accepted by the opposition division, which held the amended patent to meet the requirements of the EPC.

4.1 Après renvoi de l'affaire devant la première instance, l'intimé a proposé une première adaptation de la description qui a été acceptée par la division d'opposition, celle-ci ayant considéré que le brevet modifié répondait aux conditions requises par la CBE.

Die Beschwerdeführerin II behauptete in ihrer Beschwerdebegründung, die mit der angefochtenen Entscheidung aufrechterhaltene geänderte Beschreibung entspreche nicht den Erfordernissen der Regel 27 EPÜ, weil das Dokument, das im Beschwerdeverfahren als nächstliegender Stand der Technik bezeichnet wurde, darin nicht gewürdigt werde.

In the statement setting out the grounds of appeal, appellant II contended that the amended description, as maintained by the decision under appeal, did not comply with the requirements of Rule 27 EPC, since the prior art document, indicated in the appeal proceedings as the closest prior art, was not acknowledged in the description.

Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, le requérant II a affirmé que la description modifiée, telle que maintenue par la décision attaquée, ne satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 27 CBE, car le document appartenant à l'état de la technique, qui avait été cité durant la précédente procédure de recours comme étant le document qui constituait l'état de la technique le plus proche, n'était pas mentionné dans la description.

Die Kammer teilt diese Auffassung, wie aus der Anlage ersichtlich, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war.

The board shares this opinion as indicated in the annex to the summons to attend oral proceedings.

La Chambre se déclare du même avis, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe à la citation à la procédure orale.

Regel 27 EPÜ enthält zwar nicht wörtlich die Formulierung "nächstliegender Stand der Technik", sie schreibt aber u. a. zwingend vor, daß "der bisherige Stand der Technik ..., soweit er ... für das Verständnis der Erfindung ... als nützlich angesehen werden kann" in der Beschreibung anzugeben ist. Da der neue und erfinderische Charakter einer Erfindung anhand des nächstliegenden Stands der Technik definiert wird, ist der bisherige Stand der Technik, der für das Verständnis der Erfindung nicht nur nützlich, sondern auch wesentlich ist, eben dasjenige Dokument, das diesen nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die in Regel 27 (1) b) eingeräumte Ermessensfreiheit bei der Angabe von Dokumenten, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt, besteht nach Auffassung der Kammer darin, daß der Patentinhaber nicht alle

Although the expression "the closest prior art" is not quoted in the text of Rule 27 EPC, one mandatory requirement of the rule is that "the background art which... can be regarded as useful for understanding the invention"... is to be indicated in the description. Since the novel and inventive character of an invention is defined on the basis of the closest prior art, the background art not only most useful but also essential for understanding the invention is indeed the document representing such closest prior art. The discretionary power given by Rule 27(1)(b) in citing the documents reflecting such art is such, in the board's judgment, that the patentee is not compelled to cite all the documents illustrating such a background art or indeed any document at all in exceptional situations, eg when the background art is represented by general knowl-

Bien que l'expression "l'état de la technique le plus proche" ne figure pas dans le texte de la règle 27 CBE, une des dispositions de cette règle exige impérativement que "l'état de la technique antérieure qui peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention" ... soit indiqué dans la description. Le caractère nouveau et inventif d'une invention étant déterminé par rapport à l'état de la technique le plus proche, c'est en fait le document représentant cet état de la technique qui constitue l'état de la technique antérieure non seulement des plus utiles, mais encore essentiel pour l'intelligence de l'invention. Le pouvoir d'appréciation que la règle 27(1)(b) CBE laisse au titulaire du brevet pour la citation des documents reflétant cet état de la technique est tel, de l'avis de la Chambre, que le titulaire n'est pas tenu de citer tous les documents

Dokumente, die den bisherigen Stand der Technik illustrieren, und in Ausnahmefällen sogar überhaupt kein Dokument angeben muß, z. B. wenn der bisherige Stand der Technik zum allgemeinen Wissensstand gehört. Diese Ermessensfreiheit rechtfertigt aber nicht, daß der Anmelder oder Patentinhaber mit Stillschweigen über Dokumente hinweggeht, die entweder von Anfang an für das Verständnis der Erfindung wesentlich waren oder sich im nachhinein als wesentlich herausgestellt haben (T 11/82, ABl. EPA 1983, 479; T 51/87, ABl. EPA 1991, 177). In der vorliegenden Sache wurde der Schutzzumfang des rechtsgültigen Anspruchs 1 im Einspruchsverfahren erst beschränkt und später im Beschwerdeverfahren auf der Grundlage von US-A-4 337 166 (21) aufrechterhalten. Die Angabe dieses Dokuments ist deshalb keine reine Geschmacks- oder Ermessenssache, sondern nach Auffassung der Kammer zwingend.

4.2 Vor der mündlichen Verhandlung wurde Seite 2 der Beschreibung nochmals geändert, und zwar durch Hinzufügung folgender Passage, die den nächstliegenden Stand der Technik angibt: *"US-A-4 337 166 beschreibt Zusammensetzungen, die bestimmte cyclische Siloxane enthalten, und führt ein Beispiel an, bei dem Empicol 0627 als Perlglanzmittel enthalten ist"*.

Die Beschwerdeführerin II macht geltend, daß die neuen Änderungen für sich genommen den Inhalt der Beschreibung nicht mit den Erfordernissen der Regel 27 (1) b) und c) in Einklang brächten, da in diesem Fall eine bloße Angabe des nächstliegenden Stands der Technik für das richtige Verständnis der Erfindung nicht ausreichte. Vielmehr hätten in der Beschreibung alle Unterschiede hervorgehoben werden müssen, die zwischen der dem nächstliegenden Stand der Technik entsprechenden Zusammensetzung und den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bestünden und die in der früheren Entscheidung von der Kammer ermittelt und behandelt worden seien. Eine eingehende Erörterung des nächstliegenden Stands der Technik sei zum Verständnis der technischen Aufgabe und ihrer Lösung sowie zur Würdigung aller vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik ebenfalls erforderlich.

edge. This power, however, cannot justify the applicant's or patentee's silence on documents which were, from the beginning, or subsequently proved to be, essential for an understanding of the invention (T 11/82, OJ EPO 1983, 479; T 51/87, OJ EPO 1991, 177). In the present case the scope of valid claim 1 was first limited during the opposition proceedings, then maintained later during the appeal on the basis of document US-A-4 337 166 (21). Citation of this document is therefore not a matter of simple preference or discretion, but is regarded by the board as mandatory.

4.2 Before oral proceedings, page 2 of the description was further amended in that the following passage acknowledging the closest prior art document was added: *"US-A-4 337 166 describes compositions containing certain cyclic siloxanes and includes an example containing Empicol 0627 as a pearlescing agent"*.

Appellant II argues that the new amendments did not as such bring the content of the description into conformity with the requirements of Rule 27(1)(b) and (c), since, in this case, for the correct understanding of the invention, a simple citation of the closest prior art document was not sufficient. In fact, all the differences between the composition of the closest prior art and the compositions of the invention, which have been recognised and considered by the board in the earlier decision, should have been highlighted in the description. A detailed discussion of the closest prior art would also be necessary for an understanding of the technical problem, its solution and for an appreciation of all the advantageous effects of the invention with reference to the background art.

illustrant cet état de la technique antérieure, ni même, dans des cas exceptionnels, tenu de citer quelque document que ce soit, par exemple quand cet état de la technique antérieure est constitué par les connaissances générales de l'homme du métier. Néanmoins, l'existence d'un tel pouvoir d'appréciation ne saurait autoriser le demandeur ou le titulaire du brevet à passer sous silence des documents qui étaient dès l'origine essentiels pour l'intelligence de l'invention ou qui se sont avérés ultérieurement comme tels (cf. décisions T 11/82, JO OEB 1983, 479 ; T 51/87, JO OEB 1991, 177). Dans la présente affaire, la portée de la revendication valable 1 a tout d'abord été limitée au cours de la procédure d'opposition, puis elle a été maintenue par la suite au stade du recours formé sur la base du document US-A-4 337 166(21). La citation de ce document n'est donc pas une question de simple préférence et ne relève pas du pouvoir d'appréciation du demandeur ou du titulaire du brevet, elle est considérée par la Chambre comme obligatoire.

4.2 Avant la procédure orale, la page 2 de la description a été modifiée une nouvelle fois, par l'adjonction du passage suivant dans lequel était cité le document constituant l'état de la technique le plus proche : *"le document US-A-4 337 166 décrit des compositions contenant certains siloxanes cycliques et comporte un exemple dans lequel l'Empicol 0627 est utilisé comme agent opalescent"*.

Le requérant II affirme qu'à elles seules, ces nouvelles modifications n'ont pas permis de mettre le contenu de la description en accord avec les conditions requises par la règle 27(1)(b) et c) CBE, car dans cette affaire, il ne suffisait pas pour l'intelligence correcte de l'invention de citer le document correspondant à l'état de la technique le plus proche. En fait, la description aurait dû faire ressortir toutes les différences entre la composition selon l'état de la technique le plus proche et les compositions selon l'invention qui avaient été reconnues et prises en compte par la chambre compétente dans sa décision antérieure. Un examen approfondi de l'état de la technique le plus proche était également nécessaire pour l'intelligence du problème technique et de sa solution et pour l'appréciation de tous les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure.

4.3 Die Kammer vertritt jedoch den Standpunkt, daß mit der Angabe des nächstliegenden Stands der Technik, der Druckschrift (21), und dem Hinweis auf den relevanten Teil dieses Dokuments, nämlich auf ein Beispiel, das eine Empicol 0627 enthaltende Zusammensetzung offenbart, die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) und c) EPÜ voll und ganz erfüllt wurden.

Die Bezugnahme auf das konkrete Beispiel in der Entgegenhaltung ist sinnvoll und ausreichend, um der Öffentlichkeit das Verständnis der Erfindung zu erleichtern. Die technische Lehre eines Patents richtet sich an den Fachmann, der ohne weiteres erkennen würde, daß die Zusammensetzung des im nächstliegenden Stand der Technik genannten Beispiels sämtliche Bestandteile a bis d der beanspruchten Erfindung umfaßt und zwar in denselben Mengen. Ihm wäre auch bekannt, daß Empicol 0627 ein langkettiges Acyl-derivat in kristalliner Form umfaßt, was im vorangegangenen Beschwerdeverfahren von allen Beteiligten akzeptiert wurde. Da die Zusammensetzung gemäß dem rechtsgültigen Anspruch 1 durch die durchschnittliche Teilchengröße des Acylderivats von etwa 10 µm oder weniger gekennzeichnet ist, würde der fachkundige Leser sofort verstehen, daß die Erfindung in der beanspruchten Größe der Acylderivatkristalle liegt.

Was die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) betrifft, wonach in der Beschreibung gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben sind, so stellt die Kammer fest, daß in der Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 26 bis 36, die Vorteile der Erfindung unter Bezugnahme auf mehrere Veröffentlichungen, die den bisherigen Stand der Technik bilden, deutlich dargestellt werden: Die Erfindung sorgt für "die Stabilisierung [des dispergierten Silikons], ohne die Ablagerung des Silikons auf dem Haar unnötig zu beeinträchtigen". Als noch wichtiger erweist sich, daß sich diese Vorteile auch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik bestätigen, was sich darin

4.3 In the board's view, however, the citation of the closest prior art, document (21), and the indication of the relevant part of this document, namely an example disclosing a composition containing Empicol 0627, fulfil all the requirements of Rule 27(1)(b) and (c) EPC.

The reference to the specific example in the citation is helpful and sufficient to assist the public in understanding the invention. The technical teaching given by a patent is directed to a person skilled in the art, who would recognise without difficulty that the composition of the example of the closest prior art comprises all the components (a) to (d) of the claimed invention, and in the same amounts. He would also be aware that Empicol 0627 comprises a long chain acyl derivative in crystalline form as accepted by all the parties at the earlier appeal. Therefore, keeping in mind that the composition of valid claim 1 is characterised by the average particle size of the acyl derivative of about 10 µm or less, the skilled reader would immediately understand that the invention lies in the claimed size of the acyl derivative crystals.

As to the requirements set out in Rule 27(1)(c) that the description must state any advantageous effects of the invention with reference to the background art, the board notes that the description clearly illustrates, on page 2, lines 26 to 36, the advantages of the invention with reference to many publications reflecting the background art: the invention provides "stabilisation [of the dispersed silicone] without interfering unduly with deposit of the silicone material onto the hair". More importantly, these advantages are also confirmed with respect to the closest prior art document, as is evident from the fact that the advantages stated in the description are those on the basis of which the underlying technical problem in decision T 692/93 has been

4.3 La Chambre estime toutefois qu'en mentionnant l'état de la technique le plus proche, à savoir le document (21), et en citant le passage pertinent de ce document, à savoir un exemple dans lequel était divulguée une composition contenant de l'Empicol 0627, le titulaire avait satisfait à toutes les conditions requises par la règle 27(1)(b) et c) CBE.

La référence faite à l'exemple spécifique donné dans ce document antérieur est utile pour faciliter l'intelligence de l'invention par le public et doit être considérée comme suffisante à cet égard. L'enseignement technique contenu dans un brevet s'adresse à l'homme du métier, qui s'apercevrait sans difficulté en l'occurrence que la composition selon l'exemple cité dans le document constituant l'état de la technique le plus proche comporte tous les éléments a) à d) à la base de la composition selon l'invention revendiquée, et dans les mêmes proportions. Cet homme du métier saurait également que l'Empicol 0627 comprend un dérivé d'acyle à longue chaîne sous forme de cristaux, comme l'avaient admis toutes les parties lors de la précédente procédure de recours. Par conséquent, sachant que la composition selon la revendication valable 1 est caractérisée par une grosseur moyenne de particules du dérivé d'acyle d'environ 10 µm ou moins, l'homme du métier comprendrait immédiatement que l'invention réside dans la grosseur qui avait été revendiquée pour les cristaux du dérivé d'acyle.

Pour ce qui est du respect de l'une des conditions requises par la règle 27(1)(c), à savoir que la description doit indiquer les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure, la Chambre note que la description expose clairement, à la page 2, lignes 26 à 36, les avantages apportés par l'invention par rapport à de nombreuses publications reflétant l'état de la technique antérieure : l'invention permet d'obtenir une "stabilisation [de la silicone dispersée], sans empêcher de manière non désirée un dépôt de la matière de silicone sur les cheveux". Chose plus importante encore, l'obtention de ces avantages se voit également confirmée par rapport au document correspondant à l'état de la technique le plus proche, car il

zeigt, daß die in der Beschreibung genannten Vorteile genau die sind, auf deren Basis in der Entscheidung T 692/93 die zugrundeliegende technische Aufgabe formuliert wurde. Somit entspricht die Beschreibung den Erfordernissen der Regel 27 (1) c) EPÜ.

5. Die Beschwerdeführerin I beantragt in ihrem Hauptantrag, die Entscheidungsgründe in der Sache T 692/93 nach Regel 89 EPÜ um die Klarstellung zu ergänzen, wonach die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung der Sache T 692/93 erklärt hat, daß Zusammensetzungen, bei denen das Acylderivat als kaltes Perlglanzkonzentrat hinzugefügt werde und die nicht über den Schmelzpunkt dieses Acylderivats hinaus erwärmt würden, vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgenommen seien. Mit dieser "Klarstellung" wird bezweckt, daß der Schutzzumfang des rechtsgültigen Anspruchs 1 restriktiv ausgelegt werden kann.

5.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Erklärung, auf die die Beschwerdeführerin anspielt, in der mündlichen Verhandlung der früheren Sache T 692/93 abgegeben, bestritt aber, daß sie so formuliert gewesen sei, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Auch wenn diese Erklärung im Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht festgehalten wurde, hat die hier entscheidende Kammer keinen Grund zu der Annahme, daß die seinerzeit zuständige Kammer sie in ihrem faktischen Kontext nicht gebührend berücksichtigt hätte, bevor sie ihre Entscheidung erließ. Die Kammer hielt es offenbar nicht für notwendig, in den Entscheidungsgründen zu T 692/93 auf diese Erklärung einzugehen. Somit gibt es, ohne überhaupt die Frage der Zuständigkeit der hier entscheidenden Kammer aufzuwerfen, keinen erkennbaren Grund dafür, die besagte Entscheidung anhand von Tatsachen klarzustellen, denen die zuständige Kammer während des Verfahrens bereits Rechnung getragen hat.

5.2 Ohnehin wäre die beantragte Klarstellung gemäß Regel 89 EPÜ nur dann zulässig, wenn damit ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder offenbare Unrichtigkeiten in der Entscheidung ausgeräumt würden. Gibt der Text der Entscheidung –

formulated. Therefore, the description meets the requirements of Rule 27(1)(c) EPC.

5. Appellant I requests, as its main request, that the reasons for the decision in case T 692/93 be completed, under Rule 89 EPC, by adding the clarification that, according to a declaration of the respondent (patentee) given during the oral proceedings held in case T 692/93, compositions in which the acyl derivative was added as cold pearlescing-agent concentrate, and which eventually were not heated above the melting point of said acyl derivative, were excluded from the scope of the claim. The purpose of this "clarification" would be to allow a restrictive interpretation of the scope of valid claim 1.

5.1 The respondent's declaration referred to by the appellant was made during oral proceedings in earlier case T 692/93, but the respondent contested that it had been worded as alleged by the appellant. Although the declaration was not recorded in the minutes of the oral proceedings, the present board has no reason to assume that the competent board in that case did not take such a declaration, within its factual context, into due account before delivering its decision. Apparently, the board did not find it necessary to refer to the declaration when giving the reasons for decision T 692/93. Thus, without entering into the merit of the competence of the present board, no apparent reason exists to justify a clarification of that decision on the basis of facts which have already been considered in the course of the procedure by the competent board.

5.2 In any case, the requested clarification would be allowable under Rule 89 EPC only if it removed a linguistic error, error of transcription or obvious mistakes in the decision. If the text of the decision, or a part of it, does not correspond to the real

est évident que les avantages indiqués dans la description sont ceux sur la base desquels a été formulé le problème technique qu'il s'agissait de résoudre dans l'invention faisant l'objet de la décision T 692/93. La description répond par conséquent aux conditions requises par la règle 27(1)(c) CBE.

5. Le requérant I demande, à titre de requête principale, que l'exposé des motifs de la décision rendue dans l'affaire T 692/93 soit complété, en application de la règle 89 CBE, par un passage dans lequel il serait précisé que, selon une déclaration qu'avait faite l'intimé (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire T 692/93, les compositions dans lesquelles le dérivé d'acyle était ajouté en tant qu'agent opalescent à froid, et qui finalement n'étaient pas chauffées au-delà du point de fusion dudit dérivé d'acyle, n'étaient pas couvertes par la revendication, le but de cette "clarification" étant de permettre de donner une interprétation restrictive de la portée de la revendication valable 1.

5.1 La déclaration de l'intimé à laquelle fait référence le requérant avait été faite au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire précédente T 692/93, mais l'intimé a contesté qu'elle ait été formulée dans les termes qu'a cités le requérant. Bien que cette déclaration n'ait pas été consignée dans le procès-verbal de la procédure orale, la Chambre n'a aucune raison de penser que la chambre compétente dans cette affaire n'avait pas, avant de rendre sa décision, dûment tenu compte de cette déclaration, en la replaçant dans le cadre des faits de la cause. Il semble que la chambre compétente n'ait pas jugé nécessaire de citer cette déclaration lorsqu'elle a exposé les motifs de sa décision T 692/93. Ainsi, sans aborder pour le fond la question de sa propre compétence pour juger la décision d'une autre chambre, la présente Chambre considère qu'il n'y a aucune raison d'apporter des clarifications à cette décision sur la base de faits qui avaient déjà été pris en considération durant la procédure par la chambre compétente dans cette affaire.

5.2 De toute façon, la clarification demandée ne serait admissible en vertu de la règle 89 que si elle rectifiait une faute d'expression, de transcription ou des erreurs manifestes décelées dans la décision. Si le texte de la décision, ou une partie de ce

oder ein Teil davon – nicht die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wieder, so liegt eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ vor.

Wie jedoch oben dargelegt, wollte die Kammer in der Sache T 692/93 offenkundig einen Erzeugnisanspruch aufrechterhalten, der nur durch die in seinem Wortlaut ausdrücklich genannten Merkmale beschränkt wird. Diese Anspruchskategorie, die breitesten und auch vorbehaltlosen Schutz gewährt, wäre nicht aufrechterhalten worden, wenn die Kammer dem Herstellungsverfahren eine beschränkende Wirkung auf den Schutzzumfang des betreffenden Anspruchs hätte verleihen wollen. Deshalb ist zwischen der Begründung der älteren Entscheidung und der tatsächlichen Absicht der zuständigen Kammer kein Widerspruch erkennbar, der eine Berichtigung der Entscheidung gemäß Regel 89 EPÜ rechtfertigen würde.

6. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin I, die Große Beschwerdekammer mit den beiden oben genannten Rechtsfragen zu befassen.

Bei den Fragen geht es allgemein ausgedrückt darum, ob eine Technische Beschwerdekammer verpflichtet ist, in den Entscheidungsgründen von Amts wegen (Frage 1) oder auf Antrag eines Beteiligten (Frage 2) auf allgemeine Bemerkungen einzugehen, die der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung gemacht hat und die den Schutzzumfang des Anspruchs gegenüber dem angezogenen Stand der Technik beschränken könnten, die im Wortlaut der rechtsgültigen Ansprüche oder in der Patentbeschreibung aber nicht zum Ausdruck kommen.

Offensichtlicher Anlaß für die beiden Fragen war die oben genannte Erklärung, die die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung der Sache T 692/93 abgegeben hat und die nach Ansicht der Beschwerdeführerin von der Kammer nicht gebührend berücksichtigt wurde. Da jedoch in der vorliegenden Sache nicht dieselbe Situation gegeben war, hätte eine wie auch immer geartete Antwort auf diese Fragen keinerlei Auswirkung auf das Ergebnis dieses Beschwerdeverfahrens. Angesichts

intention of the deciding instance, then there is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC.

However, as explained in the preceding paragraphs, it is apparent that the board in case T 692/93 intended to maintain a product claim limited only by way of the features explicitly cited in the text of the claim. Such a claim category, which confers the broadest and also unconditional protection, would not have been maintained if the board had intended to give the preparing process any limiting effect on the scope of said claim. Therefore, no contradiction is seen between the reasons for the earlier decision and the real intention of the competent board to justify the correction of the decision under Rule 89 EPC.

6. Appellant I alternatively requested that the two questions of law reported above be referred to the Enlarged Board of Appeal.

The questions relate, in general terms, to whether a technical board of appeal is obliged to discuss, in the reasons for the decision, of its own motion (question 1) or at the request of one of the parties (question 2), general statements made by the patentee during the oral proceedings which could imply a limitation of the scope of the claim vis-à-vis the cited prior art, but which are not reflected in the text of the valid claims or in the patent description.

The apparent reason for the two questions was the aforementioned declaration released by the respondent during the oral proceedings in case T 692/93, which, in the appellant's view, was not given due consideration by the board. However, since in the present case there was no such equivalent situation, any possible answer to these questions would have no influence on the outcome of these appeal proceedings. Therefore, having regard to the factual context of the present case,

texte, ne reflète pas l'intention véritable de l'instance qui a pris la décision, alors il y a erreur manifeste au sens où l'entend la règle 89 CBE.

Toutefois, comme la Chambre l'a expliqué dans les paragraphes qui précèdent, il semble que la chambre compétente entendait, dans l'affaire T 692/93, maintenir une revendication de produit limitée uniquement à l'aide des caractéristiques citées explicitement dans le texte de la revendication. Cette catégorie de revendication, qui confère la protection la plus large et aussi une protection qui n'est subordonnée à aucune condition, n'aurait pas été maintenue si la chambre compétente avait voulu que l'utilisation du procédé de préparation ait pour effet de limiter en quoi que ce soit la portée de ladite revendication. Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il y a contradiction entre les motifs exposés dans la décision T 692/93 et les intentions véritables de la chambre compétente dans cette affaire, contradiction qui justifierait une rectification de la décision en vertu de la règle 89 CBE.

6. Le requérant I a demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie des deux questions de droit citées plus haut.

Dans cette demande de saisine, ce requérant pose, en termes généraux, la question de savoir si une chambre de recours technique est tenue d'examiner, dans les motifs de sa décision, soit de sa propre initiative (question 1), soit à la requête de l'une des parties (question 2), des déclarations à caractère général faites par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale, déclarations qui pourraient impliquer une limitation de la portée de la revendication par rapport à l'état de la technique citée, mais qui ne se retrouvent pas dans le texte des revendications valables ou dans la description du brevet.

Apparemment, si ces deux questions ont été posées, c'est parce que, de l'avis du requérant, la chambre compétente n'avait pas tenu compte comme elle l'aurait dû de la déclaration susmentionnée faite par l'intimé au cours de la procédure orale tenue dans le cadre de l'affaire T 692/93. Toutefois, étant donné que la situation n'est pas la même dans la présente affaire, les réponses qui pourraient être données à ces questions seraient sans influence sur l'issue de la présente procédure de recours.



der Sachlage des vorliegenden Falls erübrigt es sich daher, die Große Beschwerdekammer mit den zwei Fragen zu befassen.

the referral of the two questions to the Enlarged Board of Appeal is not required.

C'est pourquoi, eu égard aux faits dont il s'agit dans la présente espèce, la Chambre ne juge pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de ces deux questions.

Die Kammer ist daher zu dem Ergebnis gelangt, daß das Patent in der Form des von der Beschwerdegegnerin gestellten Hauptantrags den Erfordernissen des EPÜ entspricht.

The conclusion of the board is thus that the patent in the form of the respondent's main request meets the requirements of the EPC.

La Chambre conclut donc que le brevet, dans le texte visé par la requête principale de l'intimé, satisfait aux conditions requises par la CBE.

#### Entscheidungsformel

#### Order

#### Dispositif

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent im wie folgt geänderten Umfang aufrechtzuerhalten:

2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent as amended in the following version:

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet tel que modifié sur la base des pièces suivantes :

Ansprüche 1 bis 9 und die Seiten 3 bis 8 der Beschreibung in der in Form 2339.4 angegebenen und in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Fassung;

claims 1 to 9 and pages 3 to 8 of the description as indicated in Form 2339.4 contained in the decision under appeal;

revendications 1 à 9 et pages 3 à 8 de la description, comme indiqué sur le formulaire 2339.4 faisant partie de la décision attaquée ;

Seite 2 der Beschreibung in der am 23. Dezember 1997 vorgelegten Fassung.

page 2 of the description as submitted on 23 December 1997.

page 2 de la description telle que déposée le 23 décembre 1997.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen<sup>1</sup>

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ, beschließt:

#### Artikel 1

*Aufnahme einer Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte einer europäischen Patentanmeldung*

Das Europäische Patentamt nimmt eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird<sup>2</sup>, gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, wenn die frühere Anmeldung

- a) eine europäische Patentanmeldung,
- b) eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung,
- c) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder
- d) eine beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung ist.

#### Artikel 2

*Euro-PCT-Anmeldungen*

Artikel 1 gilt auch für internationale Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eintreten (Regel 104b (3) EPÜ).

<sup>1</sup> Dieser Beschluß ersetzt den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11.4.1995 (ABI. EPA 1995, 408).

<sup>2</sup> Hiermit werden die Anmelder von der in Artikel 88 (1) EPÜ vorgesehenen Verpflichtung befreit, eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, deren Priorität in Anspruch genommen wird.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 1998 on the filing of priority documents<sup>1</sup>

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 38(3) and 104b(3) EPC, has decided as follows:

#### Article 1

*Inclusion of a copy of the previous application in the file of a European patent application*

The European Patent Office shall include free of charge a copy of the previous application, from which priority is claimed<sup>2</sup>, in the file of the European patent application, if the previous application is:

- (a) a European patent application;
- (b) an international application filed with the European Patent Office as receiving Office under the Patent Cooperation Treaty;
- (c) a Japanese patent or utility model application or
- (d) an international application filed with the Japanese Patent Office as receiving Office under the Patent Cooperation Treaty.

#### Article 2

*Euro-PCT applications*

Article 1 shall apply also to international applications entering the regional phase before the EPO as designated or elected Office (Rule 104b(3) EPC).

<sup>1</sup> This decision replaces the decision of the President of the European Patent Office dated 11.4.1995 (OJ EPO 1995, 408).

<sup>2</sup> Applicants are herewith released from the obligation pursuant to Article 88(1) EPC to file a copy of the previous application from which priority is claimed.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité<sup>1</sup>

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les règles 38(3) et 104ter(3) CBE, décide :

#### Article premier

*Cas dans lesquels une copie de la demande antérieure est versée au dossier d'une demande de brevet européen*

L'Office européen des brevets verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée<sup>2</sup> si cette demande antérieure est :

- a) une demande de brevet européen ;
- b) une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets ;
- c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais ou
- d) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets.

#### Article 2

*Demandes euro-PCT*

L'article premier s'applique également aux demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou office élu (règle 104ter(3) CBE).

<sup>1</sup> Cette décision remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 11.4.1995 (JO OEB 1995, 408).

<sup>2</sup> Les demandeurs sont ainsi libérés de l'obligation prévue à l'article 88(1) CBE de déposer une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

**Artikel 3***Inkrafttreten*

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. Er findet Anwendung auf alle europäischen Patentanmeldungen, die 1998 eingereicht worden sind, und auf internationale Anmeldungen, die 1998 in die europäische Phase eingetreten sind, wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses die Frist für die Einreichung der Prioritätsunterlage noch nicht abgelaufen ist.

Geschehen zu München am  
22. Dezember 1998

*Ingo KOBER*  
Präsident

---

**Article 3***Entry into force*

This decision shall enter into force on 1 January 1999. It shall be applicable to all European patent applications filed in 1998 and to international applications which entered the European phase in 1998, if at the date of entry into force of this decision the time limit for filing the priority document has not yet expired.

Done at Munich, 22 December 1998

*Ingo KOBER*  
President

---

**Article 3***Entrée en vigueur*

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1999. Elle est applicable à toutes les demandes de brevet européen déposées en 1998 ainsi qu'aux demandes internationales entrées dans la phase européenne en 1998, si à la date d'entrée en vigueur de la présente décision le délai prévu pour la production du document de priorité n'est pas encore venu à expiration.

Fait à Munich, le 22 décembre 1998

*Ingo KOBER*  
Président

---

---

**Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Schließung der Amtskassen**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat mit Beschluß vom 10. Dezember 1998 (ABl. EPA 1999, 5) Artikel 5 Gebührenordnung geändert. Durch diese Änderung ist es mit Wirkung vom 2. März 1999 nicht mehr möglich, Gebühren bei den Zahlstellen des EPA durch Barzahlung zu entrichten. Die Amtskassen in den Dienststellen München (Isar-Gebäude), Den Haag und Berlin werden deshalb ab 2. März 1999 geschlossen.

---

**Notice concerning closure of European Patent Office cash offices**

On 10 December 1998, the Administrative Council of the European Patent Organisation adopted an amendment to Article 5 of the Rules relating to Fees (see OJ EPO 1999, 5). As a result it will no longer be possible, with effect from 2 March 1999, to pay fees in cash at EPO cash desks. The cash offices in Munich (Isar building), The Hague and Berlin will therefore be closed as from 2 March 1999.

---

**Communication de l'Office européen des brevets relative à la fermeture des caisses de l'OEB**

Par décision en date du 10 décembre 1998 (JO OEB 1999, 5), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié l'article 5 du règlement relatif aux taxes. En vertu de cette modification, il ne sera plus possible, à partir du 2 mars 1999, d'acquitter les taxes en espèces auprès de l'OEB. Les caisses de l'OEB à Munich (bâtiment Isar), à La Haye et à Berlin seront par conséquent fermées à partir du 2 mars 1999.

---

---

**Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1999**

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1999 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender  
I. Kober (DE)

Vizepräsident GD 3  
P. Messerli (CH)

---

**Notice concerning the composition for 1999 of the Presidium of the Boards of Appeal**

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1999 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman  
I. Kober (DE)

Vice-President DG 3  
P. Messerli (CH)

---

**Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1999**

Pour l'année d'activité 1999, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après :

Président de l'Office européen des brevets,  
I. Kober (DE)

Vice-Président chargé de la DG 3  
P. Messerli (CH)

Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer		Chairman of the Legal Board of Appeal		Président de la chambre de recours juridique	
J.-C. Saisset	(FR)	J.-C. Saisset	(FR)	J.-C. Saisset	(FR)
Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern		Chairmen of the technical boards of appeal		Présidents des chambres de recours techniques	
C. Andries	(BE)	C. Andries	(BE)	C. Andries	(BE)
G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)	G. Davies	(GB)
G. Gall	(AT)	G. Gall	(AT)	G. Gall	(AT)
C. Gérardin	(FR)	C. Gérardin	(FR)	C. Gérardin	(FR)
F. Gumbel	(DE)	F. Gumbel	(DE)	F. Gumbel	(DE)
U. Kinkeldey	(DE)	U. Kinkeldey	(DE)	U. Kinkeldey	(DE)
P. Krasa	(AT)	P. Krasa	(AT)	P. Krasa	(AT)
P. Lançon	(FR)	P. Lançon	(FR)	P. Lançon	(FR)
A. Nuss	(LU)	A. Nuss	(LU)	A. Nuss	(LU)
R. Shukla	(GB)	R. Shukla	(GB)	R. Shukla	(GB)
R. Spangenberg	(DE)	R. Spangenberg	(DE)	R. Spangenberg	(DE)
E. Turrini	(IT)	E. Turrini	(IT)	E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)
W. Weiß	(DE)	W. Weiß	(DE)	W. Weiß	(DE)
W. Wheeler	(GB)	W. Wheeler	(GB)	W. Wheeler	(GB)
C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)	C. Wilson	(GB)
Gewählte Mitglieder		Elected members		Membres élus	
L. Galligani	(IT)	L. Galligani	(IT)	L. Galligani	(IT)
G. Rampold	(AT)	G. Rampold	(AT)	G. Rampold	(AT)
R. Teschemacher	(DE)	R. Teschemacher	(DE)	R. Teschemacher	(DE)

---

**Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1999**

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

**a) Große Beschwerdekammer**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:  
P. Messerli (CH)

Rechtskundige Mitglieder:  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

---

**Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office in the 1999 working year**

The distribution of appeals among the individual boards of appeal and the designation of the members who may serve on each board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

**(a) Enlarged Board of Appeal**

Composition of the Board:

Chairman:  
P. Messerli (CH)

Legally qualified members:  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Technically qualified members:  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

---

**Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1999**

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Præsidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure des chambres de recours).

**a) Grande Chambre de recours**

Composition de la Chambre :

Président :  
P. Messerli (CH)

Membres juristes :  
G. Davies (GB)  
G. Gall (AT)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)

Membres techniciens :  
C. Andries (BE)  
P. van den Berg (NL)

Rechtskundige Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: J. Brinkhof (NL) B. Jestaedt (DE)	Legally qualified members appointed under Article 160(2) EPC: J. Brinkhof (NL) B. Jestaedt (DE)	Membres juristes nommés en application de l'article 160(2) CBE : J. Brinkhof (NL) B. Jestaedt (DE)
Stellvertretende rechtskundige Mitglieder: W. Moser (CH) J.-C. De Preter (BE) J.-P. Seitz (FR) M. Aúz Castro (DE) C. Holtz (SE)	Alternate legally qualified members: W. Moser (CH) J.-C. De Preter (BE) J.-P. Seitz (FR) M. Aúz Castro (DE) C. Holtz (SE)	Membres juristes suppléants : W. Moser (CH) J.-C. De Preter (BE) J.-P. Seitz (FR) M. Aúz Castro (DE) C. Holtz (SE)
Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder: P. Lançon (FR) C. Wilson (GB) F. Gumbel (DE) E. Turrini (IT) U. Kinkeldey (DE) C. Gérardin (FR) A. Nuss (LU) W. Wheeler (GB) R. Spangenberg (DE) W. Weiß (DE) R. Shukla (GB) P. Krasa (AT)	Alternate technically qualified members: P. Lançon (FR) C. Wilson (GB) F. Gumbel (DE) E. Turrini (IT) U. Kinkeldey (DE) C. Gérardin (FR) A. Nuss (LU) W. Wheeler (GB) R. Spangenberg (DE) W. Weiß (DE) R. Shukla (GB) P. Krasa (AT)	Membres techniciens suppléants : P. Lançon (FR) C. Wilson (GB) F. Gumbel (DE) E. Turrini (IT) U. Kinkeldey (DE) C. Gérardin (FR) A. Nuss (LU) W. Wheeler (GB) R. Spangenberg (DE) W. Weiß (DE) R. Shukla (GB) P. Krasa (AT)
<b>b) Juristische Beschwerdekammer</b>	<b>(b) Legal Board of Appeal</b>	<b>b) Chambre de recours juridique</b>
Vorsitzender: J.-C. Saisset (FR)	Chairman: J.-C. Saisset (FR)	Président : J.-C. Saisset (FR)
Mitglieder: M. Aúz Castro (DE) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) J.-C. De Preter (BE) A. Lindqvist (SE) V. Di Cerbo (IT) B. Günzel (DE) J. Willems (NL) M. Vogel (DE) Ch. Rennie-Smith (ab 1.5.1999) (GB) R. Menapace (ab 1.4.1999) (AT)	Members: M. Aúz Castro (DE) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) J.-C. De Preter (BE) A. Lindqvist (SE) V. Di Cerbo (IT) B. Günzel (DE) J. Willems (NL) M. Vogel (DE) Ch. Rennie-Smith (as from 1.5.1999) (GB) R. Menapace (as from 1.4.1999) (AT)	Membres : M. Aúz Castro (DE) S. Perryman (GB) B. Schachenmann (CH) J.-C. De Preter (BE) A. Lindqvist (SE) V. Di Cerbo (IT) B. Günzel (DE) J. Willems (NL) M. Vogel (DE) Ch. Rennie-Smith (à compter du 1.5.1999) (GB) R. Menapace (à compter du 1.4.1999) (AT)
Stellvertretende Mitglieder: W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB) C. Holtz (SE) M. Lewenton (DE) J. H. Van Moer (BE) J.-P. Seitz (FR) R. Teschemacher (DE)	Alternate members: W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB) C. Holtz (SE) M. Lewenton (DE) J. H. Van Moer (BE) J.-P. Seitz (FR) R. Teschemacher (DE)	Membres suppléants : W. Moser (CH) J. Stephens-Ofner (GB) C. Holtz (SE) M. Lewenton (DE) J. H. Van Moer (BE) J.-P. Seitz (FR) R. Teschemacher (DE)
<b>c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)</b>	<b>(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)</b>	<b>c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: F. Gumbel (DE)	Chairman: F. Gumbel (DE)	Président : F. Gumbel (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)	Technically qualified members: F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)	Membres techniciens : F. Pröls (DE) P. Alting van Geusau (NL) M. Ceyte (FR) S. Crane (GB)
Rechtskundige Mitglieder: J. H. Van Moer (BE) J. Willems (NL)	Legally qualified members: J. H. Van Moer (BE) J. Willems (NL)	Membres juristes : J. H. Van Moer (BE) J. Willems (NL)



Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
<b>d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)</b>	<b>(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)</b>	<b>d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: W. D. Weiß (DE)	Chairman: W. D. Weiß (DE)	Président : W. D. Weiß (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Noël (FR) M. Bidet (FR) D. Valle (IT) R. Ries (DE)	Technically qualified members: M. Noël (FR) M. Bidet (FR) D. Valle (IT) R. Ries (DE)	Membres techniciens : M. Noël (FR) M. Bidet (FR) D. Valle (IT) R. Ries (DE)
Rechtskundige Mitglieder: J.-C. De Preter (BE) R. Menapace (ab 1.4.1999) (AT)	Legally qualified members: J.-C. De Preter (BE) R. Menapace (as from 1.4.1999) (AT)	Membres juristes : J.-C. De Preter (BE) R. Menapace (à compter du 1.4.1999) (AT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
<b>e) Technische Beschwerdekammer 3.2.3 (Mechanik)</b>	<b>(e) Technical Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics)</b>	<b>e) Chambre de recours technique 3.2.3 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: C. Wilson (GB)	Chairman: C. Wilson (GB)	Président : C. Wilson (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: F. Brösamle (DE) J. Du Pouget de Nadaillac (FR) H. Andrä (DE) J. Kollar (SE)	Technically qualified members: F. Brösamle (DE) J. Du Pouget de Nadaillac (FR) H. Andrä (DE) J. Kollar (SE)	Membres techniciens : F. Brösamle (DE) J. Du Pouget de Nadaillac (FR) H. Andrä (DE) J. Kollar (SE)
Rechtskundige Mitglieder: M. Aúz Castro (DE) J.-P. Seitz (FR)	Legally qualified members: M. Aúz Castro (DE) J.-P. Seitz (FR)	Membres juristes : M. Aúz Castro (DE) J.-P. Seitz (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)	F. Widhalm (AT)
<b>f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)</b>	<b>(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)</b>	<b>f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)</b>
Vorsitzender: C. Andries (BE)	Chairman: C. Andries (BE)	Président : C. Andries (BE)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: R. Gryc (FR) M. Hatherly (GB) H. Berger (DE) P. Petti (IT)	Technically qualified members: R. Gryc (FR) M. Hatherly (GB) H. Berger (DE) P. Petti (IT)	Membres techniciens : R. Gryc (FR) M. Hatherly (GB) H. Berger (DE) P. Petti (IT)

Rechtskundige Mitglieder: C. Holtz (SE) R. Teschemacher (DE)	Legally qualified members: C. Holtz (SE) R. Teschemacher (DE)	Membres juristes : C. Holtz (SE) R. Teschemacher (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)
<b>g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)</b>	<b>(g) Technical Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)</b>	<b>g) Chambre de recours technique 3.2.5 (Mécanique)</b>
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied: G. Gall (AT)	Chairman and legally qualified member: G. Gall (AT)	Président et membre juriste : G. Gall (AT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: C. Biggio (IT) H. P. Ostertag (CH) A. Burkhart (DE) P. Michel (GB)	Technically qualified members: C. Biggio (IT) H. P. Ostertag (CH) A. Burkhart (DE) P. Michel (GB)	Membres techniciens : C. Biggio (IT) H. P. Ostertag (CH) A. Burkhart (DE) P. Michel (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  C. Fernández Oliver (ES) M.-A. Luberne (FR) D. Vila (ES) F. Widhalm (AT)
<b>h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)</b>	<b>(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)</b>	<b>h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)</b>
Vorsitzender: A. Nuss (LU)	Chairman: A. Nuss (LU)	Président : A. Nuss (LU)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (DE)	Technically qualified members: J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (DE)	Membres techniciens : J. Jonk (NL) P.-P. Bracke (BE) R. Freimuth (DE)
Rechtskundige Mitglieder: J.-P. Seitz (FR) S. Perryman (GB) R. Menapace (ab 1.4.1999) (AT)	Legally qualified members: J.-P. Seitz (FR) S. Perryman (GB) R. Menapace (as from 1.4.1999) (AT)	Membres juristes : J.-P. Seitz (FR) S. Perryman (GB) R. Menapace (à compter du 1.4.1999) (AT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)
<b>i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)</b>	<b>(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)</b>	<b>i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)</b>
Vorsitzender: P. Lançon (FR)	Chairman: P. Lançon (FR)	Président : P. Lançon (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: U. Oswald (DE) C. Germinario (IT)	Technically qualified members: U. Oswald (DE) C. Germinario (IT)	Membres techniciens : U. Oswald (DE) C. Germinario (IT)

G. Rampold J. Riolo	(AT) (FR)	G. Rampold J. Riolo	(AT) (FR)	G. Rampold J. Riolo	(AT) (FR)
Rechtskundige Mitglieder: R. Teschemacher B. Günzel Ch. Rennie-Smith (ab 1.5.1999)	(DE) (DE) (GB)	Legally qualified members: R. Teschemacher B. Günzel Ch. Rennie-Smith (as from 1.5.1999)	(DE) (DE) (GB)	Membres juristes : R. Teschemacher B. Günzel Ch. Rennie-Smith (à compter du 1.5.1999)	(DE) (DE) (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)
<b>j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)</b>		<b>(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)</b>		<b>j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)</b>	
Vorsitzender: C. Gérardin	(FR)	Chairman: C. Gérardin	(FR)	Président : C. Gérardin	(FR)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder: R. Young P. Kitzmantel B. ter Laan A. Däweritz	(GB) (AT) (NL) (DE)	Technically qualified members: R. Young P. Kitzmantel B. ter Laan A. Däweritz	(GB) (AT) (NL) (DE)	Membres techniciens : R. Young P. Kitzmantel B. ter Laan A. Däweritz	(GB) (AT) (NL) (DE)
Rechtskundige Mitglieder: J. Stephens-Ofner Ch. De Preter A. Lindqvist	(GB) (BE) (SE)	Legally qualified members: J. Stephens-Ofner Ch. De Preter A. Lindqvist	(GB) (BE) (SE)	Membres juristes : J. Stephens-Ofner Ch. De Preter A. Lindqvist	(GB) (BE) (SE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur S. Pürro F. Reif C. Velasco Nieto R. Walles K. Wolf	(DE) (GR) (FR) (CH) (AT) (ES) (SE) (AT)
<b>k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie)</b>		<b>(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry)</b>		<b>k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie)</b>	
Vorsitzende: U. Kinkeldey	(DE)	Chairman: U. Kinkeldey	(DE)	Président : U. Kinkeldey	(DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents :	
Technisch vorgebildete Mitglieder: L. Galligani D. Harkness R. Gramaglia F. Davison-Brunel	(IT) (GB) (IT) (FR)	Technically qualified members: L. Galligani D. Harkness R. Gramaglia F. Davison-Brunel	(IT) (GB) (IT) (FR)	Membres techniciens : L. Galligani D. Harkness R. Gramaglia F. Davison-Brunel	(IT) (GB) (IT) (FR)
Rechtskundige Mitglieder: W. Moser C. Holtz S. Perryman	(CH) (SE) (GB)	Legally qualified members: W. Moser C. Holtz S. Perryman	(CH) (SE) (GB)	Membres juristes : W. Moser C. Holtz S. Perryman	(CH) (SE) (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur	(DE) (GR) (FR)	Members appointed under Article 160(2) EPC:  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur	(DE) (GR) (FR)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :  D. Holzner A. Ktenas A. M. Lecoeur	(DE) (GR) (FR)

S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
F. Reif (AT)	F. Reif (AT)	F. Reif (AT)
C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R. Walles (SE)	R. Walles (SE)	R. Walles (SE)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
<b>l) Technische Beschwerdekammer 3.3.5 (Chemie)</b>	<b>(l) Technical Board of Appeal 3.3.5 (Chemistry)</b>	<b>l) Chambre de recours technique 3.3.5 (Chimie)</b>
Vorsitzender: R. Spangenberg (DE)	Chairman: R. Spangenberg (DE)	Président : R. Spangenberg (DE)
Technisch vorgebildete Mitglieder: M. Eberhard (FR) G. Wassenaar (NL) A.-T. Liu (DE)	Technically qualified members: M. Eberhard (FR) G. Wassenaar (NL) A.-T. Liu (DE)	Membres techniciens : M. Eberhard (FR) G. Wassenaar (NL) A.-T. Liu (DE)
Rechtskundige Mitglieder: B. Günzel (DE) J. H. Van Moer (BE)	Legally qualified members: B. Günzel (DE) J. H. Van Moer (BE)	Membres juristes : B. Günzel (DE) J. H. Van Moer (BE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)
<b>m) Technische Beschwerdekammer 3.3.6 (Chemie)</b>	<b>(m) Technical Board of Appeal 3.3.6 (Chemistry)</b>	<b>m) Chambre de recours technique 3.3.6 (Chimie)</b>
Vorsitzender: P. Krasa (AT)	Chairman: P. Krasa (AT)	Président : P. Krasa (AT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: H. Fessel (DE) G. Dischinger-Höppler (DE) G. Raths (LU)	Technically qualified members: H. Fessel (DE) G. Dischinger-Höppler (DE) G. Raths (LU)	Membres techniciens : H. Fessel (DE) G. Dischinger-Höppler (DE) G. Raths (LU)
Rechtskundige Mitglieder: J. Stephens-Ofner (GB) M. Lewenton (DE)	Legally qualified members: J. Stephens-Ofner (GB) M. Lewenton (DE)	Membres juristes : J. Stephens-Ofner (GB) M. Lewenton (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE : D. Holzner (DE) A. Ktenas (GR) A. M. Lecoeur (FR) S. Pürro (CH) F. Reif (AT) C. Velasco Nieto (ES) R. Walles (SE) K. Wolf (AT)
<b>n) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)</b>	<b>(n) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)</b>	<b>n) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)</b>
Vorsitzende und rechtskundiges Mitglied: G. Davies (GB)	Chairman and legally qualified member: G. Davies (GB)	Président et membre juriste : G. Davies (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder: U. Himmler (DE) G. Assi (IT) H. Wolfrum (DE) M. Rognoni (IT)	Technically qualified members: U. Himmler (DE) G. Assi (IT) H. Wolfrum (DE) M. Rognoni (IT)	Membres techniciens : U. Himmler (DE) G. Assi (IT) H. Wolfrum (DE) M. Rognoni (IT)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
U. Greis (DE)	U. Greis (DE)	U. Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M. Janin (FR)
<b>o) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)</b>	<b>(o) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)</b>	<b>o) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)</b>
Vorsitzender: E. Turrini (IT)	Chairman: E. Turrini (IT)	Président : E. Turrini (IT)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
R. Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)
S. Steinbrener (DE)	S. Steinbrener (DE)	S. Steinbrener (DE)
A. Klein (FR)	A. Klein (FR)	A. Klein (FR)
M. Rayner (GB)	M. Rayner (GB)	M. Rayner (GB)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
U. Greis (DE)	U. Greis (DE)	U. Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M. Janin (FR)
<b>p) Technische Beschwerdekammer 3.4.3 (Physik)</b>	<b>(p) Technical Board of Appeal 3.4.3 (Physics)</b>	<b>p) Chambres de recours technique 3.4.3 (Physique)</b>
Vorsitzender: R. Shukla (GB)	Chairman: R. Shukla (GB)	Président: R. Shukla (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)
G. Eliasson (SE)	G. Eliasson (SE)	G. Eliasson (SE)
E. Wolff (ab 1.4.1999) (AT)	E. Wolff (as from 1.4.1999) (AT)	E. Wolff (à compter du 1.4.1999) (AT)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
A. Lindquist (SE)	A. Lindquist (SE)	A. Lindquist (SE)
M. Vogel (DE)	M. Vogel (DE)	M. Vogel (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
U. Greis (DE)	U. Greis (DE)	U. Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M. Janin (FR)
<b>q) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)</b>	<b>(q) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)</b>	<b>q) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)</b>
Vorsitzender: P. van den Berg (NL)	Chairman: P. van den Berg (NL)	Président : P. van den Berg (NL)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
R. Randes (SE)	R. Randes (SE)	R. Randes (SE)
A. Clelland (GB)	A. Clelland (GB)	A. Clelland (GB)
R. Zimmermann (AT)	R. Zimmermann (AT)	R. Zimmermann (AT)
S. Wibergh (SE)	S. Wibergh (SE)	S. Wibergh (SE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)	S. Perryman (GB)
V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)
M. Vogel (DE)	M. Vogel (DE)	M. Vogel (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE :
E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)
<b>r) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)</b>	<b>(r) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)</b>	<b>r) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)</b>
Vorsitzender: W. Wheeler (GB)	Chairman: W. Wheeler (GB)	Président : W. Wheeler (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent members:	Membres permanents :
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens :
A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)	A. Hagenbucher (DE)
M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)	M. Villemin (FR)
R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)	R. O'Connell (IE)
F. Edlinger (AT)	F. Edlinger (AT)	F. Edlinger (AT)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes :
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
J. Willems (NL)	J. Willems (NL)	J. Willems (NL)
Ch. Rennie-Smith (GB)	Ch. Rennie-Smith (GB)	Ch. Rennie-Smith (GB)
(ab 1.5.1999)	(as from 1.5.1999)	(à compter du 1.5.1999)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE
E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)	E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)
Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.	Each legally qualified member is also entitled to sit for particular cases on technical boards of which he is not a member.	Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.
Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.	Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the board other than the one to which he has been appointed.	Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.
<b>s) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>1</sup></b>	<b>(s) Disciplinary Board of Appeal<sup>1</sup></b>	<b>s) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire<sup>1</sup></b>
Vorsitzender: P. Messerli (CH)	Chairman: P. Messerli (CH)	Président : P. Messerli (CH)
Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt <sup>2</sup> :	Members from the European Patent Office <sup>2</sup> :	Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets <sup>2</sup> :
W. Moser (CH)	W. Moser (CH)	W. Moser (CH)
J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)	J. Stephens-Ofner (GB)
C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)	C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)	M. Lewenton (DE)
J.-C. De Preter (BE)	J.-C. De Preter (BE)	J.-C. De Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)
R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)	R. Teschemacher (DE)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)	V. Di Cerbo (IT)
Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:	Members from among the professional representatives:	Membres choisis parmi les mandataires agréés :
A. Armengaud Aïné (FR)	A. Armengaud Aïné (FR)	A. Armengaud Aïné (FR)
C. Bertschinger (CH)	C. Bertschinger (CH)	C. Bertschinger (CH)

<sup>1</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

<sup>2</sup> Ferner gehört der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgendes ständige Mitglied als Vertreter an: J.-C. Saisset (FR).

<sup>1</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

<sup>2</sup> In addition the following permanent member is entitled to sit on the Disciplinary Board as substitute: J.-C. Saisset (FR).

<sup>1</sup> En ce qui concerne la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre.

<sup>2</sup> En outre, le membre permanent suivant est habilité à siéger en tant que suppléant à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire : J.-C. Saisset (FR).

C. Kalonrou	(GR)	C. Kalonrou	(GR)	C. Kalonrou	(GR)
E. Klausner	(IT)	E. Klausner	(IT)	E. Klausner	(IT)
H. Lichti	(DE)	H. Lichti	(DE)	H. Lichti	(DE)
E. Lyndon-Stanford	(GB)	E. Lyndon-Stanford	(GB)	E. Lyndon-Stanford	(GB)
C. Onn	(SE)	C. Onn	(SE)	C. Onn	(SE)

---

---

---

---

### Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Ende Februar 1999 erscheint unter dem Titel "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" die überarbeitete und erweiterte dritte Auflage des Berichts über Entscheidungen der Beschwerdekammern, erschlossen durch umfangreiche Register. In systematisch geordneter Form wird über mehr als 2 000 veröffentlichte und unveröffentlichte Entscheidungen aus den Jahren 1978 – 1998 berichtet.

Der Bericht erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils 60 DEM (zuzüglich Porto und Versand), bei Bezug aller drei Bände ermäßigt sich der Gesamtpreis auf 150 DEM (zuzüglich Porto und Versand). Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien. Dazu kann das diesem Heft beiliegende Bestellformular verwendet werden.

Das Werk kann auch über den Buchhandel bezogen werden :

ISBN 3-89605-024-9  
(deutsche Ausgabe)  
ISBN 3-89605-025-7  
(englische Ausgabe)  
ISBN 3-89605-026-5  
(französische Ausgabe)

---

### Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office

The end of February 1999 sees the publication of the revised and expanded third edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", the comprehensive report on EPO board of appeal decisions which now includes more detailed indices. The book gives a systematic account of over 2 000 decisions, both published and unpublished, issued between 1978 and 1998.

The report is to be issued in the three official languages of the EPO. The English, French and German versions each cost DEM 60 (plus postage and packing). If all three versions are purchased at the same time, the total price is reduced to DEM 150 (plus postage and packing). Orders should be sent to the sub-office in Vienna, which is responsible for the distribution of publications. The attached order form may be used for this purpose.

The report is also available from booksellers:

ISBN 3-89605-025-7 (English edition)  
ISBN 3-89605-026-5 (French edition)  
ISBN 3-89605-024-9 (German edition)

---

### Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets

Fin février 1999 paraîtra sous le titre "La Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets" la troisième édition remaniée et augmentée du recueil de jurisprudence des chambres de recours. Ce recueil offre sous forme ordonnée, notamment grâce aux index plus détaillés qu'il contient désormais, l'apport de plus de 2000 décisions, publiées ou non, rendues entre 1978 et 1998.

Ce recueil sera publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune 60 DEM (frais de port non compris) ; l'acquisition des trois volumes réduit le prix global à 150 DEM (frais de port non compris). Les commandes sont à adresser au service compétent en matière d'envoi de documentation de l'agence de Vienne. Le formulaire de commande ci-joint peut être utilisé à cet effet.

L'ouvrage est aussi disponible en librairie :

ISBN 3-89605-026-5  
(version française)  
ISBN 3-89605-024-9  
(version allemande)  
ISBN 3-89605-025-7  
(version anglaise)

---



---

### **Veröffentlichung des Anhangs zum europäischen Recherchenbericht**

Als zusätzliche Dienstleistung für die Öffentlichkeit wird seit Anfang 1999 in den europäischen Patentanmeldungen, d. h. den A1- und A3-Schriften, zum europäischen Recherchenbericht ein Anhang mitveröffentlicht. Der Anhang listet die Familienmitglieder zu den im Recherchenbericht angeführten Patentdokumenten mit ihrem Veröffentlichungsdatum auf.

---

### **Publication of annex to the European search report**

At the beginning of the year the EPO introduced a new service to the public: search reports published in respect of European patent applications (A1 and A3 documents) now contain an annex listing members relating to the patent documents cited in the search report, together with their publication dates.

---

### **Publication de l'annexe au rapport de recherche européenne**

Pour la commodité du public, une annexe est publiée avec le rapport de recherche européenne dans les demandes de brevet européen, c.-à-d. dans les documents A1 et A3, depuis le début de 1999. Cette annexe fournit la liste des membres de familles relatifs aux documents de brevets mentionnés dans le rapport de recherche, ainsi que la date de publication desdits documents.

Die Angaben in diesem Anhang entsprechen dem Stand der entsprechenden Datenbestände im Europäischen Patentamt am Tag der Erstellung des Anhangs.

Weitere Informationen zum Anhang siehe ABI. EPA 1982, 448–451

The information contained in this annex is extracted from the European Patent Office's files on the day the annex is issued.

For further information see OJ EPO 1982, 448–451.

Les renseignements contenus dans cette annexe reflètent le contenu des fichiers de l'Office européen des brevets à la date de l'établissement de l'annexe.

Pour de plus amples renseignements concernant l'annexe, voir le JO OEB 1982, 448–451.

---

---

---

---

---

---

## EASY in Schweden

EASY ist eine vom EPA entwickelte Software, mit deren Modul EP-EASY die Anmelder ihre europäischen Patentanmeldungen in elektronischer Form erstellen können.

Gemäß der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Juli 1997<sup>1</sup> steht die Software allen Anmeldern zur Verfügung, und für die Einreichung der mit dieser Software erstellten europäischen Patentanmeldungen müssen die dort vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sein.

Seit 1. Januar 1999 ist das schwedische Patentamt (Patent- och Registreringsverket) in Stockholm in die Liste der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz aufgenommen, bei denen die EASY-Anmeldungen eingereicht werden können.

Demnächst werden Informationsveranstaltungen durchgeführt, um neue Benutzer mit der EASY-Software vertraut zu machen. Wenn Sie an einer solchen Veranstaltung teilnehmen wollen oder weitere Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an das EASY-Helpdesk:

Europäisches Patentamt  
Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)  
Tel.: (+31-70) 340 2669  
Fax: (+31-70) 340 3975  
E-Mail: easyhelp@epo.e-mail.com

## EASY in Sweden

The EASY software program developed by the EPO has a module called EP-EASY which enables European patent applications to be filed in electronic form.

In accordance with the Notice from the President of the EPO dated 22 July 1997, the program is available to all applicants, and European patent applications filed using it must comply with the conditions prescribed.

On 1 January 1999, the Swedish Patent Office (Patent- och Registreringsverket) in Stockholm joined the list of central industrial property offices at which EASY applications may be filed.

In order to familiarise new users with the EASY software, information sessions will be held shortly. If you would like more information, or are interested in attending an information session, please contact the EASY helpdesk at the following address:

European Patent Office  
Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)  
Tel.: (+31-70) 340 2669  
Fax: (+31-70) 340 3975  
e-mail: easyhelp@epo.e-mail.com

## EASY en Suède

EASY est un logiciel développé par l'OEB et dont le module EP-EASY permet aux demandeurs d'établir leurs demandes de brevet européen sous forme électronique.

Conformément au Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 juillet 1997<sup>1</sup>, le logiciel est à la disposition de l'ensemble des demandeurs et le dépôt des demandes de brevet européen établies à l'aide de ce logiciel doit satisfaire aux conditions prescrites.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999, à la liste des services centraux de la propriété industrielle des pays auprès desquels les demandes EASY pourront être déposées, il y a lieu d'ajouter pour la Suède, le Patent- och Registreringsverket à Stockholm.

Afin de familiariser de nouveaux utilisateurs avec le logiciel EASY, des sessions d'information seront organisées prochainement. Si vous désirez de plus amples renseignements ou si vous aimeriez assister à une session d'information, veuillez contacter EASY-Assistance :

Office européen des brevets  
Patentlaan 2  
NL- 2280 HV Rijswijk (ZH)  
Tél. : (+31-70) 340 2669  
Fax : (+31-70) 340 3975  
E-Mail : easyhelp@epo.e-mail.com

<sup>1</sup> Vgl. ABI. EPA 1997, 377.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1997, 377.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 1997, 377.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

Beschluß der Prüfungskommission vom 23. September 1998 zur Änderung der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikation

DIE PRÜFUNGSKOMMISSION,

gestützt auf Artikel 134 Absätze 2 Buchstabe c und 8 Buchstabe a des Europäischen Patentübereinkommens sowie auf Artikel 7 Absatz 4 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7),

nach Stellungnahme des Instituts der zugelassenen Vertreter,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 6 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur Europäischen Eignungsprüfung erforderliche Qualifikation erhält folgende Fassung:

"Kann ein Bewerber nicht nachweisen, daß er die Anforderungen nach Artikel 2, 3 oder 4 erfüllt, so können seine natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse dennoch als gleichwertig anerkannt werden, wenn er nachweisen kann, daß er über eine mindestens 10jährige Erfahrung der in Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a VEP genannten Art verfügt."

Artikel 2

Artikel 10 Absatz 2 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur Europäischen Eignungsprüfung erforderliche Qualifikation erhält folgende Fassung:

"Bewerbern, die die zur deutschen Patentanwaltsprüfung führende achtmonatige Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden abgeschlossen haben und die zur deutschen Prüfung zugelassen worden sind, wird eine sechsmonatige Verkürzung gewährt."

**REPRESENTATION****European qualifying examination****Examination Board for the European qualifying examination**

Decision of the Examination Board of 23 September 1998 amending the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination

THE EXAMINATION BOARD,

Having regard to Article 134, paragraphs 2(c) and 8(a), of the European Patent Convention and Article 7, paragraph 4, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7),

Having heard the Institute of Professional Representatives,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 6 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination shall read as follows:

"If a candidate is not able to substantiate that he or she meets the conditions under Articles 2, 3 or 4, the candidate may nevertheless be considered to possess an equivalent level of scientific or technical knowledge if he or she can establish that he or she has at least 10 years' experience as specified in Article 10, paragraph 2(a), REE."

Article 2

Article 10, paragraph 2 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination shall read as follows:

"Candidates who have completed the eight months training with the German patent authorities and who have been admitted to sit the qualifying examination for German patent agents will be granted a reduction of six months."

**REPRESENTATION****Examen européen de qualification****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

Décision du jury d'examen, en date du 23 septembre 1998, modifiant les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification

LE JURY D'EXAMEN,

vu l'article 134, paragraphe 2, lettre c, et paragraphe 8, lettre a de la Convention sur le brevet européen, et vu l'article 7, paragraphe 4, du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7),

après avoir entendu l'Institut des mandataires agréés,

DECIDE :

Article premier

L'article 6 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification est remplacé par le texte suivant :

"Si un candidat n'est pas en mesure de prouver qu'il remplit les conditions énoncées aux articles 2, 3 ou 4, il pourra néanmoins être considéré comme ayant acquis des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent s'il peut justifier qu'il a au moins 10 années d'expérience, telle que visée à l'article 10, paragraphe 2, lettre a), REE."

Article 2

L'article 10, paragraphe 2 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification est remplacé par le texte suivant :

"La durée de la période d'activité professionnelle sera réduite de six mois pour les candidats ayant accompli le stage de formation de huit mois auprès des autorités allemandes en matière de brevets et qui ont été admis à se présenter à l'examen de qualification des conseils en brevets allemands."

## Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Geschehen zu München am 23. September 1998

Für die Prüfungskommission  
Der Vorsitzende  
*Michael Vivian*

## Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 1999.

Done at Munich, 23 September 1998

For the Examination Board  
The Chairman  
*Michael Vivian*

## Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

Fait à Munich, le 23 septembre 1998.

Par le jury d'examen  
Le Président  
*Michael Vivian*

### Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) wie folgt:

5.8 Wenn das Schlußzeichen gegeben wird,

...

b) die Blätter und das farbige Blatt in den Umschlag zu geben,

...

### Instructions to candidates concerning the conduct of the examination

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) as follows with effect from 20 January 1999:

5.8 when the closing bell rings:

...

(b) to place the answer paper together with the coloured sheet in the envelope provided,

...

### Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999 :

5.8 lorsque la sonnerie marquant la fin de l'épreuve retentit,

...

b) de mettre la copie et la feuille de couleur dans l'enveloppe,

...

### Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1998, 119) wie folgt:

#### II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

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

### Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1998, 119) with effect from 20 January 1999 as follows:

#### II. Instructions to candidates regarding Paper A

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

### Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1998, 119) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999.

#### II. Epreuve A

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément parti-

## Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Geschehen zu München am 23. September 1998

Für die Prüfungskommission  
Der Vorsitzende  
*Michael Vivian*

## Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 1999.

Done at Munich, 23 September 1998

For the Examination Board  
The Chairman  
*Michael Vivian*

## Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

Fait à Munich, le 23 septembre 1998.

Par le jury d'examen  
Le Président  
*Michael Vivian*

### Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) wie folgt:

5.8 Wenn das Schlußzeichen gegeben wird,

...

b) die Blätter und das farbige Blatt in den Umschlag zu geben,

...

### Instructions to candidates concerning the conduct of the examination

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) as follows with effect from 20 January 1999:

5.8 when the closing bell rings:

...

(b) to place the answer paper together with the coloured sheet in the envelope provided,

...

### Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999 :

5.8 lorsque la sonnerie marquant la fin de l'épreuve retentit,

...

b) de mettre la copie et la feuille de couleur dans l'enveloppe,

...

### Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1998, 119) wie folgt:

#### II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

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

### Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1998, 119) with effect from 20 January 1999 as follows:

#### II. Instructions to candidates regarding Paper A

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

### Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1998, 119) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999.

#### II. Epreuve A

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément parti-

## Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Geschehen zu München am 23. September 1998

Für die Prüfungskommission  
Der Vorsitzende  
*Michael Vivian*

## Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 1999.

Done at Munich, 23 September 1998

For the Examination Board  
The Chairman  
*Michael Vivian*

## Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

Fait à Munich, le 23 septembre 1998.

Par le jury d'examen  
Le Président  
*Michael Vivian*

### Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung

Gestützt auf Artikel 7 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) wie folgt:

5.8 Wenn das Schlußzeichen gegeben wird,

...

b) die Blätter und das farbige Blatt in den Umschlag zu geben,

...

### Instructions to candidates concerning the conduct of the examination

Having regard to Article 7(2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) as follows with effect from 20 January 1999:

5.8 when the closing bell rings:

...

(b) to place the answer paper together with the coloured sheet in the envelope provided,

...

### Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen

Eu égard à l'article 7(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1995, 145; 1996, 152; 1997, 118) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999 :

5.8 lorsque la sonnerie marquant la fin de l'épreuve retentit,

...

b) de mettre la copie et la feuille de couleur dans l'enveloppe,

...

### Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Gestützt auf die Artikel 13 und 15 (1) und (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 20. Januar 1999 ihre Anweisungen (ABl. EPA 1998, 119) wie folgt:

#### II. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe A

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

### Instructions to candidates for preparing their answers

Having regard to Articles 13 and 15(1) and (2) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Board hereby amends its instructions (OJ EPO 1998, 119) with effect from 20 January 1999 as follows:

#### II. Instructions to candidates regarding Paper A

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

### Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Eu égard aux articles 13 et 15(1), (2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7), le jury d'examen modifie ses instructions (JO OEB 1998, 119) comme suit, avec effet à compter du 20 janvier 1999.

#### II. Epreuve A

8. Le candidat peut compléter sa réponse en indiquant – mais ce n'est pas obligatoire – sur une feuille séparée les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi une forme particulière de revendication, une caractéristique particulière pour une revendication indépendante ou un élément parti-

bestimmte Entgegenhaltung verworfen bzw. bevorzugt haben.

...

#### IV. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe C

...

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

Der Bewerber muß auch auf einem gesonderten Blatt kurz begründen, warum er den Empfehlungen des Mandanten gefolgt oder nicht gefolgt ist. Außerdem müssen alle Fragen, die der Mandant möglicherweise gestellt hat, beantwortet werden.

...

why they rejected or preferred a particular item of prior art.

...

#### IV. Instructions to candidates regarding Paper C

...

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

Candidates must also briefly set out on a separate sheet the reasons why they adopted or did not adopt the suggestions of the client. In addition any questions the client may have posed should be answered.

...

culier de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré tel ou tel élément d'état de la technique.

...

#### IV. Epreuve C

...

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

Le candidat doit également indiquer brièvement sur une feuille séparée les raisons pour lesquelles il a ou il n'a pas suivi les suggestions du client. En outre, toutes les questions éventuellement posées par le client exigent des réponses.

...

### Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT –

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 28. April 1998 (ABI. EPA 1998, 364) –

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 2000 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1999 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

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

### List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 28 April 1998 (OJ EPO 1998, 364),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 2000:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1999);

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

### Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 28 avril 1998 (JO OEB 1998, 364),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 2000 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1999),

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



bestimmte Entgegenhaltung verworfen bzw. bevorzugt haben.

...

#### IV. Anweisungen an die Bewerber zu Prüfungsaufgabe C

...

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

Der Bewerber muß auch auf einem gesonderten Blatt kurz begründen, warum er den Empfehlungen des Mandanten gefolgt oder nicht gefolgt ist. Außerdem müssen alle Fragen, die der Mandant möglicherweise gestellt hat, beantwortet werden.

...

why they rejected or preferred a particular item of prior art.

...

#### IV. Instructions to candidates regarding Paper C

...

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

Candidates must also briefly set out on a separate sheet the reasons why they adopted or did not adopt the suggestions of the client. In addition any questions the client may have posed should be answered.

...

culier de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré tel ou tel élément d'état de la technique.

...

#### IV. Epreuve C

...

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

Le candidat doit également indiquer brièvement sur une feuille séparée les raisons pour lesquelles il a ou il n'a pas suivi les suggestions du client. En outre, toutes les questions éventuellement posées par le client exigent des réponses.

...

### Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT –

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 28. April 1998 (ABI. EPA 1998, 364) –

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 2000 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 1999 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

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

### List of references to landmark decisions

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 28 April 1998 (OJ EPO 1998, 364),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 2000:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 1999);

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

### Liste de références aux décisions importantes

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 28 avril 1998 (JO OEB 1998, 364),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 2000 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 1999),

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

c) alle 1996, 1997, 1998 und 1999 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten sowie die in den Sonderausgaben zum Amtsblatt 1996, 1997, 1998 und 1999 über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten Entscheidungen.

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

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO in 1996, 1997, 1998 and 1999 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law 1996, 1997, 1998 and 1999.

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

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB en 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que celles mentionnées dans les numéros spéciaux 1996, 1997, 1998 et 1999 relatifs à la jurisprudence des chambres de recours.

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

---

---

---

---

---

---

**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**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Holzer, Walter (AT)  
Patentanwälte Schütz u. Partner  
Schottenring 16  
Börsegebäude  
A-1010 Wien

Pfeifer, Otto (AT)  
Patentanwälte Schütz u. Partner  
Schottenring 16  
Börsegebäude  
A-1010 Wien

Schober, Elisabeth (AT)  
Patentanwälte Schütz u. Partner  
Schottenring 16  
Börsegebäude  
A-1010 Wien

Weiser, Andreas (AT)  
Patentanwälte Schütz u. Partner  
Schottenring 16  
Börsegebäude  
A-1010 Wien

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Streichsbier, Otto (AT) - R. 102(1)  
Novartis-Erfindungen  
Verwaltungsges. mbH  
Postfach 80  
Brunnerstraße 59  
A-1235 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Plas, Axel Ivo Michel (BE)  
Alcatel Bell N.V.  
Intellectual Property Department  
Francis Wellesplein 1  
B-2018 Antwerpen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Meyers, Liliane (BE) - R. 102(1)  
Solvay s.a.  
Département Propriété Industrielle  
310, rue de Ransbeek  
B-1120 Bruxelles

Ottelohe, Jozef René (BE) - R. 102(1)  
Bureau Ottelohe J.R. B.V.B.A.  
105, Fruithoflaan  
B-2600 Antwerpen (Berchem)

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).  
Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).  
Address:  
*epi* Secretariat  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tel. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).  
Adresse :  
Secrétariat *epi*  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
FAX (+49-89)2021548

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

Gmeiner, Christa Anna Maria (DE)  
 ABB Patent Attorneys  
 Asea Brown Boveri AG  
 Immaterialgüterrecht (TEI)  
 Haselstrasse 16/699  
 CH-5401 Baden

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ballmer, Ulrich (CH)  
 Chalet "Mungg"  
 Route de Pro Long P17  
 Case Postale 501  
 CH-1974 Arbaz VS

Hetzer, Hans Jürgen (CH)  
 Kirchweg 87  
 CH-5416 Kirchdorf AG

Saam, Christophe (CH)  
 Patents & Technology Surveys  
 Fornerod & Saam  
 Faubourg du Lac 2  
 Case Postale 1448  
 CH-2001 Neuchâtel

Salgo, Reinhold Caspar (CH)  
 Rütistrasse 103  
 CH-8636 Wald

**CY Zypern / Cyprus / Chypre****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Demetriou, Athos S. (CY)  
 Athos Demetriou & Associates  
 9 Androcleous Street  
 Office 201  
 CY-1060 Nicosia

Markides, Hermione Al. (CY)  
 Markides, Markides & Co.  
 Markides House  
 1 Heroes Street  
 P.O. Box 24325  
 CY-1703 Nicosia

Nicolaou, Ionas (CY)  
 Markides, Markides & Co.  
 1 Heroes Street  
 P.O. Box 24325  
 CY-1703 Nicosia

Teoulides, George E. (CY)  
 Markides, Markides & Co.  
 1 Heroes Street  
 P.O. Box 24325  
 CY-1703 Nicosia

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Poetis, Phytos (DE)  
 George Seferis Street 20  
 P.O. Box 40250  
 CY-6302 Larnaka

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

Janssen, Bernd Christian (DE)  
 Uexküll & Stolberg  
 Patentanwälte  
 Beselerstraße 4  
 D-22607 Hamburg

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beck-Seyffer, Karl (DE)  
 Ginsterweg 47  
 D-70186 Stuttgart

Blumenröhr, Dietrich (DE)  
 Lemcke, Brommer & Partner  
 Patentanwälte  
 Postfach 11 08 47  
 D-76058 Karlsruhe

Brommer, Hans Joachim (DE)  
 Lemcke, Brommer & Partner  
 Patentanwälte  
 Postfach 11 08 47  
 D-76058 Karlsruhe

Döring, Sven-Uwe (DE)  
 Volkswagen AG  
 Patentwesen  
 Brieffach 1770  
 D-38436 Wolfsburg

Eisele, Eberhard (DE)  
 Eisele, Otten, Roth & Dobler  
 Patentanwälte  
 Karlstraße 8  
 D-88212 Ravensburg

Gagel, Roland (DE)  
 Patentanwaltskanzlei  
 Dr. Roland Gagel  
 Zanderweg 4  
 D-86444 Mühlhausen

Hase, Christian (DE)  
 Gerhart-Hauptmann-Straße 34  
 D-40699 Erkrath

Hübsch, Dirk (DE)  
 Patentanwaltskanzlei Hübsch  
 Weinsbergstraße 110  
 D-50823 Köln

Kahler, Kurt (DE)  
 Patentanwälte  
 Kahler, Käck, Fiener et Col.  
 Vorderer Anger 268  
 D-86899 Landsberg/Lech

Kindermann, Peter (DE)  
Kindermann Patentanwalt  
Postfach 1330  
D-85627 Grasbrunn

Lemcke, Rupert (DE)  
Lemcke, Brommer & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 11 08 47  
D-76058 Karlsruhe

Otten, Herbert (DE)  
Eisele, Otten, Roth & Dobler  
Patentanwälte  
Karlstraße 8  
D-88212 Ravensburg

Petersen, Frank (DE)  
Lemcke, Brommer & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 11 08 47  
D-76058 Karlsruhe

Roth, Klaus (DE)  
Eisele, Otten, Roth, Dobler  
Patentanwälte  
Karlstraße 8  
D-88212 Ravensburg

Rumpler, Wolfgang (DE)  
R.A. Kuhnen & P.A. Wacker  
Patentanwaltsgesellschaft mbH  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising

Ruttensperger, Bernhard (DE)  
Patentanwälte  
Weickmann & Kollegen  
Postfach 86 08 20  
D-81635 München

Stiel, Jürgen (DE)  
Koenig & Bauer AG  
Patentabteilung  
Postfach 60 60  
D-97010 Würzburg

Sturm, Hans Georg (DE)  
Patentanwalt  
Dr. Hans-Georg Sturm  
Widenmayerstraße 50/I  
D-81669 München

Wenning, Ekkehard (DE)  
Glawe, Delfs, Moll & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 26 01 62  
D-80058 München

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

Bauer, Hubert (DE) - R. 102(1)  
Am Keilbusch 4  
D-52080 Aachen

Brauns, Hans-Adolf (DE) - R. 102(2)a  
Hoffmann - Eitle  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4  
D-81925 München

Brügel, Gerhard (DE) - R. 102(1)  
Wendelsteinstraße 12  
D-71067 Sindelfingen

Daum, Martin (DE) - R. 102(1)  
Händelstraße 13  
D-68623 Lampertheim

Dembinski, Renate (DE) - R. 102(1)  
Berliner Allee 178  
D-13088 Berlin

Fink, Heinrich (DE) - R. 102(1)  
Anhäuser Straße 11  
D-73732 Esslingen

Gmeiner, Christa Anna Maria (DE) - cf. CH  
Lindenplatz 8  
D-82223 Eichenau

Grau, Gudrun (DE) - R. 102(1)  
Altkaditz 1  
D-01139 Dresden

Gross, Karl Friedrich (DE) - R. 102(1)  
Schauinsland 30  
D-61479 Glashütten

Hauger, Helmut (DE) - R. 102(1)  
Nätherstraße 6 b  
D-80997 München

Meier, Karl (DE) - R. 102(1)  
Hoechst AG  
Patent- und Lizenzabteilung  
Gebäude K 801  
D-65926 Frankfurt am Main

Melzer, Horst (DE) - R. 102(1)  
Paul-Suhr-Straße 70  
D-06130 Halle

Pluder, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)  
Winkel 1  
D-06869 Buko

Reinhard, Horst (DE) - R. 102(1)  
Reinhard-Skupra-Weise & Partner  
Postfach 44 01 51  
D-80750 München

Renner, Horst (DE) - R. 102(1)  
Lindenallee 38  
D-14621 Schönwalde

Saum, Walter (DE) - R. 102(1)  
Neustadter Straße 28  
D-67245 Lamsheim/Pfalz

Strepel, Detlef (DE) - R. 102(2)a  
Foodlogistik Neubrandenburg GmbH  
Anlagebau  
Postfach 1822  
D-17008 Neubrandenburg

Thomsen, Dieter (DE) - R. 102(1)  
Dr. D. Thomsen Patentanwalt  
Paul-Hey-Straße 8  
D-82131 Gauting

Vogt, Peter (DE) - R. 102(1)  
Uhlandstraße 39 B  
D-13156 Berlin

**FI Finland / Finland / Finlande****Löschungen / Deletions / Radiations**

Kärkkäinen, Veli-Matti (FI) - cf. NL  
Nokia Telecommunications OY  
P.O. Box 12  
FIN-02622 Espoo

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

Andral, Christophe André Louis (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Boulard, Denis (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Bouvet, Philippe (FR)  
Rhône-Poulenc Rorer S.A.  
20, Avenue Raymond Aron  
F-92160 Antony

Brédeville, Odile Marie (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Corizzi, Valérie (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Dodin, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Fruchard, Guy (FR)  
Cabinet Boettcher  
22, rue du Général Foy  
F-75008 Paris

Goulard, Sophie (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Jaunez, Xavier (FR)  
Cabinet Boettcher  
22, rue du Général Foy  
F-75008 Paris

Le Blainvaux Bellegarde, Françoise (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Lhoste, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Miszputen, Laurent (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Rames, Michel (FR)  
Louis Vuitton Malletier  
Département Propriété Industrielle  
2, rue du Pont-Neuf  
F-75034 Paris Cedex 01

Rasson, Catherine (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Renard, Emmanuelle (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92585 Clichy Cedex

Robert, Jean-Pierre (FR)  
Cabinet Boettcher  
22, rue du Général Foy  
F-75008 Paris

Tezier Herman, Béatrice (FR)  
L'ORÉAL  
Département Propriété Industrielle  
6, rue Bertrand Sincholle  
F-92583 Clichy Cedex

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Madeuf, René Louis (FR) - R. 102(1)  
34, Avenue La Bédoyère  
F-92380 Garches

Monnier, Guy Jean (FR) - R. 102(1)  
Hameau de Gay  
F-69210 St. Germain s/ L'Arbresle

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

Chalk, Anthony John (GB)  
Agfa-Gevaert Limited  
Coal Road  
Seacroft  
GB-Leeds LS14 2AL

Scott, Fiona Penelope Elaine (GB)  
BTG International Ltd  
10 Fleet Place  
Limeburner Lane  
GB-London EC4M 7SB

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barradell-Smith, Ann Bridget (GB)  
53 Faroe Road  
GB-London W14 0EL

Brewer, Leonard Stuart (GB)  
Flat 2  
Trinity Close  
Church Street  
GB-Henley-on-Thames, Oxon RG9 1SE

Geary, Stephen (GB)  
W.H. Beck, Greener & Co.  
7 Stone Buildings  
Lincoln's Inn  
GB-London WC2A 3SZ

Gibson, George Kevin (GB)  
T & N Limited  
Group Patent and Trade Mark Dept  
Manchester Internat. Office Centre  
Styal Road  
GB-Manchester M22 5TN

Greene, Simon Kenneth (GB)  
Maguire Boss  
5 Crown Street  
GB-St. Ives, Cambridgeshire PE17 4EB

Hammersley, John (GB)  
T & N Limited  
Group Patent and Trade Mark Dept  
Manchester Internat. Office Centre  
Styal Road  
GB-Manchester M22 5TN

Parker, Nigel Edward (GB)  
Withers & Rogers  
4 Dyer's Buildings  
Holborn  
GB-London EC1N 2QP

Simons, Elisabeth Anne (GB)  
Mathys & Squire  
100 Gray's Inn Road  
GB-London WC1X 8AL

Stagg, Diana Christine (GB)  
Lewis & Taylor  
144 New Walk  
GB-Leicester LE1 7JA

Womsley, Nicholas (GB)  
Swindell & Pearson  
48 Friar Gate  
GB-Derby DE1 1GY

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Freeman, Brian David (GB) - R. 102(1)  
Stevens, Hewlett & Perkins  
1 St. Augustine's Place  
GB-Bristol BS1 4UD

Hardisty, David Robert (GB) - R. 102(1)  
Boult Wade Tennant  
27 Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ

**GR Griechenland / Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

Beris, Ilias (GR) - R. 102(1)  
23, Panagi Kyriakou Street  
GR-115 21 Athens

**IT Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Gerli, Paolo (IT)  
Notarbartolo & Gervasi  
Corso di Porta Vittoria 9  
I-20122 Milano

Spadaro, Marco (IT)  
Sigma-Tau  
Industrie Farmaceutiche Riunite SpA  
Patents & Trademarks Department  
Via Pontina, Km 30,400  
I-00040 Pomezia (Roma)

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ferreccio, Rinaldo (IT)  
Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.  
Studio Consulenza Brevettuale  
Via Rossini 8  
I-20122 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kärkkäinen, Veli-Matti (FI)  
Ericsson Telecommunicatie B.V.  
Intellectual Property Department  
P.O. Box 8  
NL-5120 AA Rijen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Sieders, René (NL) - R. 102(1)  
Amorijstraat 10  
NL-6815 GJ Arnhem



**INTERNATIONALE VERTRÄGE****Europäische Union**

**Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen**

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission<sup>1</sup>,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses<sup>2</sup>

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags<sup>3</sup>, in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschiedenen Industriezweigen eine immer wichtigere Rolle, und dem Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundlegende Bedeutung für die industrielle Entwicklung der Gemeinschaft zu.

(2) Die erforderlichen Investitionen zur Forschung und Entwicklung sind insbesondere im Bereich der Gentechnik hoch und risikoreich und können nur bei angemessenem Rechtsschutz rentabel sein.

(3) Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedstaaten ist wesentliche Voraussetzung dafür, daß Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgeführt und gefördert werden.

<sup>1</sup> ABl. C 296 vom 8.10.1996, S. 4, und ABl. C 311 vom 11.10.1997, S. 12.

<sup>2</sup> ABl. C 295 vom 7.10.1996, S. 11.

<sup>3</sup> Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 16. Juli 1997 (ABl. C 286 vom 22.9.1997, S. 87), gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 26. Februar 1998 (ABl. C 110 vom 8.4.1998, S. 17) und Beschluß des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 1998 (ABl. C 167 vom 1.6.1998). Beschluß des Rates vom 16. Juni 1998.

**INTERNATIONAL TREATIES****European Union**

**Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions**

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 100a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission<sup>1</sup>,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee<sup>2</sup>,

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty<sup>3</sup>,

(1) Whereas biotechnology and genetic engineering are playing an increasingly important role in a broad range of industries and the protection of biotechnological inventions will certainly be of fundamental importance for the Community's industrial development;

(2) Whereas, in particular in the field of genetic engineering, research and development require a considerable amount of high-risk investment and therefore only adequate legal protection can make them profitable;

(3) Whereas effective and harmonised protection throughout the Member States is essential in order to maintain and encourage investment in the field of biotechnology;

<sup>1</sup> OJ C 296, 8.10.1996, p. 4 and OJ C 311, 11.10.1997, p. 12.

<sup>2</sup> OJ C 295, 7.10.1996, p. 11.

<sup>3</sup> Opinion of the European Parliament of 16 July 1997 (OJ C 286, 22.9.1997, p. 87), Council Common Position of 26 February 1998 (OJ C 110, 8.4.1998, p. 17) and Decision of the European Parliament of 12 May 1998 (OJ C 167, 1.6.1998). Council Decision of 16 June 1998.

**TRAITES INTERNATIONAUX****Union Européenne**

**Directive 98/44/EC du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques**

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission<sup>1</sup>,

vu l'avis du Comité économique et social<sup>2</sup>,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité<sup>3</sup>,

(1) considérant que la biotechnologie et le génie génétique jouent un rôle croissant dans un nombre considérable d'activités industrielles ; que la protection des inventions biotechnologiques revêtira certainement une importance essentielle pour le développement industriel de la Communauté ;

(2) considérant que, notamment, dans le domaine du génie génétique, la recherche et le développement exigent une somme considérable d'investissements à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser ;

(3) considérant qu'une protection efficace et harmonisée dans l'ensemble des Etats membres est essentielle en vue de préserver et d'encourager les investissements dans le domaine de la biotechnologie ;

<sup>1</sup> JO C 296 du 8.10.1996, p. 4. JO C 311 du 11.10.1997, p. 12.

<sup>2</sup> JO C 295 du 7.10.1996, p. 11.

<sup>3</sup> Avis du Parlement européen du 16 juillet 1997 (JO C 286 du 22.9.1997, p. 87), position commune du Conseil du 26 février 1998 (JO C 110 du 8.4.1998, p. 17) et décision du Parlement européen du 12 mai 1998 (JO C 167 du 1.6.1998). Décision du Conseil du 16 juin 1998.

(4) Nach der Ablehnung des vom Vermittlungsausschuß gebilligten gemeinsamen Entwurfs einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen<sup>4</sup> durch das Europäische Parlament haben das Europäische Parlament und der Rat festgestellt, daß die Lage auf dem Gebiet des Rechtsschutzes biotechnologischer Erfindungen der Klärung bedarf.

(5) In den Rechtsvorschriften und Praktiken der verschiedenen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Schutzes biotechnologischer Erfindungen bestehen Unterschiede, die zu Handelsschranken führen und so das Funktionieren des Binnenmarkts behindern können.

(6) Diese Unterschiede könnten sich dadurch noch vergrößern, daß die Mitgliedstaaten neue und unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken einführen oder daß die Rechtsprechung der einzelnen Mitgliedstaaten sich unterschiedlich entwickelt.

(7) Eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtsvorschriften zum Schutz biotechnologischer Erfindungen in der Gemeinschaft könnte zusätzliche ungünstige Auswirkungen auf den Handel haben und damit zu Nachteilen bei der industriellen Entwicklung der betreffenden Erfindungen sowie zur Beeinträchtigung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts führen.

(8) Der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen erfordert nicht die Einführung eines besonderen Rechts, das an die Stelle des nationalen Patentrechts tritt. Das nationale Patentrecht ist auch weiterhin die wesentliche Grundlage für den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen; es muß jedoch in bestimmten Punkten angepaßt oder ergänzt werden, um der Entwicklung der Technologie, die biologisches Material benutzt, aber gleichwohl die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt, angemessen Rechnung zu tragen.

(9) In bestimmten Fällen, wie beim Ausschluß von Pflanzensorten, Tierassen und von im wesentlichen biologischen Verfahren für die Züchtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit, haben bestimmte Formulierungen in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich auf internationale Übereinkommen

(4) Whereas following the European Parliament's rejection of the joint text, approved by the Conciliation Committee, for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions<sup>4</sup>, the European Parliament and the Council have determined that the legal protection of biotechnological inventions requires clarification;

(5) Whereas differences exist in the legal protection of biotechnological inventions offered by the laws and practices of the different Member States; whereas such differences could create barriers to trade and hence impede the proper functioning of the internal market;

(6) Whereas such differences could well become greater as Member States adopt new and different legislation and administrative practices, or whereas national case-law interpreting such legislation develops differently;

(7) Whereas uncoordinated development of national laws on the legal protection of biotechnological inventions in the Community could lead to further disincentives to trade, to the detriment of the industrial development of such inventions and of the smooth operation of the internal market;

(8) Whereas legal protection of biotechnological inventions does not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent law; whereas the rules of national patent law remain the essential basis for the legal protection of biotechnological inventions given that they must be adapted or added to in certain specific respects in order to take adequate account of technological developments involving biological material which also fulfil the requirements for patentability;

(9) Whereas in certain cases, such as the exclusion from patentability of plant and animal varieties and of essentially biological processes for the production of plants and animals, certain concepts in national laws based upon international patent and plant variety conventions have created uncertainty regarding the

(4) considérant que, à la suite du rejet par le Parlement européen du projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques,<sup>4</sup> le Parlement européen et le Conseil ont constaté que la protection juridique des inventions biotechnologiques avait besoin d'être clarifiée ;

(5) considérant qu'il existe des divergences, dans le domaine de la protection des inventions biotechnologiques, entre les législations et pratiques des différents Etats membres ; que de telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi obstacle au fonctionnement du marché intérieur ;

(6) considérant que ces divergences risquent de s'accroître au fur et à mesure que les Etats membres adopteront de nouvelles lois et pratiques administratives différentes ou que les interprétations jurisprudentielles nationales se développeront diversement ;

(7) considérant qu'une évolution hétérogène des législations nationales relatives à la protection juridique des inventions biotechnologiques dans la Communauté risque de décourager encore plus les échanges commerciaux, au détriment du développement industriel de ces inventions et du bon fonctionnement du marché intérieur ;

(8) considérant que la protection juridique des inventions biotechnologiques ne nécessite pas la création d'un droit particulier se substituant au droit national des brevets ; que le droit national des brevets reste la référence essentielle pour la protection juridique des inventions biotechnologiques, étant entendu qu'il doit être adapté ou complété sur certains points spécifiques pour tenir compte de façon adéquate de l'évolution de la technologie faisant usage de matière biologique, mais répondant néanmoins aux conditions de brevetabilité ;

(9) considérant que, dans certains cas, comme celui de l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales ainsi que des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, certaines notions des législations nationales, fondées sur les conventions internationales rela-

<sup>4</sup> ABl. C 68 vom 20.3.1995, S. 26.

<sup>4</sup> OJ C 68, 20.3.1995, p. 26.

<sup>4</sup> JO C 68 du 20.3.1995, p. 26.

zum Patent- und Sortenschutz stützen, in bezug auf den Schutz biotechnologischer und bestimmter mikrobiologischer Erfindungen für Unsicherheit gesorgt. Hier ist eine Harmonisierung notwendig, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

(10) Das Entwicklungspotential der Biotechnologie für die Umwelt und insbesondere ihr Nutzen für die Entwicklung weniger verunreinigender und den Boden weniger beanspruchender Ackerbaumethoden sind zu berücksichtigen. Die Erforschung solcher Verfahren und deren Anwendung sollte mittels des Patentsystems gefördert werden.

(11) Die Entwicklung der Biotechnologie ist für die Entwicklungsländer sowohl im Gesundheitswesen und bei der Bekämpfung großer Epidemien und Endemien als auch bei der Bekämpfung des Hungers in der Welt von Bedeutung. Die Forschung in diesen Bereichen sollte ebenfalls mittels des Patentsystems gefördert werden. Außerdem sollten internationale Mechanismen zur Verbreitung der entsprechenden Technologien in der Dritten Welt zum Nutzen der betroffenen Bevölkerung in Gang gesetzt werden.

(12) Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)<sup>5</sup>, das die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten unterzeichnet haben, ist inzwischen in Kraft getreten; es sieht vor, daß der Patentschutz für Produkte und Verfahren in allen Bereichen der Technologie zu gewährleisten ist.

(13) Der Rechtsrahmen der Gemeinschaft zum Schutz biotechnologischer Erfindungen kann sich auf die Festlegung bestimmter Grundsätze für die Patentierbarkeit biologischer Materials an sich beschränken; diese Grundsätze bezwecken im wesentlichen, den Unterschied zwischen Erfindungen und Entdeckungen hinsichtlich der Patentierbarkeit bestimmter Bestandteile menschlichen Ursprungs herauszuarbeiten. Der Rechtsrahmen kann sich ferner beschränken auf den Umfang des Patentschutzes biotechnologischer Erfindungen, auf die Möglichkeit, zusätzlich zur schriftlichen Beschreibung einen Hinterlegungsmecha-

anismus zur Bekämpfung von Krankheiten zu fördern; whereas harmonisation is necessary to clarify the said uncertainty;

(10) Whereas regard should be had to the potential of the development of biotechnology for the environment and in particular the utility of this technology for the development of methods of cultivation which are less polluting and more economical in their use of ground; whereas the patent system should be used to encourage research into, and the application of, such processes;

(11) Whereas the development of biotechnology is important to developing countries, both in the field of health and combating major epidemics and endemic diseases and in that of combating hunger in the world; whereas the patent system should likewise be used to encourage research in these fields; whereas international procedures for the dissemination of such technology in the Third World and to the benefit of the population groups concerned should be promoted;

(12) Whereas the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)<sup>5</sup> signed by the European Community and the Member States, has entered into force and provides that patent protection must be guaranteed for products and processes in all areas of technology;

(13) Whereas the Community's legal framework for the protection of biotechnological inventions can be limited to laying down certain principles as they apply to the patentability of biological material as such, such principles being intended in particular to determine the difference between inventions and discoveries with regard to the patentability of certain elements of human origin, to the scope of protection conferred by a patent on a biotechnological invention, to the right to use a deposit mechanism in addition to written descriptions and lastly to the option of obtaining non-exclusive compulsory licences in respect of interde-

velopments aux brevets et aux variétés végétales, ont suscité des incertitudes concernant la protection des inventions biotechnologiques et de certaines inventions microbiologiques ; que, dans ce domaine, l'harmonisation est nécessaire pour dissiper ces incertitudes ;

(10) considérant qu'il convient de prendre en compte le potentiel de développement des biotechnologies pour l'environnement et en particulier l'utilité de ces technologies pour le développement de méthodes culturales moins polluantes et plus économes des sols ; qu'il convient d'encourager, par le système des brevets, la recherche et la mise en oeuvre de tels procédés ;

(11) considérant que le développement des biotechnologies est important pour les pays en voie de développement, tant dans le domaine de la santé et de la lutte contre les grandes épidémies et endémies que dans le domaine de la lutte contre la faim dans le monde ; qu'il convient d'encourager de même, par le système des brevets, la recherche dans ces domaines ; qu'il convient par ailleurs de promouvoir des mécanismes internationaux assurant la diffusion de ces technologies dans le tiers monde et au profit des populations concernées ;

(12) considérant que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)<sup>5</sup>, signé par la Communauté européenne et ses Etats membres est entré en vigueur ; que cet accord prévoit que la protection conférée par un brevet doit être assurée pour les produits et les procédés dans tous les domaines de la technologie ;

(13) considérant que le cadre juridique communautaire pour la protection des inventions biotechnologiques peut se limiter à la définition de certains principes applicables à la brevetabilité de la matière biologique en tant que telle, principes ayant notamment pour but de déterminer la différence entre inventions et découvertes à propos de la brevetabilité de certains éléments d'origine humaine, à l'étendue de la protection conférée par un brevet sur une invention biotechnologique, à la possibilité de recourir à un système de dépôt complétant la description écrite et, enfin, à la possibilité d'obtenir des licences obligatoires non

<sup>5</sup> ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 213.

<sup>5</sup> OJ L 336, 23.12.1994, p. 213.

<sup>5</sup> JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.

nismus vorzusehen, sowie auf die Möglichkeit der Erteilung einer nicht ausschließlichen Zwangslizenz bei Abhängigkeit zwischen Pflanzensorten und Erfindungen (und umgekehrt).

(14) Ein Patent berechtigt seinen Inhaber nicht, die Erfindung anzuwenden, sondern verleiht ihm lediglich das Recht, Dritten deren Verwertung zu industriellen und gewerblichen Zwecken zu untersagen. Infolgedessen kann das Patentrecht die nationalen, europäischen oder internationalen Rechtsvorschriften zur Festlegung von Beschränkungen oder Verboten oder zur Kontrolle der Forschung und der Anwendung oder Vermarktung ihrer Ergebnisse weder ersetzen noch überflüssig machen, insbesondere was die Erfordernisse der Volksgesundheit, der Sicherheit, des Umweltschutzes, des Tierschutzes, der Erhaltung der genetischen Vielfalt und die Beachtung bestimmter ethischer Normen betrifft.

(15) Es gibt im einzelstaatlichen oder europäischen Patentrecht (Münchener Übereinkommen) keine Verbote oder Ausnahmen, die eine Patentierbarkeit von lebendem Material grundsätzlich ausschließen.

(16) Das Patentrecht muß unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten. Es ist wichtig, den Grundsatz zu bekräftigen, wonach der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile oder seiner Produkte, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. Diese Prinzipien stehen im Einklang mit den im Patentrecht vorgesehenen Patentierbarkeitskriterien, wonach eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein kann.

(17) Mit Arzneimitteln, die aus isolierten Bestandteilen des menschlichen Körpers gewonnen und/oder auf andere Weise hergestellt werden, konnten bereits entscheidende Fortschritte bei der Behandlung von Krankheiten erzielt werden. Diese Arzneimittel sind das Ergebnis technischer Verfahren zur Herstellung von Bestandteilen mit einem ähnlichen Aufbau wie die im menschlichen Körper vorhandenen natürlichen Bestandteile; es empfiehlt sich deshalb, mit Hilfe des Patentsystems die Forschung mit dem Ziel der Gewinnung und Isolierung solcher für die Arzneimittelherstellung wertvoller Bestandteile zu fördern.

pendence between plant varieties and inventions, and conversely;

(14) Whereas a patent for invention does not authorise the holder to implement that invention, but merely entitles him to prohibit third parties from exploiting it for industrial and commercial purposes; whereas, consequently, substantive patent law cannot serve to replace or render superfluous national, European or international law which may impose restrictions or prohibitions or which concerns the monitoring of research and of the use or commercialisation of its results, notably from the point of view of the requirements of public health, safety, environmental protection, animal welfare, the preservation of genetic diversity and compliance with certain ethical standards;

(15) Whereas no prohibition or exclusion exists in national or European patent law (Munich Convention) which precludes a priori the patentability of biological matter;

(16) Whereas patent law must be applied so as to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person; whereas it is important to assert the principle that the human body, at any stage in its formation or development, including germ cells, and the simple discovery of one of its elements or one of its products, including the sequence or partial sequence of a human gene, cannot be patented; whereas these principles are in line with the criteria of patentability proper to patent law, whereby a mere discovery cannot be patented;

(17) Whereas significant progress in the treatment of diseases has already been made thanks to the existence of medicinal products derived from elements isolated from the human body and/or otherwise produced, such medicinal products resulting from technical processes aimed at obtaining elements similar in structure to those existing naturally in the human body and whereas, consequently, research aimed at obtaining and isolating such elements valuable to medicinal production should be encouraged by means of the patent system;

exclusives pour dépendance entre des variétés végétales et des inventions, et inversement ;

(14) considérant qu'un brevet d'invention n'autorise pas son titulaire à mettre l'invention en oeuvre, mais se borne à lui conférer le droit d'interdire aux tiers de l'exploiter à des fins industrielles et commerciales ; que, dès lors, le droit des brevets n'est pas susceptible de remplacer ni de rendre superflues les législations nationales, européennes ou internationales, fixant d'éventuelles limitations ou interdictions, ou organisant un contrôle de la recherche et de l'utilisation ou de la commercialisation de ses résultats, notamment par rapport aux exigences de santé publique, de sécurité, de protection de l'environnement, de protection des animaux, de préservation de la diversité génétique et par rapport au respect de certaines normes éthiques ;

(15) considérant que ni le droit national ni le droit européen des brevets (Convention de Munich) ne comportent, en principe, d'interdiction ou d'exclusion frappant la brevetabilité de la matière biologique ;

(16) considérant que le droit des brevets doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme ; qu'il importe de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments ou d'un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène humain, ne sont pas brevetables ; que ces principes sont conformes aux critères de brevetabilité prévus par le droit des brevets, critères selon lesquels une simple découverte ne peut faire l'objet d'un brevet ;

(17) considérant que des progrès décisifs dans le traitement des maladies ont d'ores et déjà pu être réalisés grâce à l'existence de médicaments dérivés d'éléments isolés du corps humain et/ou autrement produits, médicaments résultant de procédés techniques visant à obtenir des éléments d'une structure semblable à celle d'éléments naturels existant dans le corps humain ; que, dès lors, il convient d'encourager, par le système des brevets, la recherche tendant à obtenir et à isoler de tels éléments précieux pour la production de médicaments ;

(18) Soweit sich das Patentsystem als unzureichend erweist, um die Forschung und die Herstellung von biotechnologischen Arzneimitteln, die zur Bekämpfung seltener Krankheiten ("Orphan"-Krankheiten) benötigt werden, zu fördern, sind die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen angemessenen Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten.

(19) Die Stellungnahme Nr. 8 der Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission für Ethik in der Biotechnologie ist berücksichtigt worden.

(20) Infolgedessen ist darauf hinzuweisen, daß eine Erfindung, die einen isolierten Bestandteil des menschlichen Körpers oder einen auf eine andere Weise durch ein technisches Verfahren erzeugten Bestandteil betrifft und gewerblich anwendbar ist, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist, wobei sich die Rechte aus dem Patent nicht auf den menschlichen Körper und dessen Bestandteile in seiner natürlichen Umgebung erstrecken können.

(21) Ein solcher isolierter oder auf andere Weise erzeugter Bestandteil des menschlichen Körpers ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, da er – zum Beispiel – das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann.

(22) Die Diskussion über die Patentierbarkeit von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen wird kontrovers geführt. Die Erteilung eines Patents für Erfindungen, die solche Sequenzen oder Teilsequenzen zum Gegenstand haben, unterliegt nach dieser Richtlinie denselben Patentierbarkeitskriterien der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit wie alle anderen Bereiche der Technologie. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz muß in der eingereichten Patentanmeldung konkret beschrieben sein.

(23) Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar.

(18) Whereas, since the patent system provides insufficient incentive for encouraging research into and production of biotechnological medicines which are needed to combat rare or 'orphan' diseases, the Community and the Member States have a duty to respond adequately to this problem;

(19) Whereas account has been taken of Opinion No. 8 of the Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology to the European Commission;

(20) Whereas, therefore, it should be made clear that an invention based on an element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, which is susceptible of industrial application, is not excluded from patentability, even where the structure of that element is identical to that of a natural element, given that the rights conferred by the patent do not extend to the human body and its elements in their natural environment;

(21) Whereas such an element isolated from the human body or otherwise produced is not excluded from patentability since it is, for example, the result of technical processes used to identify, purify and classify it and to reproduce it outside the human body, techniques which human beings alone are capable of putting into practice and which nature is incapable of accomplishing by itself;

(22) Whereas the discussion on the patentability of sequences or partial sequences of genes is controversial; whereas, according to this Directive, the granting of a patent for inventions which concern such sequences or partial sequences should be subject to the same criteria of patentability as in all other areas of technology: novelty, inventive step and industrial application; whereas the industrial application of a sequence or partial sequence must be disclosed in the patent application as filed;

(23) Whereas a mere DNA sequence without indication of a function does not contain any technical information and is therefore not a patentable invention;

(18) considérant que, dans la mesure où le système des brevets s'avère insuffisant pour inciter à la recherche et à la production de médicaments issus de biotechnologies et nécessaires pour lutter contre les maladies rares ou dites "orphelines", la Communauté et les Etats membres ont l'obligation d'apporter une réponse adéquate à ce problème ;

(19) considérant que l'avis n° 8 du groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie de la Commission européenne a été pris en compte ;

(20) considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire d'indiquer qu'une invention qui porte sur un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, et qui est susceptible d'application industrielle, n'est pas exclue de la brevetabilité, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel, étant entendu que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas au corps humain et à ses éléments dans leur environnement naturel ;

(21) considérant qu'un tel élément isolé du corps humain ou autrement produit n'est pas exclu de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en oeuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même ;

(22) considérant que le débat sur la brevetabilité de séquences ou de séquences partielles de gènes donne lieu à des controverses ; que, aux termes de la présente directive, l'octroi d'un brevet à des inventions portant sur de telles séquences ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques, nouveauté, activité inventive et application industrielle ; que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être exposée de façon concrète dans la demande de brevet telle que déposée ;

(23) considérant qu'une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique; qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable ;

(24) Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit setzt voraus, daß im Fall der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Funktion es hat.

(24) Whereas, in order to comply with the industrial application criterion it is necessary in cases where a sequence or partial sequence of a gene is used to produce a protein or part of a protein, to specify which protein or part of a protein is produced or what function it performs;

(24) considérant que, pour que le critère d'application industrielle soit respecté, il est nécessaire, dans le cas où une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour la production d'une protéine ou d'une protéine partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle fonction elle assure ;

(25) Zur Auslegung der durch ein Patent erteilten Rechte wird in dem Fall, daß sich Sequenzen lediglich in für die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten überlagern, patentrechtlich jede Sequenz als selbständige Sequenz angesehen.

(25) Whereas, for the purposes of interpreting rights conferred by a patent, when sequences overlap only in parts which are not essential to the invention, each sequence will be considered as an independent sequence in patent law terms;

(25) considérant, pour l'interprétation des droits conférés par un brevet, que lorsque des séquences se chevauchent seulement dans les parties qui ne sont pas essentielles à l'invention, le droit des brevets considère chacune d'entre elles comme une séquence autonome ;

(26) Hat eine Erfindung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so muß bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Entnahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkennnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen.

(26) Whereas if an invention is based on biological material of human origin or if it uses such material, where a patent application is filed, the person from whose body the material is taken must have had an opportunity of expressing free and informed consent thereto, in accordance with national law;

(26) considérant que, si une invention porte sur une matière biologique d'origine humaine ou utilise une telle matière, dans le cadre du dépôt d'une demande de brevet, la personne sur laquelle le prélèvement est effectué doit avoir eu l'occasion d'exprimer son consentement éclairé et libre à celui-ci, conformément au droit national ;

(27) Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenenfalls Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente bleiben hiervon unberührt.

(27) Whereas if an invention is based on biological material of plant or animal origin or if it uses such material, the patent application should, where appropriate, include information on the geographical origin of such material, if known; whereas this is without prejudice to the processing of patent applications or the validity of rights arising from granted patents;

(27) considérant que, si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu ; que ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés ;

(28) Diese Richtlinie berührt in keiner Weise die Grundlagen des geltenden Patentrechts, wonach ein Patent für jede neue Anwendung eines bereits patentierten Erzeugnisses erteilt werden kann.

(28) Whereas this Directive does not in any way affect the basis of current patent law, according to which a patent may be granted for any new application of a patented product;

(28) considérant que la présente directive n'affecte en rien les fondements du droit des brevets en vigueur selon lequel un brevet peut être accordé pour toute nouvelle application d'un produit déjà breveté ;

(29) Diese Richtlinie berührt nicht den Ausschluß von Pflanzensorten und Tierrassen von der Patentierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

(29) Whereas this Directive is without prejudice to the exclusion of plant and animal varieties from patentability; whereas on the other hand inventions which concern plants or animals are patentable provided that the application of the invention is not technically confined to a single plant or animal variety;

(29) considérant que la présente directive ne concerne pas l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales et des races animales ; que, en revanche, les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale ;

(30) Der Begriff der Pflanzensorte wird durch das Sortenschutzrecht definiert. Danach wird eine Sorte durch ihr gesamtes Genom geprägt und besitzt deshalb Individualität. Sie ist von anderen Sorten deutlich unterscheidbar.

(30) Whereas the concept 'plant variety' is defined by the legislation protecting new varieties, pursuant to which a variety is defined by its whole genome and therefore possesses individuality and is clearly distinguishable from other varieties;

(30) considérant que la notion de variété végétale est définie par la législation relative à la protection des obtentions végétales ; que, selon ce droit, une obtention est caractérisée par l'intégralité de son génome et qu'elle est par conséquent individualisée et se différencie nettement d'autres obtentions ;

(31) Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, auch wenn sie Pflanzensorten umfaßt.

(32) Besteht eine Erfindung lediglich darin, daß eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verändert wird, und wird dabei eine neue Pflanzensorte gewonnen, so bleibt diese Erfindung selbst dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die genetische Veränderung nicht das Ergebnis eines im wesentlichen biologischen, sondern eines biotechnologischen Verfahrens ist.

(33) Für die Zwecke dieser Richtlinie ist festzulegen, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren im wesentlichen biologisch ist.

(34) Die Begriffe "Erfindung" und "Entdeckung", wie sie durch das einzelstaatliche, europäische oder internationale Patentrecht definiert sind, bleiben von dieser Richtlinie unberührt.

(35) Diese Richtlinie berührt nicht die Vorschriften des nationalen Patentrechts, wonach Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

(36) Das TRIPS-Übereinkommen räumt den Mitgliedern der Welthandelsorganisation die Möglichkeit ein, Erfindungen von der Patentierbarkeit auszuschließen, wenn die Verhinderung ihrer gewerblichen Verwertung in ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten einschließlich des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung einer ernststen Schädigung der Umwelt notwendig ist, vorausgesetzt, daß ein solcher Ausschluß nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung durch innerstaatliches Recht verboten ist.

(37) Der Grundsatz, wonach Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, von der Patentierbarkeit auszuschließen sind, ist auch in dieser Richtlinie hervorzuheben.

(31) Whereas a plant grouping which is characterised by a particular gene (and not its whole genome) is not covered by the protection of new varieties and is therefore not excluded from patentability even if it comprises new varieties of plants;

(32) Whereas, however, if an invention consists only in genetically modifying a particular plant variety, and if a new plant variety is bred, it will still be excluded from patentability even if the genetic modification is the result not of an essentially biological process but of a biotechnological process;

(33) Whereas it is necessary to define for the purposes of this Directive when a process for the breeding of plants and animals is essentially biological;

(34) Whereas this Directive shall be without prejudice to concepts of invention and discovery, as developed by national, European or international patent law;

(35) Whereas this Directive shall be without prejudice to the provisions of national patent law whereby processes for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body are excluded from patentability;

(36) Whereas the TRIPs Agreement provides for the possibility that members of the World Trade Organisation may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law;

(37) Whereas the principle whereby inventions must be excluded from patentability where their commercial exploitation offends against ordre public or morality must also be stressed in this Directive;

(31) considérant qu'un ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé (et non par l'intégralité de son génome) n'est pas soumis à la protection des obtentions ; que, de ce fait, il n'est pas exclu de la brevetabilité, même lorsqu'il englobe des obtentions végétales ;

(32) considérant que, si l'invention se borne à modifier génétiquement une variété végétale déterminée et si une nouvelle variété végétale est obtenue, elle reste exclue de la brevetabilité, même lorsque cette modification génétique n'est pas le résultat d'un procédé essentiellement biologique mais d'un procédé biotechnologique ;

(33) considérant qu'il est nécessaire de définir aux fins de la présente directive quand un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique ;

(34) considérant que la présente directive n'affecte pas les notions d'invention et de découverte telles que déterminées par le droit des brevets, que celui-ci soit national, européen ou international ;

(35) considérant que la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales en matière de brevets selon lesquelles les procédés de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic pratiquées sur l'organisme humain ou animal sont exclus de la brevetabilité ;

(36) considérant que l'accord ADPIC prévoit, pour les membres de l'Organisation mondiale du commerce, la possibilité d'exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation ;

(37) considérant que la présente directive se doit d'insister sur le principe selon lequel des inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs doivent être exclues de la brevetabilité ;

(38) Ferner ist es wichtig, in die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie eine informatorische Aufzählung der von der Patentierbarkeit ausgenommenen Erfindungen aufzunehmen, um so den nationalen Gerichten und Patentämtern allgemeine Leitlinien für die Auslegung der Bezugnahme auf die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten zu geben. Diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht erschöpfend. Verfahren, deren Anwendung gegen die Menschenwürde verstößt, wie etwa Verfahren zur Herstellung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier entstehen, sind natürlich ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen.

(39) Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten entsprechen insbesondere den in den Mitgliedstaaten anerkannten ethischen oder moralischen Grundsätzen, deren Beachtung ganz besonders auf dem Gebiet der Biotechnologie wegen der potentiellen Tragweite der Erfindungen in diesem Bereich und deren inhärenter Beziehung zur lebenden Materie geboten ist. Diese ethischen oder moralischen Grundsätze ergänzen die übliche patentrechtliche Prüfung, unabhängig vom technischen Gebiet der Erfindung.

(40) Innerhalb der Gemeinschaft besteht Übereinstimmung darüber, daß die Keimbahnintervention am menschlichen Lebewesen und das Klonen von menschlichen Lebewesen gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen. Daher ist es wichtig, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens und Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen unmißverständlich von der Patentierbarkeit auszuschließen.

(41) Als Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen ist jedes Verfahren, einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen zu schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbene menschliches Lebewesen besitzt.

(42) Ferner ist auch die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit auszuschließen. Dies gilt jedoch auf keinen Fall für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden.

(38) Whereas the operative part of this Directive should also include an illustrative list of inventions excluded from patentability so as to provide national courts and patent offices with a general guide to interpreting the reference to ordre public and morality; whereas this list obviously cannot presume to be exhaustive; whereas processes, the use of which offend against human dignity, such as processes to produce chimeras from germ cells or totipotent cells of humans and animals, are obviously also excluded from patentability;

(39) Whereas ordre public and morality correspond in particular to ethical or moral principles recognised in a Member State, respect for which is particularly important in the field of biotechnology in view of the potential scope of inventions in this field and their inherent relationship to living matter; whereas such ethical or moral principles supplement the standard legal examinations under patent law regardless of the technical field of the invention;

(40) Whereas there is a consensus within the Community that interventions in the human germ line and the cloning of human beings offends against ordre public and morality; whereas it is therefore important to exclude unequivocally from patentability processes for modifying the germ line genetic identity of human beings and processes for cloning human beings;

(41) Whereas a process for cloning human beings may be defined as any process, including techniques of embryo splitting, designed to create a human being with the same nuclear genetic information as another living or deceased human being;

(42) Whereas, moreover, uses of human embryos for industrial or commercial purposes must also be excluded from patentability; whereas in any case such exclusion does not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it;

(38) considérant qu'il importe aussi de mentionner dans le dispositif de la présente directive une liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l'interprétation de la référence à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; que cette liste ne saurait bien entendu prétendre à l'exhaustivité; que les procédés dont l'application porte atteinte à la dignité humaine, comme par exemple les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, doivent, bien évidemment, être exclus eux aussi de la brevetabilité;

(39) considérant que l'ordre public et les bonnes moeurs correspondent notamment à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un Etat membre, dont le respect s'impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante; que ces principes éthiques ou moraux complètent les examens juridiques normaux de la législation sur les brevets, quel que soit le domaine technique de l'invention;

(40) considérant qu'un consensus existe au sein de la Communauté quant au fait que l'intervention génique germinale sur l'Homme et le clonage de l'être humain sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs; qu'il importe par conséquent d'exclure sans équivoque de la brevetabilité les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les procédés de clonage des êtres humains;

(41) considérant que les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;

(42) considérant, en outre, que les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales doivent également être exclues de la brevetabilité; que, en tout état de cause, une telle exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles;



(43) Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union achtet die Union die Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

(44) Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Kommission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Befassung dieser Gruppe auch im Bereich des Patentrechts nur die Bewertung der Biotechnologie anhand grundlegender ethischer Prinzipien zum Gegenstand haben kann.

(45) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, für die Tiere Leiden ohne wesentlichen medizinischen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder der Therapie für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie mit Hilfe dieser Verfahren erzeugte Tiere sind von der Patentierbarkeit auszunehmen.

(46) Die Funktion eines Patents besteht darin, den Erfinder mit einem ausschließlichen, aber zeitlich begrenzten Nutzungsrecht für seine innovative Leistung zu belohnen und damit einen Anreiz für erfinderische Tätigkeit zu schaffen; der Patentinhaber muß demnach berechtigt sein, die Verwendung patentierter selbstreplizierender Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die den Umständen gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierender Materials verboten werden könnte, d. h. die Herstellung des patentierten Erzeugnisses selbst.

(47) Es ist notwendig, eine erste Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers vorzusehen, wenn Vermehrungsmaterial, in das die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an einen Landwirt verkauft wird. Mit dieser Ausnahmeregelung soll dem Landwirt gestattet werden, sein Erntegut für spätere generative oder vegetative Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden. Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Ausnah-

(43) Whereas pursuant to Article F(2) of the Treaty on European Union, the Union is to respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law;

(44) Whereas the Commission's European Group on Ethics in Science and New Technologies evaluates all ethical aspects of biotechnology; whereas it should be pointed out in this connection that that Group may be consulted only where biotechnology is to be evaluated at the level of basic ethical principles, including where it is consulted on patent law;

(45) Whereas processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit in terms of research, prevention, diagnosis or therapy to man or animal, and also animals resulting from such processes, must be excluded from patentability;

(46) Whereas, in view of the fact that the function of a patent is to reward the inventor for his creative efforts by granting an exclusive but time-bound right, and thereby encourage inventive activities, the holder of the patent should be entitled to prohibit the use of patented self-reproducing material in situations analogous to those where it would be permitted to prohibit the use of patented, non-self-reproducing products, that is to say the production of the patented product itself;

(47) Whereas it is necessary to provide for a first derogation from the rights of the holder of the patent when the propagating material incorporating the protected invention is sold to a farmer for farming purposes by the holder of the patent or with his consent; whereas that initial derogation must authorise the farmer to use the product of his harvest for further multiplication or propagation on his own farm; whereas the extent and the conditions of that derogation must be limited in accordance with the extent and conditions set out in

(43) considérant que l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ;

(44) considérant que le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la Commission évalue tous les aspects éthiques liés à la biotechnologie ; que, à cet égard, il convient de remarquer que la consultation de ce groupe, y compris en ce qui concerne le droit des brevets, ne peut se situer qu'au niveau de l'évaluation de la biotechnologie au regard des principes éthiques fondamentaux ;

(45) considérant que les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique, pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés, doivent être exclus de la brevetabilité ;

(46) considérant que, le brevet ayant pour fonction de récompenser l'inventeur par l'octroi d'un droit exclusif, mais limité dans le temps, au titre de sa créativité, et d'encourager ainsi l'activité inventive, le titulaire du brevet doit avoir le droit d'interdire l'utilisation d'une matière autoreproductible brevetée dans des circonstances analogues à celles où l'utilisation de produits brevetés non autoreproductibles pourrait être interdite, c'est-à-dire la production du produit breveté lui-même ;

(47) considérant qu'il est nécessaire de prévoir une première dérogation aux droits du titulaire du brevet lorsque du matériel de reproduction incorporant l'invention protégée est vendu à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole par le titulaire du brevet ou avec son consentement; que cette première dérogation doit autoriser l'agriculteur à utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication ultérieure sur sa propre exploitation et que l'étendue et les modalités de cette dérogation doivent être limitées à l'étendue

meregelung sind auf das Ausmaß und die Bedingungen zu beschränken, die in der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz<sup>6</sup> vorgesehen sind.

(48) Von dem Landwirt kann nur die Vergütung verlangt werden, die im gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht im Rahmen einer Durchführungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht festgelegt ist.

(49) Der Patentinhaber kann jedoch seine Rechte gegenüber dem Landwirt geltend machen, der die Ausnahme mißbräuchlich nutzt, oder gegenüber dem Züchter, der die Pflanzensorte, in welche die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

(50) Eine zweite Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers ist vorzusehen, um es Landwirten zu ermöglichen, geschütztes Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu benutzen.

(51) Mangels gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen für die Züchtung von Tierrassen müssen der Umfang und die Modalitäten dieser zweiten Ausnahmeregelung durch die nationalen Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt werden.

(52) Für den Bereich der Nutzung der auf gentechnischem Wege erzielten neuen Merkmale von Pflanzensorten muß in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergütung ein garantierter Zugang vorgesehen werden, wenn die Pflanzensorte in bezug auf die betreffende Gattung oder Art einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichem Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung darstellt.

(53) Für den Bereich der gentechnischen Nutzung neuer, aus neuen Pflanzensorten hervorgegangener pflanzlicher Merkmale muß in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergütung ein garantierter Zugang vorgesehen werden, wenn die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichem Interesse darstellt.

Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights<sup>6</sup>;

(48) Whereas only the fee envisaged under Community law relating to plant variety rights as a condition for applying the derogation from Community plant variety rights can be required of the farmer;

(49) Whereas, however, the holder of the patent may defend his rights against a farmer abusing the derogation or against a breeder who has developed a plant variety incorporating the protected invention if the latter fails to adhere to his commitments;

(50) Whereas a second derogation from the rights of the holder of the patent must authorise the farmer to use protected livestock for agricultural purposes;

(51) Whereas the extent and the conditions of that second derogation must be determined by national laws, regulations and practices, since there is no Community legislation on animal variety rights;

(52) Whereas, in the field of exploitation of new plant characteristics resulting from genetic engineering, guaranteed access must, on payment of a fee, be granted in the form of a compulsory licence where, in relation to the genus or species concerned, the plant variety represents significant technical progress of considerable economic interest compared to the invention claimed in the patent;

(53) Whereas, in the field of the use of new plant characteristics resulting from new plant varieties in genetic engineering, guaranteed access must, on payment of a fee, be granted in the form of a compulsory licence where the invention represents significant technical progress of considerable economic interest;

et aux modalités prévues par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales<sup>6</sup> ;

(48) considérant que seule la rémunération envisagée par le droit communautaire des obtentions végétales en tant que modalité d'application de la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales peut être exigée de l'agriculteur ;

(49) considérant, cependant, que le titulaire du brevet peut défendre ses droits contre l'agriculteur abusant de la dérogation ou contre l'obteneur qui a développé la variété végétale incorporant l'invention protégée si celui-ci ne respecte pas ses engagements ;

(50) considérant qu'une deuxième dérogation aux droits du titulaire du brevet doit autoriser l'agriculteur à utiliser le bétail protégé à un usage agricole ;

(51) considérant que l'étendue et les modalités de cette deuxième dérogation doivent être réglées par les lois, les dispositions réglementaires et les pratiques nationales, en l'absence de législation communautaire concernant l'obtention de races animales ;

(52) considérant que, dans le domaine de l'exploitation des nouvelles caractéristiques végétales issues du génie génétique, un accès garanti moyennant rémunération doit être accordé sous forme de licence obligatoire lorsque, par rapport au genre ou à l'espèce concerné, la variété végétale représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ;

(53) considérant que, dans le domaine de l'utilisation en génie génétique de nouvelles caractéristiques végétales issues de nouvelles variétés végétales, un accès garanti moyennant rémunération doit être accordé sous forme de licence obligatoire lorsque l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable ;

<sup>6</sup> ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1. Verordnung geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2506/95 (AbI. L 258 vom 28.10.1995, S. 3).

<sup>6</sup> OJ L 227, 1.9.1994, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No. 2506/95 (OJ L 258, 28.10.1995, p. 3).

<sup>6</sup> JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

(54) Artikel 34 des TRIPS-Übereinkommens enthält eine detaillierte Regelung der Beweislast, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Deshalb ist eine diesbezügliche Bestimmung in dieser Richtlinie nicht erforderlich.

(55) Die Gemeinschaft ist gemäß dem Beschluß 93/626/EWG<sup>7</sup> Vertragspartei des Übereinkommens über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. Im Hinblick darauf tragen die Mitgliedstaaten bei Erlaß der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie insbesondere Artikel 3, Artikel 8 Buchstabe j, Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 des genannten Übereinkommens Rechnung.

(56) Die dritte Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im November 1996 stattfand, stellte im Beschluß III/17 fest, daß weitere Arbeiten notwendig sind, um zu einer gemeinsamen Bewertung des Zusammenhangs zwischen den geistigen Eigentumsrechten und den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums und des Übereinkommens über die biologische Vielfalt zu gelangen, insbesondere in Fragen des Technologietransfers, der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt sowie der gerechten und fairen Teilhabe an den Vorteilen, die sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben, einschließlich des Schutzes von Wissen, Innovationen und Praktiken indigener und lokaler Gemeinschaften, die traditionelle Lebensformen verkörpern, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sind –

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE  
ERLASSEN:

KAPITEL I

### Patentierbarkeit

#### Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten schützen biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht. Sie passen ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls an, um den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tragen.

(54) Whereas Article 34 of the TRIPS Agreement contains detailed provisions on the burden of proof which is binding on all Member States; whereas, therefore, a provision in this Directive is not necessary;

(55) Whereas following Decision 93/626/EEC<sup>7</sup> the Community is party to the Convention on Biological Diversity of 5 June 1992; whereas, in this regard, Member States must give particular weight to Article 3 and Article 8(j), the second sentence of Article 16(2) and Article 16(5) of the Convention when bringing into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive;

(56) Whereas the Third Conference of the Parties to the Biodiversity Convention, which took place in November 1996, noted in Decision III/17 that 'further work is required to help develop a common appreciation of the relationship between intellectual property rights and the relevant provisions of the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, in particular on issues relating to technology transfer and conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of genetic resources, including the protection of knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity',

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

CHAPTER I

### Patentability

#### Article 1

1. Member States shall protect biotechnological inventions under national patent law. They shall, if necessary, adjust their national patent law to take account of the provisions of this Directive.

(54) considérant que l'article 34 de l'accord ADPIC contient une réglementation détaillée de la charge de la preuve qui s'impose à tous les Etats membres ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir dans la présente directive une disposition à ce sujet ;

(55) considérant que la Communauté, à la suite de la décision 93/626/CEE<sup>7</sup>, est partie à la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ; que, à cet égard, les Etats membres, dans le cadre de la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, tiennent compte notamment de l'article 3, de l'article 8, point j), et de l'article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 5, de ladite convention ;

(56) considérant que la troisième conférence des parties signataires de la convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue en novembre 1996, a reconnu, dans la décision III/17, que "des travaux supplémentaires sont nécessaires pour contribuer au développement d'une appréciation commune de la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les dispositions afférentes de l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et de la convention sur la diversité biologique, notamment sur les questions relatives aux transferts de technologies, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et le partage équitable des bénéfices de l'utilisation des ressources génétiques, y compris la protection des connaissances, innovations et pratiques des communautés indigènes et locales incarnant des modes de vie traditionnels importants pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité",

ONT ARRETE LA PRESENTE  
DIRECTIVE:

CHAPITRE I

### Brevetabilité

#### Article premier

1. Les Etats membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Ils adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive.

<sup>7</sup> ABl. L 309 vom 13.12.1993, S. 1.

<sup>7</sup> OJ L 309, 31.12.1993, p. 1.

<sup>7</sup> JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus internationalen Übereinkommen, insbesondere aus dem TRIPS-Übereinkommen und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, werden von dieser Richtlinie nicht berührt.

#### Artikel 2

(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist

a) "biologisches Material" ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;

b) "mikrobiologisches Verfahren" jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

(2) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

(3) Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 definiert.

#### Artikel 3

(1) Im Sinne dieser Richtlinie können Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.

(2) Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

#### Artikel 4

(1) Nicht patentierbar sind

a) Pflanzensorten und Tierrassen,

b) im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

2. This Directive shall be without prejudice to the obligations of the Member States pursuant to international agreements, and in particular the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity.

#### Article 2

1. For the purposes of this Directive,

(a) 'biological material' means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system;

(b) 'microbiological process' means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

2. A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

3. The concept of 'plant variety' is defined by Article 5 of Regulation (EC) No. 2100/94.

#### Article 3

1. For the purposes of this Directive, inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application shall be patentable even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

2. Biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process may be the subject of an invention even if it previously occurred in nature.

#### Article 4

1. The following shall not be patentable:

(a) plant and animal varieties;

(b) essentially biological processes for the production of plants or animals.

2. La présente directive n'affecte pas les obligations découlant, pour les Etats membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord ADPIC et de la convention sur la diversité biologique.

#### Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "matière biologique": une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique ;

b) "procédé microbiologique": tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

3. La notion de variété végétale est définie à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94.

#### Article 3

1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

#### Article 4

1. Ne sont pas brevetables:

a) les variétés végétales et les races animales ;

b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.

(2) Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die Ausführungen der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

(3) Absatz 1 Buchstabe b berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben.

#### Artikel 5

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muß in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden.

#### Artikel 6

(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, dieser Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, daß die Verwertung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist.

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar:

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere

2. Inventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety.

3. Paragraph 1(b) shall be without prejudice to the patentability of inventions which concern a microbiological or other technical process or a product obtained by means of such a process.

#### Article 5

1. The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

2. An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

3. The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

#### Article 6

1. Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation.

2. On the basis of paragraph 1, the following, in particular, shall be considered unpatentable:

(a) processes for cloning human beings;

(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without

2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

#### Article 5

1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

#### Article 6

1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables :

a) les procédés de clonage des êtres humains ;

b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des

ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

#### Artikel 7

Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Kommission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie.

#### KAPITEL II

#### Umfang des Schutzes

#### Artikel 8

(1) Der Schutz eines Patents für biologisches Material, das aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, umfaßt jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.

(2) Der Schutz eines Patents für ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, umfaßt das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewonnen wird.

#### Artikel 9

Der Schutz, der durch ein Patent für ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information besteht oder sie enthält, erstreckt sich vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 1 auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt.

#### Artikel 10

Der in den Artikeln 8 und 9 vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung von biologischem Material gewonnen wird, das im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, wenn die generative oder vegetative Vermehrung notwendig

any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

#### Article 7

The Commission's European Group on Ethics in Science and New Technologies evaluates all ethical aspects of biotechnology.

#### CHAPTER II

#### Scope of protection

#### Article 8

1. The protection conferred by a patent on a biological material possessing specific characteristics as a result of the invention shall extend to any biological material derived from that biological material through propagation or multiplication in an identical or divergent form and possessing those same characteristics.

2. The protection conferred by a patent on a process that enables a biological material to be produced possessing specific characteristics as a result of the invention shall extend to biological material directly obtained through that process and to any other biological material derived from the directly obtained biological material through propagation or multiplication in an identical or divergent form and possessing those same characteristics.

#### Article 9

The protection conferred by a patent on a product containing or consisting of genetic information shall extend to all material, save as provided in Article 5(1), in which the product is incorporated and in which the genetic information is contained and performs its function.

#### Article 10

The protection referred to in Articles 8 and 9 shall not extend to biological material obtained from the propagation or multiplication of biological material placed on the market in the territory of a Member State by the holder of the patent or with his consent, where the multiplication or propagation necessarily results from the application for which the biological material was marketed, pro-

souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

#### Article 7

Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la Commission évalue tous les aspects éthiques liés à la biotechnologie.

#### CHAPITRE II

#### Étendue de la protection

#### Article 8

1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

#### Article 9

La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

#### Article 10

La protection visée aux articles 8 et 9 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été

gerweise das Ergebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde, vorausgesetzt, daß das so gewonnene Material anschließend nicht für andere generative oder vegetative Vermehrung verwendet wird.

#### Artikel 11

(1) Abweichend von den Artikeln 8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt zum landwirtschaftlichen Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut für die generative oder vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei Ausmaß und Modalitäten dieser Ausnahmeregelung denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 entsprechen.

(2) Abweichend von den Artikeln 8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von Zuchtvieh oder von tierischem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt dessen Befugnis, das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Überlassung des Viehs oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht.

(3) Das Ausmaß und die Modalitäten der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmeregelung werden durch die nationalen Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt.

#### KAPITEL III

#### Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit

#### Artikel 12

(1) Kann ein Pflanzenzüchter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, so kann er beantragen, daß ihm gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung eine nicht ausschließliche Zwangslizenz für die patentgeschützte Erfindung erteilt wird, soweit diese Lizenz zur Verwertung der zu schützenden Pflanzensorte erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß der Patentinhaber, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der geschützten Sorte Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat.

vided that the material obtained is not subsequently used for other propagation or multiplication.

#### Article 11

1. By way of derogation from Articles 8 and 9, the sale or other form of commercialisation of plant propagating material to a farmer by the holder of the patent or with his consent for agricultural use implies authorisation for the farmer to use the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own farm, the extent and conditions of this derogation corresponding to those under Article 14 of Regulation (EC) No. 2100/94.

2. By way of derogation from Articles 8 and 9, the sale or any other form of commercialisation of breeding stock or other animal reproductive material to a farmer by the holder of the patent or with his consent implies authorisation for the farmer to use the protected livestock for an agricultural purpose. This includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing his agricultural activity but not sale within the framework or for the purpose of a commercial reproduction activity.

3. The extent and the conditions of the derogation provided for in paragraph 2 shall be determined by national laws, regulations and practices.

#### CHAPTER III

#### Compulsory cross-licensing

#### Article 12

1. Where a breeder cannot acquire or exploit a plant variety right without infringing a prior patent, he may apply for a compulsory licence for non-exclusive use of the invention protected by the patent inasmuch as the licence is necessary for the exploitation of the plant variety to be protected, subject to payment of an appropriate royalty. Member States shall provide that, where such a licence is granted, the holder of the patent will be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected variety.

mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

#### Article 11

1. Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94.

2. Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale.

3. L'étendue et les modalités de la dérogation prévue au paragraphe 2 sont régies par les lois, les dispositions réglementaires et les pratiques nationales.

#### CHAPITRE III

#### Licences obligatoires pour dépendance

#### Article 12

1. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les Etats membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée.

(2) Kann der Inhaber des Patents für eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne ein früher erteiltes Sortenschutzrecht zu verletzen, so kann er beantragen, daß ihm gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung eine nicht ausschließliche Zwangslizenz für die durch dieses Sortenschutzrecht geschützte Pflanzensorte erteilt wird. Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß der Inhaber des Sortenschutzrechts, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der geschützten Erfindung Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat.

(3) Die Antragsteller nach den Absätzen 1 und 2 müssen nachweisen, daß

a) sie sich vergebens an den Inhaber des Patents oder des Sortenschutzrechts gewandt haben, um eine vertragliche Lizenz zu erhalten;

b) die Pflanzensorte oder Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichem Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung oder der geschützten Pflanzensorte darstellt.

(4) Jeder Mitgliedstaat benennt die für die Erteilung der Lizenz zuständige(n) Stelle(n). Kann eine Lizenz für eine Pflanzensorte nur vom Gemeinschaftlichen Sortenamt erteilt werden, findet Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 Anwendung.

#### KAPITEL IV

##### Hinterlegung von, Zugang zu und erneute Hinterlegung von biologischem Material

###### Artikel 13

(1) Betrifft eine Erfindung biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann diese Erfindung danach ausführen kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Materials, so gilt die Beschreibung für die Anwendung des Patentrechts nur dann als ausreichend, wenn

a) das biologische Material spätestens am Tag der Patentanmeldung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt wurde. Anerkannt sind zumindest die internationalen Hinterlegungsstellen, die diesen Status nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vom 28. April 1977 über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen

2. Where the holder of a patent concerning a biotechnological invention cannot exploit it without infringing a prior plant variety right, he may apply for a compulsory licence for non-exclusive use of the plant variety protected by that right, subject to payment of an appropriate royalty. Member States shall provide that, where such a licence is granted, the holder of the variety right will be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected invention.

3. Applicants for the licences referred to in paragraphs 1 and 2 must demonstrate that:

(a) they have applied unsuccessfully to the holder of the patent or of the plant variety right to obtain a contractual licence;

(b) the plant variety or the invention constitutes significant technical progress of considerable economic interest compared with the invention claimed in the patent or the protected plant variety.

4. Each Member State shall designate the authority or authorities responsible for granting the licence. Where a licence for a plant variety can be granted only by the Community Plant Variety Office, Article 29 of Regulation (EC) No. 2100/94 shall apply.

#### CHAPTER IV

##### Deposit, access and re-deposit of a biological material

###### Article 13

1. Where an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in a patent application in such a manner as to enable the invention to be reproduced by a person skilled in the art, the description shall be considered inadequate for the purposes of patent law unless:

(a) the biological material has been deposited no later than the date on which the patent application was filed with a recognised depositary institution. At least the international depositary authorities which acquired this status by virtue of Article 7 of the Budapest Treaty of 28 April 1977 on the international recognition of the deposit of micro-organisms for the

2. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Les Etats membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée.

3. Les demandeurs des licences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent établir :

a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle ;

b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée.

4. Chaque Etat membre désigne la ou les autorités compétentes pour octroyer la licence. Lorsqu'une licence sur une variété végétale ne peut être octroyée que par l'Office communautaire des variétés végétales, l'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 s'applique.

#### CHAPITRE IV

##### Dépôt d'une matière biologique, accès à une telle matière et nouveau dépôt

###### Article 13

1. Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention, ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description n'est réputée suffisante pour l'application du droit des brevets que si :

a) la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue. Sont reconnues au moins les institutions de dépôt internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 7 du traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux



für die Zwecke von Patentverfahren (im folgenden "Budapester Vertrag" genannt) erworben haben;	purposes of patent procedure, hereinafter referred to as the 'Budapest Treaty', shall be recognised;	fins de la procédure en matière de brevets, ci-après dénommé "traité de Budapest" ;
b) die Anmeldung die einschlägigen Informationen enthält, die dem Anmelder bezüglich der Merkmale des hinterlegten biologischen Materials bekannt sind;	(b) the application as filed contains such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material deposited;	b) la demande déposée contient les informations pertinentes dont dispose le déposant sur les caractéristiques de la matière biologique déposée ;
c) in der Patentanmeldung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung angegeben sind.	(c) the patent application states the name of the depository institution and the accession number.	c) la demande de brevet mentionne l'institution de dépôt et le numéro de dépôt.
(2) Das hinterlegte biologische Material wird durch Herausgabe einer Probe zugänglich gemacht:	2. Access to the deposited biological material shall be provided through the supply of a sample:	2. L'accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d'un échantillon :
a) bis zur ersten Veröffentlichung der Patentanmeldung nur für Personen, die nach dem innerstaatlichen Patentrecht hierzu ermächtigt sind;	(a) up to the first publication of the patent application, only to those persons who are authorised under national patent law;	a) jusqu'à la première publication de la demande de brevet, uniquement aux personnes autorisées en vertu du droit national des brevets ;
b) von der ersten Veröffentlichung der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents für jede Person, die dies beantragt, oder, wenn der Anmelder dies verlangt, nur für einen unabhängigen Sachverständigen;	(b) between the first publication of the application and the granting of the patent, to anyone requesting it or, if the applicant so requests, only to an independent expert;	b) entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la requête ou, si le déposant le demande, uniquement à un expert indépendant ;
c) nach der Erteilung des Patents ungeachtet eines späteren Widerrufs oder einer Nichtigkeitsklärung des Patents für jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt.	(c) after the patent has been granted, and notwithstanding revocation or cancellation of the patent, to anyone requesting it.	c) après la délivrance du brevet et nonobstant une révocation ou annulation du brevet, à toute personne qui en fait la requête.
(3) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich verpflichtet, für die Dauer der Wirkung des Patents	3. The sample shall be supplied only if the person requesting it undertakes, for the term during which the patent is in force:	3. La remise n'a lieu que si le requérant s'engage, pour la durée des effets du brevet :
a) Dritten keine Probe des hinterlegten biologischen Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zugänglich zu machen und	(a) not to make it or any material derived from it available to third parties; and	a) à ne communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée et
b) keine Probe des hinterlegten Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden, es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patents verzichtet ausdrücklich auf eine derartige Verpflichtung.	(b) not to use it or any material derived from it except for experimental purposes, unless the applicant for or proprietor of the patent, as applicable, expressly waives such an undertaking.	b) à n'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.
(4) Bei Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung wird der Zugang zu dem hinterlegten Material auf Antrag des Hinterlegers für die Dauer von 20 Jahren ab dem Tag der Patentanmeldung nur einem unabhängigen Sachverständigen erteilt. In diesem Fall findet Absatz 3 Anwendung.	4. At the applicant's request, where an application is refused or withdrawn, access to the deposited material shall be limited to an independent expert for 20 years from the date on which the patent application was filed. In that case, paragraph 3 shall apply.	4. En cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est limité, à la demande du déposant, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 sont applicables.
(5) Die Anträge des Hinterlegers gemäß Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 4 können nur bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die technischen Vorarbeiten für die Veröffentlichung der Patentanmeldung als abgeschlossen gelten.	5. The applicant's requests referred to in point (b) of paragraph 2 and in paragraph 4 may only be made up to the date on which the technical preparations for publishing the patent application are deemed to have been completed.	5. Les demandes du déposant visées au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 ne peuvent être introduites que jusqu'à la date où les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés.

**Artikel 14**

(1) Ist das nach Artikel 13 hinterlegte biologische Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle nicht mehr zugänglich, so wird unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags eine erneute Hinterlegung des Materials zugelassen.

(2) Jeder erneuten Hinterlegung ist eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklärung beizufügen, in der bestätigt wird, daß das erneut hinterlegte biologische Material das gleiche wie das ursprünglich hinterlegte Material ist.

**KAPITEL V****Schlußbestimmungen****Artikel 15**

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 30. Juli 2000 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unmittelbar davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

**Artikel 16**

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat folgendes:

a) alle fünf Jahre nach dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht zu der Frage, ob durch diese Richtlinie im Hinblick auf internationale Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind, Probleme entstanden sind;

b) innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht, in dem die Auswirkungen des Unterbleibens oder der Verzögerung von Veröffentlichungen, deren Gegenstand patentfähig sein könnte, auf die gentechnologische Grundlagenforschung evaluiert werden;

**Article 14**

1. If the biological material deposited in accordance with Article 13 ceases to be available from the recognised depositary institution, a new deposit of the material shall be permitted on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty.

2. Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the depositor certifying that the newly deposited biological material is the same as that originally deposited.

**CHAPTER V****Final provisions****Article 15**

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than 30 July 2000. They shall forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

**Article 16**

The Commission shall send the European Parliament and the Council:

(a) every five years as from the date specified in Article 15(1) a report on any problems encountered with regard to the relationship between this Directive and international agreements on the protection of human rights to which the Member States have acceded;

(b) within two years of entry into force of this Directive, a report assessing the implications for basic genetic engineering research of failure to publish, or late publication of, papers on subjects which could be patentable;

**Article 14**

1. Lorsque la matière biologique déposée conformément à l'article 13 cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues par le traité de Budapest.

2. Tout nouveau dépôt doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

**CHAPITRE V****Dispositions finales****Article 15**

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

**Article 16**

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil :

a) tous les cinq ans à compter de la date prévue à l'article 15, paragraphe 1, un rapport sur la question de savoir si la présente directive a soulevé des problèmes au regard des accords internationaux sur la protection des droits de l'Homme, auxquels les Etats membres ont adhéré ;

b) dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport tendant à évaluer les implications dans le domaine de la recherche fondamentale en génie génétique de la non-publication ou publication tardive de documents dont l'objet pourrait être brevetable ;

c) jährlich ab dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht über die Entwicklung und die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie.

*Artikel 17*

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

*Artikel 18*

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 6. Juli 1998

Im Namen des Europäischen Parlaments  
Der Präsident  
*J. M. GIL-ROBLES*

Im Namen des Rates  
Der Präsident  
*R. EDLINGER*

(c) annually as from the date specified in Article 15(1), a report on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering.

*Article 17*

This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.

*Article 18*

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 6 July 1998.

For the European Parliament  
The President  
*J. M. GIL-ROBLES*

For the Council  
The President  
*R. EDLINGER*

c) tous les ans à compter de la date prévue à l'article 15, paragraphe 1, un rapport sur l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique.

*Article 17*

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

*Article 18*

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1998.

Par le Parlement européen  
Le président  
*J. M. GIL-ROBLES*

Par le Conseil  
Le président  
*R. EDLINGER*

---

**PCT**

**Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate (AE)**

Inkrafttreten: 10. März 1999

---

**PCT**

**Accession by the United Arab Emirates (AE)**

Entry into force: 10 March 1999

---

**PCT**

**Adhésion des Emirats arabes unis (AE)**

Entrée en vigueur : 10 mars 1999

---

**Beitritt von Südafrika (ZA)**

Inkrafttreten: 16. März 1999

---

**Accession by South Africa (ZA)**

Entry into force: 16 March 1999

---

**Adhésion de l'Afrique du Sud (ZA)**

Entrée en vigueur : 16 mars 1999

## GEBÜHREN

### Einführung des Euro und Änderung der Gebührenordnung

Der Verwaltungsrat der EPO hat mit Beschluß vom 10. Dezember 1998<sup>1</sup> verschiedene Änderungen der Gebührenordnung vorgenommen, die am **2. März 1999** in Kraft treten werden. Für Zahlungen an das EPA ergeben sich hieraus folgende Auswirkungen:

#### 1. Euro und neue Gegenwerte

Sämtliche Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA können ab **2. März 1999** neben den bisherigen Währungen auch in Euro<sup>2</sup> gezahlt werden.

Die bisherige Referenzwährung Deutsche Mark wird durch den Euro abgelöst. Das ab **2. März 1999** geltende Gebührenverzeichnis, das als Beilage zum Amtsblatt 1/1999 veröffentlicht wurde, enthält eine zusätzliche Spalte für den Euro, erstmals Gegenwerte für die Deutsche Mark und neu berechnete Gegenwerte in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten.

Die neuen Gegenwerte in den Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an der Euro-Zone teilnehmen, wurden nach den Umrechnungsrichtlinien der Europäischen Kommission auf Dezimalstellen berechnet und enthalten keine Sicherheitsmargen mehr. Diese Gegenwerte werden sich künftig nicht mehr ändern, da die Wechselkurse zum Euro unwiderruflich festgeschrieben sind. Für die Währungen der Vertragsstaaten, die nicht an der Euro-Zone teilnehmen, verbleibt es, was die Festsetzung von Gegenwerten durch den Präsidenten des EPA anbetrifft, bei der bisherigen Regelung.<sup>3</sup>

#### 2. Zahlungsarten

Es ist ab **2. März 1999** nicht mehr möglich, **Barzahlungen** bei den Amtskassen des EPA vorzunehmen oder Zahlungen an das EPA per **Post-**

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 1999, 5.

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 1998, 499.

<sup>3</sup> Siehe ABI. EPA 1994, 872.

## FEES

### Introduction of the euro and amendment of the Rules relating to Fees

By decision of 10 December 1998, the Administrative Council of the European Patent Organisation has made certain changes to the Rules relating to Fees as from **2 March 1999**. The effects on payments to the European Patent Office (EPO) are as follows:

#### 1. euro and new equivalents

As from **2 March 1999**, all EPO fees, costs and prices can be paid in euro<sup>2</sup> as well as in the existing currencies.

The euro will replace the Deutsche Mark as the EPO reference currency. The fees schedule in force as from **2 March 1999** (published as a supplement to Official Journal 1/1999) will include an additional column for the euro, equivalents – for the first time – for the Deutsche Mark, and new equivalents in the currencies of certain contracting states.

The new equivalents in the currencies of the European Union member states participating in the euro area have been calculated to two decimal places in accordance with European Commission rules, and no longer contain any safety margins. These equivalents will not change any more, because the exchange rates against the euro have been irrevocably fixed. The equivalents in the currencies of EPC contracting states not participating in the euro area will continue to be fixed by the President of the EPO in accordance with existing guidelines<sup>3</sup>.

#### 2. Methods of payment

From **2 March 1999** it will no longer be possible to make payments in **cash** on EPO premises or by **money order**. These methods of payment

<sup>1</sup> See OJ EPO 1999, 5.

<sup>2</sup> See OJ EPO 1998, 499.

<sup>3</sup> See OJ EPO 1994, 872.

## TAXES

### Introduction de l'euro et modification du règlement relatif aux taxes

Par décision en date du 10 décembre 1998<sup>1</sup>, le Conseil d'administration de l'OEB a apporté diverses modifications au règlement relatif aux taxes, qui entreront en vigueur le **2 mars 1999**. Ces modifications auront les incidences suivantes sur les paiements effectués auprès de l'OEB :

#### 1. Euros et nouvelles contre-valeurs

Tous les taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB pourront à compter du **2 mars 1999** être acquittés soit dans les actuelles monnaies de paiement, soit en euros<sup>2</sup>.

La monnaie de référence utilisée jusqu'ici, à savoir le deutsche mark, sera remplacée par l'euro. Dans le barème des taxes applicable à compter du 2 mars 1999 qui a été publié dans le supplément au Journal officiel n° 1/1999, figure désormais une colonne supplémentaire pour l'euro, les contre-valeurs du deutsche mark sont indiquées pour la première fois, et les contre-valeurs dans les monnaies de certains Etats contractants ont été recalculées.

Dans le cas des nouvelles contre-valeurs dans les monnaies des Etats membres de l'Union européenne participant à la zone euro, les décimales ont été calculées conformément aux directives de la Commission européenne relatives à la conversion, et il n'est plus prévu de marge de sécurité tenant compte des risques de change. Ces contre-valeurs ne se modifieront plus à l'avenir, car les taux de change par rapport à l'euro ont été fixés une fois pour toutes. Dans le cas des monnaies des Etats contractants qui ne font pas partie de la zone euro, la fixation des contre-valeurs par le Président de l'OEB s'effectue conformément aux règles qui étaient valables jusqu'ici.<sup>3</sup>

#### 2. Modes de paiement

A compter du **2 mars 1999**, il ne sera plus possible d'effectuer des **paiements en espèces** auprès des caisses de l'OEB ou des paiements par **man-**

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 1999, 5.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 1998, 499.

<sup>3</sup> Cf. JO OEB 1994, 872.

**anweisung** durchzuführen. Diese Zahlungsarten wurden abgeschafft, weil sie in der Praxis kaum noch in Anspruch genommen wurden, dem EPA aber im Einzelfall erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht haben. Bareinzahlungen auf eines der Bank- oder Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation sind von dieser Änderung nicht betroffen.

### **3. Dienstleistungen, Informationsprodukte, laufende Konten, Abbuchungsverfahren**

Weitere Informationen über Rechnungen für Dienstleistungen und Informationsprodukte sowie über die laufenden Konten und das automatische Abbuchungsverfahren sind in ABI. EPA 1998, 499; 1999, 42 und in der Beilage zu diesem Heft abgedruckt.

have been discontinued because they are hardly ever used in practice, and on those few occasions when they are used cause considerable administrative work. Cash payments into one of the European Patent Organisation's bank or Giro accounts are not affected by this change.

### **3. Services, information products, deposit accounts, debiting procedure**

For more information about invoices for services and information products, and about deposit accounts and the automatic debiting procedure, see OJ EPO 1998, 499, 1999, 42 and the Supplement to the present issue.

**dat postal** adressé à l'OEB. Ces modes de paiement ont été supprimés, car ils n'étaient plus guère utilisés dans la pratique alors qu'ils occasionnaient dans certains cas des frais administratifs importants. Les versements en espèces sur un des comptes bancaires ou de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets ne sont pas affectés par cette modification.

### **3. Prestations de services, produits d'information, comptes courants, procédures de débit**

Le lecteur trouvera dans les JO OEB 1998, 499 ; 1999, 42 et dans le supplément au présent numéro, d'autres informations sur la facturation des prestations de services et des produits d'information ainsi que sur les comptes courants et la procédure de débit automatique.

---

**Wichtiger Hinweis zur  
Neufassung der Vorschriften  
über das laufende Konto**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat am 21. Januar 1999 eine Neufassung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge beschlossen.

Die Neufassung wird in der Beilage zum ABI. EPA Nr. 2/1999 bekanntgemacht.

---

**Important notice concerning  
the revised version of the  
Arrangements for deposit  
accounts**

On 21 January 1999 the President of the European Patent Office decided to introduce a revised version of the Arrangements for deposit accounts and their annexes.

The revised version is published in the Supplement to OJ EPO No. 2/1999.

---

**Avis important relatif à la  
nouvelle réglementation  
applicable aux comptes  
courants**

Le Président de l'Office européen des brevets a arrêté le 21 janvier 1999 une nouvelle réglementation applicable aux comptes courants ainsi que ses annexes.

La nouvelle réglementation est publiée dans le supplément au JO OEB n° 2/1999.



## Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office

*Up-to-date information  
direct from the source:*

**The case law of the  
Boards of Appeal  
3rd edition 1998**

edited by the European Patent Office,  
Directorate-General 3 (Appeals),  
Legal Research

## Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

*Aktuelle Information  
aus erster Hand:*

**Die Rechtsprechung der  
Beschwerdekammern  
3. Auflage 1998**

herausgegeben vom  
Europäischen Patentamt,  
Generaldirektion 3 (Beschwerde),  
Wissenschaftlicher Dienst



## La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

*Information actuelle à la source :*

**La jurisprudence des  
Chambres de recours  
3<sup>ème</sup> édition 1998**

publiée par l'Office européen  
des brevets,  
Direction générale 3 (Recours),  
Recherche juridique



# Bestellung • Order • Commande

Die überarbeitete und erweiterte Neuauflage berücksichtigt die Entscheidungen der Beschwerdekammern 1978-1997 und bezieht auch das Jahr 1998 soweit als möglich in die Darstellung ein.

The new revised and expanded edition reports on board of appeal decisions rendered 1978-1997 and also includes as many 1998 decisions as possible.

La nouvelle édition remaniée et augmentée tient compte des décisions des chambres de recours rendues entre 1978-1997 et, dans la mesure du possible, intègre aussi la jurisprudence de l'année 1998.

	<b>Gewünschte Anzahl</b> <b>Desired quantity</b> <b>Nombre souhaité</b>
<b>Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts</b>	<input type="text"/>
<b>Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office</b>	<input type="text"/>
<b>La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets</b>	<input type="text"/>

Preis pro Sprache / Price per language / Prix par langue ..... DEM 60  
Preis für 3 Bände / Price for 3 volumes / Prix pour 3 volumes ..... DEM 150



Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.  
We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice.  
Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture.

<b>Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :</b>	<b>Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :</b>

## Zahlungsart / method of payment / mode de paiement :

- Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto Nr. / debit from deposit account with the EPO, No. / débit du compte courant auprès de l'OEB, n°: \_\_\_\_\_
- Überweisung / transfer / virement

für Fensterumschlag geeignet  
suitable for windowed envelope  
utilisabile pour enveloppe à fenêtre

Zurück an / Return to / Retour à :

**EPA / EPO / OEB**  
**z. Hd. Fr. Erika Ehrenberger**  
**Europäisches Patentamt (EPA)**  
**Dienststelle Wien**  
**Postfach 82, Schottenfeldgasse 29**  
**A - 1072 Wien, Austria**

\_\_\_\_\_  
*Datum / Date*

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift / Signature*

\_\_\_\_\_  
*Name / nom*

**Fax: (+43 -1) 52126 - 2491**

	<b>Terminkalender</b>	<b>Calendar of events</b>	<b>Calendrier</b>
	<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>
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
24.–26.3.1999	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
20.4.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
20.–22.4.1999	Verwaltungsrat Wien	Administrative Council Vienna	Conseil d'administration Vienne
26.4.1999	Bauausschuß Den Haag	Building Committee The Hague	Commission du bâtiment La Haye
3.–6.5.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
15.–16.6.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–18.6.1999	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
21.–22.9.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen 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

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
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>
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
----------------	--------------------	------------

**3  
Sonstige  
Veranstaltungen**

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem 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.*

**3  
Other events**

*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.*

**3  
Autres manifestations**

*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.*

**IT:**

3.-5.3.1999

FORUM<sup>1</sup>  
Il Brevetto Europeo  
Aspetti Fondamentali di Deposito, Esame e Procedura  
Seminar-Nr. 99 03 470  
Roma

**DE:**

5.3.1999

FORUM<sup>1</sup>  
Das Patentverletzungsverfahren  
Seminar-Nr. 99 03 101  
Peter von Rospatt, Dr. Peter Meier-Beck  
Düsseldorf

8.-10. 3.1999

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in das Patentwesen  
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle  
Dipl.-Ing. Thomas Hammer  
Dr. Klaus P. Höller  
Seminar-Nr. 99 03 109  
München

9.-12.3.1999

FORUM<sup>1</sup>  
Entscheidungspraxis EPA  
Seminar-Nr. 99 03 105  
Dr. Ing. Heinz Joachim Reich  
Monika Aúz Castro  
München

**GB:**

17.3.1999

Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
English and US Laws of Patent infringement and damages: The worth of a patent  
Conference No. E3-3299  
London

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>DE:</b>		
24.-25.3.1999	FORUM <sup>1</sup> Arbeitnehmererfinderrecht Dr. Kurz Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand Seminar-Nr. 99 03 106 München		
20.4.1999	71. Versammlung der Patentanwaltskammer <sup>3</sup> Düsseldorf		
21.4.1999	FORUM <sup>1</sup> Die Einreichung internationaler PCT-Anmeldungen Yolande Coeckelbergs (WIPO), Eric Wolff (WIPO) Seminar-Nr. 99 04 101 München		
	<b>GB:</b>		
21.-23.4.1999	Management Forum Ltd. <sup>2</sup> The European patent system Ref. No. E4-3099 London		
	<b>DE:</b>		
22.-23.4.1999	FORUM <sup>1</sup> International IPP Litigation Leitung Prof. Brinkhof Seminar-Nr. 99 04-100 München		
22.-23.4.1999	FORUM <sup>1</sup> PCT-Schulungskurs für Sachbearbeiter und Bürokräfte Seminar-Nr. 99 04 102 München		
26.4.1999	FORUM <sup>1</sup> EPA-Schulungskurs (Pro-Seminar) Klaus Rippe, Wolfgang Staab Seminar-Nr. 99 04-105 München		
27.-28.4.1999	FORUM <sup>1</sup> EPA-Schulungskurs Klaus Rippe, Wolfgang Staab Seminar-Nr. 99 04-106 München		
27.-28.4.1999	REBEL <sup>4</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>5</sup> Dresden		
3.-4.5.1999	FORUM <sup>1</sup> Ausarbeitung von Patentansprüchen Markus Hössle Seminar-Nr. 99 05-106 München		
6.5.1999	FORUM <sup>1</sup> Die neuere Rechtsprechung des BPatG zum Patentrecht Dr. Wilfried Anders Seminar-Nr. 99 05-105 München		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
18.5.1999	REBEL <sup>4</sup> Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
	<b>FR:</b>		
3.6.1999	IRPI <sup>6</sup> Droit communautaire et propriété industrielle		
	<b>GB:</b>		
14.-15.6.1999	Management Forum Ltd. <sup>2</sup> European claim drafting Ref. No. E6-3099 London		
	<b>DE:</b>		
5.-6.10.1999	REBEL <sup>4</sup> Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts		
26.10.1999	REBEL <sup>4</sup> Seminar 2 Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte		
4.-5.11.1999	VPP-Seminar <sup>5</sup> Königswinter		

<sup>1</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>2</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ  
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24  
e-mail: management\_forum@psilink.co.uk

<sup>3</sup> Patentanwaltskammer  
Tal 29, D-80331 München  
Tel.: (+49-89) 24 22 78 -0; Fax: (+49-89) 24 22 78-24

<sup>4</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>5</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

<sup>6</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