

Inhalt

Verwaltungsrat

– Bericht über die 76. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (15. und 16. Juni 1999) **425**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 16. Juni 1999 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen **437**

– Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Juni 1999) **440**

Große Beschwerdekammer

Vorlagen der Beschwerdekammern **442**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer:

J 7/96 – 3.1.1 – Aussetzung des Verfahrens
 "Erteilungsverfahren anhängig – bejaht" – "Aussetzung des Verfahrens – bejaht" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer – verneint" **443**

– Technische Beschwerdekammern:

T 284/94 – 3.4.1 – Thermodruckvorrichtung/ELEKTRONISCHE FRANKIERMASCHINE
 "(unzulässige) Änderung der europäischen Patentanmeldung: Beschränkung der Ansprüche durch Aufnahme technischer Merkmale, die der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels entnommen sind" – "unzulässige Verallgemeinerungen (Hauptantrag, erster und zweiter Hilfsantrag)" – "erfinderische Tätigkeit (bejaht) (dritter Hilfsantrag)" **464**

T 167/97 – 3.3.2 – Zulässigkeit
 "Wiedereinsetzung – unzulässig" – "versäumte Handlung – unzulässige Beschwerdebegründung" – "Beschwerde – unzulässig" **488**

T 227/97 – 3.3.4 – Rib-Protein/LINDAHL
 "Wiedereinsetzungsantrag – zulässig (bejaht) – Rechtsverlust" – "Zurückverweisung" **495**

Contents

Administrative Council

– Report on the 76th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (15 and 16 June 1999) **425**

– Decision of the Administrative Council of 16 June 1999 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention **437**

– Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at June 1999) **440**

Enlarged Board of Appeal

Referrals by boards of appeal **442**

Decisions of the boards of appeal

– Legal Board of Appeal:

J 7/96 – 3.1.1 – Suspension of proceedings
 "Proceedings for grant pending – yes" – "Suspension of proceedings – yes" – "Referral to the Enlarged Board – no" **443**

– Technical boards of appeal:

T 284/94 – 3.4.1 – Thermal printing mechanism/ELECTRONIC POSTAGE METER
 "Amendment (not allowable) of European patent application: limitation of claims by introduction of technical features selected from the description of an embodiment" – "Inadmissible generalisations (main first auxiliary and second auxiliary requests)" – "Inventive step (yes) (third auxiliary request)" **464**

T 167/97 – 3.2.2 – Admissibility
 "Re-establishment – inadmissible" – "Omitted act – inadmissible grounds of appeal" – "Appeal – inadmissible" **488**

T 227/97 – 3.3.4 – Protein Rib/LINDAHL
 "Request for re-establishment of rights – admissible (yes) – loss of rights" – "Remittal" **495**

Sommaire

Conseil d'administration

– Compte rendu de la 76^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (15 et 16 juin 1999) **425**

– Décision du Conseil d'administration du 16 juin 1999 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen **437**

– Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Situation : juin 1999) **440**

Grande Chambre de recours

Questions soumises par les chambres de recours **442**

Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique :

J 7/96 – 3.1.1 – Suspension de la procédure
 "Procédure de délivrance en instance – oui" – "Suspension de la procédure – oui" – "Saisine de la Grande Chambre de recours – non" **443**

– Chambres de recours techniques :

T 284/94 – 3.4.1 – Mécanisme d'impression thermique/APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT ELECTRONIQUE
 "Modification (non admissible) de la demande de brevet européen : limitation des revendications par l'introduction de caractéristiques techniques tirées de la description d'un mode de réalisation" – "Généralisations non admissibles (requête principale, première et deuxième requêtes subsidiaires)" – "Activité inventive (oui) (troisième requête subsidiaire)" **464**

T 167/97 – 3.3.2 – Recevabilité
 "Restitutio in integrum – irrecevable" – "Acte non accompli – motifs de recours irrecevables" – "Recours – irrecevable" **488**

TS 227/97 – 3.3.4 – Protéine Rib/LINDAHL
 "Requête en restitutio in integrum – recevable (oui) – perte de droits" – "Renvoi" **495**

Mitteilungen des EPA

– Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind **503**

– Mitteilung vom 2. Juni 1999 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail **509**

– Mitteilung vom 26. Mai 1999 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA **510**

– Neuauflage der Richtlinien für die Prüfung im EPA **522**

Vertretung

– Disziplinarangelegenheiten Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des EPA **523**

– PRAKTIKA INTERN 2000 Ausbildung im EPA für Patentvertreter **523**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **528**

– *epi* Rat des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter **533**

Geänderte Richtlinien für die Berufsausübung in Kraft **537**

Richtlinien des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung **537**

Gebühren

– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **543**

– Korrigendum **543**

Terminkalender

Freie Planstellen

Information from the EPO

– Notice from the Vice-President Directorate-General 2 of the EPO dated 28 April 1999 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions **503**

– Notice dated 2 June 1999 concerning correspondence with the Office via e-mail **509**

– Notice dated 26 May 1999 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office **510**

– New edition of the Guidelines for Examination in the EPO **522**

Representation

– Disciplinary matters Appointment of members of the Disciplinary Board of the EPO **523**

– PRAKTIKA INTERN 2000 Training at the EPO for patent attorneys **523**

– List of professional representatives before the EPO **528**

– *epi* Council of the Institute of Professional Representatives before the EPO **533**

Amended Code of Professional Conduct in force **537**

Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the EPO **537**

Fees

– Guidance for the payment of fees, costs and prices **543**

– Corrigendum **543**

Calendar of events

Vacancies

Communications de l'OEB

– Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition **503**

– Communiqué, en date du 2 juin 1999 relatif à la correspondance avec l'Office par e-mail **509**

– Communiqué, en date du 26 mai 1999, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets **510**

– Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB **522**

Représentation

– Affaires disciplinaires Nomination de membres du conseil de discipline de l'OEB **523**

– PRAKTIKA INTERN 2000 Formation à l'OEB pour les agents de brevets **523**

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **528**

– *epi* Conseil de l'Institut des Mandataires agréés près l'OEB **533**

Entrée en vigueur du code de conduite professionnelle modifié **537**

Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB **537**

Taxes

– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **543**

– Corrigendum **543**

Calendrier

Vacances d'emplois

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 76. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (München, 15. und 16. Juni 1999)**

1. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 76. Tagung am 15. und 16. Juni 1999 unter dem Vorsitz von Herrn Sean Fitzpatrick (IE) in München ab.

2. Der **Präsident des Amtes**, Herr Ingo Kober, legte den **Jahresbericht für 1998** vor und erstattete dem Rat Bericht über die **Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1999**. Was die **Arbeitslage** angeht, so ist die Zahl der Anmeldungen nicht mehr so stark gestiegen wie noch 1997 und 1998. Die Zahl der Euro-PCT-Anmeldungen liegt weiterhin im Aufwind und übertrifft den Vorjahreswert um 6 %. Eine Aufschlüsselung dieser Zahlen zeigt, daß die Euro-PCT-Anmeldungen 59,6 % des gesamten Anmeldeaufkommens ausmachen. Dies entspricht ziemlich exakt der Planung des Amtes, die von 60 % ausgeht. Insgesamt sind in den letzten 12 Monaten 114 820 Patentanmeldungen beim Amt eingegangen; das sind etwa 10 080 mehr als der Vergleichswert für 1998.

Im **Recherchenbereich** waren 1998 insgesamt 120 120 Recherchenanträge zu verzeichnen. Dies entspricht einer Steigerung von 13 %. Die Recherchenproduktion lag Ende April 1999 um fast 9 % über dem Wert, der 1998 zum gleichen Zeitpunkt erreicht worden war.

Im **Prüfungsbereich** hat sich die starke Zunahme der Anträge auf internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT auch 1998 fortgesetzt. Beim Amt gingen 27 500 dieser Anträge ein, was einer Steigerung um 25 % entspricht. Damit erhöhte sich der Arbeitsanfall für die Prüfungs- und die Einspruchsabteilungen insgesamt um 15 %. Mit insgesamt 70 950 äquivalenten Prüfungen wurde 1998 im Prüfungsbereich eine 3,5%ige Steigerung erzielt. Die Produktion des ersten Jahrestrittels 1999 liegt 6 % über dem Vergleichswert des Vorjahres. Zwischen Januar und April dieses Jahres wurden

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 76th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (Munich, 15 and 16 June 1999)**

1. The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 76th meeting in Munich on 15 and 16 June 1999, with Sean Fitzpatrick (IE) presiding.

2. The **EPO President**, Ingo Kober, presented the Office's **1998 annual report**. He then reported to the Council on **Office activities during the first half of 1999**. The EPO's workload had increased less sharply than in 1997 and 1998. The number of Euro-PCT applications was continuing its upward trend and was 6% above last year's figure. The breakdown of these figures showed that Euro-PCT applications accounted for 59.6% of the total. This corresponded almost exactly to the Office's planning, which was based on 60%. In total, the Office had received 114 820 patent applications in the past 12 months, some 10 080 above the comparable figure for 1998.

The workload in the **search area** came to a total of 120 120 searches in 1998, a rise of 13%. Search production as at the end of April 1999 was almost 9% higher than at the same time in 1998.

In the **examination area**, the strong increase in the workload of demands for international preliminary examination under PCT Chapter II had continued through 1998. The Office had received 27 500 such demands, a rise of 25%. This represented a 15% increase in the global workload for the examining and opposition divisions. Production in the examination area had risen by 3.5% in 1998, to a total of 70 950 equivalent examinations. In the first four months of this year, production had been 6% above the comparable figure for last year. 11 700 European patents had been published between January and April

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 76^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Munich, 15 et 16 juin 1999)**

1. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 76^e session à Munich, les 15 et 16 juin 1999, sous la présidence de M. Sean Fitzpatrick (IE).

2. Le **Président de l'Office**, M. Ingo Kober, a présenté le **rapport annuel pour 1998**. Il a également fait rapport au Conseil **sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1999**. Pour ce qui est de la **charge de travail**, l'augmentation a été moins marquée qu'en 1997 et 1998. Le nombre de demandes euro-PCT continue à croître et est supérieur de 6% au chiffre de l'année dernière. Si l'on considère la ventilation de ces chiffres, l'on constate que les demandes euro-PCT représentent 59,6% du total, chiffre qui correspond presque exactement aux prévisions de l'Office, qui avait tablé sur un pourcentage de 60%. Au total, l'Office a reçu 114 820 demandes de brevet au cours des 12 derniers mois, soit environ 10 080 de plus que le chiffre correspondant pour 1998.

La charge de travail dans le **domaine de la recherche** a été au total de 120 120 recherches en 1998, soit une augmentation de 13%. Fin avril 1999, la production dans le domaine de la recherche était supérieure de près de 9% à ce qu'elle était durant la période correspondante de 1998.

Dans le **domaine de l'examen**, la forte augmentation de la charge de travail occasionnée par le dépôt des requêtes en examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, s'est poursuivie en 1998. L'Office a reçu durant l'année 1998 27 500 requêtes de ce type, soit un accroissement de 25%, ce qui représente une augmentation de 15% de la charge de travail totale des divisions d'examen et d'opposition. Dans le domaine de l'examen, la production a augmenté de 3,5% en 1998 pour atteindre le chiffre de 70 950 examens équivalents au total. La production obtenue au cours des quatre pre-

11 700 europäische Patente veröffentlicht – 8 % mehr als im selben Vorjahreszeitraum.

Die **Zahl der technischen Beschwerden** ging 1998 um 5 % zurück. Im ersten Jahresdrittel 1999 wurden mehr technische Beschwerden erledigt als im entsprechenden Zeitraum des vergangenen Jahres (351 Fälle gegenüber 338, was einer Zunahme um 3,8 % entspricht). Berücksichtigt man die unterschiedliche Gewichtung von einseitigen und mehrseitigen Beschwerden, so erhöht sich der Produktionsanstieg auf 6,2 %.

Was das **Erteilungsverfahren** betrifft, so nimmt die Zahl der komplexen Anmeldungen – oder **Mega-Anmeldungen** – laufend zu. Als Reaktion auf eine Untersuchung, die eine gemeinsame Arbeitsgruppe von GD 1, GD 2 und GD 5 durchgeführt hat, hat das Amt nun beschlossen, die Artikel 5 und 6 PCT sowie 83 und 84 EPÜ besonders streng anzuwenden.

Auch sollen die Bestimmungen des Artikels 17 (2) PCT und der Regel 45 EPÜ häufiger zum Tragen kommen. Danach wird lediglich eine Teilrecherche oder – in Ausnahmefällen – gar keine Recherche durchgeführt, wenn die Anmeldung den Vorschriften so wenig entspricht, daß eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist.

Die **Dokumentation** hat im EPA immer eine entscheidende Rolle gespielt. Anfang des Jahres wurden mittelfristige Prioritäten gesetzt. Ziel bleibt es, verstärkt auf die elektronische Dokumentation zu setzen und die entsprechenden Recherchenhilfsmittel zu verbessern. Nachstehend einige Zahlen, die eine Vorstellung von der Größenordnung dieser Dokumentation vermitteln sollen:

– Die jährliche Zuwachsrate an neuen Dokumenten ist heute 40 % höher als noch 1995.

– Alljährlich werden über eine Million Aktualisierungen an den Datenbanken vorgenommen.

– 10 Dokumentenjahrgänge (dies entspricht einem Datenumfang von 2 Terabyte bzw. 2 000 Gigabyte) wurden auf Platten geladen oder online zugänglich gemacht, so daß die

this year, a rise of 8% over the same period last year.

The **number of technical appeals** filed had fallen by 5% in 1998. During the first four months of 1999, more technical appeals had been dealt with than last year (351 compared to 338, making an increase of 3.8%). After taking into account the different weightings for ex parte and inter partes appeals, the increase in production was 6.2%.

In the area of the **grant procedure**, the number of complex applications – or **mega-applications** – was on the increase. After study by a joint DG 1, 2 and 5 working party, the Office had decided to apply strictly the provisions of Articles 5 and 6 PCT and Articles 83 and 84 EPC.

More frequent use would also be made of the provisions of Article 17(2) PCT and Rule 45 EPC in order to issue a partial search or, in exceptional cases, no search at all if the legal requirements were infringed to such an extent that no meaningful search was possible.

The role of **documentation** at the EPO had always been a crucial one. At the beginning of this year, the medium-term priorities had been fixed. The objectives remained the same: to increase the use of electronic documentation and to perfect the corresponding search tools. The following figures illustrated the size of the documentation:

– the rate at which new documents were entering the documentation was 40% higher now than in 1995

– each year over a million corrections to the databases were made

– user access times had already been reduced for 10 years of documents (representing 2 terabytes or 2 000 gigabytes of data) by storing them on disks and making them

miers mois de cette année est supérieure de 6% au chiffre correspondant pour l'année dernière. 11 700 brevets européens ont été publiés entre janvier et avril de cette année, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

Le **nombre de recours techniques** formés avait diminué de 5% en 1998. Au cours des quatre premiers mois de l'année 1999, il a été traité plus de recours techniques que l'an dernier (351 contre 338, soit une augmentation de 3,8%). Si l'on tient compte des pondérations différentes des recours "ex parte" et des recours "inter partes", l'accroissement de la production atteint 6,2%.

Dans le domaine de la **procédure de délivrance**, le nombre de demandes complexes – ou **méga-demandes** – est en augmentation. A la suite d'une étude effectuée par un groupe de travail mixte DG1/DG2/DG5, l'Office a décidé d'appliquer strictement les dispositions des art. 5 et 6 PCT et 83 et 84 CBE.

Il sera recouru plus souvent aux dispositions de l'art. 17(2) PCT et de la règle 45 CBE pour décider de n'effectuer qu'une recherche partielle ou, dans des cas exceptionnels, de renoncer à toute recherche, si la demande ne remplit pas les conditions prescrites, et cela au point qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.

Le rôle de la **documentation** à l'OEB a toujours été capital. Au début de cette année, des priorités à moyen terme ont été fixées. Les objectifs restent les mêmes : développement de l'utilisation de la documentation électronique et perfectionnement des outils de recherche correspondants. Pour illustrer l'importance de cette documentation, quelques chiffres doivent être cités :

– le nombre de nouveaux documents qui sont entrés dans la documentation est supérieur de 40% à ce qu'il était en 1995.

– chaque année plus d'un million de corrections sont apportées aux bases de données.

– les temps d'accès des utilisateurs pour 10 années de documents (ce qui représente 2 téraoctets ou 2 000 gigaoctets de données) en stockant ces documents sur disques et en les ren-

Benutzer nun schneller darauf zugreifen können. Bis Ende 1999 soll die gesamte BNS-Dokumentation (rund 15 Terabyte) auf diese Weise abrufbar sein.

– Kürzlich wurden weitere 300 000 japanische Patentdokumente in BNS geladen.

Viele Großkunden fordern Kopien von Teilen der BNS-Datenbank an. Zahlreiche Benutzer wissen immer noch nicht, daß das Amt auch auf 40 000 technisch-wissenschaftliche Zeitschriften (**Nichtpatentliteratur**) zugreifen kann, die ihm über Referate-Datenbanken oder abrufbare Volltextquellen zur Verfügung stehen.

Für amtsinterne Benutzer ist eine zentrale Anlaufstelle in der Dokumentationsabteilung eingerichtet worden. Diese als **DOHELP** bezeichnete Stelle nimmt alle Fragen zur Dokumentation entgegen und bietet rasche Abhilfe, wann immer Fehler oder fehlende Dokumente gemeldet werden. Über Intranet ist auch eine EPOQUE-Website abrufbar, die die gesamte EPOQUE-Dokumentation und eine Liste der häufigsten Fragen (FAQ-Liste) sowie Tips enthält. Die allgemeine "Dokumentationssite" umfaßt nun auch den Wortlaut der ECLA-Klassifikation. Damit alle "Sites" und weiteren Möglichkeiten des EPA-Intranet besser genutzt werden können, wurde ferner eine "Koordinationsite" für die GD 1 eingerichtet.

Die 1998 durchgeführte **Harmonisierungsmaßnahme** umfaßte auch eine Studie über erteilungsreife Patentanmeldungen, die inzwischen ausgewertet worden ist. Die Qualität der Arbeit bemißt sich nach der Quote der Anmeldungen innerhalb einer willkürlich ausgewählten Probe, die gravierende Mängel (hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, Erweiterungen, unzureichender Offenbarung und Klarheit) aufweisen. Den Ergebnissen nach zu schließen, hat sich die Arbeitsqualität im Prüfungsbereich sowohl in der GD 2 wie auch bei BEST-GD 1 weiter verbessert.

Zwei neue **Beschwerdekammern** haben am 1. Januar 1999 ihre Arbeit aufgenommen, nämlich eine in der Chemie und eine in der Physik. Damit hat sich die Zahl der Beschwerdekammern auf neunzehn erhöht. Der Großen Beschwerdekammer sind von den Technischen Beschwerdekammern drei neue Rechtsfragen vorgelegt worden.

available on-line; by the end of 1999 all of BNS (some 15 terabytes) would be accessible in this way

– a further 300 000 Japanese documents had recently been loaded onto BNS.

Numerous large users had requested copies of parts of BNS. Many users were still unaware that the Office had access to some 40 000 periodicals (**non-patent literature**) through databases of abstracts or full-text searchable sources.

For internal users, a central contact point had been created within the documentation department. Called "**DOHELP**", it would receive all questions on documentation and provide rapid solutions when mistakes or missing documents were reported. There was also an EPOQUE website on the Intranet with all the EPOQUE user documentation and a list of Frequently Asked Questions (FAQs) and tips. The general documentation site now also included the text of the ECLA classification. A DG 1 co-ordination site had been set up to facilitate the use of all the sites and resources available on the EPO Intranet.

The **harmonisation** exercise carried out in 1998, comprising a study of applications passed to grant, had now been evaluated. The quality of the work was measured in terms of the proportion of applications with major deficiencies (novelty, inventive step, added subject-matter, sufficient disclosure and clarity) in a number of randomly selected applications. According to the results, the quality of the work done in the examination area had further improved, in both DG 2 and BEST-DG 1.

Two new **boards of appeal** had started work on 1 January 1999, one in chemistry, the other in physics. The total number of boards was now nineteen. Three new questions had been referred to the Enlarged Board of Appeal by technical boards.

dant accessibles en ligne ont été réduits ; d'ici la fin 1999, la totalité de la documentation BNS (quelque 15 téraoctets) sera accessible de cette façon.

– 300 000 nouveaux documents japonais ont récemment été chargés dans BNS.

Les gros utilisateurs ont été nombreux à demander des copies de parties de la documentation BNS. Beaucoup d'utilisateurs ne savent pas encore que l'Office a accès à quelque 40 000 périodiques (**littérature non-brevets**) par l'intermédiaire de bases de données d'abrévés ou de sources permettant d'effectuer des recherches dans le texte intégral.

Un centre de contact, dénommé "**DOHELP**", a été créé à l'intérieur du service de documentation, à l'intention des utilisateurs internes. Il recueillera toutes les questions posées au sujet de la documentation et apportera des solutions rapides en cas d'erreurs ou de documents manquants. Il existe également un site EPOQUE sur l'intranet, où l'on peut trouver toute la documentation utilisateur EPOQUE, une liste de questions souvent posées (Frequently Asked Questions = FAQs) et de bons conseils. Désormais, le site de la documentation générale comprend aussi le texte de la classification ECLA. Un site de coordination DG1 a été créé afin de faciliter l'utilisation de tous les sites et de toutes les ressources disponibles sur l'intranet de l'OEB.

Les résultats de l'exercice d'**harmonisation** organisé en 1998, qui comprenait une étude des demandes proposées pour la délivrance, ont été évalués. La qualité du travail effectué a été mesurée pour un échantillon de demandes prises au hasard, sur la base de la proportion parmi elles de demandes présentant des imperfections importantes, qu'il s'agisse de la nouveauté, de l'activité inventive, de l'extension de l'objet de la demande, de la clarté et du caractère suffisant ou non de l'exposé. Il ressort des résultats obtenus que la qualité du travail effectué dans le domaine de l'examen a continué à s'améliorer, aussi bien à la DG2 qu'au niveau de BEST-DG1.

Deux nouvelles **chambres de recours**, l'une en chimie et l'autre en physique, ont commencé leurs travaux le 1^{er} janvier 1999. Le nombre total de chambres de recours est désormais de dix-neuf. La Grande Chambre de recours a été saisie de trois nouvelles questions par des chambres de recours techniques.

Die erste Vorlage, G 1/99, betrifft den Umfang, in dem ein Patentinhaber, der nicht Beschwerdeführer ist, sein Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren ändern kann, d. h. die Bedeutung des Verbots der **reformatio in peius** für einen Einsprechenden, der alleiniger Beschwerdeführer ist.

Die zweite Vorlage, G 2/99, knüpft an das Verfahren G 3/98 an, das die Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ betrifft. Diese Vorschrift regelt die **Neuheitsschonfrist** im Falle mißbräuchlicher Vorveröffentlichungen zum Nachteil des Anmelders. Die schon im Verfahren G 3/98 gestellte Rechtsfrage war auch in einem anderen Beschwerdeverfahren von Bedeutung und wurde daher erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

Die dritte Vorlage, G 3/99, betrifft die Zulässigkeit eines **Einspruchs** und einer **Beschwerde, die durch eine Gruppe von Personen** eingelegt worden sind.

Zwei mit Spannung erwartete Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 (T 935/97 und T 1173/97) ergingen zur **Patentierbarkeit von Computerprogrammen**. Die Kammer gelangte zu dem Ergebnis, daß ein Computerprogrammprodukt patentierbar sein kann, wenn es zusätzliche technische Effekte bewirkt, die über die mit dem Programmlauf verbundene "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen Software und Hardware hinausgehen.

Seit Anfang 1999 sind die neuen Entscheidungen der Beschwerdekammern über die EPA-Homepage im Internet verfügbar. Die Datenbank umfaßt die seit 1997 fertiggestellten Entscheidungen mit T-Aktenzeichen. Sie soll in den nächsten Monaten schrittweise um die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, der Juristischen Beschwerdekammer und ältere Entscheidungen erweitert werden.

Ende Januar war die Prüfung unserer ersten großen EDV-Systeme auf ihre **Jahr-2000-Tauglichkeit** abgeschlossen. Die übrigen Systeme sollen mit einer Ausnahme bis Ende Juni getestet werden, wobei der endgültige Test für Juli angesetzt ist.

Die Dokumentationsdatenbanken wurden entsprechend angepaßt, die Software-Modifikation soll im laufenden Monat abgeschlossen werden. Die

The first, G 1/99, concerned the extent to which a patentee who was not an appellant could amend his patent during opposition appeal proceedings, ie the meaning of the prohibition of **reformatio in peius** for an opponent who was the sole appellant.

The second, G 2/99, was linked to G 3/98, concerning interpretation of Article 55(1) EPC laying down the **grace period** in cases of abusive prior disclosure of an invention to the applicant's detriment. The question posed in G 3/98 was also of importance in another case and had therefore been referred to the Enlarged Board of Appeal a second time.

The third question, G 3/99, related to the admissibility of an **opposition** and an **appeal jointly filed by a number of persons**.

Two eagerly awaited decisions from Technical Board of Appeal 3.5.1 (T 935/97 and T 1173/97) on the **patentability of computer software** had now been handed down. The board had concluded that computer program products could be patentable if they resulted in additional technical effects which went beyond the "normal" physical interaction between software and hardware associated with running the program.

New decisions of the boards had been available on the Office's website since the beginning of this year. The database contained 'T' decisions prepared since 1997, and would be enhanced gradually over the next few months to include older decisions and the decisions of the Enlarged and Legal Boards of Appeal.

By the end of January, **Y2K compliance** testing of the first major group of computer systems had been completed. All but one of the remaining systems would be tested by the end of June, with the final test scheduled for July.

The documentation databases had been adapted, and the software modifications would be completed in June. The reload of all EPO data-

Dans la première affaire, en instance sous le numéro G 1/99, il a été posé la question de savoir dans quelle mesure un titulaire de brevet, qui n'est pas requérant, peut modifier son brevet au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition, ce qui revient à demander ce que signifie l'interdiction de la **reformatio in peius** dans le cas d'un opposant qui est le seul requérant.

La deuxième affaire, en instance sous le numéro G 2/99, a des liens avec l'affaire G 3/98 relative à l'interprétation de l'article 55(1) CBE, lequel régit le **délai de grâce** en matière de nouveauté dans le cas où la divulgation antérieure d'une invention résulte d'un abus à l'égard du demandeur. La question déjà posée dans l'affaire G 3/98 revêtant également de l'importance dans une autre affaire, elle a été soumise une seconde fois à la Grande Chambre de recours.

La troisième affaire, en instance sous le numéro G 3/99, a trait à la recevabilité d'une **opposition** et d'un **recours formés conjointement par un groupe de personnes**.

Deux décisions très attendues de la chambre de recours technique 3.5.1 (T 935/97 et T 1173/97) ont été rendues au sujet de la **brevetabilité des programmes d'ordinateur**. La chambre a conclu qu'un programme d'ordinateur peut être brevetable, si, lors de son exécution, il produit en outre des effets techniques allant au-delà de l'interaction physique "normale" entre logiciel et matériel.

Depuis le début de l'année, les nouvelles décisions des chambres de recours sont disponibles sur le site internet de l'Office. La base de données contient les décisions T depuis l'année 1997. Elle sera progressivement complétée au cours des prochains mois par des décisions plus anciennes, ainsi que par les décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique.

Les tests de **conformité avec l'an 2000** d'un premier groupe important de systèmes informatiques ont été achevés à la fin du mois de janvier. Tous les systèmes restants, à l'exception d'un seul, auront été testés à la fin juin, le test final étant prévu pour le mois de juillet.

Les bases de données pour la documentation ont été adaptées, et la modification du logiciel sera achevée ce mois-ci. Les préparatifs en vue du

Vorbereitungen für das Laden sämtlicher Datenbanken unter EPOQUE sind getroffen; der Vorgang selbst wird im dritten Quartal stattfinden. BNS und die INPADOC-Datenbanken wurden bereits auf das Jahr 2000 eingerichtet.

Wegweisende Entwicklungen sind auch im Bereich der **Rechtsangelegenheiten** zu verzeichnen.

Wichtige Texte, die zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind, werden im Interesse einer möglichst raschen Unterrichtung der Öffentlichkeit künftig vorab auf der Website des EPA veröffentlicht werden. Bei den Vorabveröffentlichungen wird es sich in erster Linie um Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des Präsidenten des Amtes handeln.

Im Rahmen der Gebührenreform wurden auch eine Reihe von Maßnahmen zur Senkung der **Recherchenkosten für die Mitgliedstaaten des ehemaligen IIB** beschlossen.

Das EPA wird mit Wirkung vom 1. Juli 1999 **Recherchen internationaler Art** zu nationalen Patentanmeldungen durchführen, wenn diese beim Patentamt eines Vertragsstaats eingereicht werden und das nationale Recht dieses Staats eine Recherche internationaler Art vorsieht. Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen der Organisation und den nationalen Ämtern beträgt die Gebühr für eine Recherche internationaler Art zu einer nationalen Erstanmeldung künftig 945 EUR – dieser Betrag entspricht der neuen, ab 1. Juli 1999 geltenden Gebühr für eine internationale Recherche des EPA. Für nationale Anmeldungen, in denen eine Priorität beansprucht wird (die also keine Erstanmeldungen sind) bleibt es wie bisher bei der höheren Recherchegebühr von 1 482 EUR. Die neue Preisgestaltung für Recherchen internationaler Art ist gegenwärtig nur für die Schweiz von Bedeutung.

Der Ausschuß "Patentrecht" hat in seiner Sitzung Mitte März die Arbeit an den vom Rat für eine **Revision des Europäischen Patentübereinkommens** vorgesehenen Punkten fortgesetzt. Er gab eine positive Stellungnahme zu dem Dokument ab, in dem das Amt davon abrät, Artikel 23 (3) EPÜ dahingehend zu ändern, daß die Mitglieder der Beschwerdekammern an das TRIPS-Übereinkommen und die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden sind. Der Vorschlag, Artikel 52 (1) EPÜ mit dem TRIPS-Übereinkommen in Einklang

bases under EPOQUE had been prepared and would take place in the third quarter of this year. BNS and the INPADOC databases had already been made Y2K-compliant.

There had also been important developments in **legal affairs**.

Important texts intended for publication in the Official Journal – especially decisions of the Council or President – would henceforth be published first on the Office's website, so as to inform the public as quickly as possible.

As part of the fee reform, the **search fees payable by ex-IIB states** would be reduced.

The Office had implemented a further consequence of the fee reform by stipulating that with effect from 1 July 1999 the Office would carry out an **international-type search** on national applications filed at national offices if the law of the country in question allowed for such searches. Unless otherwise agreed between the Organisation and the national offices, the fee for this type of search on a national first filing would be EUR 945, corresponding to the price of an international search at the EPO after 1 July. For national applications claiming a priority (ie not first filings), the fee would remain higher, at EUR 1 482. The new pricing structure for international-type searches was only of relevance for Switzerland for the time being.

At its meeting in mid-March, the Committee on Patent Law had pursued its work on the points for **revision of the European Patent Convention** referred to it by the Council. The Office's paper arguing that Article 23(3) EPC should not be amended in order to make the TRIPs Agreement and the European Convention on Human Rights binding on the boards of appeal had received a favourable opinion from the Committee. The proposal to bring Article 52(1) EPC into line with the TRIPs Agreement and to delete at

rechargement de toutes nos bases de données sous EPOQUE ont été effectués ; cette opération aura lieu au troisième trimestre de cette année. BNS et les bases de données INPADOC ont déjà été rendues compatibles avec l'an 2000.

Un certain nombre de développements importants sont également intervenus en ce qui concerne les **questions juridiques**.

Les textes importants destinés à être publiés au Journal officiel seront désormais publiés au préalable sur le site Internet de l'Office, afin que le public puisse en prendre connaissance le plus rapidement possible. Les textes publiés à l'avance sur Internet seront essentiellement les décisions du Conseil ou du Président de l'Office.

Dans le cadre de la réforme des taxes, il a également été prévu des mesures de réduction des **taxes de recherche acquittées par les Etats de l'ex-IIB**.

L'Office effectuera à compter du 1^{er} juillet 1999 **une recherche de type international** pour une demande nationale dans la mesure où cette demande a été déposée auprès d'un office national et où le droit national de l'Etat concerné prévoit la possibilité d'une recherche de type international. En l'absence d'accords dérogatoires entre l'Organisation et les offices nationaux, le montant de la taxe à acquitter pour une recherche de ce type concernant un premier dépôt national sera de 945 EUR, ce qui correspond au montant de la taxe qui devra être acquittée à compter du 1^{er} juillet 1999 pour une recherche internationale effectuée par l'OEB. Pour les recherches afférentes à des demandes nationales qui revendiquent la priorité d'une demande antérieure (donc, des demandes autres que des premiers dépôts), la taxe restera plus élevée puisqu'elle sera de 1482 EUR. Pour l'instant, la nouvelle tarification applicable aux recherches de type international ne concerne que la Suisse.

Lors de la réunion qu'il a tenue à la mi-mars, le Comité "Droit des brevets" a poursuivi ses travaux sur les points à prendre en considération lors d'une **révision de la Convention sur le brevet européen**, qui lui avaient été soumis par le Conseil. Le document de l'Office faisant valoir qu'il ne faut pas modifier l'article 23(3) CBE de telle manière que les chambres de recours soient liées par l'accord sur les ADPIC et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a reçu un avis favo-

zu bringen und aus Artikel 52 (2) EPÜ zumindest die Computerprogramme zu streichen, wurde grundsätzlich befürwortet. Gutgeheißen wurde auch der Vorschlag, Artikel 53 a) EPÜ an das TRIPS-Übereinkommen anzugleichen. Die Revision des EPÜ kommt somit zügig voran.

Die Arbeiten am **PLT II**, dem WIPO-Abkommen zur Harmonisierung patentrechtlicher Formerfordernisse, sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. Der Ständige Ausschuß "Patentrecht" der WIPO hat in seiner Sitzung im April einen großen Teil der Texte angenommen, die Gegenstand der sogenannten "Basic Proposals" für die Diplomatische Konferenz sein werden. Für die Feinabstimmung und die endgültige Festlegung der Texte ist im September eine weitere Sitzung des Ständigen Ausschusses vorgesehen. Die Diplomatische Konferenz zum Abschluß des PLT II soll vom 11. Mai bis 2. Juni 2000 in Genf stattfinden. Das Amt hat sich an den Arbeiten zur Harmonisierung des Patentrechts stets aktiv beteiligt. Gemäß der Verfahrensordnung der Diplomatischen Konferenz wurde der Europäischen Patentorganisation der Status einer sogenannten "Special Member Delegation" eingeräumt.

Die Ad-hoc-Beratergruppe der WIPO hat ihre Arbeit an der Revision der **Ausführungsordnung zum PCT** unter Mitwirkung des EPA fortgesetzt. Zur Zeit werden die PCT-Verwaltungsvorschriften daraufhin untersucht, welche Änderungen im Hinblick auf elektronisch eingereichte Anmeldungen vorzunehmen sind.

Infolge der PHOENIX-Einführung konnte das Amt mit dem JPO ein Abkommen über den **elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen** schließen, das im Januar 1999 in Kraft getreten ist. Es entbindet die Anmelder von der Pflicht, eine Abschrift der Prioritätsunterlagen einzureichen, wenn die Priorität einer europäischen Anmeldung, einer beim EPA oder JPO als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung nach dem PCT oder einer japanischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen wird. Seitdem verlangt die Eingangsstelle nicht mehr, daß die Anmelder Abschriften solcher Prioritätsunterlagen einreichen.

least the reference to computer programs in Article 52(2)(c) EPC had been approved in principle. Finally, the proposal aligning Article 53(a) EPC with the TRIPs Agreement had also been given a favourable opinion. The EPC revision exercise was thus progressing steadily.

Work on the **Patent Law Treaty II** (PLT II), the WIPO treaty for harmonisation of formal requirements under patent law, had been largely completed. At its meeting in April, the Standing Committee on Patent Law (SCP) had adopted a large part of the texts which would be the subject of the "Basic Proposals" for the diplomatic conference. The final text would be derived by fine-tuning this at a meeting in September. The diplomatic conference to conclude PLT II would be held in Geneva from 11 May to 2 June 2000. The Office had always been actively involved in efforts to harmonise patent law. The European Patent Organisation had been granted the status of "Special Member Delegation" in the rules of procedure of the diplomatic conference.

Work on revision of the **Regulations under the Patent Cooperation Treaty** had continued in WIPO's Ad Hoc Advisory Group, in which the Office was involved. At the moment, the PCT Administrative Instructions were being examined with a view to making changes to permit electronic filing.

The introduction of PHOENIX had allowed the Office to conclude an agreement with the JPO for the **electronic exchange of priority documents**. This had entered into force in January 1999, releasing applicants from the obligation to file a copy of the priority document if the priority claimed was a European patent application, an international application filed with the EPO or the JPO as receiving Office under the PCT, or a Japanese patent or utility model application. As a result, the Receiving Section was no longer asking applicants to submit copies of such priority documents.

vable du Comité. La proposition visant à harmoniser l'art. 52(1) CBE avec l'accord sur les ADPIC et à supprimer au moins la référence aux programmes d'ordinateur dans l'art. 52(2)(c) CBE a été approuvée dans son principe. Enfin, le Comité "Droit des brevets" a également émis un avis favorable au sujet de la proposition visant à harmoniser l'article 53 a) CBE avec l'accord sur les ADPIC. Le processus de révision de la CBE suit donc son cours normalement.

Les travaux relatifs au deuxième **Traité sur le Droit des brevets** (PLT II), à savoir le traité de l'OMPI pour l'harmonisation des formalités en matière de brevets, sont dans une large mesure terminés. Lors de sa session d'avril, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a adopté une grande partie des textes qui constitueront la "proposition de base" en vue de la conférence diplomatique. Le texte final s'inspirera de cette proposition de base, qui sera encore affinée lors d'une session prévue pour septembre. La conférence diplomatique pour la conclusion du PLT II aura lieu à Genève du 11 mai au 2 juin 2000. L'Office s'est toujours étroitement associé aux efforts visant à harmoniser les législations en matière de brevets. Le statut de "Délégation membre spéciale" a été accordé à l'Organisation européenne des brevets par le règlement intérieur de la Conférence diplomatique.

Les travaux en vue de la révision du **Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets** se sont poursuivis au sein du groupe consultatif ad hoc de l'OMPI, auquel l'Office participe. Le groupe examine pour le moment les changements susceptibles d'être apportés aux Instructions administratives du PCT afin de permettre le dépôt des demandes sous forme électronique.

L'introduction de PHOENIX a permis à l'Office de conclure avec le JPO un accord portant sur l'**échange électronique de documents de priorité**. En vertu de cet accord, entré en vigueur en janvier 1999, les demandeurs ne sont plus tenus de déposer une copie du document de priorité dès lors que la priorité qu'ils revendiquent est celle d'une demande de brevet européen, d'une demande internationale déposée auprès de l'OEB ou du JPO agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT, d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais. Par voie de conséquence, la section de dépôt n'invite plus les demandeurs à produire des copies de ce type de documents de priorité.

Ende März 1999 fand die diesjährige **europäische Eignungsprüfung** statt. Nachdem die Zahl der zur Prüfung angemeldeten Bewerber 1994 bei 666 lag, waren es 1995 bereits 895, im vergangenen Jahr 1 095 und dieses Jahr über 1 100. Diese Zahlen belegen, daß der Beruf des europäischen Patentvertreter auch für die jungen Generationen von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren sehr attraktiv ist; der Berufswunsch, europäischer Patentanwalt zu werden, besteht in allen Mitgliedstaaten. Je 2 Prüfungskandidaten kamen aus Finnland und Irland, 4 aus Ellas, 11 aus Spanien, 14 aus Österreich und 17 aus der Schweiz. Aus Belgien waren 23 Bewerber vertreten, aus Dänemark 27, aus den Niederlanden und Schweden je 40 und aus Italien 90. Am stärksten vertreten waren Teilnehmer aus Frankreich (127), dem Vereinigten Königreich (160) und Deutschland (426). Anlaß zu Besorgnis gibt jedoch die Tatsache, daß sich die Relation zwischen Kandidaten, die erstmals an der Prüfung teilnehmen, und solchen, die sie wiederholen müssen, stetig und zuletzt auch erheblich verschlechtert hat. War 1996 das zahlenmäßige Verhältnis mit etwa 500 : 400 zugunsten der erstmals antretenden Teilnehmer noch vergleichsweise gut, so hat es sich 1999 mit etwa 450 : 650 geradezu umgekehrt. Trotz steigender Teilnehmerzahlen lag die absolute Zahl der erfolgreichen Kandidaten konstant bei etwas unter 250 (1996 bestanden 239 Bewerber, im letzten Jahr 234).

Der Präsident des Amtes wandte sich dann den **internationalen Angelegenheiten** zu und erinnerte zunächst daran, daß zu Beginn des Jahres 1999 ein bedeutender Schritt vollzogen war, als der Rat alle 8 Staaten, die den Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen beantragt haben, einlud, unserer Organisation ab dem 1. Juli 2002 beizutreten. Die Erstreckung europäischer Patente und Patentanmeldungen auf Staaten, die noch nicht dem EPÜ angehören, hat sich in der Zwischenzeit erwartungsgemäß weiter positiv entwickelt. Für die derzeit 6 Erstreckungsstaaten wurden 1998 10 000 wirkliche Erstreckungsanträge gestellt.

Mit der Unterzeichnung der **PCT-Partnerschaft** am 10. Februar 1999 in Madrid hat eine neue Phase der Zusammenarbeit mit dem schwedischen und dem spanischen Patentamt begonnen. Die Harmonisierung der Recherchenqualität ist für die Zukunft des PCT selbst von größter

The European qualifying examination had been held in March 1999. In 1994 there had been 666 candidates for the examination, 895 in 1995, 1 095 last year, and over 1 100 this year. These figures showed that the profession of European patent attorney was very attractive to new generations of scientists and engineers, and that the wish to join the profession was present in all member states. In 1999, there had been 2 candidates from Finland, 2 from Ireland, 4 from Ellas, 11 from Spain, 14 from Austria, 17 from Switzerland, 23 from Belgium, 27 from Denmark, 40 from the Netherlands, 40 from Sweden and 90 from Italy. The largest numbers had been from France (127), the United Kingdom (160) and Germany (426). It was however rather worrying to see that the ratio of candidates sitting the examination for the first time to those resitting it was continuing to fall, and quite rapidly of late. In 1996 the ratio had been comparatively positive, at about 5 to 4 in favour of the candidates sitting it for the first time. This year, though, it was about 450 to 650 – in other words, more than reversed. Despite the rising number of candidates, the absolute number of successful candidates had remained fairly constant, at somewhat under 250 (239 in 1996, 234 last year).

Turning to **international affairs**, the President first mentioned the momentous step taken earlier this year when the Council had invited eight countries which had requested to accede to the European Patent Convention to join the Organisation from 1 July 2002. In the meantime, the system of extension of European patents and patent applications to states which were not yet members of the EPC had continued to develop positively, as expected. 10 000 valid requests for extension to the six existing extension states had been received in 1998.

Co-operation with the Swedish and Spanish offices had entered a new phase with the signature of the **PCT partnership** in Madrid on 10 February 1999. Harmonisation of search quality was of extreme importance for the future of the PCT itself, and the agreement stipulated the estab-

L'examen européen de qualification a eu lieu en mars 1999. De 666 en 1994, le nombre de candidats est passé à 895 en 1995, à 1095 l'année dernière, et cette année, il y en avait plus de 1100. Ces chiffres témoignent du grand attrait exercé par la profession de mandataire en brevets européens auprès des nouvelles générations de scientifiques et d'ingénieurs ; le désir de rejoindre la profession est présent dans tous les Etats membres. 2 candidats venaient de Finlande, 2 également d'Irlande, 4 d'Ellas, 11 d'Espagne, 14 d'Autriche et 17 de Suisse. Il y avait 23 candidats venus de Belgique, 27 du Danemark, 40 des Pays-Bas, 40 de Suède et 90 d'Italie. Les pays les plus représentés étaient la France (127 candidats), le Royaume-Uni (160) et l'Allemagne (426). Il est cependant assez préoccupant de constater que le nombre de candidats se présentant pour la première fois à l'examen continue de diminuer par rapport au nombre de candidats ayant déjà passé cet examen, et cette tendance s'est nettement accentuée ces derniers temps. En 1996, le ratio était relativement positif, puisqu'il était d'environ 5 à 4 en faveur des candidats passant l'examen pour la première fois. En 1999 en revanche, près de 450 candidats se présentaient pour la première fois, alors qu'environ 650 avaient déjà passé l'examen au moins une fois – en d'autres termes, le rapport s'est très nettement inversé. En dépit de l'augmentation du nombre de candidats, le nombre de reçus est resté à peu près constant ; il se situe légèrement en deçà de 250 (en 1996, il y avait eu 239 candidats reçus, et l'année dernière 234).

Passant ensuite aux **affaires internationales**, le Président de l'Office a tout d'abord rappelé qu'un grand pas a été accompli au début de l'année 1999 lorsque le Conseil a invité huit pays qui avait demandé à adhérer à la Convention sur le brevet européen, à devenir membres de notre Organisation à partir du 1^{er} juillet 2002. Entre-temps, le système d'extension des brevets européens et des demandes de brevet européen aux Etats qui ne sont pas encore parties à la CBE a continué, comme prévu, de se développer de manière positive. En 1998, 10 000 requêtes en extension valables ont été reçues pour les six Etats autorisant l'extension.

La coopération avec l'Office suédois et l'Office espagnol des brevets est entrée dans une nouvelle phase avec la signature du **partenariat PCT** le 10 février 1999 à Madrid. L'harmonisation de la qualité de la recherche revêt une très grande importance pour l'avenir du PCT lui-même, et

Bedeutung, und das Abkommen sieht vor, daß ein "Ständiger Ausschuß zur Harmonisierung der Recherchentätigkeiten" eingesetzt wird.

Im Rahmen des Programms für eine **dreiseitige Zusammenarbeit** auf dem Gebiet der Recherchemethoden haben die drei Ämter im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt zur Durchführung sogenannter **kooperativer Recherchen** realisiert. 80 Anmeldungen wurden von Prüfern der drei Ämter in enger Abstimmung parallel bearbeitet. Jedes Amt konnte auf diese Weise die Recherchemethoden und -werkzeuge der beiden anderen Ämter besser kennenlernen. Mit Hilfe des parallelen Rechercherverfahrens wurden zusätzliche relevante Entgegenhaltungen – insbesondere japanische Dokumente – ermittelt, die in den Recherchenberichten angeführt werden konnten. Allerdings entstanden zusätzliche Verfahrenskosten in beträchtlicher Höhe.

Die 13. **RIPP-Koordinierungssitzung** fand im Januar in Wilna statt; dabei wurde das vom EPA erstellte Arbeitsprogramm verabschiedet. Einen bedeutenden Teil des Projekts bildet wie üblich das gemeinsame EPA/RIPP-Ausbildungsprogramm mit 18 Seminaren und Schulungsmaßnahmen, die sämtliche Gesichtspunkte des gewerblichen Rechtsschutzes erfassen. Neue Sprachkurse für Bedienstete der nationalen Ämter haben im Mai begonnen. In der Koordinierungssitzung wurde auch die Übergabe der Herstellung der regionalen CD-ROMs (PRECES für Patente und TRACES für Marken) gebilligt. Die Finanzierung der Herstellung übernehmen die betreffenden Länder (Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik); für alle technischen Gesichtspunkte ist Ungarn zuständig. Das Amt arbeitet derzeit an der Umstellung von PRECES auf das MIMOSA-Format und beabsichtigt, diese Umstellung noch vor der Übergabe abzuschließen.

Und schließlich haben mit der Kommission Gespräche über die Verlängerung von RIPP 3 um ein weiteres Jahr (bis zum Jahr 2000) und die Umsetzung eines Projekts RIPP 4 stattgefunden, das sich auf derselben Grundlage wie frühere RIPP-Projekte über einen Teil von 1999 sowie über das Jahr 2000 erstrecken würde.

In bezug auf **Afrika** konzentrierte das Amt seine Maßnahmen im wesentlichen auf die Afrikanische Regionale Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO) sowie auf Südafrika. Zusammen mit dem britischen Patentamt und der ARIPO veranstaltete das Amt eine regionale

lishment of a "Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities".

Within the framework of the **trilateral co-operation** programme on search methods, the three offices had run a "**concurrent search**" pilot project during the last year. 80 applications had been processed in parallel by examiners from the three offices, working in close consultation. This experience had given each of the offices a better insight into the search methods and tools used by the other two. Additional relevant documents – especially Japanese documents – which could be cited in the search reports had been found as a result of the parallel search procedure. However, the additional procedural overheads were heavy.

The 13th **RIPP co-ordination meeting** had taken place in Vilnius in January and had adopted the working programme prepared by the EPO. As usual, a significant part of the project was the joint EPO/RIPP training programme, with 18 seminars and training actions covering all aspects of industrial property. New language courses for staff of national offices had started in May. The co-ordination meeting had also approved the transfer of the production of the regional CD-ROMs (PRECES for patents and TRACES for trademarks). Financing of production would be taken over by the countries concerned (Bulgaria, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Czech Republic) and the Hungarians would be responsible for all technical aspects. The Office was currently working on converting PRECES to MIMOSA format, with the goal of completing it before the handover.

Lastly, discussions had taken place with the Commission on a one-year extension of RIPP 3 (for 2000) and the implementation of a RIPP 4 project, which would cover part of 1999 and 2000 on the same basis as previous RIPP projects.

In **Africa**, the Office had mainly focused its activities on the African Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO) and South Africa. With the UK Patent Office and ARIPO, it had organised a regional conference in Nyanga (Zimbabwe) on "Marketing of Industrial Property

l'accord conclu prévoit la création d'un "Comité permanent pour l'harmonisation des activités de recherche".

Dans le cadre du programme de **coopération tripartite** sur les méthodes de recherche, les trois offices ont mis en oeuvre, l'an passé, un projet pilote dit de **recherche en coopération**. Les examinateurs des trois offices travaillant en étroite concertation ont traité en parallèle 80 demandes. Chaque office a pu ainsi mieux connaître les méthodes et outils de recherche utilisés par les deux autres offices. La recherche parallèle a permis de trouver des documents pertinents supplémentaires – en particulier des documents japonais – susceptibles d'être cités dans les rapports de recherche. Les frais occasionnés en sus par cette procédure sont toutefois élevés.

La treizième **réunion de coordination RIPP**, qui s'est tenue en janvier à Vilnius, a adopté le programme de travail élaboré par l'OEB. Comme à l'accoutumée, le projet est consacré en grande partie au programme conjoint de formation OEB/RIPP, qui prévoit 18 séminaires et actions de formation couvrant tous les aspects de la propriété industrielle. De nouveaux cours de langue destinés au personnel des offices nationaux ont commencé en mai. La réunion de coordination a également approuvé le transfert de la production des CD-ROM régionaux (PRECES pour les brevets et TRACES pour les marques). Le financement de la production sera assuré par les pays concernés (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et République tchèque), la Hongrie se chargeant de tous les aspects techniques. L'Office effectue actuellement la conversion de PRECES dans le format MIMOSA, le but étant d'achever cette conversion avant le transfert.

Enfin, des discussions ont eu lieu avec la Commission sur une extension d'un an (jusqu'en l'an 2000) du projet RIPP 3 et la mise en oeuvre d'un projet RIPP 4, qui couvrirait une partie de 1999 et l'an 2000 sur la même base que les projets RIPP précédents.

En **Afrique**, l'Office a axé ses activités essentiellement sur l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et sur l'Afrique du Sud. Avec l'Office britannique des brevets et l'ARIPO, l'Office a organisé une conférence régionale intitulée "Marketing on Industrial Property

Konferenz mit der Bezeichnung "Marketing of Industrial Property Services". Aus 17 afrikanischen Staaten kamen die Besucher dieser Konferenz, die in Nyanga/Simbabwe stattfand. Sachverständige für Arzneimittel wurden nach **Ägypten** entsandt, und das **tunesische** Amt wurde bei der Ausarbeitung seines Modernisierungsplans unterstützt. Ein Sachverständiger des Amtes besuchte auch **Südafrika**, wo in der zweiten Hälfte dieses Jahres gemeinsam mit der ARIPO und der Europäischen Kommission ein Round-table-Gespräch über Arzneimittel veranstaltet wird. Ein regionales Seminar ist ebenfalls geplant.

Zusammen mit der WIPO, dem spanischen Patent- und Markenamt und dem Patentamt **Uruguays** organisierte das EPA in Montevideo ein "Regionales lateinamerikanisches Seminar zum Patentszusammenarbeitsvertrag". Das **brasilianische** Amt für gewerblichen Rechtsschutz hat mit der Umsetzung seines Modernisierungsplans unter Anleitung der WIPO begonnen. Trotz der durch den Verfall der brasilianischen Währung bedingten Verzögerungen macht der Modernisierungsplan Fortschritte; zunächst werden mittelfristig Sachverständige entsandt, die an der Ausarbeitung von Richtlinien für die Prüfung pharmazeutischer und biotechnologischer Erfindungen mitwirken. Im Rahmen einer weiteren Maßnahme haben wir eine Schulung auf dem Gebiet der Patentklassifikation durchgeführt. Unter der technischen Anleitung des EPA ist das **mexikanische** Patentamt im Begriff, sich die erforderliche Technologie zur Herstellung seiner CD-ROM-Reihen in eigener Regie anzueignen. Jetzt kann auch mit dem Transfer der Datenvalidierungstechnologie für die Herstellung der mexikanischen ESPACE-B-Reihen begonnen werden.

Auf dem Gebiet der Automatisierung hat das Amt das **Projekt POLITE (Patent Office Lite)** gestartet, das auf die Automatisierung der internen Verwaltungsverfahren kleiner und mittelgroßer nationaler Patentämter abzielt. Derzeit finden Sondierungsgespräche mit Sachverständigen der nationalen Ämter verschiedener EPO-Mitgliedstaaten statt, und ein erstes Pilotprojekt soll für die ARIPO entwickelt werden.

Eine neuentwickelte Version der **Common Software** ermöglicht nunmehr die Verwaltung internationaler Marken und enthält auch ein verbessertes Veröffentlichungsmodul. Ein Prototyp der Software wird zur Zeit im **argentinischen Amt** auf Herz und Nieren geprüft.

Services", attended by participants from 17 African states. An expert mission on pharmaceutical products had gone to **Egypt**, and assistance had been given to the **Tunisian** Office in preparing its modernisation plan. An EPO expert had also visited **South Africa**, where a round-table discussion on pharmaceutical products was being organised, together with ARIPO and the European Commission, in the second half of this year. A regional seminar was also planned.

Together with WIPO, the Spanish Patent and Trademark Office and the **Uruguayan** Patent Office, the EPO had organised a "Latin American Regional Seminar on the Patent Cooperation Treaty" in Montevideo. **Brazil's** INPI had started to implement its modernisation plan, administered by the WIPO. Despite the delay which had resulted from the fall in the Brazilian currency, the modernisation plan was proceeding, initially with medium-term expert missions on drafting guidelines for the examination of pharmaceutical and biotechnological inventions. A further mission had provided training in patent classification. Under the EPO's technical supervision the **Mexican** Patent Office was going ahead with the acquisition of the technology needed to produce its CD-ROM series completely in-house. The transfer of technology for data validation for the production of the Mexican ESPACE-B series was now ready.

In the field of automation, the Office had launched the **POLITE project (Patent Office LITE)** aiming to automate the internal administrative procedures of small and medium-sized national patent offices. Exploratory missions were being carried out with experts from EPO members states' national offices, and a first pilot project would be developed for ARIPO.

A newly developed version of the **Common Software** provided for the management of international trademarks and included an improved publication module. The **Argentine** Office was currently evaluating a prototype of the software.

Services". Des participants de 17 pays africains ont assisté à cette conférence, qui s'est tenue à Nyanga (Zimbabwe). Une mission d'experts en produits pharmaceutiques s'est rendue en **Égypte**, et l'Office **tunisien** a bénéficié de notre aide pour élaborer son plan de modernisation. Un expert de l'Office s'est également rendu en **Afrique du Sud**, où il est prévu d'organiser avec l'ARIPO et la Commission européenne au cours du second semestre de cette année une table ronde sur les produits pharmaceutiques. Un séminaire régional est également prévu.

En collaboration avec l'OMPI, l'Office espagnol des brevets et des marques et l'Office **uruguayen** des brevets, l'OEB a organisé à Montevideo un "Séminaire régional latino-américain sur le Traité de coopération en matière de brevets". L'INPI du **Brésil** a commencé à mettre en oeuvre son plan de modernisation, sous l'égide de l'OMPI. Malgré le retard dû à la chute de la monnaie brésilienne, le plan de modernisation progresse, avec au départ des missions d'experts à moyen terme portant sur la rédaction de directives relatives à l'examen des inventions pharmaceutiques et biotechnologiques. Une formation à la classification des brevets a été dispensée dans le cadre d'une autre mission. Sous la supervision technique de l'OEB, l'Office **mexicain** des brevets poursuit l'acquisition de la technologie dont il a besoin pour produire lui-même ses séries de CD-ROM. Le transfert de la technologie permettant la validation des données nécessaire à la production des séries ESPACE-B mexicaines peut maintenant commencer.

Dans le domaine de l'automatisation, l'Office a lancé le projet **POLITE (Patent Office LITE)**, qui vise à une automatisation des procédures administratives internes des petits et moyens offices nationaux de brevets. Des missions exploratoires sont menées avec des experts des offices nationaux d'Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, et il est prévu de développer un premier projet pilote pour l'ARIPO.

Une nouvelle version du **Common Software** a été mise au point ; elle permet de gérer les marques internationales et comporte un module de publication amélioré. L'Office **argentin** évalue actuellement un prototype de ce logiciel.

Die neunte Tagung des Rats für gewerblichen Rechtsschutz der GUS-Staaten fand Anfang Februar in Kiew statt. Auf dieser Tagung wurde unter anderem beschlossen, Anfang nächsten Jahres mit der serienmäßigen Herstellung der regionalen CD-ROM-Reihen der GUS zu beginnen. Auf der Grundlage der vom EPA mit Tacis-Mitteln hergestellten Testplatte wird ROSPATENT die regelmäßige Herstellung im Namen aller Teilnehmerländer koordinieren.

Eine Gruppe hochrangiger Vertreter aus den **ASEAN**-Staaten besuchte das Amt im Rahmen einer von EPA und WIPO gemeinsam organisierten Studienreise, zu der auch ein Aufenthalt bei der WIPO sowie beim HABM und beim Eurasischen Patentamt gehörten. Zweck dieser Reise war es, sich über bereits eingeführte regionale Patent- und Markensysteme zu informieren, die die Grundlage eines regionalen Patent- und Markensystems im ASEAN-Raum bilden könnten.

Mit der Umsetzung des von der Kommission finanzierten Projekts **China II** wurde Anfang dieses Jahres begonnen. Zunächst mußte das hierfür benötigte Personal rekrutiert werden. So wurde als erste Maßnahme in Peking ein Projektbüro eröffnet und mit einem vor Ort rekrutierten Projektleiter besetzt. In München wurde dann ein Projektteam aufgestellt, wobei das französische Amt leihweise den Projektverwalter bereitgestellt hat. Das erste Arbeitsprogramm wurde in einer Sitzung Anfang Juni erörtert.

Weitere Maßnahmen im Rahmen des EPA-Programms zur technischen Zusammenarbeit fanden ihre Fortsetzung, insbesondere auf dem Gebiet der Schulung und der technischen Unterstützung für EPOQUE. Die Erfassung der zum PCT-Mindestprüfstoff gehörenden Dokumente des Zeitraums 1920 – 1970 per Tastatur wird von den chinesischen Behörden in zufriedenstellender Weise erledigt.

Auf dem Gebiet der **Patentinformation** wurde den Bemühungen um eine stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Patentinformation Nachdruck verliehen durch die Teilnahme an 12 Messen und Ausstellungen, meist in Zusammenarbeit mit nationalen Ämtern, sowie durch 23 Schulungskurse in ganz Europa. Bei den Ausstellungen waren im ersten Halbjahr 2 Höhepunkte zu verzeichnen; der erste war die **Hannover Messe** – ein Großprojekt, bei dem das Know-how aus allen Bereichen des Amts zusammenkam und bei dem wieder einmal *esp@cenet* als Magnet wirkte.

The ninth interstate council on industrial property for the CIS countries had been held in Kiev in early February. This meeting had decided inter alia to begin regular production of the CIS regional CD-ROM series from the beginning of next year. Based on the test disc produced by the EPO with TACIS funding, ROSPATENT would co-ordinate regular production on behalf of all participating countries.

A group of high-level **ASEAN** officials had visited the Office as part of a study tour organised in co-operation with WIPO which had also included stays at WIPO, OHIM and the Eurasian Patent Office. Their objective had been to study regional patent and trademark systems in operation today which might form the basis for a regional patent and trademark system in the ASEAN area.

Implementation of the **China II** project, financed by the European Commission, had started at the beginning of this year. Its first task was to recruit the necessary staff. A project office had been opened in Beijing and staffed with a locally-recruited project director. In Munich, a project team had been set up, with a project administrator on loan from the French Office. The first work programme had been discussed at a meeting held at the beginning of June.

Other activities under the Office's technical co-operation programme had continued in the field of training and assistance for EPOQUE. The key-boarding of documents included in the PCT minimum documentation for the period 1920–1970 was being carried out satisfactorily by the Chinese authorities.

In the field of **patent information**, efforts to raise patent information awareness had been reinforced by participation in twelve fairs and exhibitions, mostly in co-operation with national offices, but also through 23 training courses held around Europe. As regards exhibitions, there had been two highlights during the first half of the year. First, the **Hannover Fair**, a major project bringing together expertise from throughout the EPO but with *esp@cenet* once again the major attraction. Politicians from several European countries, the press, and hundreds of visitors had praised our Organisation for making

Le neuvième conseil interétatique des pays de la CEI sur la propriété industrielle s'est tenu début février à Kiev. Au cours de cette réunion, il a notamment été décidé de commencer à produire régulièrement les séries de CD-ROM régionaux de la CEI dès le début de l'année prochaine. Sur la base d'un disque test produit par l'OEB et financé dans le cadre de TACIS, ROSPATENT coordonnera cette production pour le compte de tous les pays participants.

Un groupe de hauts fonctionnaires de l'**ANASE** a rendu visite à l'Office dans le cadre d'un voyage d'étude organisé en coopération avec l'OMPI ; ce voyage comportait également des étapes à l'OMPI, l'OHMI et l'Office eurasiens des brevets. Leur but était d'étudier les systèmes régionaux de brevets et de marques en vigueur, susceptibles de constituer la base d'un système régional de brevets et de marques dans la région ANASE.

La mise en oeuvre du projet **Chine II**, financé par la Commission, a commencé au début de l'année. La première étape a consisté à recruter le personnel nécessaire. Un bureau a été ouvert à Pékin ; il est dirigé par un directeur de projet recruté localement. Un groupe de projet a été mis sur pied à Munich, le gestionnaire du projet ayant été détaché par l'Office français. Le premier programme de travail a été examiné lors d'une réunion qui s'est tenue début juin.

D'autres activités au titre du programme de coopération technique de l'Office se sont également poursuivies dans le domaine de la formation et de l'assistance pour EPOQUE. La saisie sur clavier par les autorités chinoises des documents inclus dans la documentation minimale du PCT pour la période 1920–1970 s'effectue de manière satisfaisante.

Dans le domaine de l'**information brevets**, les efforts en vue de sensibiliser davantage le public à l'information brevets ont été intensifiés par une participation à douze foires et expositions, pour la plupart en coopération avec les offices nationaux, et en organisant 23 cours de formation à travers l'Europe. S'agissant des expositions, le premier semestre a été marqué par deux temps forts, à commencer par la **foire de Hannover**. Ce projet majeur a rassemblé les experts de tous les secteurs de l'Office, *esp@cenet* demeurant une fois encore la principale attraction. Des hommes politi-

Politiker aus mehreren europäischen Ländern, die Vertreter der Presse sowie Hunderte von Besuchern sparten nicht mit ihrem Lob dafür, daß unsere Organisation in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern der EPO-Vertragsstaaten Patentinformationen im Internet kostenlos zugänglich macht.

Der zweite Höhepunkt war das **PATLIB-Symposium** mit der ihm angeschlossenen Ausstellung, das in Luzern in Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Patentamt veranstaltet wurde und zeitgleich mit der Wanderausstellung des EPA stattfand. Daß die beiden Veranstaltungen gemeinschaftlich organisiert wurden, hat ihren Erfolg sicherlich noch erhöht; so nahmen an der PATLIB 99 mehr als 200 Besucher aus nahezu 30 Ländern teil. Die Zahl der Patentinformationszentren im PATLIB-Netz nimmt weiter zu, derzeit gibt es rund 140 Mitglieder. Aktuelle Einzelheiten zu jedem Zentrum enthält die Website des EPA, und das jetzt schon zum fünften Mal erscheinende Verzeichnis mit der Auflistung der Zentren in jedem Mitgliedstaat wird jährlich aktualisiert.

Die Nutzung von *esp@cenet* hat seit seiner Einführung stark zugenommen. Der vom Amt angebotene Dienst verzeichnet derzeit täglich rund 300 000 Abfragen. Im Februar 1999 war eine wichtige Etappe zurückgelegt, als die vollständige Faksimiledokumentation von BNS durch *esp@cenet* zugänglich gemacht wurde. Die "Einkaufskorb"-Funktion, mit der die Benutzer Dokumente über ihre nationalen Ämter bestellen können, wird zur Zeit erprobt und soll Mitte 1999 zur Verfügung stehen.

Eine große Werbekampagne für den **esp@cenet**-Dienst wurde im ersten Halbjahr 1999 in Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern unserer Mitgliedstaaten durchgeführt. Seit Anfang des Jahres sind mehr als 100 000 Exemplare der *esp@cenet*-Informationsbroschüre in ganz Europa versandt worden.

Die laufende Weiterentwicklung der Suchmaschine wird es noch im Laufe des Jahres ermöglichen, Patentfamilien in *esp@cenet* abzurufen und anzuzeigen, mit rechtsseitiger Stichwortverkürzung zu recherchieren, ECLA-Codes zu ermitteln sowie auf das europäische Patentregister zuzugreifen. *esp@cenet* hat neue Hilfeseiten erhalten, und demnächst wird der Wortlaut der ECLA-Klassifikation zur Verfügung stehen.

patent information available free on the Internet in close co-operation with the national offices of the member states.

The second highlight had been the **PATLIB conference** and exhibition in Lucerne, organised in collaboration with the Swiss Patent Institute and held at the same time as the EPO's travelling exhibition. Bringing these two events together had certainly boosted the success of both, with more than 200 participants from nearly 30 countries taking part in PATLIB 99. The number of patent information centres in the network continued to grow; membership now stood at around 140. Up-to-date details of each centre were available on the EPO website, and an annual directory (now in its fifth year) listed the centres in each member state.

Use of *esp@cenet* had grown considerably since its launch. Today, there were approximately 300 000 hits per day on the service hosted by the Office. In February 1999, a big step forward had been taken when the full facsimile documentation from BNS was made accessible through *esp@cenet*. The "shopping basket" functionality, allowing users to order documents via their national offices, was being tested and would be available in mid-1999.

A major promotion drive for the **esp@cenet** service had been undertaken in the first half of 1999 in association with the national offices of the EPO member states. Over 100 000 copies of the *esp@cenet* information brochure had been mailed throughout Europe since the beginning of the year.

Ongoing developments to the search engine would allow the retrieval and display of patent families in *esp@cenet*, searching with right truncation and the identification of ECLA codes, as well as access to the Register of European Patents later this year. New help pages had been added to *esp@cenet* and the text of the ECLA classification would be available soon.

ques de plusieurs pays européens, la presse et les centaines de visiteurs se sont félicités de ce que l'Organisation mette l'information brevets gratuitement à la disposition du public sur Internet, et ce en étroite coopération avec les offices nationaux des Etats membres.

Le second temps fort a été l'exposition et la **conférence PATLIB** qui ont été organisées à Lucerne en collaboration avec l'Office suisse des brevets et qui se sont déroulées en même temps que l'exposition itinérante de l'OEB. La concomitance de ces deux événements en a certainement amplifié le succès, plus de 200 participants originaires de près de 30 pays ayant pris part à PATLIB 99. Le nombre de centres d'informations brevets en réseau continue de croître ; on en compte actuellement 140. Les informations les plus récentes sur chaque centre figurent sur le site Internet de l'OEB et depuis cinq ans, un répertoire contenant les listes des centres situés dans chaque Etat membre est publié annuellement.

L'utilisation d'*esp@cenet* n'a cessé de croître depuis son lancement. A l'heure actuelle, on enregistre environ 300 000 consultations par jour sur le service hébergé par l'Office. En février 1999, un grand pas en avant a été accompli lorsque toute la documentation en format fac-similé de BNS a été rendue accessible sur *esp@cenet*. La fonctionnalité "shopping basket" (panier à provisions), qui permet aux utilisateurs de commander des documents via leurs offices nationaux, est actuellement à l'essai et sera disponible vers la mi-1999.

Au cours du premier semestre 1999, une vaste campagne de promotion a été lancée pour le service **esp@cenet**, en collaboration avec les offices nationaux de nos Etats membres. Plus de 100 000 exemplaires de la brochure d'information *esp@cenet* ont été envoyés dans toute l'Europe depuis le début de l'année.

Les développements en cours sur le moteur de recherche permettront vers la fin de l'année d'interroger et d'afficher les familles de brevets sur *esp@cenet*, d'effectuer des recherches avec troncature à droite, d'identifier des codes ECLA, ainsi que d'accéder au Registre européen des brevets. De nouvelles pages d'assistance ont été ajoutées à *esp@cenet* et le texte de la classification ECLA sera bientôt disponible.

Ebenso wie die Inanspruchnahme des Internet ständig zunimmt, hat sich auch die Zahl der Anfragen bei unserem Informationsdienst vervielfacht. Trotz einer Spitzenbelastung von rund 100 Anfragen pro Tag kann das Amt die meisten Fragen immer noch am selben Tag beantworten.

Die wachsende Sensibilität für die Bedeutung von Patenten und die Nutzung von *esp@cenet* wirken sich offensichtlich auch auf die Nachfrage nach anderen Veröffentlichungen des Amtes aus. So haben die Anträge auf Recherchen in den INPADOC-Datenbanken um 15 % zugenommen. Die Japan-Abteilung verzeichnete 1998 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls eine 15%ige Zunahme bei der Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Auf dem Gebiet der Patentveröffentlichungen ist die Nachfrage nach Patendokumenten, die per Fax versandt werden sollen, um 25 % gestiegen.

Die Zahl der Länder, die von der **PRS-Rechtsstandsdatenbank** abgedeckt werden, hat sich von 24 auf 27 erhöht. Alle Rechtsstandsdaten für die Philippinen und die PCT-Rechtsstandsdaten (nationale Phase) für Japan und Litauen sind nunmehr verfügbar. Zusätzlich zu den bisherigen Rechtsstandsdaten liefern Österreich, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten jetzt auch PCT-Rechtsstandsdaten (nationale Phase).

3. Der Verwaltungsrat nahm die Ausgangshypothesen für den Finanz-, Haushalts- und Geschäftsplan (2000 – 2004) zur Kenntnis.

4. Der Rat genehmigte die Vorschläge des Amtes zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG der Europäischen Union über den Schutz biotechnologischer Erfindungen in das europäische Patentrecht. Die beschlossene Ergänzung und Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ soll die rasche Umsetzung der Richtlinie sicherstellen (Siehe ABI. EPA 1999, S. 437).

5. Der Rat nahm auch den Stand der Programme zur Zusammenarbeit zwischen dem EPA und den meisten nationalen Ämtern auf dem Gebiet der Patentinformation zur Kenntnis. Er befürwortete ferner den Vorschlag des Präsidenten des Amtes, *esp@cenet* auf zukünftige Mitgliedstaaten auszudehnen (Länder, die zum EPÜ-Beitritt eingeladen sind, und Länder, mit denen Vereinbarungen über die Erstreckung europäischer Patente bestehen).

The growing use of the Internet had also multiplied the number of queries to our information service. Despite peaks of some 100 queries per day, the Office still managed to run a "same-day" answer service for most questions.

Increased patent awareness and use of *esp@cenet* appeared to have influenced demand for other Office publications. Requests for searches in the INPADOC databases had increased by 15%. The Japanese section had seen a 15% increase in demand for its services in 1998 compared with 1997. In the area of patent publications, demand for patent documents to be sent by fax had increased by 25%.

The number of countries covered by the **legal status database (PRS)** had increased from 24 to 27. All legal status data for the Philippines and PCT legal status data (national phase) for Japan and Lithuania were now available. In addition to existing legal status data, Austria, Canada, the United Kingdom and the United States now also delivered PCT legal status data (national phase).

3. The Administrative Council noted the basic assumptions underlying the budget estimates, financial plan and business plan (2000 – 2004).

4. The Council approved the Office's proposals for the implementation in patent law of EU directive 98/44/CE on the protection of biotechnological inventions. The amendments and additions to the EPC Implementing Regulations decided upon are aimed at rapid implementation of the directive (see OJ EPO 1999, 437).

5. The Council also noted progress reports on the co-operation programmes running between the EPO and most national offices in the field of patent information. It also gave a favourable opinion on the President's proposal to extend access to *esp@cenet* to future member states (countries invited to accede to the EPC and those linked to it by extension agreements).

L'utilisation croissante d'Internet a également multiplié le nombre de consultations auprès de nos services d'information. Malgré des pointes allant jusqu'à quelque 100 demandes par jour, l'Office parvient encore à répondre le jour même à la plupart des questions.

La prise de conscience de l'importance du rôle joué par les brevets et l'utilisation accrue de *esp@cenet* ont eu apparemment une incidence sur la demande à l'égard d'autres publications de l'Office. Ainsi, les demandes de recherche dans les bases de données INPADOC ont augmenté de 15%. S'agissant de la section japonaise, la demande de services s'est accrue en 1998 de 15% par rapport à l'année précédente. Quant aux publications de brevets, la demande de documents brevets à envoyer par fax a progressé de 25%.

Le nombre de pays couverts par la **base de données PRS sur la situation juridique des brevets** a augmenté pour passer de 24 à 27. Toutes les données relatives à la situation juridique pour les Philippines ainsi que les données PCT (phase nationale) pour le Japon et la Lituanie sont désormais disponibles. Outre les données existantes sur la situation juridique, l'Autriche, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis fournissent désormais également des données sur la situation juridique PCT (phase nationale).

3. Le Conseil d'administration a pris note des hypothèses de base relatives aux prévisions budgétaires, au plan financier et au plan d'activité (2000 – 2004).

4. Le Conseil a approuvé les propositions de l'Office en vue de transposer la directive 98/44/CE de l'Union européenne relative à la protection des inventions biotechnologiques dans le droit des brevets. Les modifications et compléments qui ont été décidés en modifiant le règlement d'exécution de la CBE visent à garantir une transposition rapide de la directive (voir JO OEB 1999, 437).

5. Le Conseil a également pris note de l'état d'avancement des programmes de coopération entre l'OEB et la plupart des offices nationaux dans le domaine de l'information brevets. Il a également donné un avis favorable à la proposition du Président de l'Office d'étendre l'accès à *esp@cenet* aux futurs Etats membres (pays invités à adhérer à la CBE et pays liés à cette dernière par un accord relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens).

6. Der Rat bestätigte den stellvertretenden Leiter der schwedischen Delegation, Herrn Lars Björklund (SE), in seinem Amt als Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Technische Information". Er genehmigte die Vorschläge zur Ernennung bzw. Wiederernennung von Mitgliedern der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer.

6. The Council reappointed Lars Björklund (SE), alternate representative of the Swedish delegation, as chairman of the Working Party on Technical Information. It also approved the proposals for appointment/reappointment of members of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal.

6. Le Conseil a reconduit dans ses fonctions le président du groupe de travail "Information technique", M. Lars Björklund (SE), représentant suppléant de la délégation suédoise. Il a approuvé les propositions de nominations/reconductions de membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 16. Juni 1999 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen ("EPÜ"), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht"

BESCHLIESST:

Artikel 1

1. In den zweiten Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ wird unter der Überschrift "Biotechnologische Erfindungen" das nachstehende Kapitel VI mit den Regeln 23b, 23c, 23d und 23e eingefügt:

**"Kapitel VI
Biotechnologische Erfindungen**

Regel 23b
Allgemeines und Begriffsbestimmungen

(1) Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998* über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfür ergänzend heranzuziehen.

Decision of the Administrative Council of 16 June 1999 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention ("EPC"), and in particular Article 33(1)(b) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. A Chapter VI entitled "Biotechnological inventions" and containing Rules 23b, 23c, 23d and 23e as follows shall be inserted in Part II of the Implementing Regulations to the EPC.

**"Chapter VI
Biotechnological inventions**

Rule 23b
General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998* on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

Décision du Conseil d'administration du 16 juin 1999 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets"

DECIDE :

Article premier

1. Le chapitre VI ci-après, qui se compose des règles 23ter, 23quater, 23quinquies et 23sexies, est inséré sous le titre "Inventions biotechnologiques" dans la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE :

**"Chapitre VI
Inventions biotechnologiques**

Règle 23ter
Généralités et définitions

(1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la Convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998* relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

* Siehe ABI. EPA 1999, 101.

* See OJ EPO 1999, 101.

* Cf. JO OEB 1999, 101.

(2) "Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die 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.

(3) "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

(4) "Pflanzensorte" ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,

a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,

b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und

c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.

(5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

(6) "Mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

Regel 23c

Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben:

a) biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;

b) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausföhrung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;

(2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

(3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.

(4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:

(a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,

(b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and

(c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 23c

Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

(a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;

(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;

(2) Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui 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.

(3) On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

(4) On entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

(5) 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.

(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

Règle 23quater

Inventions biotechnologiques brevetables

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet :

a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;

b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ;

c) ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.

Regel 23d

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Nach Artikel 53 Buchstabe a werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

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 ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Regel 23e

Der menschliche Körper und seine Bestandteile

(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."

2. Regel 28 Absatz 6 der Ausführungsordnung zum EPÜ erhält folgende Fassung:

"(6) Abgeleitetes biologisches Material im Sinne des Absatzes 3 ist jedes Material, das noch die für die Ausführung der Erfindung wesentlichen

(c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Rule 23d

Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

(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 any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 23e

The human body and its elements

(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."

2. Rule 28(6) of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

"(6) For the purposes of paragraph 3, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the de-

c) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

Règle 23quinquies

Exceptions à la brevetabilité

Conformément à l'article 53, lettre a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

a) des procédés de clonage des êtres humains ;

b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Règle 23sexies

Le corps humain et ses éléments

(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."

2. La règle 28, paragraphe 6 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"(6) On entend par matière biologique dérivée au fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière dépo-

Merkmale des hinterlegten Materials aufweist. Die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen stehen einer für die Zwecke von Patentverfahren erforderlichen Hinterlegung eines abgeleiteten biologischen Materials nicht entgegen."

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1. September 1999 in Kraft.

Geschehen zu München am 16. Juni 1999

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

posited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking referred to in paragraph 3 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure."

Article 2

This decision shall enter into force on 1 September 1999.

Done at Munich, 16 June 1999

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

sée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} septembre 1999.

Fait à Munich, le 16 juin 1999

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

**Zusammensetzung des
Verwaltungsrats der
Europäischen
Patentorganisation**
(Stand: Juni 1999)

**Composition of the
Administrative Council
of the European Patent
Organisation**
(as at June 1999)

**Composition du Conseil
d'administration de
l'Organisation européenne
des brevets**
(Situation : juin 1999)

Präsident – Chairman – Président

Sean FITZPATRICK, Controller, Patents Office (IE)

Vizepräsident – Deputy Chairman – Vice-Président

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

AT: Österreich – Austria – Autriche

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

BE: Belgien – Belgium – Belgique

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

CH: Schweiz – Switzerland – Suisse

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

CY: Zypern – Cyprus – Chypre

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

DE: Deutschland – Germany – Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:
N.N.
Norbert HAUGG, Präsident, Deutsches Patent- und
Markenamt (DPMA)
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
N.N.

DK: Dänemark – Denmark – Danemark

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

ES: Spanien – Spain – Espagne

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

FI: Finland – Finland – Finlande

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

FR: Frankreich – France

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

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

Vertreter/Representative/Représentant:
Ms Alison BRIMELow, Chief Executive and Comptroller
General, Patent Office, Department of Trade
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:
Graham JENKINS, Head of Intellectual Property Policy,
Patent Office, Department of Trade

GR: Ellas

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

IE: Irland – Ireland – Irlande

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

IT: Italien – Italy – Italie

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

LI: Liechtenstein

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

LU: Luxemburg – Luxembourg

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

MC: Monaco

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

NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas

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

PT: Portugal

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

SE: Schweden – Sweden – Suède

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

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 315/97** vom 17. Dezember 1998 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Übersetzung)

Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Patentanspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende als alleiniger Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/99** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 535/95** vom 12. April 1999 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

(Verfahrenssprache)

Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/99** anhängig.¹

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by boards of appeal

I. By decision **T 315/97** dated 17 December 1998, Technical Board of Appeal 3.4.2 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of the proceedings)

Must an amended claim which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if he had not appealed – eg by deleting a limiting feature of the claim – be rejected?

The case is pending as **G 1/99**

II. By decision **T 535/95** dated 12 April 1999, Technical Board of Appeal 3.2.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Translation)

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

The case is pending as **G 2/99**¹

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 315/97** en date du 17 décembre 1998, la question de droit suivante :

(Traduction)

Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/99**.

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 535/95** en date du 12 avril 1999, la question de droit suivante :

(Traduction)

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

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/99**¹.

¹ Siehe dazu auch die Vorlagefrage in der Sache **T 377/95** der Beschwerdekammer 3.3.4, anhängig unter dem Aktenzeichen **G 3/98** ABl. EPA 1998, 567.

¹ See also referral by Technical Board of Appeal 3.3.4 in **T 377/95** pending as **G 3/98** OJ EPO 1998, 567.

¹ Voir aussi à ce propos la question de droit soumise par la chambre de recours 3.3.4 dans l'affaire **T 377/95**, en instance sous le numéro **G 3/98**, JO OEB 1998, 567.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
20. Januar 1998**
J 7/96 – 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
J.-C. M. De Preter

Anmelder/Beschwerdegegner:
Instance, David John
Dritter/Beschwerdeführer:
Denny Bros Printing Ltd.

**Stichwort: Aussetzung des
Verfahrens**

**Artikel: 60, 61 (1), (3), 64 (1), 67, 97 (2),
(4), 98, 99 (1), 105, 106 (1) EPÜ**
Regel: 13 (1), (3), 14, 89 EPÜ

**Schlagwort: "Erteilungsverfahren
anhängig – bejaht" – "Aussetzung
des Verfahrens – bejaht" – "
Befassung der Großen Beschwerde-
kammer – verneint"**

Leitsatz

Eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) wird nicht mit Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses im schriftlichen Verfahren vor der Prüfungsabteilung, sondern an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). In dem dazwischenliegenden Zeitraum ist das Erteilungsverfahren noch immer vor dem EPA anhängig, so daß ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ zulässig ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 91 915 912.9 wurde am 30. August 1991 von David John Instance eingereicht. Am 8. September 1995 gab die Prüfungsabteilung eine Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ zur Poststelle des Europäischen Patentamts, die sie am 14. September 1995 mit eingeschriebenem Brief absandte. In der Entscheidung hieß es auch, daß der

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 20 January 1998**
J 7/96 – 3.1.1
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
J.-C. M. De Preter

Applicant/Respondent:
Instance, David John
Third Party/Appellant:
Denny Bros Printing Ltd.

**Headword: Suspension of
proceedings**

**Article: 60, 61(1), (3), 64(1), 67, 97(2),
(4), 98, 99(1), 105, 106(1) EPC**
Rule: 13(1), (3), 14, 89 EPC

**Keyword: "Proceedings for grant
pending – yes" – "Suspension of
proceedings – yes" – "Referral to the
Enlarged Board – no"**

Headnote

A decision of the examining division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). In the interim period, proceedings for grant are still pending before the EPO and a request for suspension of proceedings under Rule 13 EPC is admissible.

Summary of facts and submissions

I. Euro-PCT patent application No. 91 915 912.9 was filed on 30 August 1991 by David John Instance. On 8 September 1995, the examining division handed over a decision to grant the European patent pursuant to Article 97(2) EPC to the postal service of the European Patent Office, which despatched it by registered post on 14 September 1995. The decision also indicated that mention of the grant would be published

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
20 janvier 1998**
J 7/96 – 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
J.-C. M. De Preter

Demandeur/intimé :
Instance, David John
Autre partie/requérant :
Denny Bros Printing Ltd.

**Référence : Suspension de la
procédure**

**Article : 60, 61(1) et (3), 64(1), 67,
97(2), (4), 98, 99(1), 105, 106(1) CBE**
Règle : 13(1) et (3), 14, 89 CBE

**Mot-clé : "Procédure de délivrance
en instance – oui" – "Suspension de
la procédure – oui" – "Saisine de la
Grande Chambre de recours – non"**

Sommaire

Lorsqu'une division d'examen décide de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE), cette décision ne prend pas effet le jour où s'achève le processus de prise de décision engagé à l'issue de la procédure écrite devant cette division, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE). Dans l'intervalle, la procédure de délivrance reste en instance devant l'OEB, et une requête en suspension de la procédure présentée au titre de la règle 13 CBE peut être déclarée recevable.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet euro-PCT n° 91 915 912.9 a été déposée le 30 août 1991 par David John Instance. La décision relative à la délivrance du brevet européen prise conformément à l'article 97(2) CBE a été remise par la division d'examen le 8 septembre 1995 au service du courrier de l'Office européen des brevets, qui l'a envoyée en recommandé le 14 septembre 1995. Dans la décision, il était également indiqué

Erteilungshinweis im Europäischen Patentblatt Nr. 95/43 vom 25. Oktober 1995 bekanntgemacht werde.

II. Mit Schreiben vom 3. September 1995, das am 3. Oktober 1995 beim EPA einging, beantragte eine Dritte, Denny Bros Printing Limited, gemäß Regel 13 (1) EPÜ die Aussetzung des Verfahrens. Dem Schreiben lag eine Abschrift eines Schriftstücks zur Einleitung eines Verfahrens vor dem Comptroller des britischen Patentamts bei, in dem festgestellt werden soll, daß die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, Eigentum von Denny Bros Printing Limited ist.

III. Mit Bescheid vom 13. Oktober 1995 teilte die Rechtsabteilung dem Vertreter von Denny Bros Printing Limited mit, daß das Verfahren nicht ausgesetzt werden könne, weil der Erteilungsbeschuß bereits erlassen und am 14. September 1995 zur Post gegeben worden sei, bevor noch das Fax, mit dem die Aussetzung des Verfahrens beantragt worden sei, beim EPA eingegangen sei. In einem weiteren Fax vom 16. Oktober 1995 beantragte Denny Bros Printing Limited, daß noch vor Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents am 25. Oktober 1995 eine beschwerdefähige Entscheidung erlassen werde, damit das Unternehmen vor dieser Bekanntmachung Beschwerde einlegen könne.

IV. Am 30. Oktober 1995 beschloß die Rechtsabteilung, den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurückzuweisen, und begründete dies damit, daß die Prüfungsabteilung am Tag des Eingangs des Aussetzungsantrags die Erteilung des Patents auf die Anmeldung Nr. 91 915 912.9 bereits gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen gehabt habe. In der Entscheidung hieß es, daß nur ein noch anhängiges Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt werden könne und daß gemäß der Entscheidung G 12/91 (ABl. EPA 1994, 285) eine Entscheidung des EPA über die Erteilung des Patents von dem Zeitpunkt an für das Amt verbindlich sei, an dem sie der internen Poststelle übergeben werde. Im vorliegenden Fall sei dies am 8. September 1995 geschehen. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens sei aber erst am 3. Oktober 1995 beim EPA eingegangen, als das Erteilungsverfahren bereits abgeschlossen und nicht mehr anhängig gewesen sei.

In der Entscheidung wurde auch unterschieden zwischen der Existenz

in European Patent Bulletin 95/43 of 25 October 1995.

II. In a letter dated 3 September 1995, and received by fax at the EPO on 3 October 1995, a third party, Denny Bros Printing Limited, requested suspension of the proceedings under Rule 13(1) EPC. Attached to this communication was a copy of the writ initiating proceedings before the Comptroller of the UK Patent Office to seek a declaration that the invention, subject of application No. 91 915 912.9, was the property of Denny Bros Printing Limited.

III. In a communication dated 13 October 1995, the Legal Division informed the representative of Denny Bros Printing Limited that the proceedings could not be suspended on the ground that the decision to grant the patent had already been reached and despatched on 14 September 1995, ie before the fax requesting suspension of the proceedings had been received by the EPO. In a fax dated 16 October 1995, Denny Bros Printing Limited requested an appealable decision to be issued before the date of publication of the mention of the grant on 25 October 1995, to enable an appeal to be lodged prior to the publication of the mention of the grant of the application.

IV. On 30 October 1995, the legal division issued a decision to refuse the request for suspension of the proceedings on the ground that, on the date of receipt of the request for suspension, the decision to grant application No. 91 915 912.9 had already been taken by the examining division pursuant to Article 97(2) EPC. It was argued in the decision that only grant proceedings which were still pending could be suspended under Rule 13 EPC and that, in accordance with G 12/91 (OJ EPO, 1994, 285), any decision taken by the EPO concerning the grant of a patent binds the EPO from the date it is handed over to the internal postal service. In this case, the decision was passed to the postal service of the EPO on 8 September 1995. The request to suspend proceedings did not reach the EPO until 3 October 1995, when the grant procedure had already been closed and was no longer pending.

The decision also drew a distinction between the existence and binding

que la mention de la délivrance serait publiée dans le Bulletin européen des brevets 95/43 du 25 octobre 1995.

II. Dans une lettre en date du 3 septembre 1995, parvenue par télécopie à l'OEB le 3 octobre 1995, un tiers, la société Denny Bros Printing Limited, a demandé la suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE. En annexe à cette lettre était jointe une copie de l'acte introductif d'instance que ce tiers avait déposé auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni aux fins d'obtenir une déclaration selon laquelle l'invention faisant l'objet de la demande de brevet n° 91 915 912.9 était la propriété de Denny Bros Printing Limited.

III. Par une notification en date du 13 octobre 1995, la division juridique a informé le mandataire de Denny Bros Printing Limited que la procédure ne pouvait pas être suspendue, parce qu'il avait déjà été décidé de délivrer le brevet et que cette décision avait été envoyée le 14 septembre 1995, avant donc que l'OEB ne reçoive par télécopie la requête en suspension de la procédure. Par télécopie du 16 octobre 1995, la société Denny Bros Printing Limited a demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue avant la publication le 25 octobre 1995 de la mention de la délivrance du brevet, de manière à ce qu'il lui soit possible de former un recours avant la publication de cette mention.

IV. Par décision en date du 30 octobre 1995, la division juridique a rejeté la requête en suspension de la procédure au motif qu'à la date de réception de cette requête, la division d'examen avait déjà décidé, conformément à l'article 97(2) CBE, de délivrer un brevet sur la base de la demande n° 91 915 912.9. Dans sa décision, la division juridique a fait valoir que seule une procédure de délivrance encore en instance pouvait être suspendue en application de la règle 13 CBE et que d'après la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), l'OEB était lié par toute décision prise par une instance de l'OEB au sujet de la délivrance d'un brevet, dès la remise de cette décision au service interne du courrier. Dans la présente affaire, la décision avait été remise au service interne du courrier de l'OEB le 8 septembre 1995. La requête en suspension de la procédure n'avait été reçue par l'OEB que le 3 octobre 1995, or à cette date la procédure de délivrance avait déjà été close et n'était plus en instance.

Dans sa décision, la division juridique a également établi une distinction

und der Bindungswirkung des Erteilungsbeschlusses und dem Eintritt seiner Rechtswirkung für die Öffentlichkeit. Sobald letzterer erfolgt sei, müßten Mitbewerber die Rechte des Patentinhabers respektieren. Voraussetzung hierfür sei jedoch nach Artikel 64 (1) EPÜ die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents. Dementsprechend heiße es auch in der entsprechenden Bestimmung in Artikel 97 (4) EPÜ, daß die Entscheidung über die Erteilung des Patents erst an dem Tag wirksam werde, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden sei. Bis dahin genieße der Anmelder den einstweiligen Schutz nach Artikel 67 EPÜ. Deshalb sei es in der Zwischenzeit noch möglich, Handlungen zur Anmeldung vorzunehmen. So könne nach der ständigen Praxis des EPA eine Anmeldung z. B. zurückgenommen oder übertragen werden, ja, der Anmelder könne sogar einzelne Benennungen zurücknehmen, wenn er dies wünsche. Allerdings dürfe die Prüfungsabteilung ihren eigenen Erteilungsbeschuß (außer natürlich im Fall einer zulässigen Beschwerde (Art. 106 (1) EPÜ)) nicht widerrufen oder abändern. Somit erschöpfe sich mit der Patenterteilung jeglicher Anspruch auf Erteilung des Patents, den ein Dritter, der nicht der Anmelder sei, gegenüber dem EPA geltend machen könnte.

Sollte ein nationales Gericht das Recht auf eine europäische Patentanmeldung einem Dritten zusprechen und dieses Urteil in dem Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung beim EPA eingereicht werden, so würden mit Ergehen des Erteilungsbeschlusses alle in Artikel 61 (1) EPÜ verankerten Rechte des wahren Berechtigten nichtig. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents an den bisherigen Anmelder könne nicht mehr widerrufen werden, und nach der Patenterteilung liege auch keine Anmeldung mehr vor, die nach Artikel 61 (1) a), b) oder c) EPÜ weiterverfolgt werden könnte.

V. Am 1. November 1995 wurde unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt, die am 29. Februar 1996 begründet wurde. In ihrem Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin, daß die Beschwerdekammer die Entschei-

effect of the decision to grant and its taking legal effect in the public domain. Once the latter has occurred, any competitors must respect the patentee's rights. However, the EPC provides in Article 64(1) EPC that the mention of the grant of the patent must first have been published. Hence the parallel provision in Article 97(4) EPC that the decision to grant does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. In the meantime, the applicant continues to enjoy provisional protection under Article 67 EPC. For this reason, it is still possible during this interim period to take action in respect of the application. It is established EPO practice that an application may, for example, be withdrawn or transferred; applicants may even withdraw individual designations if they wish. However, the examining division may not (except, of course, in the event of an admissible appeal (Article 106(1) EPC)) set aside or amend its own decision to grant. Thus, the grant of the patent exhausts any entitlement to grant which a third party, as opposed to the applicant, could allege vis-à-vis the EPO.

Furthermore, were a third party to be declared entitled to a European patent application by a national court and to submit the judgment to the EPO in the period between the decision to grant and the publication of the mention of the grant, the fact that the decision to grant had been taken would render void all the rights under Article 61(1) EPC of the party truly entitled. The decision to grant a patent to the existing applicant could not be set aside and, once a patent was granted, there was no longer any application which could be prosecuted under Article 61(a), (b) or (c) EPC.

V. Notice of appeal was filed on 1 November 1995, together with the appeal fee, followed by a statement of grounds of appeal submitted on 29 February 1996. The appellant's main request was that the Board of Appeal should set aside the decision

entre, d'une part, l'existence et le caractère contraignant de la décision relative à la délivrance du brevet et, d'autre part, sa prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers. A partir de la date de la prise d'effet en droit vis-à-vis des tiers de la décision relative à la délivrance du brevet, tous les concurrents du titulaire du brevet doivent respecter les droits de celui-ci. L'article 64(1) CBE précise toutefois que la mention de la délivrance du brevet doit d'abord avoir été publiée. C'est pourquoi l'article 97(4) CBE prévoit en parallèle que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Jusqu'à ce moment-là, le demandeur continue de jouir d'une protection provisoire conformément à l'article 67 CBE. Il est donc encore possible durant cet intervalle d'accomplir des actes concernant la demande. Il est par exemple couramment admis dans la pratique à l'OEB qu'une demande puisse être retirée ou transférée ; les demandeurs peuvent même, s'ils le souhaitent, retirer des désignations. Toutefois, la division d'examen ne peut annuler ou modifier sa propre décision relative à la délivrance (sauf bien entendu lorsqu'un recours a été formé et que ce recours est recevable (article 106(1) CBE)). Par conséquent, la délivrance du brevet épuise tous les droits à l'obtention d'un brevet qu'un tiers, s'opposant au demandeur, pourrait faire valoir vis-à-vis de l'OEB.

En outre, à supposer qu'un tribunal national ait reconnu à un tiers le droit à l'obtention d'un brevet européen et que ce tiers remette à l'OEB le texte de ce jugement durant la période comprise entre la date de la décision relative à la délivrance et la date de publication de la mention de la délivrance, tous les droits dont ce tiers pourrait se prévaloir au titre de l'article 61(1) CBE en tant que personne véritablement habilitée à obtenir le brevet seraient considérés comme nuls et nonavenus parce que la décision relative à la délivrance aurait déjà été prise. La décision de délivrer le brevet au demandeur existant ne pourrait être annulée, et, une fois le brevet délivré, il n'existerait plus de demande pouvant faire l'objet d'une poursuite de la procédure ou d'autres actes de procédure dans les conditions prévues à l'article 61(1)a), b) et c) CBE.

V. Un recours a été formé le 1^{er} novembre 1995, et la taxe correspondante a été simultanément acquittée ; un mémoire exposant les motifs du recours a ensuite été déposé le 29 février 1996. A titre de requête principale, le requérant

derung der Rechtsabteilung vom 30. Oktober 1995 aufheben solle und daß das Verfahren zur Anmeldung Nr. 91 915 912.9 mit Wirkung vom 3. Oktober 1995 als nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt gelten solle, d. h. ab dem Eingangsdatum des ursprünglichen Aussetzungsantrags. Sie beantragte ferner, daß eine Mitteilung veröffentlicht werde, wonach der Hinweis auf die Patenterteilung, der am 25. Oktober 1995 bekanntgemacht worden sei, zurückgenommen werde und rechtsunwirksam sei. Für den Fall, daß die Beschwerdekammer vorab die Auffassung vertrete, daß eine Aussetzung nicht gewährt werden könne, beantrage sie eine mündliche Verhandlung.

VI. In einem an den Anmelder und an die Beschwerdeführerin gerichteten Bescheid vom 23. Dezember 1996 teilte die Prüfungsabteilung den Beteiligten mit, daß nach Einlegung der Beschwerde, die aufschiebende Wirkung habe, die Bekanntmachung des Erteilungsbeschlusses verschoben und der Bekanntmachungstermin vom 25. Oktober 1995 aufgehoben werden müsse; die Aufhebung des Termins werde im Europäischen Patentblatt 97/06 vom 5. Februar 1997 veröffentlicht (vgl. J 28/94, ABl. EPA 1995, 742).

VII. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 16. Mai 1997 teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß nach ihrer vorläufigen Auffassung der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens der Regel 13 (1) EPÜ entspreche und rechtzeitig eingereicht worden sei. Die Beschwerdeführerin habe nachgewiesen, daß sie am 3. Oktober 1995 ein Verfahren gegen den Anmelder vor dem britischen Patentamt mit dem Ziel eingeleitet habe, daß ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der streitigen Anmeldung sei, zugesprochen werde. Deshalb werde der Beschwerde und dem Aussetzungsantrag wahrscheinlich stattgegeben werden. Nach ihrer vorläufigen Auffassung werde die Erteilung eines europäischen Patents weder an dem Tag, an dem die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließe, noch an dem Tag wirksam, an dem das EPA dem Anmelder mitteile, daß es ein Patent zu erteilen beabsichtige, sondern vielmehr an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen werde (Art. 97 (4) EPÜ).

Sollte die Kammer die Aussetzung des Verfahrens beschließen, so wolle sie eventuell von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch machen und einen Zeitpunkt festsetzen, zu

of the legal division dated 30 October 1995 and that suspension of application No. 91 915 912.9 under Rule 13 EPC should be deemed to have taken effect as of receipt of the original request for suspension on 3 October 1995. The appellant further requested that a notice be published to the effect that the mention of the decision to grant which had appeared on 25 October 1995 was withdrawn and had no legal effect. Oral proceedings were requested in the event that the Board of Appeal were to take the preliminary view that suspension should not be granted.

VI. In a communication sent to the applicant and the appellant and dated 23 December 1996, the examining division informed the parties that, following the lodging of the appeal by the appellant, which had suspensive effect, the publication procedure of the decision to grant had to be suspended and the publication date of 25 October 1995 had to be cancelled; the cancellation would be published in the European Patent Bulletin 97/06 of 5 February 1997 (cf. J 28/94, OJ EPO 1995, 742).

VII. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 16 May 1997, the Board informed the parties that, according to its provisional conclusions, the request for suspension of the proceedings for grant complied with the provisions of Rule 13(1) EPC and had been submitted in due time. The appellant had provided proof that it had commenced proceedings against the applicant before the UK Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention the subject of the application in suit was the appellant's property. The appeal and the request for suspension was likely therefore to be allowed. According to the Board's preliminary view, the grant of a European patent takes effect neither on the date the decision to grant is reached by the examining division, nor on the date on which the applicant is informed of the EPO's intention to grant a patent, but on the date the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin (Article 97(4) EPC).

The Board also indicated that, should it decide to suspend the proceedings, it was considering exercising its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO would con-

demandait que la Chambre annule la décision de la division juridique en date du 30 octobre 1995 et que la suspension au titre de la règle 13 CBE de la procédure relative à la demande n° 91 915 912.9 soit réputée avoir pris effet à la date de réception de la première requête en suspension de la procédure, le 3 octobre 1995. Le requérant demandait également que soit publiée une note rectificative précisant que la mention de la délivrance, publiée le 25 octobre 1995, était nulle et non avenue et ne produisait aucun effet en droit. Il demandait en outre la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre estimerait dans un premier temps ne pas pouvoir faire droit à la requête en suspension de la procédure.

VI. Par notification en date du 23 décembre 1996, la division d'examen a informé les parties qu'en raison de l'effet suspensif du recours formé par le requérant, la procédure de publication de la décision relative à la délivrance devait être suspendue et que l'indication du 25 octobre 1995 comme date de publication devait être annulée; cette annulation donnerait lieu à la publication d'une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets 97/06 du 5 février 1997 (cf. décision J 28/94, JO OEB 1995, 742).

VII. Par une notification en date du 16 mai 1997, établie conformément à l'article 110(2) CBE, la Chambre a fait savoir aux parties qu'elle avait conclu provisoirement que la requête en suspension de la procédure était conforme aux dispositions de la règle 13(1) CBE et avait été présentée dans les délais prescrits. Le requérant avait bien apporté la preuve qu'il avait le 3 octobre 1995 introduit une procédure à l'encontre du demandeur devant l'Office des brevets du Royaume-Uni en vue d'obtenir que ce dernier déclare que l'invention faisant l'objet de la demande en litige était la propriété du requérant. Il était par conséquent probable qu'il serait fait droit au recours et à la requête en suspension. Selon cet avis préliminaire émis par la Chambre, la délivrance d'un brevet ne prend effet ni le jour où la division d'examen décide de délivrer un brevet, ni le jour où le demandeur est informé que l'OEB a l'intention de délivrer un brevet, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE).

La Chambre indiquait également dans son avis qu'elle envisageait, si elle devait prendre la décision de suspendre la procédure, de faire usage du pouvoir que lui reconnaît la

dem das EPA das anhängige Verfahren fortzusetzen beabsichtige. Deshalb bitte sie die Beteiligten, ihr alle verfügbaren Informationen über den Fortgang des Verfahrens im Vereinigten Königreich zu liefern.

VIII. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin sinngemäß folgendes vor:

Das EPÜ und seine Ausführungsordnung seien bei der Entscheidung gegen die Verfahrensaussetzung falsch ausgelegt worden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei eine Aussetzung des Verfahrens nicht in das Ermessen des EPA gestellt; nach Regel 13 EPÜ **setzt** das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren **aus**, wenn der entsprechende Nachweis erbracht werde. Da außerdem der Begriff "Erteilungsverfahren" im EPÜ nirgends definiert sei, sollte er in seiner üblichen Bedeutung verwendet werden, die auch den Zeitraum zwischen dem Ergehen des Erteilungsbeschlusses und dem Eintritt seiner Rechtswirkung einschließe, so daß das Verfahren noch bis zum letztgenannten Zeitpunkt anhängig sei. Jede anderslautende Auslegung würde dazu führen, daß das EPÜ in sich nicht mehr stimmig wäre, da Artikel 97 (4) EPÜ ausdrücklich vorsehe, daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst am dem Tag wirksam werde, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen werde. Außerdem würde eine solche anderslautende Auslegung zu einem Ungleichgewicht zwischen den Rechten des Anmelders und den Rechten desjenigen führen, der behaupte, der wahre Eigentümer zu sein. Obwohl es in Regel 14 EPÜ ausdrücklich heiße, daß weder die Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden dürfe, solange ein Erteilungsverfahren nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt sei, bestreite das EPA (und der Anmelder) nicht, daß der Anmelder in dem Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und seinem Wirksamwerden die Anmeldung oder die Benennung von Vertragsstaaten zurücknehmen könne. Zweck der Regeln 13 und 14 EPÜ sei die Wahrung des Status quo, bis die Anspruchsfrage geklärt sei, um Rechtsunsicherheit im Interesse der Öffentlichkeit zu vermeiden.

tinue the pending proceedings. To this end, the parties were requested to provide the Board with all available information concerning the progress of the proceedings in the United Kingdom.

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

The EPC and its implementing regulations had been misconstrued in arriving at the decision to refuse suspension. In the appellant's view, the EPO has no discretion as regards suspension of an application; Rule 13 EPC provides that "... the European Patent Office **shall** stay the proceedings for grant ..." where the necessary supporting documentation is provided. Moreover, as the term "proceedings for grant" is nowhere defined in the EPC, the normal definition should be employed, which includes the period between the date of issue of the decision to grant and the date of the decision taking legal effect, grant proceedings thus still being in progress and pending until the latter date. A contrary interpretation would result in internal inconsistencies in the EPC as Article 97(4) EPC expressly provides the decision to grant a European patent shall not take effect until mention of the grant appears in the European Patent Bulletin. Furthermore, such a contrary interpretation would lead to an inequitable balance between the rights of the applicant and those claiming to be true owners. Under Rule 14 EPC it is expressly provided that neither the application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn while an application is suspended under Rule 13 EPC, and yet the EPO (and the applicant) acknowledge that, subsequent to the decision to grant but prior to the decision taking effect, the applicant may withdraw the application or designations of Contracting States. The purpose of Rules 13 and 14 EPC is to preserve the status quo while the question of entitlement is being settled, as a matter of public policy to avoid legal uncertainty.

règle 13(3) CBE pour fixer la date à laquelle l'OEB pourrait reprendre la procédure. A cet effet, les parties étaient invitées à fournir à la Chambre toutes les informations dont elles disposaient au sujet de l'état d'avancement de la procédure engagée au Royaume-Uni.

VIII. Les arguments avancés par le requérant dans le mémoire exposant les motifs de son recours ainsi que lors de la procédure orale sont essentiellement les suivants :

Le rejet de la requête en suspension tenait à une mauvaise interprétation de la CBE et de son règlement d'exécution. Pour le requérant, l'OEB ne jouissait d'aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure relative à une demande ; la règle 13 CBE dispose en effet que "... l'Office européen des brevets **suspend** la procédure de délivrance ..." si les preuves nécessaires sont fournies. De plus, comme l'expression "procédure de délivrance" n'est définie nulle part dans la CBE, il convient de retenir la définition courante, qui couvre la période allant du jour où la décision relative à la délivrance est émise au jour de prise d'effet en droit de cette décision ; la procédure de délivrance reste donc en instance jusqu'à cette dernière date. Si cette expression était interprétée différemment, il y aurait des incohérences à l'intérieur de la CBE, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 97(4) CBE que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. En outre, une telle interprétation ne permettrait pas d'établir un équilibre équitable entre les droits du demandeur et ceux des tiers se présentant comme les véritables détenteurs du droit au brevet. Il est expressément stipulé à la règle 14 CBE que ni la demande de brevet, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées aussi longtemps que la procédure de délivrance est suspendue conformément à la règle 13 CBE ; l'OEB (et le demandeur) reconnaissent toutefois qu'entre le jour où il est décidé de délivrer un brevet et le jour où cette décision prend effet, le demandeur a le droit de retirer la demande ou des désignations d'Etats contractants. Les règles 13 et 14 CBE visent à maintenir le statu quo pour éviter toute insécurité juridique, dans l'intérêt du public, en attendant que soit tranchée la question de savoir à qui appartient le droit au brevet.

Da zudem sowohl in Artikel 106 (1) EPÜ, in dem es um beschwerdefähige Entscheidungen gehe, als auch in der Regel 13 EPÜ in der englischen Fassung der Ausdruck "suspension" (deutsch: "aufschiebende Wirkung" bzw. "Aussetzung") gebraucht werde, dürften die beiden Bestimmungen keine unterschiedliche Wirkung haben (s. auch J 28/94, s. oben).

Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, daß es in der Entscheidung G 12/91 (ABl. EPA 1994, 285, s. Nr. IV) und den übrigen vom Anmelder angezogenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer (G 1/90, ABl. EPA 1991, 275, G 4/91, ABl. EPA 1993, 339 und G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, s. Nr. IX) um die Ermittlung des Zeitpunkts gehe, ab dem Eingaben der Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA nicht mehr berücksichtigt würden. Außer in der Regel 78 (3) EPÜ sei sonst nirgends ausdrücklich festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren rechtswirksam werde. Im Falle von Erteilungsbeschlüssen hingegen sei in Artikel 97 (4) EPÜ ausdrücklich ein Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Entscheidung wirksam werde. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin könne deshalb die Entscheidung G 12/91, bei der es um den Entscheidungsfindungsprozeß im Einspruchsverfahren gegangen sei, nicht auf das Erteilungsverfahren angewandt werden, das einzige Verfahren, für das es im EPÜ ausdrückliche Bestimmungen über den Zeitpunkt des Eintritts der Rechtswirkung der Entscheidung gebe. Auch sei festzuhalten, daß die Entscheidung G 12/91 nirgends einen Hinweis darauf enthalte, daß die Entscheidung endgültig sei; dies sei ganz wichtig, weil jede Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde angefochten werden könne, die aufschiebende Wirkung habe. In jedem Fall werde mit der Regel 13 EPÜ nur der Eintritt der Rechtswirkung der Entscheidung aufgeschoben; dafür sei aber weder eine Änderung der Entscheidung noch eine Wiederaufnahme der Prüfung erforderlich. Mit dem Erteilungsbeschuß werde lediglich ein Patent auf eine Anmeldung, nicht aber ein Patent für eine bestimmte Person erteilt; ebensowenig werde damit ein Patent mit Rechtswirkung ab einem bestimmten Zeitpunkt

Moreover, as the term suspension is used in both Article 106(1) EPC, dealing with decisions subject to appeal, and Rule 13 EPC, the provisions should not be deemed to have differing effects (see also J 28/94, above).

The appellant also argued that decision G 12/91 (OJ EPO 1994, 285, see paragraph IV, above), as well as the other Enlarged Board decisions referred to by the applicant (G 1/90 (OJ EPO 1991, 275) and G 4/91 (OJ EPO 1993, 339) and G 3/92 (OJ EPO 1994, 607), see paragraph IX, below) related to determining the date after which submissions of parties to proceedings before the EPO will no longer be considered. Following opposition or appeal proceedings, there are no express provisions relating to the date when the decision takes legal effect other than Rule 78(3) EPC. In the case of decisions to grant, on the other hand, Article 97(4) EPC expressly provides for the date on which the decision to grant takes effect. In the appellant's view, it was therefore inappropriate to apply decision G 12/91, which concerned the decision-making process in opposition proceedings, to the unique circumstances of proceedings for grant where express provisions for the date of legal effect exist in the EPC. Moreover, it should be noted that nowhere in G 12/91 is reference made to the decision being final; this was significant because any decision of the opposition division may be appealed with suspensive effect. In any case, application of Rule 13 EPC only suspends the legal effect of the decision and neither requires it to be altered, nor reopens examination. The decision to grant is solely a decision to grant a patent on an application; it is not a decision to grant a patent to a particular individual, nor is it a decision to grant a patent having legal effect on a certain date. References in a decision to the name of the proprietor of the patent and to the date on which mention of the decision to grant is to be published are merely formal matters ancillary to the decision. If this were not the case, it would not be possible for the transfer of an application to another party to be recorded after the deci-

En outre, étant donné qu'il est question de la suspension aussi bien à l'article 106(1) CBE, qui traite des décisions susceptibles de recours, qu'à la règle 13 CBE, il n'y a aucune raison de penser que ces deux dispositions produisent des effets différents (cf. également la décision J 28/94 citée supra).

Le requérant a également fait valoir que la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285, voir point IV supra), de même que les autres décisions de la Grande Chambre de recours auxquelles le demandeur avait également fait référence (G 1/90 (JO OEB 1991, 275), G 4/91 (JO OEB 1993, 339) et G 3/92 (JO OEB 1994, 607), voir point IX ci-après) portaient sur le point de savoir au-delà de quelle date les moyens présentés par les parties à la procédure devant l'OEB ne peuvent plus être pris en considération. A part la règle 78(3), la CBE ne contient aucune disposition indiquant de façon précise la date à laquelle la décision rendue à l'issue d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours prend effet en droit. Dans le cas des décisions relatives à la délivrance, en revanche, la date à laquelle elles prennent effet est explicitement indiquée à l'article 97(4) CBE. Pour le requérant, il n'y avait donc pas lieu de suivre la décision G 12/91, qui concernait le processus de prise de décision dans le cadre de la procédure d'opposition, puisqu'il s'agissait dans la présente affaire d'une procédure de délivrance, seul cas pour lequel la CBE comporte des dispositions expresses régissant la date de prise d'effet en droit de la décision de délivrance. De plus, il était à noter que, dans la décision G 12/91, il n'était mentionné nulle part que la décision était passée en force de chose jugée ; ce point était important dans la mesure où toute décision rendue par une division d'opposition peut faire l'objet d'un recours, lequel a un effet suspensif. En tout état de cause, l'application de la règle 13 CBE ne fait que suspendre la prise d'effet en droit de la décision ; elle ne signifiait pas que la décision devait obligatoirement être modifiée, ni qu'il fallait réouvrir la procédure d'examen. La décision de délivrer un brevet est une décision visant uniquement à délivrer un brevet sur la base d'une demande, et

erteilt. Die Bezugnahmen in einer Entscheidung auf den Namen des Patentinhabers und den Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung seien rein formale, für die Entscheidung nebensächliche Angaben. Andernfalls wäre es nicht möglich, die Übertragung einer Anmeldung nach Ergehen des Erteilungsbeschlusses einzutragen, was ständige Praxis sei.

Außerdem werde in der Entscheidung G 12/91 (s. oben) als Stichtag der Tag genannt, an dem eine Entscheidung dem Einwirkungsbe- reich der Abteilung entzogen werde, die sie erlassen habe. Für einen Aus- setzungsantrag sei nur die Rechtsab- teilung zuständig und nicht die Prü- fungsabteilung, die die Patenter- teilung beschlossen habe. Mit dem Antrag werde ein neues Verfahren eröffnet und nicht das Prüfungsver- fahren wiederaufgenommen. Schon allein deshalb sei es verfehlt, die Ent- scheidung G 12/91 auf den vorliegen- den Fall anzuwenden.

In der Entscheidung G 4/91 (s. oben) sei es um den in Artikel 105 EPÜ geregelten Beitritt eines vermeintli- chen Patentverletzers zum Ein- spruchsverfahren gegangen. Wie die Große Beschwerdekammer darin festgestellt habe, setze ein solcher Beitritt voraus, daß ein Einspruchs- verfahren zum Zeitpunkt der Beitritts- erklärung anhängig sei; das Verfah- ren vor der Einspruchsabteilung werde mit dem Erlaß ihrer Entschwei- dung abgeschlossen, und zwar unab- hängig davon, wann diese nach Ablauf der zweimonatigen Beschwer- defrist rechtskräftig werde. Auch diese Entscheidung sei ihres Erach- tens nicht relevant. Darin sei es näm- lich nicht um die Frage gegangen, ob der vermeintliche Verletzer Rechte an dem Patent habe, sondern darum, ob er gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auch dann Beschwerde einlegen könne, wenn weder der Patentinhaber noch der (die) Einsprechende(n) dies getan hätten. Auch hier müsse zwischen dem Einspruchsverfahren (für das es keine dem Artikel 97 (4) EPÜ entspre- chende Bestimmung gebe) und dem Erteilungsverfahren unterschieden werden.

Artikel 61 (1) EPÜ kollidiere ihres Erachtens nicht mit der Bindungs- wirkung des Erteilungsbeschlusses, da letzterer nicht an den Anmelder gebunden sei, weshalb denn auch

sion to grant had been issued, as is established practice.

Furthermore, G 12/91, above, identi- fies the cut-off date as the date when a decision is removed from the power of the department that issued it. In the case of a request for suspen- sion, only the legal division has juris- diction, not the examining division which issues the decision to grant. The request opens a new procedure and does not re-open the examina- tion proceedings. On this basis alone the application of G 12/91 to the pres- ent circumstances was misguided.

G 4/91, above, related to an interven- tion under Article 105 EPC by an assumed infringer in opposition pro- ceedings. The Enlarged Board found that such an intervention presup- poses that opposition proceedings are pending at the time notice of intervention is given and that pro- ceedings before the opposition divi- sion are terminated when its decision is issued, irrespective of when it becomes final, following expiry of the two-month time limit for filing an appeal. In the appellant's opinion, this decision is also not relevant. The question was not whether the assumed infringer had rights in the patent but whether he could appeal against a decision of the opposition division, in circumstances where neither the patentee, nor the oppo- nent(s) had done so. Again, it was necessary to distinguish between opposition proceedings (where there was no provision equivalent to Article 97(4) EPC) and proceedings for grant.

Article 61(1) EPC does not, in the appellant's opinion, conflict with the binding nature of the decision to grant, as the latter is not specific to the applicant and for that reason

non pas à délivrer un brevet à un demandeur en particulier, ni à déli- vrer un brevet produisant des effets en droit à une date donnée. L'indica- tion dans une décision du nom du titulaire du brevet et de la date de publication de la mention de la déli- vrance n'est qu'une question de forme, d'une importance accessoire pour la décision. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas possible d'effec- tuer l'inscription du transfert de la demande de brevet à une autre partie après que la décision relative à la délivrance a été prononcée, or il s'agit là d'une pratique bien établie.

Par ailleurs, dans la décision G 12/91 citée supra, il avait été considéré que la date déterminante était celle à laquelle la décision cesse de relever de la compétence de l'instance qui l'a rendue. Dans le cas d'une requête en suspension de la procédure, la seule instance compétente était la division juridique, et non pas la division d'examen qui prend la décision de délivrer le brevet. La requête en sus- pension entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais pas la réouverture de la procédure d'exa- men. Ne serait-ce que pour cette raison, il n'y avait pas lieu dans la présente espèce de suivre la décision G 12/91.

Dans la décision G 4/91 évoquée plus haut, il s'agissait de l'intervention au titre de l'article 105 CBE d'un contre- facteur présumé dans le cadre d'une procédure d'opposition. La Grande Chambre de recours avait conclu qu'une telle intervention suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclara- tion d'intervention est produite, et que la procédure devant la division d'opposition est close lorsque celle-ci rend sa décision, quelle que soit la date à laquelle celle-ci devient défini- tive, passé le délai de recours de deux mois. Le requérant a estimé que cette décision ne pouvait pas non plus être suivie dans la présente espèce. La question n'était pas de savoir si le contrefacteur présumé avait des droits sur le brevet, mais s'il pouvait former un recours contre une décision de la division d'opposition qui n'avait été attaquée ni par le titu- laire du brevet, ni par le ou les oppo- sants. Là encore, il convenait de bien faire la distinction entre la procédure d'opposition (pour laquelle il n'exis- tait pas de dispositions analogues à celles de l'article 97(4) CBE) et la pro- cédure de délivrance.

Du point de vue du requérant, l'article 61(1) CBE n'était pas en con- tradiction avec le principe du carac- tère contraignant de la décision relative à la délivrance, laquelle ne

Änderungen in der Person des Anmelders regelmäßig nach Ergehen des Erteilungsbeschlusses eingetragen würden. Es sei Aufgabe des Amtes sicherzustellen, daß rechtsgültige Patente erteilt würden; eine Aussetzung des Verfahrens auch noch nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses nach Artikel 97 (2) EPÜ ermögliche eine Klärung des streitigen Anspruchs auf das Patent und die Erteilung eines gültigen Patents gemäß Artikel 61 (1) EPÜ. Die Eintragung eines Dritten, dem der Anspruch auf die Anmeldung und ein eventuell darauf erteiltes Patent zugesprochen worden sei, setze nicht die Aufhebung des ursprünglichen Erteilungsbeschlusses voraus. Bleibe die Anmeldung bis zur Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung anhängig, so könne der Dritte im Hinblick auf Artikel 61 EPÜ die Anmeldung an Stelle des Anmelders als seine eigene weiterverfolgen (Art. 61 (1) a) EPÜ); es gebe keinen triftigen Grund, weshalb es nicht auch möglich sein sollte, eine neue europäische Patentanmeldung einzureichen (Art. 61 (1) b) EPÜ), und ein Antrag auf Zurückweisung der Anmeldung (Art. 61 (1) c) EPÜ) könne als Zurücknahme der Anmeldung angesehen werden (da laut der Entscheidung, mit der die Verfahrensaussetzung abgelehnt worden sei, eine Zurücknahme nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses möglich sei).

Auf die Ankündigung der Kammer hin, daß sie eventuell von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch machen und einen Zeitpunkt festsetzen wolle, zu dem das EPA das Verfahren fortsetzen werde, wandte die Beschwerdeführerin ein, daß es ihr lieber wäre, wenn die Kammer in diesem Stadium keinen Zeitpunkt festsetzte, weil nicht abzusehen sei, wie lange das Verfahren im Vereinigten Königreich dauern werde. Mit einer Entscheidung sei kaum vor Ende 1998 zu rechnen; das Erteilungsverfahren sollte nicht fortgesetzt werden, bevor nicht das Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs abgeschlossen sei.

IX. Der Anmelder (Beschwerdegegner) reichte auf den Bescheid der Kammer vom 22. September 1997 hin zwei getrennte Schriftsätze ein. Im ersten bat er die Kammer, im Falle einer Aussetzung des Verfahrens einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem das Verfahren vor dem EPA fortgesetzt werde, und zwar unabhängig vom Stand des Verfahrens im

changes of applicant are regularly recorded after the decision to grant has been issued. The EPO has a duty to ensure that valid patents are granted and suspension of the application even after the decision to grant has been issued under Article 97(2) EPC would enable a dispute on entitlement to be resolved and a valid patent granted in accordance with Article 61(1) EPC. Registration of a third party entitled to the application and eventual patent would not require the original decision to grant to be set aside. Moreover, as regards the possible application of Article 61 EPC, to the extent that an application remains pending until the publication of the mention of the grant, the third party is capable of prosecuting the application as its own application in place of the applicant (Article 61(1)(a) EPC); there is also no valid reason why a new European patent application could not be filed (Article 61(1)(b) EPC); and a request to refuse the application may be deemed withdrawal of the application (withdrawal being acknowledged by the decision to refuse suspension as being possible after the decision to grant has been taken) (Article 61(1)(c) EPC).

Finally, in response to the Board's indication that it was considering exercising its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO would continue proceedings, the appellant would prefer that the Board did not fix a date at this stage because of the uncertainty as to how long the proceedings in the United Kingdom would last. A decision was unlikely before the end of 1998 and the proceedings should not be continued before the entitlement proceedings were concluded.

IX. The applicant (respondent) filed two separate responses to the communication of the Board on 22 September 1997. In the first, it requested the Board, in the case that it should decide to suspend the proceedings, to set a date on which the proceedings would be continued before the EPO, regardless of the stage reached in the proceedings in the United

concerne pas un demandeur en particulier, si bien que normalement un changement de demandeur n'est enregistré qu'une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet. L'OEB avait pour mission de faire en sorte qu'il soit délivré des brevets valables, et si l'on admettait qu'il est possible de suspendre la procédure même une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet conformément à l'article 97(2) CBE, l'on pourrait par là même résoudre les litiges portant sur le droit au brevet et délivrer un brevet valable conformément à l'article 61(1) CBE. Il ne serait ainsi pas nécessaire d'annuler la première décision relative à la délivrance pour pouvoir inscrire un tiers comme étant la personne qui a le droit de déposer la demande de brevet et, le cas échéant, d'obtenir le brevet. De plus, si l'on applique l'article 61 CBE en admettant qu'une demande reste en instance jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet, le tiers en question se voit en mesure de poursuivre aux lieu et place du demandeur la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (article 61(1)a) CBE); il n'existe non plus aucune raison valable de l'empêcher de déposer une nouvelle demande de brevet européen (article 61(1)b) CBE), et s'il est déposé une requête en rejet de la demande (article 61(1)c) CBE), la demande peut être considérée comme retirée (dans la décision de rejet de la requête en suspension de la procédure, il avait été admis qu'une demande de brevet pouvait être retirée même après que l'OEB a décidé de délivrer un brevet).

Enfin, pour répondre à la Chambre qui avait annoncé qu'elle envisageait, en usant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 13(3) CBE, de fixer la date de la reprise de la procédure devant l'OEB, le requérant a déclaré qu'il jugeait préférable que la Chambre ne fixe pas encore de date à ce stade parce que l'on ne savait pas encore exactement combien de temps durerait la procédure au Royaume-Uni. La décision au Royaume-Uni n'interviendrait probablement pas avant la fin de l'année 1998, et la procédure ne devait donc pas être reprise tant que la question du droit au brevet n'aurait pas été tranchée.

IX. Le demandeur (intimé) a répondu par deux lettres distinctes à la notification de la Chambre en date du 22 septembre 1997. Dans la première, il demandait à la Chambre, dans l'hypothèse où elle déciderait de suspendre la procédure, de fixer une date pour sa reprise, quel que soit l'état d'avancement de la procédure au Royaume-Uni. Compte tenu des

Vereinigten Königreich. Dieses könne sich nämlich einschließlich einer Beschwerde bis zu zwei Jahre hinziehen. In der Zwischenzeit sei die Rechtslage unklar, was den Interessen des Anmelders schade, weil er gegen eine Verletzung der Anmeldung nichts unternehmen könnte.

In seinem zweiten Schriftsatz beantragte der Anmelder die Zurückweisung der Beschwerde und die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zur streitigen Anmeldung. Ferner beantragte er eine mündliche Verhandlung. Zur Stützung seines Antrags reichte er am 16. Januar 1998 einen weiteren Schriftsatz ein. In diesen Schriftsätzen und in der späteren mündlichen Verhandlung brachte er sinngemäß folgendes vor:

Voraussetzung für einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ sei, daß überhaupt ein Erteilungsverfahren anhängig sei, das das EPA aussetzen könne. Hierzu gebe es keine Rechtsprechung der Beschwerdekammern. In der Sache T 146/82, in der das Verfahren ausgesetzt worden sei, sei das Erteilungsverfahren eindeutig noch anhängig gewesen, weil die Prüfungsabteilung die Erteilung noch nicht beschlossen gehabt habe. Im vorliegenden Fall sei der Erteilungsbeschuß aber erlassen worden, bevor der Aussetzungsantrag gestellt worden sei. Maßgebend dafür, ob ein nach Regel 13 (1) EPÜ aussetzbares Erteilungsverfahren noch anhängig sei, sei seines Erachtens der Tag, an dem der Erteilungsbeschuß gemäß Artikel 97 (2) EPÜ endgültig werde. Diese Auslegung trage dem Zweck der Regel 13 (1) EPÜ und des Artikels 61 (1) EPÜ Rechnung. Sie gewährleiste auch, daß die Rechte des Anmelders gewahrt blieben, nachdem die Entscheidung der Prüfungsabteilung gefallen sei. Und schließlich werde sie durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestätigt.

Zweck der Regel 13 (1) EPÜ sei es, einer Person die Aussetzung des Erteilungsverfahrens zu ermöglichen, um zu verhindern, daß die Anmeldung zur Erteilung gelange oder zurückgewiesen oder zurückgenommen werde, damit die Person, der letztlich durch eine rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen werde, eine der in Artikel 61 (1) a), b) und c) EPÜ

Kingdom. These proceedings, including any appeal, could continue for as long as two years. In the meantime uncertainty prevailed and the applicant's interests were being damaged because it had no remedies against infringement of the application.

In its second letter, the applicant requested dismissal of the appeal and that the application in suit be permitted to proceed to grant. Oral proceedings were also requested. In support of its request, a further submission was filed on 16 January 1998. In these communications, and at the subsequent oral proceedings, essentially the following arguments were put forward by the applicant:

It was a pre-requisite for an application for suspension of proceedings under Rule 13(1) EPC that there must be in fact proceedings for grant which the EPO is able to stay. There was no case law of the boards of appeal on this point. In T 146/82, where proceedings had been stayed, no decision to grant had been issued by the examining division and the grant proceedings had been clearly pending. In the present case, the decision to grant had already been made before the application for suspension had been filed. According to the applicant, it is the date on which the decision to grant becomes final under the provisions of Article 97(2) EPC that determines the existence or not, as the case may be, of proceedings for grant which may be stayed under Rule 13(1) EPC. In its view, this interpretation gives effect to the purposive effect of Rule 13(1) EPC and Article 61(1) EPC. It also preserves the rights of the applicant once the decision of the examining division has been made. Finally, it is supported by the case law of the boards of appeal.

The purposive effect of Rule 13(1) EPC is to permit a person to suspend the proceedings for grant to prevent the application from proceeding to grant, being refused or withdrawn, so that, if a person is ultimately adjudged by a final decision to be entitled to grant of a European patent, that person may perform any of the three acts specified in Article 61(1)(a), (b) or (c) EPC. This can only be the case if the grant of

appels qui pourraient être formés, cette procédure pouvait durer deux ans. Dans l'intervalle, la situation demeurerait incertaine, ce qui nuirait aux intérêts du demandeur car il n'aurait aucun moyen de lutter contre les contrefaçons de son invention.

Dans sa deuxième lettre, le demandeur a demandé à la Chambre de rejeter le recours et d'autoriser la reprise de la procédure de délivrance pour la demande en litige. Il a également demandé une procédure orale. Pour étayer cette requête, il a produit un nouveau mémoire le 16 janvier 1998. Les principaux arguments développés par le demandeur dans ces différentes communications écrites ainsi que lors de la procédure orale qui a eu lieu par la suite étaient les suivants :

Le dépôt d'une requête en suspension de la procédure conformément à la règle 13(1) CBE supposait qu'une procédure de délivrance susceptible d'être suspendue soit effectivement en instance devant l'OEB. Il n'existait pas de décision des chambres de recours à ce sujet. Dans l'affaire T 146/82, la procédure avait été suspendue alors que la division d'examen n'avait pas encore décidé de délivrer un brevet, et il était clair que la procédure de délivrance était encore en instance. Dans la présente espèce, en revanche, lorsque la requête en suspension de la procédure avait été présentée, la division d'examen avait déjà pris la décision de délivrer le brevet. Selon le demandeur, l'élément décisif à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si une procédure de délivrance est encore en instance et peut de ce fait être suspendue comme le prévoit la règle 13(1), c'est la date à laquelle la décision de délivrer le brevet prise conformément à l'article 97(2) CBE devient définitive. Pour le demandeur, cette interprétation permet de respecter la finalité de la règle 13(1) et de l'article 61(1) CBE. Elle permet également de préserver les droits du demandeur une fois que la division d'examen a pris sa décision. Enfin, elle est étayée par la jurisprudence des chambres de recours.

La règle 13(1) CBE a pour finalité de permettre à un tiers d'obtenir la suspension de la procédure de délivrance afin d'empêcher soit la délivrance d'un brevet, soit le rejet ou le retrait de la demande, de manière à ce que si une décision passée en force de chose jugée reconnaît en dernier ressort à une personne le droit à l'obtention d'un brevet, cette personne puisse accomplir l'un quelconque des trois actes prévus à

genannten Handlungen vornehmen könne. Dies sei jedoch nur möglich, wenn die Erteilung des europäischen Patents noch nicht endgültig sei. Es wäre sinnlos, eine Aussetzung zu erwirken, wenn die in Artikel 61 (1) EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht in Anspruch genommen werden könnten. Daraus folge, daß das Erteilungsverfahren nicht am Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung nach Artikel 97 (4) EPÜ, sondern schon früher, nämlich an dem Tag abgeschlossen sei, an dem der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) endgültig werde. Dieser frühere Zeitpunkt begründe unwiderruflich die Rechte des Anmelders im Verhältnis zwischen diesem und dem EPA. Diese Rechte könnten ihm nicht wieder genommen oder im Wege des Artikels 61 (1) EPÜ oder der Regel 13 (1) EPÜ jemand anders zugesprochen werden. Zur Bekräftigung seiner Behauptung brachte der Anmelder vor, daß mit dieser Auslegung ein faires Gleichgewicht zwischen den Rechten des Anmelders und denen des Dritten hergestellt würde. Sobald die Prüfungsabteilung die Erteilung beschlossen habe, habe der Anmelder Anspruch auf Erteilung eines auf ihn lautenden Patents. Es stehe ihm auch frei, in dem Zeitraum zwischen dem Ergehen des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung auf seine Rechte zu verzichten oder sie jemand anders zu übertragen. Der Anmelder bestritt in diesem Zusammenhang auch nicht, daß die Anmeldung in diesem Zeitraum noch immer beim EPA anhängig sei, machte aber geltend, daß dies unerheblich sei, weil sich die Regel 13 (1) EPÜ nur auf die Aussetzung des "Erteilungsverfahrens" beziehe, das abgeschlossen sei, sobald die Patenterteilung beschlossen sei. Würde man die Frist für die Aussetzung des Verfahrens bis zur Bekanntmachung des Erteilungshinweises ausdehnen, so würde man damit nur den Zeitraum unnötig verlängern, in dem die noch unbewiesenen Ansprüche eines Dritten zum Nachteil des Anmelders geschützt werden müßten.

Der Anmelder machte auch geltend, daß seine Auslegung des Begriffs "Erteilungsverfahren" durch eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der Juristischen Beschwerdekammer bestätigt werde. In den Entscheidungen G 1/90 (s. oben) und G 4/91 (s. oben) in Verbindung mit anderen Entscheidungen, insbesondere den Entscheidungen G 12/91 (s. oben) und G 3/92 (s. oben), werde ganz klar festgestellt, daß das in Regel 13 (1) EPÜ erwähnte "Erteilungsverfahren" mit Erlaß des Erteilungsbeschlusses

the European patent has not yet been made final. There would be no point in obtaining suspension if there was no possibility of obtaining relief under Article 61(1) EPC. In the applicant's view, it followed that the date proceedings to grant are concluded is not the date of the mention of the grant under Article 97(4) EPC but the earlier date on which the decision to grant becomes final under Article 97(2) EPC. The earlier date irrevocably establishes the applicant's rights as between such applicant and the EPO. Those rights cannot be taken away or passed to another person by implementation of Article 61(1) EPC or Rule 13(1) EPC. In support of this proposition, it was argued that such an interpretation would establish a fair balance between the rights of an applicant and a third party. Once the examining division has taken its decision to grant, the applicant is entitled to have the patent granted in its name. It is also at liberty to withdraw or assign its rights to another party in the period between the decision to grant and the publication of the mention of the grant. In this connection, the applicant did not dispute the fact that during this period the application was still pending before the EPO, arguing, however, that this was irrelevant because Rule 13(1) EPC applied only to the stay of "proceedings for grant", which it asserted are concluded once the decision to grant has been taken. To decide that the time limit for suspending proceedings runs until the date of mention of the grant would unnecessarily extend the period of time required to protect the as yet unproved rights of a third party to the detriment of the applicant.

The applicant argued also that its interpretation of the term "proceedings for grant" was borne out by a number of decisions of the Enlarged Board of Appeal and of the Legal Board of Appeal. G 1/90, above, and G 4/91, above, in conjunction with other decisions, particularly G 12/91, above, and G 3/92, above, make clear that the "proceedings for grant" referred to in Rule 13(1) EPC are terminated and thus cannot be stayed following the issue of the decision to grant under Article 97(2) EPC. G 1/90 makes clear (paragraph 5 of the

l'article 61(1)a), b) et c) CBE, ce qui n'est possible que si la décision de délivrer le brevet européen n'a pas encore pris effet. La suspension de la procédure ne présente aucun intérêt si les actes prévus à l'article 61(1) CBE ne peuvent être accomplis. Le demandeur en a donc déduit que la clôture de la procédure de délivrance intervenait non pas le jour de la publication de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE), mais plus tôt, à savoir le jour où il est pris la décision définitive de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. C'est à cette date antérieure que sont irrévocablement constatés les droits du demandeur en ce qui concerne les relations de demandeur qu'il entretient avec l'OEB. Ces droits ne peuvent lui être repris ni être transférés à un tiers par le jeu de l'article 61(1) CBE ou de la règle 13(1) CBE. Pour étayer son argumentation, le demandeur a fait valoir qu'une telle interprétation permettrait d'assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux d'un tiers. A partir du moment où la division d'examen a décidé de délivrer un brevet, le demandeur a droit à ce que ce brevet soit délivré à son nom. Il a également la possibilité, dans le laps de temps qui s'écoule entre le jour de la décision relative à la délivrance et le jour de la publication de la mention de cette délivrance, de retirer sa demande ou de transférer ses droits à un tiers. A cet égard, le demandeur n'a pas contesté que la demande était encore en instance devant l'OEB durant ce laps de temps, mais il a estimé que cet aspect était sans importance dans la mesure où la règle 13(1) CBE concernait uniquement la suspension de la "procédure de délivrance", laquelle est close selon lui dès que la décision relative à la délivrance a été prise. Admettre qu'il est possible, jusqu'au jour de la publication de la mention de la délivrance, d'obtenir la suspension de la procédure conduirait à allonger sans nécessité, au détriment du demandeur, le laps de temps nécessaire pour protéger les droits d'un tiers qui n'ont pu encore être reconnus.

Le demandeur a également affirmé que son interprétation de l'expression "procédure de délivrance" était en accord avec un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique. Il ressort clairement des décisions G 1/90 et G 4/91, mentionnées plus haut, considérées en liaison avec d'autres décisions, notamment les décisions G 12/91 et G 3/92, également mentionnées plus haut, que la "procédure de délivrance", au sens où l'entend la règle 13(1) CBE, se trouve close et ne peut donc

nach Artikel 97 (2) EPÜ abgeschlossen sei und somit nicht mehr ausgesetzt werden könne. Die Entscheidung G 1/90 besage eindeutig (Nr. 5 der Entscheidungsgründe), daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ das Erteilungsverfahren abschlieÙe. In der Entscheidung G 4/91 heiÙe es (Nr. 7 der Entscheidungsgründe), daß mit dem ErlaÙ einer Entscheidung der Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren abgeschlossen sei, und zwar unabhängig davon, wann sie rechtskräftig werde; ein vermeintlicher Verletzer könne dem Einspruchsverfahren dann nicht mehr beitreten, weil es beendet sei. Analog dazu werde mit dem Erteilungsbeschuß das Erteilungsverfahren abgeschlossen. Ferner habe die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/92 festgestellt (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe), daß der Artikel 61 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 13 bis 15 EPÜ nur auf den Verfahrensabschnitt "vor ErlaÙ einer Entscheidung auf Erteilung eines Patents ... bis hin zur Entscheidung selbst" anwendbar sei, aber nicht mehr zum Tragen komme, sobald die Entscheidung über die Patenterteilung im Sinne der Entscheidung G 12/91 endgültig sei. In den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) habe die Juristische Beschwerdekammer die Bedeutung und die Wechselbeziehung zwischen Artikel 97 (2) und 97 (4) EPÜ erörtert und unter anderem folgendes festgestellt: "Die Kammer ist allerdings der Auffassung, daß der Tag, an dem die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen wird, der maßgebende Zeitpunkt für das Verhältnis zwischen dem EPA und dem Anmelder ist" (Nr. 2.4 und 2.6 der Gründe).

Der Anmelder machte ferner geltend, daß die in Artikel 106 (1) EPÜ verankerte aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Prüfungs- und die Einspruchsabteilung nicht ermächtigt, den Erteilungsbeschuß rückwirkend aufzuheben (vgl. Nr. VI).

Abschließend beantragte der Anmelder in der mündlichen Verhandlung, daß die Beschwerde zurückgewiesen oder hilfsweise der GroÙen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt werde:

Wird das Erteilungsverfahren vor einer Prüfungsabteilung mit der Entscheidung über die Erteilung eines

reasons) that the decision to grant of Article 97(2) EPC terminates the grant procedure. Decision G 4/91 states (paragraph 7 of the reasons) that upon the issue of a decision by the opposition division, the opposition proceedings are terminated regardless of the date on which the decision of the opposition division takes legal effect and an assumed infringer could no longer intervene in the proceedings because the opposition proceedings were at an end. By analogy, the issuing of a decision to grant must terminate proceedings for grant. It is further suggested that, in G 3/92 (paragraph 5.3 of the reasons), the Enlarged Board stated that the procedural implementation of Article 61(1) EPC by virtue of Rules 13 to 15 EPC are only applicable in the period "before and including the making of a decision on the grant" of an application and that it is not applicable after the decision to grant has become final according to the case law established in G 12/91. In J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28), the Legal Board of Appeal had discussed the significance and interrelationship between Article 97(2) and 97(4) and stated inter alia "the Board considers that the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC is the decisive date as between the EPO and the applicant" (paragraphs 2.4 and 2.6 of the reasons).

The applicant also argued that the suspensive effect of an appeal under Article 106(1) EPC did not give authority to the examining and opposition divisions to retroactively cancel the decision to grant (cf. paragraph VI, above).

In conclusion, at the oral proceedings, the applicant requested that the appeal be dismissed; in the alternative, it was requested that the following question be referred to the Enlarged Board:

Are proceedings for grant before an examining division terminated upon issue of a decision to grant a Euro-

désormais plus être suspendue, dès lors qu'a été prise la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. Dans la décision G 1/90, il est indiqué très clairement (cf. point 5 des motifs) que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE clôture la procédure de délivrance. Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre a déclaré (point 7 des motifs) que la décision de la division d'opposition entraîne la clôture de la procédure d'opposition, quelle que soit la date à laquelle la décision de la division d'opposition est passée en force de chose jugée, si bien qu'un contrefacteur présumé ne peut plus intervenir dans la procédure d'opposition puisque cette procédure est terminée. Par analogie, la décision relative à la délivrance doit entraîner la clôture de la procédure de délivrance. Par ailleurs, le demandeur a fait observer que, dans la décision G 3/92 (point 5.3 des motifs), la Grande Chambre de recours avait déclaré que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 61(1) CBE en application des règles 13 à 15 CBE n'était possible que durant la phase qui précède le prononcé de la décision relative à la délivrance", jusque et y compris la date du prononcé de cette décision, et que, eu égard à la jurisprudence établie par la décision G 12/91, elle ne pouvait plus être mise en oeuvre une fois que la décision relative à la délivrance était devenue définitive. Dans les décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28), la chambre de recours juridique avait examiné la signification des articles 97(2) et 97(4) CBE et les liens existant entre ces deux articles, et avait déclaré notamment : "la Chambre considère que c'est la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE qui constitue la date décisive dans les relations entre l'OEB et le demandeur" (points 2.4 et 2.6 des motifs).

Le demandeur a également fait valoir que l'effet suspensif du recours au sens de l'article 106(1) CBE ne permettait pas pour autant aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition d'annuler rétroactivement la décision relative à la délivrance (cf. point VI supra).

En conclusion, au cours de la procédure orale, le demandeur a demandé que le recours soit rejeté ; à titre subsidiaire, il a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

La procédure de délivrance devant une division d'examen est-elle close dès le prononcé de la décision de

europäischen Patents abgeschlossen, und zwar unabhängig davon, wann diese Entscheidung wirksam wird?

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Aussetzung des Verfahrens*

2.1 In Regel 13 (1) EPÜ heißt es wie folgt: Weist ein Dritter dem EPA nach, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Im vorliegenden Fall hat die Dritte, die Beschwerdeführerin, die die Aussetzung des Erteilungsverfahrens beantragt hat, seiner Fortsetzung nicht zugestimmt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern **muß** die Aussetzung des Verfahrens angeordnet werden, wenn ein Dritter dem EPA nachweist, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat (T 146/82, ABI. EPA 1985, 267). Nach Ansicht der Kammer ist es selbstverständlich, daß ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nur berücksichtigt werden kann, wenn tatsächlich ein Verfahren vor dem EPA anhängig ist.

2.2 Die Regel 13 EPÜ muß im Gesamtzusammenhang des Europäischen Patentübereinkommens und insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 61 EPÜ und Regel 14 EPÜ betrachtet werden. Diese Vorschriften bilden Teil eines im EPÜ vorgesehenen Rechtszugssystems zur Klärung eines strittigen Anspruchs auf eine europäische Patentanmeldung und zur Umsetzung der getroffenen Entscheidung. Den Materialien zum EPÜ ist eindeutig zu entnehmen, daß die Bereitstellung eines solchen Systems für wichtig angesehen wurde, damit Rechtsstreitigkeiten über den Anspruch durch eine rechtskräftige nationale Gerichtsentscheidung geklärt und diese Entscheidung dann vom EPA zentral für alle benannten Staaten umgesetzt werden kann (s. Dokument IV/2498/1/61-D, S. 17 ff.). Die genannten Vorschriften müssen in diesem Kontext und unter Berücksichtigung des Ziels und Zwecks dieses Rechtszugssystems ausgelegt werden (vgl. G 3/92 – s. oben-, Nr. 1 der Gründe).

2.3 Artikel 61 (1) EPÜ regelt die Verfahrensrechte einer Person, der durch rechtskräftige Entscheidung eines

pean patent, regardless of when such decision takes effect?

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. *Suspension of proceedings*

2.1 Rule 13(1) EPC states that, if a third party provides proof to the EPO that he has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, the EPO shall stay the proceedings for grant, unless the third party consents to the continuation of such proceedings. In this case the third party, or appellant, having requested suspension of the proceedings for grant, did not consent to the continuation of the proceedings. According to the case law of the boards of appeal, if satisfactory proof of the opening of relevant proceedings before a national court is given to the EPO by the third party, then the suspension **must** be ordered (T 146/82 OJ EPO 1985, 267). In the Board's view, it is self-evident that an application for a stay of proceedings may only be considered if proceedings are in fact pending before the EPO.

2.2 Rule 13 EPC must be considered in the context of the European Patent Convention as a whole, including, in particular, Article 61 EPC and Rule 14 EPC. These provisions form part of a system of legal process which is provided under the EPC for determining the right to a European patent application when this is in dispute, and for implementing this determination. It is clear from the travaux préparatoires of the EPC that it was considered important to provide such a system in which disputes as to entitlement could be settled by a final decision of a national court but then implemented centrally by the EPO with respect to all the designated States (see document IV/2498/1/61-D, page 17 et seq). The terms of these provisions must be interpreted in this context and in the light of the object and purpose of this system (cf. G 3/92, above, point 1 of the reasons).

2.3 Article 61(1) EPC governs the procedural rights of a person who has been adjudged by a final decision of

délivrer un brevet européen, quelle que soit la date à laquelle cette décision prend effet ?

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Suspension de la procédure*

2.1 La règle 13(1) CBE stipule que si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Dans la présente espèce, ayant demandé la suspension de la procédure de délivrance, le tiers, en l'occurrence le requérant, ne consentait pas à la poursuite de la procédure. D'après la jurisprudence des chambres de recours, si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure voulue devant une juridiction nationale, la suspension **doit** être décidée (T 146/82, JO OEB 1985, 267). Pour la Chambre, il va sans dire qu'une requête en suspension de la procédure ne peut être prise en considération que si une procédure est effectivement en instance devant l'OEB.

2.2 La règle 13 CBE doit être replacée dans le contexte de la Convention sur le brevet européen considérée dans son ensemble et, notamment, de l'article 61 et de la règle 14 CBE. Ces dispositions font partie intégrante d'un système juridique que la CBE a mis en place afin de permettre de déterminer à qui appartient le droit à une demande de brevet européen en cas de contestation, et de tirer les conséquences qui s'imposent une fois que le titulaire de ce droit a été déterminé. Il ressort clairement des Travaux préparatoires à la CBE qu'à l'époque il avait été jugé important de prévoir un système dans lequel un litige portant sur le droit au brevet pourrait être tranché par une décision passée en force de chose jugée prise par un tribunal national, la décision rendue par ce tribunal étant ensuite mise à exécution de manière centralisée par l'OEB, avec effet dans tous les États contractants désignés (voir document IV/2498/1/61-D, pp. 17s). Le texte des dispositions susmentionnées de la CBE doit être interprété dans ce contexte, compte tenu de l'objet et de la finalité assignés à ce système (voir décision G 3/92 citée supra, au point 1 de ses motifs).

2.3 L'article 61(1) CBE régit les droits dont dispose en matière de procédure un tiers auquel un tribunal

nationalen Gerichts der Anspruch auf die Erteilung eines europäischen Patents an Stelle des Anmelders zugesprochen worden ist, und eröffnet ihr die Möglichkeit, bestimmte vorgeschriebene Handlungen im Zusammenhang mit der Anmeldung vorzunehmen, **"sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist"**. Diese Person kann a) die Anmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Regel 13 EPÜ sieht eine Aussetzung des Verfahrens während des Zeitraums vor, in dem der Dritte auf gerichtlichem Weg den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents geltend macht, und soll die Rechte des Dritten während der Dauer des Verfahrens zur Geltendmachung des Anspruchs sichern. Demselben Zweck dient auch die Regel 14 EPÜ, die vorschreibt, daß von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden darf.

2.4 Bei den Regeln 13 und 14 EPÜ handelt es sich um Ausführungsvorschriften zu Artikel 61 EPÜ. Sie setzen voraus, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) zu dem Zeitpunkt noch anhängig ist, zu dem der Dritte, der der berechnigte Anmelder zu sein behauptet, ein Verfahren vor einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats einleitet, in dem ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents zugesprochen werden soll, und sind zur Anwendung in diesem Fall gedacht.

3. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin als Dritte im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ nachgewiesen, daß am 3. Oktober 1995 ein rechtserhebliches Verfahren vor dem britischen Patentamt gegen den Patentanmelder anhängig war, in dem ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, zugesprochen werden soll. Dieser Tatbestand wird auch nicht angezweifelt, und das Verfahren läuft noch auf nationaler Ebene. An dem Tag, an dem der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens beim EPA einging, nämlich am 3. Oktober 1995, hatte die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen

a national court to be entitled to the grant of a European patent in place of the applicant and provides such a person with the opportunity to take certain prescribed actions in relation to the application **"provided that the European patent has not yet been granted"**. Such a person may (a) prosecute the application as his own application in place of the applicant; (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or (c) request that the application be refused. Rule 13 EPC, which provides for suspension of proceedings during the period when the third party is seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, has the objective of preserving the rights of the third party during the entitlement proceedings. Rule 14 EPC aims also to preserve those rights by providing that, as from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

2.4 Rules 13 and 14 EPC are implementing regulations in respect of Article 61 EPC. They presuppose that the earlier application (by the unlawful applicant) is pending at the time when the person claiming to be the lawful applicant commences proceedings before a national court of a Contracting State, claiming his entitlement to grant, and they are intended to be applicable in that factual situation.

3. In the present case, the appellant, who is a third party within the meaning of Rule 13(1) EPC, provided proof that relevant proceedings had been commenced against the patent applicant before the United Kingdom Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention, subject of application No. 91 915 912.9, was the appellant's property. This fact is not in dispute and the proceedings are taking their course at the national level. On the date on which the request for suspension of the proceedings for grant was received at the EPO, ie 3 October 1995, the examining division had decided to grant a European patent to the applicant under Article 97(2)

national a, par une décision passée en force de chose jugée, reconnu le droit au brevet européen, au lieu et place du demandeur, et prévoit que ce tiers pourra accomplir certains actes prescrits en ce qui concerne une demande de brevet, **"à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré"**. Ce tiers peut a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte ; b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou c) demander le rejet de la demande. Si la règle 13 CBE prévoit que la procédure peut être suspendue pendant la période durant laquelle un tiers cherche à faire établir par jugement que le droit à l'obtention du brevet lui appartient, c'est pour préserver les droits de ce tiers pendant toute la durée de la procédure relative à la reconnaissance du droit au brevet. La règle 14 CBE vise elle aussi à préserver ces droits en disposant qu'à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

2.4 Les règles 13 et 14 CBE précisent les conditions d'application de l'article 61 CBE. Elles présupposent que la demande initiale (déposée par le demandeur non habilité) est encore en instance lorsque le tiers qui revendique le droit au brevet introduit une procédure devant un tribunal national d'un Etat contractant afin de faire établir que ce droit lui appartient effectivement. C'est dans ce cas précis qu'elles trouvent application.

3. Dans la présente espèce, le requérant, tiers au sens de la règle 13(1) CBE, a apporté la preuve qu'il avait le 3 octobre 1995 engagé devant l'Office des brevets du Royaume-Uni une procédure à l'encontre du demandeur, en vue de faire établir que l'invention faisant l'objet de la demande n° 91 915 912.9 lui appartenait. Ce point n'est pas contesté, et la procédure au niveau national suit son cours. Lorsque la requête en suspension de la procédure de délivrance est parvenue à l'OEB, le 3 octobre 1995, la division d'examen avait déjà décidé de délivrer un brevet européen au demandeur conformément à l'article 97(2) CBE ; cette décision n'avait toutefois pas encore pris effet,

gehabt, dem Anmelder ein europäisches Patent zu erteilen; die Entscheidung über die Patenterteilung war jedoch noch nicht wirksam geworden, weil im Europäischen Patentblatt noch nicht nach Artikel 97 (4) EPÜ auf die Erteilung hingewiesen worden war. Infolgedessen war zum Zeitpunkt der Stellung des Aussetzungsantrags die Patentanmeldung noch immer vor dem EPA anhängig – wie auch der Anmelder einräumt.

4.1 Die erste Instanz argumentierte in ihrer Entscheidung, daß das Erteilungsverfahren nur ausgesetzt werden könne, wenn es noch vor dem EPA anhängig sei. Sie vertrat jedoch die Auffassung, daß das Erteilungsverfahren abgeschlossen sei und der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ für das EPA verbindlich werde, sobald er endgültig sei. Danach könne die Entscheidung nicht mehr geändert werden; somit könnten Anträge Dritter nicht mehr berücksichtigt werden, und das Verfahren könne nicht mehr ausgesetzt werden. Unter Berufung auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 12/91 (s. oben) begründete die erste Instanz dies damit, daß der Entscheidungsfindungsprozeß im schriftlichen Verfahren zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sei, zu dem die Formalprüfungsstelle der Abteilung, die die Erteilung des Patents beschlossen habe, die Entscheidung der Poststelle des EPA zum Zweck der Zustellung an den Anmelder übergeben habe. Im vorliegenden Fall sei dies am 8. September 1995 geschehen, also vor Stellung des Antrags auf Aussetzung des Verfahrens.

4.2 Die erste Instanz führte ferner aus, daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ nicht mehr aufgehoben oder geändert werden könne und deshalb weder ein Anspruch auf Erteilung, den ein Dritter gegenüber dem EPA geltend machen könnte, noch eine Anmeldung mehr vorliege, die nach Artikel 61 (1) a), b) oder c) EPÜ weiterverfolgt werden könnte, falls dem Dritten durch eine rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen würde.

5.1 Der Anmelder argumentierte ähnlich, unterschied jedoch zwischen der Anhängigkeit der Anmeldung und dem noch laufenden Erteilungsverfahren. Er bestreitet nicht, daß die Anmeldung noch bis zu dem Tag, an dem nach Artikel 97 (4) EPÜ auf die Erteilung hingewiesen wird, vor dem EPA anhängig ist, behauptet aber, daß gemäß Regel 13 (1) EPÜ das "Erteilungsverfahren" noch zu dem Zeitpunkt vor der Prüfungsabteilung

EPC; however, the decision to grant the patent had not yet taken effect as the grant had not been mentioned in the European Patent Bulletin pursuant to Article 97(4) EPC. As a result, as even the applicant admits, the patent application was still pending before the EPO at the time the application for suspension was made.

4.1 The department of first instance argued in its decision that grant proceedings can only be suspended if they are still pending before the EPO. However, in its opinion, grant proceedings are concluded and the decision to grant becomes binding on the EPO when the decision to grant a European patent in accordance with Article 97(2) EPC becomes final. Thereafter, the decision can no longer be amended and thus applications from a third party can no longer be taken into consideration, nor can proceedings be suspended. Relying on the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 12/91, above, the department of first instance argued that the decision-making process following written proceedings is completed on the date the decision to grant is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section for notification to the applicant. In the present case, this had occurred on 8 September 1995, before the filing of the request to suspend the proceedings.

4.2 The department of first instance also argued that, since the decision to grant under Article 97(2) EPC could not be set aside or amended, there was no longer any entitlement to grant which a third party could allege vis-à-vis the EPO and no longer any application which could be prosecuted under Article 61(a), (b) or (c) EPC, should a final decision of a national court adjudge the third party to be entitled to the grant of the European patent.

5.1 The applicant argued along similar lines but drew a distinction between when an application is still pending and when proceedings for grant are still in progress. The applicant does not dispute that the application is still pending before the EPO until the date of the mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC, but asserts that Rule 13(1) EPC requires that "proceedings for grant" be still in progress before the

car la mention de la délivrance n'avait pas encore été publiée au Bulletin européen des brevets ainsi que le prévoit l'article 97(4) CBE. Par conséquent, lorsque la requête en suspension a été présentée, la demande de brevet était encore en instance devant l'OEB, ce que le demandeur reconnaît d'ailleurs lui-même.

4.1 Dans sa décision, la première instance avait fait valoir que la procédure de délivrance ne peut être suspendue que si elle est encore en instance devant l'OEB. Toutefois, selon elle, la procédure de délivrance est close et l'OEB est lié par la décision de délivrer un brevet européen prise conformément à l'article 97(2) CBE lorsque ladite décision est définitive. La décision ne peut alors plus être modifiée, ce qui signifie que les demandes provenant d'un tiers ne peuvent plus être prises en considération, et que la procédure ne peut plus être suspendue. S'appuyant sur la décision G 12/91 citée supra qu'avait rendue la Grande Chambre de recours, la première instance avait fait valoir que le processus de prise de décision en procédure écrite se termine à la date à laquelle la section des formalités de la division ayant pris la décision de délivrance remet la décision au service interne du courrier de l'OEB, en vue de sa signification au demandeur. Dans la présente espèce, la décision a été remise au service interne du courrier de l'OEB le 8 septembre 1995, c'est-à-dire avant le dépôt de la requête en suspension de la procédure.

4.2 La première instance avait également fait valoir que puisque la décision relative à la délivrance prise conformément à l'article 97(2) CBE ne pouvait être ni annulée, ni modifiée, il n'existait plus de droit au brevet susceptible d'être revendiqué par un tiers devant l'OEB, ni de demande susceptible de donner lieu à l'application des dispositions de l'article 61(1)a), b) ou c), même si le tiers devait se voir reconnaître le droit au brevet européen par une décision d'un tribunal national passée en force de chose jugée.

5.1 Le demandeur a argumenté dans le même sens, mais a établi une distinction entre la période pendant laquelle une demande est encore en instance et la période pendant laquelle c'est la procédure de délivrance qui est encore en instance. Le demandeur ne conteste pas que la demande reste en instance devant l'OEB jusqu'au jour où la mention de la délivrance est publiée conformément à l'article 97(4) CBE, mais il

anhängig sein müsse, zu dem ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens nach dieser Regel gestellt werde. Habe die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents erst einmal beschlossen und sei die Entscheidung der Poststelle des EPA übergeben worden (vgl. G 12/91, s. oben), so sei das Erteilungsverfahren abgeschlossen; es gebe dann kein "Erteilungsverfahren" mehr, das nach Regel 13 (1) EPÜ ausgesetzt werden könnte.

5.2 Zur Untermauerung dieses Arguments hat der Anmelder eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer angezogen (vgl. Nr. IX).

5.3 Er brachte ferner vor, daß der Ausdruck "Erteilungsverfahren" in Regel 13 (1) EPÜ unter dem Aspekt interpretiert werden müsse, daß ein Dritter, dem der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden sei, in der Lage sein müsse, das Verfahren mit einer der drei in Artikel 61 (1) EPÜ genannten Handlungen fortzusetzen. Sei aber die Entscheidung über die Erteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ erst einmal endgültig, so hätte dieser Dritte keinerlei Ansprüche im Sinne des Artikels 61 EPÜ mehr.

6.1 Die Kammer teilt die Auffassung der ersten Instanz und des Anmelders nicht, daß das Erteilungsverfahren an dem Tag endet, an dem die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt. Zwar ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Entscheidungsfindungsprozeß zur Anmeldung innerhalb der Prüfungsabteilung abgeschlossen ist; sowohl das EPA als auch der Anmelder sind dann durch die Entscheidung gebunden, was die Fassung angeht, in der das Patent erteilt werden soll, also die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen. Der Gegenstand des Patents wird mit diesem Tag res judicata. Danach kann das EPA seine Entscheidung nicht mehr ändern und muß von den Beteiligten eventuell noch eingereichtes neues Material unberücksichtigt lassen (vgl. G 12/91 sowie J 11/91 und J 16/91 (s. oben), Nr. 2.5 und 2.6 der Entscheidungsgründe). Nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten dürfen noch gemäß Regel 89 EPÜ berichtigt werden. Der Tag, an dem die Erteilung des europäischen Patents beschlossen wird, ist somit eindeutig maßgebend für das EPA und den Anmelder. Aus dem Wortlaut des Artikels 60 (3) EPÜ geht

examining division at the time an application for suspension of proceedings is made thereunder. In its opinion, once the examining division has decided to grant the European patent and the decision has been handed over to the EPO postal services (cf. G 12/91, above) the proceedings for grant are concluded and there are no "proceedings for grant" to be stayed under Rule 13(1) EPC.

5.2 In support of its argument, the applicant has relied on a number of decisions of the Enlarged Board (cf. paragraph IX, above).

5.3 It was also submitted that the phrase "proceedings for grant" in Rule 13(1) EPC should be interpreted in the context of a third party found to be entitled to a European patent being able to proceed with any one of the three procedural options specified in Article 61(1) EPC. Once the decision to grant under Article 97(2) EPC has become final, such a person would not be entitled to any rights under Article 61 EPC.

6.1 The Board does not share the views of the department of first instance and the applicant that the proceedings for grant are concluded on the date the examining division reaches its decision to grant a European patent under Article 97(2) EPC. It is true that this date represents the date on which the process of reaching a decision on the application within the examining division is concluded; both the EPO and the applicant are bound by the decision as far as the text of the patent to be granted, the claims, description and drawings are concerned, and the subject-matter of the text of the patent becomes res judicata at that date. Thereafter, the EPO can no longer amend its decision and must disregard any fresh matter the parties may submit thereafter (cf. G 12/91 and J 11 and J 16/91, above, points 2.5 and 2.6 of the reasons). Only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected later under Rule 89 EPC. The date on which the decision to grant the European patent is reached is thus clearly decisive as regards the EPO and the applicant. However, it is clear from the wording of Article 60(3) EPC that the decision to grant does not decide on who is the pro-

affirme que la règle 13(1) CBE exige que la "procédure de délivrance" soit encore en instance devant la division d'examen lorsqu'il est présenté une requête en suspension de la procédure en vertu de cette règle. A son avis, dès lors que la division d'examen a décidé de délivrer un brevet européen et que le texte de cette décision a été remis au service du courrier de l'OEB (cf. G 12/91 supra), la procédure de délivrance est close, et comme il n'y a plus de "procédure de délivrance" en instance, il ne peut plus y avoir suspension de cette procédure en vertu de la règle 13(1) CBE.

5.2 Pour étayer son argumentation, le demandeur a cité un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours (cf. point IX supra).

5.3 Il a également allégué que l'expression "procédure de délivrance", dans la règle 13(1) CBE, devrait être interprétée comme visant le cas dans lequel un tiers s'est vu reconnaître le droit à l'obtention d'un brevet européen et peut de ce fait accomplir l'un quelconque des trois actes de procédure spécifiés à l'article 61(1) CBE. Une fois que la décision de délivrance visée à l'article 97(2) CBE est devenue définitive, ce tiers ne pourrait faire valoir aucun des droits prévus à l'article 61 CBE.

6.1 Or, à la différence de la première instance et du demandeur, la Chambre ne considère pas que la procédure de délivrance est close dès que la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE. Il est exact que cette date est celle à laquelle prend fin, à l'intérieur de la division d'examen, le processus de prise de décision concernant la demande; l'OEB et le demandeur sont liés par la décision prise au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet (revendications, descriptions et dessins), et l'objet de la demande correspondant à ce texte prend valeur définitive à cette date. Passé cette date, l'OEB ne peut plus modifier sa décision et doit refuser de prendre en considération tout nouvel élément introduit par les parties (cf. décisions G 12/91 ainsi que J 11 et J 16/91 citées supra, points 2.5 et 2.6 des motifs). Aux termes de la règle 89 CBE, seules peuvent être alors rectifiées les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes. Il est donc clair que pour l'OEB et le demandeur, la date déterminante est celle à laquelle est prise la décision de délivrer le brevet européen. Toutefois, il ressort clairement du libellé de l'article 60(3) CBE que la

aber klar hervor, daß im Erteilungsbeschuß nicht festgestellt wird, wer der Patentinhaber ist. Dort heißt es nämlich: "Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen." Es besteht demnach nur eine Berechtigungsvermutung, die entsprechend den Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ und der Regel 13 EPÜ entkräftet werden kann. Ebenso wird in Artikel 64 (1) EPÜ klargestellt, daß der Erteilungsbeschuß nach Artikel 97 (2) EPÜ dem Patentinhaber erst vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung an Rechte in den benannten Vertragsstaaten gewährt.

6.2 Nach Artikel 97 (4) EPÜ wird die in Artikel 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Dieser Hinweis wird frühestens drei Monate nach Beginn der in Artikel 97 (2) b) EPÜ genannten Frist für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckgebühr bekanntgemacht. Erst mit dieser Bekanntmachung gewährt nach Artikel 64 (1) EPÜ ein europäisches Patent seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (vgl. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Art. 97.14 EPÜ). Das EPA gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen enthalten sind. Somit ist der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents auch der Tag, an dem die Fassung des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Art. 98 EPÜ). Mit diesem Tag endet die Zuständigkeit des EPA und beginnt diejenige der nationalen Patentsysteme; das erteilte Patent zerfällt in ein Bündel nationaler Patente. Mit diesem Tag beginnt auch die Frist, innerhalb deren Einspruch eingelegt werden kann (Art. 99 (1) EPÜ). Somit ist der Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents der Tag, an dem die Patenterteilung gegenüber Dritten rechtswirksam wird und an dem der Umfang des dem Anmelder gewährten Schutzes durch die gleichzeitig veröffentlichte Patentschrift nach Artikel 98 EPÜ ein für allemal festgelegt wird.

prietor of the patent because it states: "For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent"; there is therefore no more than a presumption that the applicant is entitled, which may be rebutted in accordance with the provisions of Article 61 EPC and Rule 13 EPC. Likewise, Article 64(1) EPC makes it clear that the decision to grant under Article 97(2) EPC does not confer any rights on the proprietor in the designated Contracting States until the date of publication of the mention of the grant.

6.2 Under Article 97(4) EPC, the decision to grant a European patent referred to in Article 97(2) EPC does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at the earliest three months after the start of the time limit referred to in Article 97(2)(b) EPC for the payment of the fees for grant and printing. It is from this date of mention that, in accordance with Article 64(1) EPC, a European patent confers on its proprietor the same rights in respect of each Contracting State in respect of which it is granted as would be conferred by a national patent granted in that State (cf. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 97.14 EPC). The EPO publishes the mention of the grant of the European patent at the same time as it publishes a specification of the patent containing the description, claims and any drawings. Thus the date on which the mention of the grant of the patent is published is also the date on which the text of the patent is made available to the public (Article 98 EPC). The mention also marks the time when the responsibility of the EPO comes to an end and the national patent systems take over; the granted patent becoming a bundle of national patents. It also marks the start of the period during which a notice of opposition may be filed (Article 99(1) EPC). Thus, the date of publication of the mention of the grant of the patent is the date on which the grant of the patent takes legal effect with respect to third parties, and on which the extent of protection conferred on the applicant is determined once and for all by means of the accompanying publication of the specification of the patent pursuant to Article 98 EPC.

décision relative à délivrance ne règle pas la question de savoir qui est le titulaire du brevet, car elle précise que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen" ; par conséquent, on peut simplement présumer que le demandeur est habilité, mais cette présomption peut être révoquée en application des dispositions de l'article 61 CBE et de la règle 13 CBE. De même, il ressort clairement de l'article 64(1) CBE que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE ne confère aucun droit au titulaire dans les Etats contractants désignés tant que la mention de la délivrance du brevet n'a pas été publiée.

6.2 En application des dispositions de l'article 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'article 97(2) CBE ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai auquel se réfère l'article 97(2)(b) CBE pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule de brevet. C'est à compter de cette date que, aux termes de l'article 64(1) CBE, le brevet européen confère à son titulaire dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (cf. *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 97.14 CBE). L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule de brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. La date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est donc également celle à laquelle le texte du brevet est rendu accessible au public (article 98 CBE), et aussi celle à laquelle le brevet cesse de relever de la responsabilité de l'OEB pour être régi désormais par les systèmes nationaux de brevet, le brevet délivré se transformant alors en un faisceau de brevets nationaux. Elle marque également le point de départ du délai pendant lequel l'opposition peut être formée (article 99(1) CBE). Par conséquent, la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est la date à laquelle la délivrance du brevet prend juridiquement effet vis-à-vis des tiers, et à laquelle l'étendue de la protection conférée au demandeur est fixée une fois pour toutes grâce à la publication simultanée du fascicule de brevet, conformément à l'article 98 CBE.

6.3 Im Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses (Art. 97 (2) EPÜ) und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) gilt die Anmeldung immer noch als vor dem EPA anhängig. Wie die erste Instanz in ihrer Entscheidung selbst einräumt und der Anmelder auch nicht bestreitet, ist es nach der ständigen Praxis des EPA in diesem Zeitraum noch möglich, im begrenzten Umfang Handlungen zur Anmeldung vorzunehmen, sie z. B. zurückzunehmen oder zu übertragen. Der Anmelder kann sogar auf Wunsch einzelne Benennungen zurücknehmen. Das EPA wiederum hat in diesem Zeitraum nach wie vor bestimmte Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Patent: So werden beispielsweise Jahresgebühren fällig, und es müssen Rechtsübergänge vom Amt eingetragen werden.

6.4 Was die Behauptung des Anmelders anbelangt, daß seine Auslegung des Begriffs "Erteilungsverfahren" durch eine Reihe von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer bestätigt werde, so hat er nach Ansicht der Kammer diese Entscheidungen mißverstanden. In keinem der angezogenen Fälle ging es – wie hier – um den Unterschied zwischen der Rechtswirkung des Artikels 97 (2) EPÜ und derjenigen des Artikels 97 (4) EPÜ. In der Sache G 1/90 stellte sich die Frage, ob der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in Form einer Entscheidung auszusprechen ist. Über den Abschluß des Erteilungsverfahrens nach Artikel 97 (2) EPÜ heißt es darin nur, daß in diesem Stadium die Prüfungsabteilung eine Entscheidung erläßt (Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Dieser Bezugnahme ist demnach nichts zu entnehmen, was für den vorliegenden Fall relevant wäre. In den Entscheidungen G 4/91 und G 12/91 ging es darum, ab welchem Verfahrensstadium die Prüfungs- oder die Einspruchsabteilung nicht mehr befugt ist, die Entscheidung zu ändern oder neues Vorbringen der Beteiligten zum Wortlaut der Anmeldung oder des Patents zu berücksichtigen. Wie bereits gesagt, sind nach geltendem Recht sowohl das EPA als auch der Anmelder durch die Entscheidung gebunden, mit der die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents beschlossen hat (vgl. Nr. 6). In der Entscheidung G 4/91 wurde festgestellt, daß das Einspruchsverfahren mit dem Erlaß einer Entscheidung zu den sachlichen Streitfragen endgültig abgeschlossen wird, sofern nicht fristgerecht Beschwerde einge-

6.3 During the period between the decision to grant the patent (Article 97(2) EPC) and the publication of the mention of the grant (Article 97(4) EPC), the application is deemed to be still pending before the EPO. As the department of first instance itself admits in its decision, and as is also not disputed by the applicant, according to established EPO practice it is still possible during this interim period to take some limited action in respect of the application, which may, for example, be withdrawn or transferred. Applicants may even withdraw individual designations if they so wish. For its part, the EPO continues to have certain rights or obligations concerning the patent during this period; for example, the annual fees fall due and transfers of rights in the patent must be registered by the EPO.

6.4 With regard to the assertion of the applicant that its interpretation of the term "proceedings for grant" is borne out by a number of decisions of the Enlarged Board, the Board finds that the applicant has misconstrued these decisions. None of the cases cited are concerned with the distinction between the legal effects of Article 97(2) EPC and 97(4) EPC in the circumstances of the present case. G 1/90 was concerned with the question whether the revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision. Mention is made therein of the termination of the grant procedure according to Article 97(2) EPC in the context that at that stage the examining division delivers a decision (point 5 of the reasons). Nothing relevant to the present case can be construed from that reference. G 4/91 and G 12/91 are concerned with the stage of proceedings at which the examining or opposition division no longer has the power to amend a decision or to consider fresh arguments concerning the text of the application or patent submitted by the parties. As already stated, it is settled law that, following the issue of a decision to grant by the examining division, both the EPO and the applicant are bound by the decision (cf. paragraph 6, above). G 4/91 found that, as far as the points of substance at issue are concerned, opposition proceedings are finally terminated when a decision is issued, if no appeal is filed in time. The case was concerned with an assumed infringer wishing to intervene in the opposition proceedings after a decision had already been taken, but which had not become final because

6.3 Durant la période qui va de la prise de la décision relative à la délivrance du brevet (article 97(2) CBE) à la publication de la mention de la délivrance (article 97(4) CBE), la demande est réputée être encore en instance devant l'OEB. La première instance a elle-même reconnu dans sa décision que d'après la pratique qui s'est instaurée à l'OEB, durant cette période intermédiaire, certaines mesures d'une portée limitée peuvent encore être prises en ce qui concerne la demande, qui peut, par exemple, être retirée ou transférée ; ce point n'est pas contesté non plus par le demandeur. Le demandeur peut même retirer une ou plusieurs désignations s'il le désire. Pendant cette période, l'OEB reste pour sa part titulaire de certains droits et de certaines obligations pour ce qui est du brevet : par exemple, il peut exiger le paiement de taxes annuelles, et les transferts de droits relatifs au brevet doivent être inscrits par l'OEB dans le Registre européen des brevets.

6.4 De l'avis de la Chambre, le demandeur, qui a cité un certain nombre de décisions de la Grande Chambre de recours pour étayer son interprétation de l'expression "procédure de délivrance", s'est mépris sur le sens de ces décisions. Dans aucune des affaires citées, il n'était question, comme dans la présente espèce, de la distinction à établir entre les effets en droit de l'article 97(2) CBE et ceux de l'article 97(4) CBE. La décision G 1/90 portait sur le point de savoir si la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE devait être prononcée par voie de décision. Dans cette décision, la clôture de la procédure de délivrance conformément à l'article 97(2) CBE est citée comme étant un des cas dans lesquels la division d'examen rend une décision à ce stade de la procédure (point 5 des motifs). Rien dans cette décision ne permet de tirer des conclusions pouvant s'appliquer à l'affaire ici en cause. Dans les décisions G 4/91 et G 12/91, il s'agissait de savoir à partir de quel stade de la procédure la division d'examen ou la division d'opposition n'ont plus le droit de modifier une décision ni de prendre en considération les nouveaux arguments avancés par les parties à propos du texte de la demande ou du texte du brevet. Comme cela a déjà été indiqué, il est de jurisprudence constante qu'une fois que la décision relative à la délivrance a été prise par la division d'examen, l'OEB et le demandeur sont liés par cette décision (cf. point 6 supra). Dans la décision G 4/91, la Grande Chambre de recours a considéré que, pour ce qui était du règlement des questions de

legt wird. In jenem Fall ging es um einen vermeintlichen Verletzer, der dem Einspruchsverfahren beitreten wollte, nachdem die Entscheidung bereits getroffen, aber noch nicht rechtskräftig war, weil die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen war. Der Anmelder versucht nun, daraus zu folgern, daß auch das Erteilungsverfahren mit Erlaß des Erteilungsbeschlusses abgeschlossen wird. Was das Wirksamwerden einer Entscheidung anbelangt, so ist hier jedoch die Rechtslage im Erteilungsverfahren ganz anders als im Einspruchsverfahren. Artikel 97 (4) EPÜ besagt ausdrücklich, daß die Entscheidung über die Erteilung erst am dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird. Außerdem geht aus den Materialien zum EPÜ unmißverständlich hervor, daß Artikel 97 (4) EPÜ diese Absicht zugrunde lag: "Nach der Neufassung beschließt die Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents; dieser Beschluß wird aber erst an dem Tage wirksam, an dem der Hinweis auf diese Erteilung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird" (Dokument BR/177 d/72, S. 13). Für das Einspruchsverfahren gibt es keine entsprechende Vorschrift; der Anmelder kann sich also nicht auf die Entscheidung G 4/91 berufen. Eben- sowenig ist die Kammer der Auffassung, daß die vom Anmelder angeführte Textstelle aus der Entscheidung G 3/92 (vgl. Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) so auszulegen ist, wie er dies in seinem Vorbringen getan hat; in jener Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ging es um ein ganz anderes Problem. Auch die angezogenen Passagen aus den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (Nr. 2.4 und 2.6 der Entscheidungsgründe) enthalten nichts, was die Auffassung des Anmelders bestätigen könnte.

7. Für die vom Anmelder geltend gemachte Definition des Begriffs "Erteilungsverfahren" gibt es keine Grundlage im Europäischen Patentübereinkommen. Vielmehr wird das "Erteilungsverfahren" – so die Überschrift von Teil IV des Übereinkommens – dort in den Artikeln 90 bis 98 EPÜ ausführlich definiert und beschrieben. Aus diesen Vorschriften des EPÜ geht eindeutig hervor, daß das Erteilungsverfahren auch das in Artikel 98 EPÜ vorgesehene Verfah-

the time period for filing an appeal had not yet elapsed. The applicant seeks to conclude from this that the date at which a decision to grant is made must also terminate grant proceedings. However, the legal situation with respect to the taking effect of a decision in proceedings for grant is quite different to that applying in opposition proceedings. Article 97(4) EPC specifically provides that a decision to grant shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. Moreover, the travaux préparatoires of the EPC make it absolutely clear that this was the intention behind Article 97(4) EPC: "Nach der Neufassung beschließt die Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents; dieser Beschluß wird aber erst an dem Tage wirksam, an dem der Hinweis auf diese Erteilung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht wird" [translation: "According to the new text, the examining division decides on the grant of the patent; this decision, however, will only take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin."] (document BR/177 d/72, page 13). There is no equivalent provision so far as opposition proceedings are concerned and G 4/91 does not support the applicant's case. Likewise the Board considers that the passage referred to by the applicant in G 3/92 (cf. point 5.3 of the reasons) does not support the interpretation put on it in the applicant's submissions; in that case, the Enlarged Board was concerned with an entirely different problem; similarly, there is nothing in the passages referred to in J 11/91 and J 16/91 (paragraphs 2.4 and 2.6 of the reasons) to support the applicant's case.

7. As regards the definition of "proceedings for grant" argued for by the applicant, there is no basis for such a definition in the European Patent Convention. On the contrary, the "procedure up to grant", the title of Part IV of the Convention, is defined and described in detail in Part IV, Articles 90 to 98 EPC, inclusive. These provisions of the EPC make it clear that proceedings up to grant include the procedure provided for under Article 98 EPC, which reads: "At the

fond, la procédure d'opposition était définitivement close dès lors qu'une décision était rendue, si un recours n'avait pas été formé dans les délais prescrits. Dans cette affaire, il s'agissait d'un contrefacteur présumé qui souhaitait intervenir dans la procédure d'opposition alors qu'une décision avait déjà été rendue, mais n'était pas encore passée en force de chose jugée parce que le délai à respecter pour la formation du recours n'était pas encore venu à expiration. Le demandeur prétend pouvoir en conclure que la procédure de délivrance se voit nécessairement close le jour où la division d'examen décide de délivrer un brevet. Toutefois, la situation juridique en ce qui concerne la prise d'effet d'une décision est très différente selon qu'il s'agit d'une procédure de délivrance ou d'une procédure d'opposition. A l'article 97(4) CBE, il est en effet expressément disposé que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Qui plus est, il ressort tout à fait clairement des Travaux préparatoires de la CBE que tel était bien le but des dispositions de l'article 97(4) CBE : "Suivant leur nouvelle rédaction, la division d'examen prend la décision de délivrer le brevet, mais cette décision ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen de la mention relative à cette délivrance" (document BR/177 f/72, page 13). Il n'existe pas de dispositions équivalentes pour la procédure d'opposition, et la décision G 4/91 ne permet pas de confirmer le bien-fondé de la thèse défendue par le demandeur. De même, la Chambre considère que le passage de la décision G 3/92 cité par le demandeur (cf. point 5.3 des motifs) ne va pas dans le sens de la thèse défendue par le demandeur ; dans cette affaire en effet, le problème soumis à la Grande Chambre de recours était totalement différent ; rien non plus dans les passages des décisions J 11/91 et J 16/91 cités par le demandeur (points 2.4 et 2.6 des motifs) ne peut étayer sa thèse.

7. La définition de l'expression "procédure de délivrance" sur laquelle le demandeur appuie son argumentation ne se fonde sur aucune disposition de la Convention sur le brevet européen. Le sens de cette expression est défini et décrit en détail de manière bien différente dans les articles 90 à 98 inclus figurant dans la partie IV de la Convention, intitulée "Procédure jusqu'à la délivrance". Il ressort clairement de ces dispositions de la CBE que la procédure jusqu'à la

ren einschließt. Dort heißt es: "Das Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind."

8. Regel 14 EPÜ besagt: "Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, daß er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden." Mit dieser Vorschrift soll der Dritte, der nach Regel 13 (1) EPÜ die Aussetzung des Verfahrens beantragt, geschützt und der ursprüngliche Anmelder daran gehindert werden, den Dritten in seinen Rechten zu beeinträchtigen. Der Anmelder bestreitet im vorliegenden Fall auch nicht, daß im Zeitraum zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung ein Anmelder die Anmeldung zurücknehmen und ein Dritter, dem Rechte vertraglich übertragen worden sind, den Rechtsübergang beim EPA eintragen lassen kann. Angesichts des Zwecks der Regel 14 EPÜ wäre es ganz und gar unbillig, wenn in dieser Zwischenzeit ein Anmelder zwar die Anmeldung zurücknehmen könnte, einem Dritten aber die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ verweigert und damit die Möglichkeit genommen würde zu beweisen, daß er der rechtmäßige Eigentümer der Anmeldung ist. Jede anderslautende Auslegung liefe zudem dem Ziel und Zweck des Artikels 61 EPÜ und der Regel 13 EPÜ zuwider, nämlich ein zentrales Verfahren für die Regelung von Streitigkeiten über den Anspruch auf das Patent in dem Zeitraum bereitzustellen, in dem das EPA für die Anmeldung zuständig ist (vgl. Nr. 2.2). Die innere Logik dieses Systems würde zerstört, wenn zwischen dem Erlaß des Erteilungsbeschlusses und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung eine Zuständigkeitslücke klafte, in der weder das EPA noch die nationalen Patentsysteme für die Anmeldung zuständig wären.

9. Was das Verhältnis zwischen Regel 13 EPÜ und Artikel 61 EPÜ angeht, so kann sich die Kammer dem Argument nicht anschließen, es existiere – da ja der Erteilungsbeschluss nach Artikel 97 (2) EPÜ weder aufgehoben noch geändert werden könne – weder ein Anspruch auf das

same time as it publishes the mention of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings".

8. Rule 14 EPC provides: "As from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, **neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn**". This provision aims to protect the third party requesting suspension under Rule 13(1) EPC by preventing the original applicant from prejudicing the third party's rights. The applicant in the present case does not dispute that, in the period between the decision to grant being taken and the mention of the grant being published, an applicant can withdraw the application and a third party to whom rights have been assigned by contract is entitled to have the transfer registered by the EPO. In the light of the aim of Rule 14 EPC, it would be totally inequitable if, during the same interim period, an applicant can withdraw the application and a third party under Rule 13(1) EPC were to be refused suspension and the opportunity to prove that he is the rightful owner of the application. Moreover, any other interpretation would be contrary to the object and purpose of Article 61 EPC and Rule 13 EPC, which is to provide a centralised procedure for settling disputes as to entitlement during the period the EPO is responsible for the application (cf. paragraph 2.2, above). The logic of this system would be destroyed if, in the interim period between the decision to grant being taken and the mention of the grant being published, a jurisdictional gap were to exist, neither the EPO nor the national patent systems being responsible for the application.

9. With regard to the relationship between Rule 13 EPC and Article 61 EPC, the Board disagrees with the argument that, since the decision to grant under Article 97(2) EPC could not be set aside or amended, there was no longer any entitlement to grant which a third party found to be

délivrance englobe la procédure prévue à l'article 98 CBE, lequel est libellé ainsi : "L'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins".

8. Aux termes de la règle 14 CBE, "à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, **ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées**". Le but de cette disposition est de protéger le tiers qui a demandé la suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE, en empêchant le demandeur initial de porter atteinte aux droits de ce tiers. Dans la présente espèce, le demandeur ne conteste pas qu'entre le jour où la division d'examen prend la décision de délivrer un brevet européen et celui où la mention de cette délivrance est publiée, le demandeur peut retirer sa demande, ni qu'un tiers auquel des droits ont été cédés par contrat a le droit d'obtenir que ce transfert soit inscrit au Registre européen des brevets. Compte tenu de l'objectif poursuivi par la règle 14 CBE, il serait tout à fait inéquitable, durant cette période intermédiaire, un demandeur puisse retirer sa demande, mais qu'un tiers au sens de la règle 13(1) CBE ne puisse obtenir la suspension de la procédure ni prouver que le droit au brevet lui appartient. En outre, toute autre interprétation serait en contradiction avec l'objet assigné à l'article 61 CBE et à la règle 13 CBE et avec la finalité de ces dispositions, qui visent à établir une procédure centralisée pour le règlement des litiges portant sur le droit au brevet pendant la période au cours de laquelle l'OEB est responsable du traitement de la demande (cf. point 2.2 supra). Ce système perdrait toute logique si, pendant la période intermédiaire allant du jour où est prise la décision de délivrer le brevet au jour de la publication de la mention de cette délivrance, il apparaissait un vide juridictionnel du fait que ni l'OEB, ni les systèmes de brevet nationaux ne seraient responsables de la demande.

9. Etant donné la relation existant entre la règle 13 CBE et l'article 61 CBE, la Chambre ne peut admettre que la décision relative à la délivrance au sens de l'article 97(2) CBE ne pouvant être ni annulée, ni modifiée, il n'existait plus de droit à l'obtention d'un brevet susceptible d'être

Patent, den der Dritte, dem er zugesprochen worden sei, gegenüber dem EPA geltend machen könnte, noch eine Anmeldung, die nach Artikel 61 EPÜ weiterverfolgt werden könnte. Nach der Entscheidung über die Erteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ ist die Anmeldung noch immer vor dem EPA anhängig, da das Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist (Art. 97 (4) und 98 EPÜ). Dem Dritten stünde es also frei, mindestens von einer der in Artikel 61 (1) a) EPÜ vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und "die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiter[zu]verfolgen" (vgl. G 3/92, Nr. 5.8 der Entscheidungsgründe). Dem Wortlaut des Artikels 61 EPÜ in den drei Amtssprachen ist eindeutig zu entnehmen, daß es sich bei diesen Optionen um Alternativen handelt, da in ihrer Auflistung vor der letzten Option das Wort "oder", "or" bzw. "ou" steht. Der Dritte braucht nicht alle diese Optionen ausüben zu können. Deshalb braucht die Kammer hier nicht zu prüfen, ob ein Dritter auch die beiden anderen Optionen, nämlich die Beantragung der Zurückweisung der Anmeldung (Art. 61 (1) b) EPÜ) und die Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung (Art. 61 (1) c) EPÜ), ausüben könnte.

10. Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des europäischen Patents (Art. 97 (2) EPÜ) nicht an dem Tag wirksam wird, an dem der Entscheidungsfindungsprozeß im schriftlichen Verfahren vor der Abteilung abgeschlossen ist, sondern an dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird (Art. 97 (4) EPÜ). Das bedeutet, daß an dem Tag, an dem im vorliegenden Fall der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens beim EPA gestellt wurde, das Erteilungsverfahren noch vor dem EPA anhängig war und das europäische Patent noch nicht erteilt war.

11. Der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens entspricht somit der Regel 13 (1) EPÜ und wurde rechtzeitig gestellt. Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, daß am 3. Oktober 1995 ein Verfahren vor dem britischen Patentamt gegen den Anmelder lief, in dem ihr das Eigentum an der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung Nr. 91 915 912.9 ist, zugesprochen werden soll. Der Beschwerde muß daher stattgegeben werden.

12. Die Kammer hat beschlossen, nicht von ihrer Befugnis nach Regel 13 (3) EPÜ Gebrauch zu

entitled could allege vis-à-vis the EPO and no longer any application which could be prosecuted under Article 61 EPC. Following the decision to grant under Article 97(2) EPC, the application is still pending before the EPO, proceedings up to grant not having been concluded (Article 97(4) EPC and Article 98 EPC). The third party would therefore be free to avail himself of at least one of the options provided for by Article 61(1)(a) EPC, "prosecution of the application as his own application in place of the applicant", (cf. G 3/92 (paragraph 5.8 of the reasons)). It is clear from the text of Article 61 EPC in all three languages that these options are alternatives, they being listed with the word "or", "ou" and "oder" preceding the last option. It is not necessary that the third party be in a position to exercise all of the options. There is no need therefore for the Board to consider whether such a third party would be able to exercise the other options of requesting that the application be refused (Article 61(1)(b) EPC) and filing a new European patent application in respect of the same invention under (Article 61(1)(c) EPC).

10. In conclusion, the Board holds that a decision of the Examining Division to grant a European patent (Article 97(2) EPC) does not take effect on the date the decision-making process following written proceedings before that division is completed but on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). This means that at the time the request for suspension of proceedings in the present case was filed at the EPO, the proceedings for grant were still pending before the EPO and the European patent had not yet been granted.

11. The request for suspension of the proceedings for grant thus complies with the provisions of Rule 13(1) EPC and was submitted in due time. The appellant party provided proof that it commenced proceedings against the applicant before the UK Patent Office on 3 October 1995, seeking a declaration that the invention the subject of application No. 91 915 912.9 is the appellant's property. The appeal should therefore be allowed.

12. The Board has decided not to exercise its powers under Rule 13(3) EPC to set a date on which the EPO

invoqué devant l'OEB par un tiers auquel ce droit aurait été reconnu, ni de demande pouvant donner lieu à l'application des dispositions de l'article 61 CBE. Une fois que la décision de délivrer le brevet a été prise conformément à l'article 97(2) CBE, la demande est encore en instance devant l'OEB, car les actes clôturant la procédure de délivrance (article 97(4) CBE et article 98 CBE) n'ont pas encore été accomplis. Le tiers est donc libre d'user au moins de l'une des possibilités prévues à l'article 61(1) CBE, à savoir "poursuivre, aux lieux et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte" (article 61(1)a CBE) (cf. point 5.8 des motifs de la décision G 3/92). Il ressort clairement du texte dans les trois langues de l'article 61 CBE que ces possibilités représentent un choix, l'énoncé de la dernière étant précédé par le mot "ou", "or" ou "oder". Il n'est pas nécessaire que le tiers soit en mesure d'user à la fois de toutes ces possibilités. La Chambre n'a donc pas à examiner si ce tiers pourrait également user des autres possibilités, à savoir déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (article 61(1)b CBE) et demander le rejet de la demande (article 61(1)c CBE).

10. En conclusion, la Chambre estime que la décision prise par la division d'examen de délivrer un brevet européen (article 97(2) CBE) ne prend pas effet le jour où se termine le processus de prise de décision en procédure écrite, mais le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). Il s'ensuit que, dans la présente espèce, lorsque la requête en suspension de la procédure a été présentée à l'OEB, la procédure de délivrance était encore en instance devant l'OEB et le brevet européen n'avait pas encore été délivré.

11. La requête en suspension de la procédure de délivrance est par conséquent conforme aux dispositions de la règle 13(1) CBE, et elle a été déposée dans les délais. Le requérant a apporté la preuve que le 3 octobre 1995, il avait introduit à l'encontre du demandeur une procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni à l'effet de faire établir qu'il était propriétaire de l'invention faisant l'objet de la demande n° 91 915 912.9. Il convient donc de faire droit au recours.

12. La Chambre a décidé de ne pas exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 13(3) CBE

machen und einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem das EPA das vor ihm anhängige Verfahren fortzusetzen beabsichtigt, da derzeit noch nicht abzusehen ist, wann das Verfahren im Vereinigten Königreich zur Geltendmachung des Anspruchs abgeschlossen wird.

13. Zu der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe ihre Befugnis überschritten, als sie den am 25. Oktober 1995 bekanntgemachten Hinweis auf die Erteilung für ungültig erklärt habe (vgl. Nr. VI und IX), möchte die Kammer noch folgendes anmerken: In der Sache J 28/94 (s. oben) hatte diese Kammer entschieden, daß die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde nach Artikel 106 (1) EPÜ den Eintritt der Rechtswirkung der angefochtenen Entscheidung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens verhindert. Andernfalls würde die Beschwerde gegenstandslos. Wenn also eine Entscheidung, mit der ein Aufschub der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents abgelehnt wurde, mit einer Beschwerde angefochten wird, dann muß die Bekanntmachung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens aufgehoben werden. Ist die Bekanntmachung – wie hier – vor Einlegung der Beschwerde erfolgt, so muß das EPA geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit über die Ungültigkeit des Hinweises auf die Erteilung zu unterrichten. Mit der rückwirkenden Ungültigerklärung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt hat die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall voll und ganz im Einklang mit Artikel 106 (1) EPÜ gehandelt.

14. Aus den unter Nr. 2 und 6 bis 11 dargelegten Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Rechtsfrage, die auf Antrag des Anmelders der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte, durch die Begründung dieser Entscheidung umfassend beantwortet wurde und daher kein Grund nach Artikel 112 EPÜ zur Befassung der Großen Beschwerdekammer vorliegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

intends to continue the proceedings pending before it, in the light of the present uncertainty concerning the likely date when the entitlement proceedings in the United Kingdom will be completed.

13. The Board also has the following remark to make on the suggestion that the examining division exceeded its authority when it retroactively cancelled the mention of the grant published on 25 October 1995 (cf. paragraphs VI and IX, above). This Board decided in J 28/94, above, that the suspensive effect of an appeal under Article 106(1) EPC deprives the contested decision of all legal effect until the appeal is decided. Otherwise the appeal would be deprived of any purpose. Thus, in the event of appeal against a decision refusing to suspend publication of the mention of grant of a patent, publication must be deferred pending the outcome of the appeal. If, as is the case in the present appeal, the publication occurred before an appeal was lodged, the EPO must take appropriate steps to inform the public that the mention of the grant was not valid. The examining division in retroactively cancelling the mention of the grant in the European Patent Bulletin in the present case was acting in full conformity with Article 106(1) of the EPC.

14. For the reasons given in paragraphs 2 and 6 to 11, above, the Board considers that the question which the applicant has requested should be referred to the Enlarged Board has been fully answered in the reasons for the present decision and that there is, therefore, no reason under Article 112 EPC for the Board to refer the question to the Enlarged Board.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request of the respondent to refer a question to the Enlarged Board of Appeal is refused.
2. The decision under appeal is set aside.

pour la fixation de la date à laquelle l'OEB pourrait reprendre la procédure en instance devant lui, car actuellement l'on ne sait pas encore avec certitude quand pourrait prendre fin la procédure engagée au Royaume-Uni pour le règlement du litige relatif au droit au brevet.

13. En réponse au demandeur, qui avait laissé entendre que la division d'examen avait outrepassé ses droits lorsqu'elle avait annulé rétroactivement la publication de la mention de la délivrance effectuée le 25 octobre 1995 (cf. supra, points VI et IX), la Chambre tient également à faire observer que dans la décision J 28/94, mentionnée supra, elle avait déjà constaté que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques jusqu'à l'issue du recours, car s'il n'en était pas ainsi, le recours serait dénué de tout objet. Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, la mention de la délivrance a été publiée avant le dépôt du recours, toutes mesures utiles doivent être prises par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance. Dans la présente espèce, la division d'examen, lorsqu'elle a annulé rétroactivement la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets, a agi en parfaite conformité avec l'article 106(1) CBE.

14. Pour les raisons exposées supra au point 2 ainsi qu'aux points 6 à 11, la Chambre considère avoir entièrement répondu, dans les motifs de la présente décision, à la question que le demandeur avait demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours, si bien qu'elle ne voit aucune raison d'en saisir la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours présentée par l'intimé est rejetée.
2. La décision attaquée est annulée.

3. Das Verfahren vor dem EPA zur Patentanmeldung Nr. 91 915 912.9 wird gemäß Regel 13 (1) EPÜ rückwirkend zum 3. Oktober 1995 ausgesetzt.

3. The proceedings before the EPO in respect of patent application No. 91 915 912.9 are suspended under Rule 13(1) EPC with retrospective effect from 3 October 1995.

3. La procédure en instance devant l'OEB concernant la demande de brevet n° 91 915 912.9 est suspendue en application de la règle 13(1) CBE avec effet rétroactif à compter du 3 octobre 1995.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 25. November 1998
T 284/94 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Davies
Mitglieder: H. K. Wolfrum
U. G. O. Himmler

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Neopost Ltd.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Pitney Bowes Inc.**

**Stichwort: Thermodruckvorrichtung/
ELEKTRONISCHE FRANKIER-
MASCHINE**

Artikel: 56, 84, 123 (2), 123 (3) EPÜ

**Schlagwort: "(unzulässige) Ände-
rung der europäischen Patentanmel-
dung: Beschränkung der Ansprüche
durch Aufnahme technischer Merk-
male, die der Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels entnommen
sind" – "unzulässige Verallgemei-
nerungen (Hauptantrag, erster und
zweiter Hilfsantrag)" – "erfinderische
Tätigkeit (bejaht) (dritter
Hilfsantrag)"**

Leitsätze

*I. Eine Änderung, bei der ein einzel-
nes technisches Merkmal aus der
Beschreibung eines konkreten Aus-
führungsbeispiels in einen Patentan-
spruch aufgenommen wird, ist nach
Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig,
wenn der fachkundige Leser den
Anmeldungsunterlagen in der einge-
reichten Fassung nicht zweifelsfrei
entnehmen kann, daß der Gegen-
stand des auf diese Weise geänderten
Anspruchs eine der Anmeldung
eindeutig zu entnehmende techni-
sche Aufgabe vollständig löst.*

*II. Ebenso wenig ist gemäß Artikel
123 (2) EPÜ eine Änderung zulässig,
bei der ein offenbartes konkretes
Merkmal durch seine Funktion oder
einen allgemeineren Begriff ersetzt
wird und damit nicht offenbarte Äqui-
valente in den Offenbarungsgehalt
der Anmeldung in der eingereichten
Fassung eingeführt werden.*

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.4.1 dated
25 November 1998
T 284/94 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. Davies
Members: H. K. Wolfrum
U. G. O. Himmler

**Patent proprietor/Respondent:
Neopost Ltd.
Opponent/Appellant:
Pitney Bowes Inc.**

**Headword: Thermal printing
mechanism/ELECTRONIC POSTAGE
METER**

Article: 56, 84, 123(2), 123(3) EPC

**Keyword: "Amendment (not
allowable) of European patent appli-
cation: limitation of claims by intro-
duction of technical features selected
from the description of an embodi-
ment" – "Inadmissible generalisa-
tions (main first auxiliary and second
auxiliary requests)" – "Inventive
step (yes) (third auxiliary request)"**

Headnote

*I. An amendment of a claim by the
introduction of a technical feature
taken in isolation from the descrip-
tion of a specific embodiment is not
allowable under Article 123(2) EPC if
it is not clear beyond any doubt for a
skilled reader from the application
documents as filed that the subject-
matter of the claim thus amended
provides a complete solution to a
technical problem unambiguously
recognisable from the application.*

*II. Nor is an amendment allowable
under Article 123(2) EPC which
replaces a disclosed specific feature
either by its function or by a more
general term and thus incorporates
undisclosed equivalents into the
content of the application as filed.*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 25 novembre 1998
T 284/94 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Davies
Membres : H. K. Wolfrum
U. G. O. Himmler

**Titulaire du brevet/intimé :
Neopost Ltd.
Opposant/requérant :
Pitney Bowes Inc.**

**Référence : Mécanisme d'impression
thermique/APPAREIL D'AFFRAN-
CHISSEMENT ELECTRONIQUE**

Article : 56, 84, 123(2), 123(3) CBE

**Mot-clé : "Modification (non admissi-
ble) de la demande de brevet euro-
péen : limitation des revendications
par l'introduction de caractéristiques
techniques tirées de la description
d'un mode de réalisation" – "Généra-
lisations non admissibles (requête
principale, première et deuxième
requêtes subsidiaires)" – "Activité
inventive (oui) (troisième requête
subsidiaire)"**

Sommaire

*I. Une modification d'une revendica-
tion par l'introduction d'une caracté-
ristique technique isolée tirée de la
description d'un mode de réalisation
particulier n'est pas admissible en
vertu de l'article 123(2) CBE s'il n'ap-
paraît pas sans ambiguïté à l'homme
du métier, à la lecture des pièces de
la demande telle que déposée, que
l'objet de la revendication ainsi modi-
fiée apporte une solution complète à
un problème technique clairement
identifiable dans la demande.*

*II. De même, une modification qui
consiste à remplacer une caractéri-
stique spécifique divulguée, soit par sa
fonction, soit par un terme plus géné-
ral, et qui donc intègre des équiva-
lents non divulgués dans le contenu
de la demande telle que déposée,
n'est pas admissible en application
de l'article 123(2) CBE.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 172 561 auf die am 20. August 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 110 444.8, die die Priorität der am 20. August 1984 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten Anmeldung US 642 214 in Anspruch nahm, wurde am 22. Mai 1991 bekanntgemacht. Patentinhaberin ist die Firma Pitney Bowes Inc.

II. Die Firma Neopost Ltd. legte am 24. Februar 1992 gegen das Patent Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ; Art. 100 a) EPÜ) ein und stützte ihren Einspruch auf die folgenden Vorveröffentlichungen:

D1: US-A-3 869 986,
D2: GB-A-2 102 740 und
D3: US-A-4 429 318.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zog die Einsprechende ferner die Entgegenhaltung

D4: US-A-4 447 818 an, die im europäischen Recherchenbericht aufgeführt ist.

III. Mit Zwischenentscheidung vom 16. Februar 1994 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das o. g. europäische Patent zurück.

IV. Am 5. April 1994 legte die Einsprechende gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 6. Juni 1994 eingereicht.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß es dem beanspruchten Gegenstand an erfinderischer Tätigkeit mangle, und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Sie beantragte eine mündliche Verhandlung.

V. Mit Schreiben, die am 26. April 1994 bzw. am 22. Dezember 1994 eingingen, beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder mit entsprechend geänderten Ansprüchen nach einem der fünf am 22. Dezember 1994 eingereichten Hilfsanträge. Für den Fall, daß keinem der o. g. Anträge stattgegeben werden könne, beantragte sie eine mündliche Verhandlung.

Summary of facts and submissions

I. The mention of the grant of European patent No. 0 172 561 in respect of European patent application No. 85 110 444.8, filed on 20 August 1985 and claiming priority from the application US 642 214 filed in the United States of America on 20 August 1984 was published on 22 May 1991. The patent proprietor is Pitney Bowes Inc.

II. Notice of opposition was filed by Neopost, Ltd. on 24 February 1992 on the ground of lack of inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC; Article 100(a) EPC). The opposition was supported by the following prior art documents:

D1: US-A-3 869 986,
D2: GB-A-2 102 740, and
D3: US-A-4 429 318.

In the procedure before the opposition division, the opponent further relied on document:

D4: US-A-4 447 818 mentioned in the European search report.

III. By interlocutory decision dated 16 February 1994 the opposition division rejected the opposition against the aforementioned European patent.

IV. On 5 April 1994 the opponent lodged an appeal against the decision and paid the prescribed fee. On 6 June 1994 a statement of grounds of appeal was filed.

The appellant argued that the claimed subject-matter lacked inventive step and requested that the contested decision be set aside and the European patent be revoked. A request for oral proceedings was made.

V. By letters received on 26 April 1994 and on 22 December 1994, the respondent (patent proprietor) requested that the appeal be rejected. He requested the maintenance of the patent either as granted (main request) or on the basis of respective amended claims of one of five auxiliary requests filed on 22 December 1994. Oral proceedings were requested if none of the aforementioned requests could be allowed.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 22 mai 1991 a été publiée la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 172 561, qui fait suite au dépôt, le 20 août 1985, de la demande de brevet européen n° 85 110 444.8, laquelle revendiquait la priorité d'une demande antérieure US 642 214, déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 20 août 1984. Le titulaire du brevet est la société Pitney Bowes Inc.

II. Le 24 février 1992, une opposition a été formée par Neopost, Ltd. pour absence d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE ; article 100 a) CBE). L'opposition s'appuyait sur les documents de l'état de la technique suivants :

D1 : US-A-3 869 986,
D2 : GB-A-2 102 740, et
D3 : US-A-4 429 318.

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, l'opposant s'est également basé sur le document

D4 : US-A-4 447 818 qui est cité dans le rapport de recherche européenne.

III. Par une décision intermédiaire en date du 16 février 1994, la division d'opposition a rejeté l'opposition formée contre le brevet européen susmentionné.

IV. Le 5 avril 1994, l'opposant a introduit un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 juin 1994.

Le requérant a fait valoir que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive et a demandé que la décision contestée soit annulée et le brevet européen révoqué. Il a présenté une requête en vue de la tenue d'une procédure orale.

V. Par lettres reçues les 26 avril 1994 et 22 décembre 1994, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours ainsi que le maintien du brevet, soit tel que délivré (requête principale), soit sur la base des revendications modifiées figurant dans l'une des cinq requêtes subsidiaires déposées le 22 décembre 1994. Il a demandé la tenue d'une procédure orale dans le cas où il ne serait fait droit à aucune des requêtes susmentionnées.

VI. Anschließend reichte die Beschwerdegegnerin auf die Einwände wegen mangelnder Klarheit (Art. 84 EPÜ) und unzulässiger Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ) hin, die die Beschwerdeführerin in verschiedenen Schriftsätzen erhoben hatte, geänderte Fassungen der Hilfsanträge ein. Ferner wurden die beiderseitigen Standpunkte in der Frage der erfinderischen Tätigkeit dargelegt. In diesem Zusammenhang zog die Beschwerdegegnerin außerdem die Entgegenhaltung D5 : US-A-4 446 467 an, die im Streitpatent genannt ist.

VII. Mit einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 7. September 1998 beigefügten Anlage teilte die Kammer den Beteiligten vorab mit, daß es dem Gegenstand des Hauptantrags ihres Erachtens an erfinderischer Tätigkeit mangle. Sie äußerte die Befürchtung, daß die mit den Hilfsanträgen eins bis vier eingereichten Änderungen Sachverhalte einführten, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen (Art. 123 (2) EPÜ). Im Zusammenhang mit dem fünften Hilfsantrag verwies sie auf Probleme bezüglich der Klarheit (Art. 84 EPÜ).

VIII. Am 23. Oktober 1998 reichte die Beschwerdegegnerin einen geänderten Hauptantrag sowie drei neue Hilfsanträge ein.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 25. November 1998 statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Anträge:

Hauptantrag: Ansprüche 1 bis 12 mit entsprechender Anpassung der Beschreibung; Abbildungen 1 bis 5 in der erteilten Fassung;

erster Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 11 mit Beschreibung und Abbildungen wie im Hauptantrag;

zweiter Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 11 mit Beschreibung und Abbildungen wie im Hauptantrag; und

VI. Subsequently, the respondent filed amended versions of the auxiliary requests in reaction to objections concerning lack of clarity (Article 84 EPC) and added subject-matter (Article 123(2) EPC) raised by the appellant in various responses. Moreover, there was an exchange of arguments concerning the issue of inventive step. In this context, the respondent referred additionally to document D5: US-A-4 446 467, cited in the patent in suit.

VII. In a communication dated 7 September 1998 accompanying a summons to oral proceedings, the Board informed the parties of its provisional view that the subject-matter of the main request lacked an inventive step. As to the amendments put forward in the first to fourth auxiliary requests, the Board expressed concerns as to the introduction of subject-matter extending beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC). With respect to the fifth auxiliary request, the Board pointed to problems concerning lack of clarity (Article 84 EPC).

VIII. On 23 October 1998, the respondent filed an amended main request and first to third auxiliary requests.

IX. Oral proceedings were held on 25 November 1998.

The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained in amended form on the basis of one of the following new requests filed during the oral proceedings:

main request: claims 1 to 12 with the description to be adapted; Figures 1 to 5 as granted;

first auxiliary request: claims 1 to 11 with description and Figures as for the main request;

second auxiliary request: claims 1 to 11 with description and Figures as for the main request; and

VI. Par la suite, l'intimé a déposé des versions modifiées des requêtes subsidiaires en réponse aux objections de manque de clarté (article 84 CBE) et d'éléments ajoutés (article 123(2) CBE) soulevées par le requérant dans diverses réponses. Des arguments ont en outre été échangés concernant la question de l'activité inventive. A cet égard, l'intimé s'est aussi référé au document D5 : US-A-4 446 467, cité dans le brevet en litige.

VII. Dans une notification datée du 7 septembre 1998, jointe à une citation à une procédure orale, la Chambre a informé les parties qu'elle estimait, à titre provisoire, que l'objet de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. S'agissant des modifications proposées dans les requêtes subsidiaires une à quatre, la Chambre s'est demandé si elles n'introduisaient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE). En ce qui concerne la cinquième requête subsidiaire, la Chambre a attiré l'attention sur des problèmes liés au manque de clarté (article 84 CBE).

VIII. Le 23 octobre 1998, l'intimé a déposé une requête principale modifiée, ainsi que trois nouvelles requêtes subsidiaires.

IX. La procédure orale a eu lieu le 25 novembre 1998.

Le requérant a demandé l'annulation de la décision faisant l'objet du recours et la révocation du brevet européen.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée sur la base de l'une des nouvelles requêtes suivantes, déposées au cours de la procédure orale :

requête principale : revendications 1 à 12, la description étant adaptée en conséquence ; figures 1 à 5 comme dans le brevet tel que délivré ;

première requête subsidiaire : revendications 1 à 11 avec la description et les figures comme dans la requête principale ;

deuxième requête subsidiaire : revendications 1 à 11 avec la description et les figures comme dans la requête principale ; et

dritter Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 11 und Spalten 1 bis 4 und 7 der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beschreibung mit Spalten 5 und 6 der Beschreibung und den Zeichnungen in der erteilten Fassung.

Im Zusammenhang mit den Anträgen der Beschwerdegegnerin wurden die Fragen der Klarheit (Art. 84 EPÜ), der Aufnahme von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 123 (2) EPÜ) und der Erweiterung des Schutzbereichs (Art. 123 (3) EPÜ) erörtert. Die Kammer kam dabei zu dem Ergebnis, daß der Hauptantrag und der erste und der zweite Hilfsantrag dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entsprechen und damit nicht gewährbar waren.

Im Zusammenhang mit dem dritten Hilfsantrag wurde zudem die Frage der erfinderischen Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) untersucht.

X. Die unabhängigen **Ansprüche 1 und 2** des **Hauptantrags** lauten wie folgt:

"1. Thermodruckvorrichtung zum Drucken von Zeichen und numerischen Werten in unveränderlichem bzw. variablem Format, wobei die Thermodruckvorrichtung umfaßt: Mittel zum Festlegen eines Bandvorschubpfads (40); Mittel (21) zum Ausgeben von Band entlang dem Vorschubpfad; eine erste Thermodruckstation (20), die entlang dem Vorschubpfad angeordnet ist, um die unveränderlichen Zeichen auf das Band zu drucken; eine zweite Thermodruckstation (30) neben der ersten Thermodruckstation zum Drucken variabler Informationen auf das Band, wobei die zweite Thermodruckstation thermische Heizelemente umfaßt, die auf Spannungsimpulse reagieren, welche von elektronischen Signalen ausgelöst werden, die einem numerischen Wert zugeordnet sind; und Mittel (22) zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbands (23) zwischen der ersten und zweiten Thermodruckstation und dem Band, wobei das Tintenübertragungsband zusammen mit dem Band entlang dem Vorschubpfad an der ersten und der zweiten Druckstation vorbeigeführt wird und dabei von der ersten und von der zweiten Thermodruckstation, die nacheinander geschaltet und elektrisch und funktionell so aufeinander ausgerichtet sind, daß sie einen zusammengesetzten Stempel auf dem Band erzeugen, Tinte vom Tintenübertragungsband (23) auf das Portoband übertragen wird."

third auxiliary request: claims 1 to 11 and columns 1 to 4 and 7 of the description with columns 5 and 6 of the description and Figures as granted.

With regard to the respondent's requests, the matters for discussion were clarity (Article 84 EPC), the question of introduction of subject-matter extending beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC), and the question of extension of the protection conferred (Article 123(3) EPC). As a result of this discussion, the Board found that the main request and the first and second auxiliary requests did not comply with the requirement of Article 123(2) EPC and thus were not allowable.

With regard to the third auxiliary request, the issue of inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC) was additionally discussed.

X. Independent **claims 1 and 2** of the **main request** read as follows:

"1. A thermal printing mechanism for the printing of indicia and numerical values in a respective fixed and variable format, said thermal printing mechanism comprising: means defining a tape feed path (40); means (21) for dispensing tape along said feed path; a first thermal printing station (20) disposed along said feed path for printing fixed indicia upon said tape; a second thermal printing station (30) disposed adjacent said first thermal printing station for printing variable information upon said tape, said second thermal printing station including thermal heating elements responsive to voltage impulses initiated by electronic signals related to a numerical value; and means (22) for dispensing a thermal ink transfer ribbon (23) between said first and second thermal printing stations and said tape to travel in conjunction with said tape along the tape feed path past the first and second printing stations, whereby ink from the ink transfer ribbon (23) can be transferred to said tape by each of said first and second thermal printing stations operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other to form a composite print on said tape."

troisième requête subsidiaire : revendications 1 à 11 et colonnes 1 à 4 et 7 de la description produite lors de la procédure orale avec les colonnes 5 et 6 de la description et les figures comme dans le brevet tel que délivré.

Concernant les requêtes de l'intimé, les points à examiner portaient sur la clarté (article 84 CBE), l'introduction d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE), ainsi que sur l'extension de la protection conférée (article 123(3) CBE). Après examen de ces différents points, la Chambre a conclu que les première et deuxième requêtes subsidiaires ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article 123(2) CBE et qu'elles n'étaient donc pas admissibles.

S'agissant de la troisième requête subsidiaire, la question de l'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) a également été discutée.

X. Les **revendications 1 et 2** indépendantes de la **requête principale** s'énoncent comme suit :

"1. Mécanisme d'impression thermique pour l'impression de signes et de valeurs numériques dans un format respectif fixe et variable, le mécanisme d'impression thermique comprenant : un moyen définissant un trajet (40) pour l'introduction d'une bande ; un moyen (21) pour distribuer la bande le long du trajet d'introduction ; une première station d'impression thermique (20) disposée le long du trajet d'introduction afin d'imprimer des signes fixes sur la bande ; une seconde station d'impression thermique (30) disposée à un endroit contigu à la première station d'impression thermique pour imprimer une information variable sur la bande, la seconde station d'impression thermique comprenant des éléments chauffants thermiques répondant à des impulsions de tension provoquées par des signaux électroniques concernant une valeur numérique ; et un moyen (22) pour distribuer un ruban (23) de transfert d'encre thermique entre les première et seconde stations d'impression thermique et la bande, le ruban circulant en liaison avec la bande le long du trajet d'introduction de la bande devant la première et la seconde station d'impression, d'où il résulte que l'encre provenant du ruban (23) peut être transférée à la bande par chacune des première et seconde stations d'impression thermique utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque pour former une impression composite sur la bande."

"2. Elektronische Frankiermaschine mit einer thermischen Portodruckvorrichtung zum Drucken von Portozeichen und Portowerten in unveränderlichem bzw. variablem Format, wobei die thermische Portodruckvorrichtung umfaßt:
Mittel zum Festlegen eines Portoband-Vorschubpfads (40);
Mittel (21) zum Ausgeben von Portoband entlang dem Vorschubpfad;
eine erste Thermodruckstation (20), die entlang dem Vorschubpfad angeordnet ist, um die unveränderlichen Portozeichen auf das Portoband zu drucken;
eine zweite Thermodruckstation (30) neben der ersten Thermodruckstation (20) zum Drucken der variablen Portoinformationen auf das Portoband, wobei die zweite Thermodruckstation (30) thermische Heizelemente umfaßt, die auf Spannungsimpulse reagieren, welche von elektronischen Signalen ausgelöst werden, die einem Portowert zugeordnet sind; und
Mittel (22) zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbandes (23) zwischen der ersten und zweiten Thermodruckstation und dem Portoband, wobei das Tintenübertragungsband zusammen mit dem Portoband entlang dem Bandvorschubpfad an der ersten und der zweiten Druckstation vorbeigeführt wird und dabei von der ersten und der zweiten Thermodruckstation, die nacheinander geschaltet und elektrisch und funktionell so aufeinander ausgerichtet sind, daß sie einen zusammengesetzten Portostempel auf dem Band erzeugen, Tinte vom (gemeinsamen) Tintenübertragungsband auf das Portoband übertragen werden kann."

Der Wortlaut der unabhängigen **Ansprüche 1 und 2** des **ersten Hilfsantrags** entspricht dem der Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags mit dem zusätzlichen Merkmal, daß die erste Thermodruckstation "eine Wärmequelle (34) und eine drehbare Drucktrommel (27) aufweist, die diese Wärmequelle im wesentlichen umgibt und eine Schablone (33) trägt, welche um einen Umfangsabschnitt der Trommel angeordnet ist und die unveränderlichen Zeichen enthält."

Der Wortlaut der unabhängigen **Ansprüche 1 und 2** des **zweiten Hilfsantrags** entspricht dem der Ansprüche 1 und 2 des ersten Hilfsantrags mit dem zusätzlichen Merkmal, daß

"2. An electronic postage meter having a thermal postage printing mechanism for the printing of postage indicia and postal values in a respective fixed and variable format, said thermal postage printing mechanism comprising:
means for defining a postage tape feed path (40);
means (21) for dispensing postage tape along said feed path;
a first thermal printing station (20) disposed along said feed path for printing fixed postage indicia upon said postage tape;
a second thermal printing station (30) disposed adjacent said first thermal printing station (20) for printing variable postage information upon said postage tape, said second thermal printing station (30) including thermal heating elements responsive to voltage pulses initiated by electronic signals related to a postage value; and
means (22) for dispensing a thermal ink transfer ribbon (23) between said first and second thermal printing stations and said postage tape to travel in conjunction with said tape along the tape feed path past the first and second printing stations, whereby ink from the (common) ink transfer ribbon can be transferred to said postage tape by each of said first and second thermal printing stations operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other to form a composite postage print on said tape."

The wording of independent **claims 1 and 2** of the **first auxiliary request** corresponds to that of claims 1 and 2, respectively, of the main request with the further features that the first thermal printing station includes "a heat source (34) and a rotatable printing drum (27) substantially surrounding said heat source and supporting a screen (33) around a circumferential portion of the drum and containing said fixed indicia".

The wording of independent **claims 1 and 2** of the **second auxiliary request** corresponds to that of claims 1 and 2, respectively, of the first auxiliary request with the further feature that

"2. Appareil d'affranchissement électronique comportant un mécanisme d'impression thermique d'affranchissement pour l'impression de signes d'affranchissement et de valeurs postales dans un format respectif fixe et variable, le mécanisme d'impression d'affranchissement thermique comprenant :
un moyen pour définir un trajet (40) d'introduction de bande d'affranchissement ;
un moyen (21) pour distribuer une bande d'affranchissement le long du trajet d'introduction ;
une première station d'impression thermique (20) disposée le long du trajet d'introduction pour imprimer des signes d'affranchissement fixes sur la bande d'affranchissement ;
une seconde station d'impression thermique (30) disposée à un endroit contigu à la première station d'impression thermique (20) pour imprimer une information d'affranchissement variable sur la bande d'affranchissement, la seconde station d'impression thermique (30) comportant des éléments chauffants thermiques répondant à des impulsions de tension provoquées par des signaux électroniques concernant une valeur d'affranchissement ; et
un moyen (22) pour distribuer un ruban (23) de transfert d'encre thermique entre les première et seconde stations d'impression thermique et la bande d'affranchissement, le ruban circulant en liaison avec la bande le long du trajet d'introduction de la bande devant la première et la seconde station d'impression, d'où il résulte que l'encre provenant du ruban d'encre commun peut être transférée à la bande d'affranchissement par chacune des première et seconde stations d'impression thermique utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque pour former une impression d'affranchissement composite sur la bande."

Le texte des **revendications 1 et 2** indépendantes de la **première requête subsidiaire** correspond à celui des revendications 1 et 2 de la requête principale et comporte comme caractéristique supplémentaire le fait que la première station d'impression thermique comprend "une source de chaleur (34) et un tambour d'impression rotatif (27) qui entoure pratiquement la source de chaleur et supporte un écran (33) disposé autour d'une portion circonferentielle du tambour et contenant des signes fixes".

Le texte des **revendications 1 et 2** indépendantes de la **deuxième requête subsidiaire** correspond à celui des revendications 1 et 2 de la première requête subsidiaire et com-

die Druckvorrichtung "Mittel (31, 26, 32, 38) [aufweist], die das Portoband und das thermische Tintenübertragungsband tragen und sie mit dem Umfangsabschnitt der Drucktrommel in Kontakt bringen und wieder aus dem Kontaktbereich herausführen".

Die unabhängigen **Ansprüche 1 und 2** des **dritten Hilfsantrags** lauten wie folgt:

"1. Thermodruckvorrichtung zum Drucken von Zeichen und numerischen Werten in unveränderlichem bzw. variablem Format, wobei die Thermodruckvorrichtung umfaßt: Mittel zum Festlegen eines Bandvorschubpfads (40); Mittel (21, 39, 41) zum Ausgeben von Längen von Band entlang dem Vorschubpfad; eine erste Thermodruckstation (20) entlang dem Vorschubpfad zum Drucken der unveränderlichen Zeichen auf das Band, welche eine Wärmequelle (34) und eine drehbare Drucktrommel (27) umfaßt, die die Wärmequelle im wesentlichen umgibt und eine Schablone (33) trägt, welche um einen Umfangsabschnitt der Trommel angeordnet ist und die unveränderlichen Zeichen enthält; eine zweite Thermodruckstation (30) neben der ersten Thermodruckstation zum Drucken variabler Informationen auf das Band, wobei die zweite Thermodruckstation thermische Heizelemente umfaßt, die auf Spannungsimpulse reagieren, welche von elektronischen Signalen ausgelöst werden, die einem numerischen Wert zugeordnet sind; Mittel (22) zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbands (23) zwischen der ersten und zweiten Thermodruckstation und dem Band, wobei das Tintenübertragungsband zusammen mit dem Band entlang dem Bandvorschubpfad an der ersten und der zweiten Druckstation vorbeigeführt wird und dabei von der ersten und der zweiten Thermodruckstation, die nacheinander geschaltet und elektrisch und funktionell so aufeinander ausgerichtet sind, daß sie einen zusammengesetzten Stempel auf dem Band erzeugen, Tinte vom Tintenübertragungsband (23) auf das Band übertragen werden kann; und einen über Rollen (26, 32, 38) laufenden Riemen (31), der das Band und das thermische Tintenübertragungsband trägt und sie mit dem Umfangsabschnitt der Drucktrommel in Kontakt bringt und wieder aus dem Kontaktbereich herausführt."

the printing mechanism comprises "means (31, 26, 32, 38) to provide support for said tape and said thermal ink transfer ribbon to carry said tape and said thermal ink transfer ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum".

Independent **claims 1 and 2** of the **third auxiliary request** read as follows:

"1. A thermal printing mechanism for the printing of indicia and numerical values in a respective fixed and variable format, said thermal printing mechanism comprising: means defining a tape feed path (40); means (21, 39, 41) for dispensing lengths of tape along said feed path; a first thermal printing station (20) disposed along said feed path for printing said fixed indicia upon said tape and including a heat source (34) and a rotatable printing drum (27) substantially surrounding said heat source and supporting a screen (33) around a circumferential portion of the drum and containing said fixed indicia; a second thermal printing station (30) disposed adjacent said first thermal printing station for printing variable information upon said tape, said second thermal printing station including thermal heating elements responsive to voltage impulses initiated by electronic signals related to a numerical value; means (22) for dispensing a thermal ink transfer ribbon (23) between said first and second thermal printing stations and said tape to travel in conjunction with said tape along the tape feed path past the first and second printing stations, whereby ink from the ink transfer ribbon (23) can be transferred to said tape by each of said first and second thermal printing stations operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other to form a composite print on said tape; and an idler belt (31) carried by rollers (26, 32, 38) to provide support for said tape and said thermal ink transfer ribbon to carry said tape and said thermal ink transfer ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum."

porte comme caractéristique supplémentaire le fait que le mécanisme d'impression comprend "des moyens (31, 26, 32, 38) qui supportent la bande et le ruban de transfert d'encre thermique de manière à mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circonferentielle du tambour d'impression et à les en séparer."

Les **revendications 1 et 2** indépendantes de la **troisième requête subsidiaire** s'énoncent comme suit :

"1. Mécanisme d'impression thermique pour l'impression de signes et de valeurs numériques dans un format respectif fixe et variable, le mécanisme d'impression thermique comprenant : un moyen définissant un trajet (40) pour l'introduction d'une bande ; des moyens (21, 39, 41) pour distribuer des longueurs de bande le long du trajet d'introduction ; une première station d'impression thermique (20) disposée le long du trajet d'introduction afin d'imprimer des signes fixes sur la bande et comprenant une source de chaleur (34) et un tambour d'impression rotatif (27) qui entoure pratiquement la source de chaleur et supporte un écran (33) disposé autour d'une portion circonferentielle du tambour et contenant des signes fixes ; une seconde station d'impression thermique (30) disposée à un endroit contigu à la première station d'impression thermique pour imprimer une information variable sur la bande, la seconde station d'impression thermique comprenant des éléments chauffants thermiques répondant à des impulsions de tension provoquées par des signaux électroniques concernant une valeur numérique ; un moyen (22) pour distribuer un ruban (23) de transfert d'encre thermique entre les première et seconde stations d'impression thermique et la bande, le ruban circulant en liaison avec la bande le long du trajet d'introduction de la bande devant la première et la seconde station d'impression, d'où il résulte que l'encre provenant du ruban (23) peut être transférée à la bande par chacune des première et seconde stations d'impression thermique utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque pour former une impression composite sur la bande ; et une courroie à galets tendeurs (31) transportée par des rouleaux (26, 32, 38) qui supporte la bande et le ruban de transfert d'encre thermique de manière à mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circonferentielle du tambour d'impression et à les en séparer."

"2. Elektronische Frankiermaschine mit einer Thermodruckvorrichtung zum Drucken von Portozeichen und Portowerten in unveränderlichem bzw. variablem Format, wobei die Thermodruckvorrichtung umfaßt: Mittel zum Festlegen eines Portoband-Vorschubpfads (40); Mittel (21, 39, 41) zum Ausgeben von Längen des Portobands entlang dem Vorschubpfad; eine erste Thermodruckstation (20) entlang dem Vorschubpfad zum Drucken der unveränderlichen Zeichen auf das Band, welche eine Wärmequelle (34) und eine drehbare Drucktrommel (27) umfaßt, die die Wärmequelle im wesentlichen umgibt und eine Schablone (33) auf einem Umfangsabschnitt der Trommel trägt, welche die unveränderlichen Zeichen enthält; eine zweite Thermodruckstation (30) neben der ersten Thermodruckstation (20) zum Drucken der variablen Portoangaben auf das Portoband, wobei die zweite Thermodruckstation (30) thermische Heizelemente umfaßt, die auf Spannungsimpulse reagieren, welche von elektronischen Signalen ausgelöst werden, die einem Portowert zugeordnet sind; Mittel (22) zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbandes (23) zwischen der ersten und zweiten Thermodruckstation und dem Portoband, wobei das Tintenübertragungsband zusammen mit dem Portoband entlang dem Vorschubpfad an der ersten und der zweiten Druckstation vorbeigeführt wird und dabei von der ersten und der zweiten Thermodruckstation, die nacheinander geschaltet und elektrisch und funktionell so aufeinander ausgerichtet sind, daß sie einen zusammengesetzten Postostempel auf dem Band erzeugen, Tinte vom Tintenübertragungsband (23) auf das Portoband übertragen werden kann; und einen über Rollen (26, 32, 38) laufenden Riemen (31), der das Portoband und das Tintenübertragungsband trägt und sie mit dem Umfangsabschnitt der Drucktrommel in Kontakt bringt und wieder aus dem Kontaktbereich herausführt."

XI. Zur Stützung ihrer Beschwerde brachte die Beschwerdeführerin sinngemäß folgendes vor:

"2. An electronic postage meter having a thermal postage printing mechanism for the printing of postage indicia and postal values in a respective fixed and variable format, said thermal postage printing mechanism comprising: means for defining a postage tape feed path (40); means (21, 39, 41) for dispensing lengths of postage tape along said feed path; a first thermal printing station (20) disposed along said feed path for printing said fixed indicia upon said tape and including a heat source (34) and a rotatable printing drum (27) substantially surrounding said heat source and supporting a screen (33) around a circumferential portion of the drum and containing said fixed indicia; a second thermal printing station (30) disposed adjacent said first thermal printing station (20) for printing variable postage information upon said postage tape, said second thermal printing station (30) including thermal heating elements responsive to voltage pulses initiated by electronic signals related to a postage value; means (22) for dispensing a thermal ink transfer ribbon (23) between said first and second thermal printing stations and said postage tape to travel in conjunction with said tape along the tape feed path past the first and second printing stations, whereby ink from the ink transfer ribbon (23) can be transferred to said postage tape by each of said first and second thermal printing stations operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other to form a composite postage print on said tape; and an idler belt (31) carried by rollers (26, 32, 38) to provide support for said tape and said thermal ink transfer ribbon to carry said tape and said thermal ink transfer ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum."

XI. In support of its appeal, the appellant essentially relied on the following submissions:

"2. Appareil d'affranchissement électronique comportant un mécanisme d'impression thermique d'affranchissement pour l'impression de signes d'affranchissement et de valeurs postales dans un format respectif fixe et variable, le mécanisme d'impression thermique d'affranchissement comprenant : un moyen pour définir un trajet (40) d'introduction d'une bande d'affranchissement ; des moyens (21, 39, 41) pour distribuer une bande d'affranchissement le long du trajet d'introduction ; une première station d'impression thermique (20) disposée le long du trajet d'introduction afin d'imprimer des signes fixes sur la bande et comprenant une source de chaleur (34) et un tambour d'impression rotatif (27) qui entoure pratiquement la source de chaleur et supporte un écran (33) disposé autour d'une portion circonférentielle du tambour et contenant les signes fixes ; une seconde station d'impression thermique (30) disposée à un endroit contigu à la première station d'impression thermique (20) pour imprimer une information d'affranchissement variable sur la bande, la seconde station d'impression thermique (30) comprenant des éléments chauffants thermiques répondant à des impulsions de tension provoquées par des signaux électroniques concernant une valeur d'affranchissement ; un moyen (22) pour distribuer un ruban (23) de transfert d'encre thermique entre les première et seconde stations d'impression thermique et la bande d'affranchissement, le ruban circulant en liaison avec la bande le long du trajet d'introduction de la bande devant la première et la seconde station d'impression, d'où il résulte que l'encre provenant du ruban (23) peut être transférée à la bande d'affranchissement par chacune des première et seconde stations d'impression thermique utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque pour former une impression d'affranchissement composite sur la bande ; et une courroie à galets tendeurs (31) transportée par des rouleaux (26, 32, 38) qui supporte la bande et le ruban de transfert d'encre thermique de manière à mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circonférentielle du tambour d'impression et à les en séparer."

XI. A l'appui de son recours, le requérant a fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants :

Änderungen

Die Änderungen, die die Beschwerdeführerin am Hauptantrag und den Hilfsanträgen eins bis drei vorgenommen habe, seien der Beschreibung des konkreten Ausführungsbeispiels entnommen. Aus diesem Beispiel (vgl. Abb. 3 und insbesondere Spalte 6, Zeile 45 bis Spalte 7, Zeile 1 der Patentschrift) gehe hervor, daß es sich bei dem "Band" nicht um ein fortlaufendes Band unbestimmter Länge, sondern vielmehr um "Bandabschnitte" handle, die an die Thermodruckstationen herangeführt und dort bedruckt würden. Diese Bandabschnitte würden mittels einer Schneidevorrichtung erstellt, die der ersten und der zweiten Thermodruckstation vorgeschaltet sei. Da das Drucken auf ein fortlaufendes Band mit **thermischen** Druckeinrichtungen technisch nicht möglich sei, weil die Gefahr von Fehldrucken bestünde, wenn nicht zu bedruckende Bandabschnitte zusammen mit dem Tintenübertragungsband in Kontakt mit einem erwärmten Druckkopf blieben, stelle das Bedrucken von **Bandabschnitten** ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Vorrichtung dar. Somit sei in den unabhängigen Ansprüchen ein Sachverhalt definiert, der durch die Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht gestützt sei und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, abgesehen davon, daß der Begriff "Band" in den Ansprüchen aller Anträge in einer Weise verwendet werde, die mißverständlich sei, und daß von den unabhängigen Ansprüchen aller Anträge kein einziger tatsächlich alle wesentlichen Merkmale der Druckvorrichtung definiere, die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ mithin nicht erfüllt seien.

Erfinderische Tätigkeit

Nächstliegender Stand der Technik sei die Entgegenhaltung D1, die sich auf die Druckvorrichtung einer Frankiermaschine beziehe. Die Lehre dieser Druckschrift gehe von einem Stand der Technik (vgl. Spalte 1, Zeilen 15 bis 26) aus, bei dem die unveränderlichen Informationen von einer Farbplatte, die variablen hingegen von mechanisch einstellbaren Druckrädern gedruckt würden. In D1 würden die einstellbaren Druckräder durch einen elektronisch gesteuerten und betätigten Tintenstrahldrucker ersetzt, der innerhalb einer rotierenden Drucktrommel angebracht sei und zum Drucken der unveränderlichen Informationen diene.

Amendments

The amendments effected to the main and first to third auxiliary requests of the respondent were derived from the description of the specific embodiment. From this embodiment (cf. Figure 3 and in particular column 6, line 45 to column 7, line 1 of the patent specification) it was evident that it was not a "tape" in the meaning of a continuous entity of unspecified length but rather "tape segments" which were transported to and printed by the thermal printing stations. These tape segments were obtained by making use of cutting means disposed upstream of the first and second thermal printing stations. Since printing onto a continuous tape would not be technically feasible with **thermal** printing means, due to the fact that any portion of a tape not used for printing but remaining together with the ink ribbon in contact with a heated printing head would involve the risk of misprints, the printing of **tape segments** was an essential feature for the claimed mechanism. Thus, apart from the fact that the term "tape" was used in the claims of all requests in a confusing manner and that none of the independent claims of any of the requests actually defined all the essential features of the printing mechanism so that the requirements of Article 84 EPC were not met, the independent claims defined subject-matter which had no basis in the application documents as filed contrary to the provisions of Article 123(2) EPC.

Inventive step

The closest prior art was document D1 which referred to a printing mechanism of a postage meter. The teaching of this document started from an art (cf. column 1, lines 15 to 26) in which fixed information was printed by a die plate, whereas variable information was printed by mechanically settable printing wheels. D1 replaced the settable printing wheels by an electronically controlled and actuated ink jet printer disposed within a rotating printing drum for printing the fixed information.

Modifications

Les modifications apportées par l'intimé à la requête principale et aux requêtes subsidiaires une à trois découlent de la description du mode de réalisation particulier. Ce mode de réalisation (cf. figure 3 et notamment colonne 6, ligne 45 à colonne 7, ligne 1 du fascicule du brevet) montre de façon évidente que la "bande" n'est pas une entité continue d'une longueur non précisée, mais qu'il s'agit plutôt de "segments de bande" transportés vers et imprimés par les stations d'impression thermique. Ces segments de bande sont obtenus en utilisant un moyen de coupe disposé en amont des première et seconde stations d'impression thermique. Etant donné que l'impression sur une bande continue ne serait pas techniquement réalisable avec un moyen d'impression **thermique**, dans la mesure où toute portion de bande non utilisée pour l'impression mais restant, avec le ruban d'encre, au contact d'une tête d'impression chauffée pourrait entraîner des défauts d'impression, l'impression de **segments de bande** constitue une caractéristique essentielle du mécanisme revendiqué. Ainsi, outre le fait que le terme "bande" a été utilisé de façon confuse dans les revendications de toutes les requêtes, qu'aucune des revendications indépendantes de l'une quelconque des requêtes ne définit effectivement toutes les caractéristiques essentielles du mécanisme d'impression, et que par conséquent les conditions de l'article 84 CBE ne sont pas remplies, les revendications indépendantes définissent un objet qui n'a aucun fondement dans les pièces de la demande telle que déposée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Activité inventive

L'état de la technique le plus proche est le document D1 qui se réfère à un mécanisme d'impression d'un appareil d'affranchissement. L'enseignement contenu dans ce document s'appuie sur une technique (cf. colonne 1, lignes 15 à 26) dans laquelle l'information fixe est imprimée par un plateau matrice, tandis que l'information variable l'est par des roues d'impression réglables mécaniquement. Dans le document D1, les roues d'impression réglables sont remplacées par une imprimante à jet d'encre commandée et contrôlée électroniquement, disposée à l'intérieur d'un tambour rotatif et imprimant l'information fixe.

Dem vorliegenden Patent liege die technische Aufgabe zugrunde, ausgehend von D1 die dort verwendete Druckvorrichtung durch eine thermische zu ersetzen. Weder die Grundidee, die darauf abziele, eine mechanische Drucktrommel oder einen Tintenstrahldrucker durch eine thermische Druckvorrichtung zu ersetzen, noch deren Ausführung entsprechend den unabhängigen Ansprüchen des dritten Hilfsantrags machten jedoch eine erfinderische Tätigkeit erforderlich.

Die Idee als solche ergäbe sich in naheliegender Weise z. B. aus der Entgegenhaltung D2 (vgl. insbesondere Abb. 3 und 6), in der die Verwendung einer thermischen Druckvorrichtung in einer Büroumgebung beschrieben werde. Der Fachmann, der erwogen hätte, die aus D1 bekannte Frankiermaschine mit einer thermischen Druckvorrichtung auszustatten, hätte eine begrenzte Anzahl von Alternativen zur Auswahl gehabt, nämlich unter anderem die Möglichkeit, nur bei einer der Druckvorrichtungen einen Thermodrucker einzusetzen und die andere unverändert beizubehalten, oder die beiden bekannten Druckvorrichtungen durch einen einzigen oder auch durch zwei getrennte Thermodrucker zu ersetzen. Die erste Alternative wäre technisch nicht sinnvoll gewesen; so wäre es z. B. technisch nicht möglich gewesen, einen Thermodrucker im Inneren einer mechanischen Drucktrommel anzubringen, weil bei dieser Anordnung der nötige enge Kontakt zwischen dem Portoband, dem Farbband und dem Thermodrucker nicht hätte hergestellt werden können. Bei der zweiten Alternative hätte der Fachmann sofort erkannt, daß sie einen unnötigen elektronischen Steuerungsaufwand erfordere und damit zu dem in Spalte 1, Zeilen 28 bis 32 der Patentschrift angesprochenen Problem führen würde. Somit hätte er die Alternative bevorzugt, bei der zwei getrennte Thermodruckvorrichtungen verwendet würden. Dabei wäre ihm klar gewesen, daß der eine Thermodrucker nicht im Inneren des anderen angebracht werden könne, und er hätte sich zwangsläufig dafür entschieden, die beiden Thermodrucker nebeneinander anzuordnen und elektrisch und funktionell so aufeinander auszurichten, daß sie einen zusammengesetzten Stempel erzeugten. Diese Lösung hätte sich umso mehr angeboten, als der Stand

Starting from D1, the problem to be solved by the present patent was to be seen in the desire to replace the printing means used according to D1 by thermal printing means. However, neither the principal idea of replacing a mechanical printing drum or an ink jet printer by thermal printing means nor its realisation as defined by the independent claims of the third auxiliary request had required the exercise of inventive skill.

The idea as such would have been obvious for instance from document D2 (cf. in particular Figures 3 and 6) showing the use of thermal printing means in an office environment. When envisaging the use of thermal printing means for the postage meter known from D1, the skilled person would have been faced with a limited number of alternatives, comprising the use of a thermal printer for only one of the printing means while keeping the other, the replacement of both prior art printing means by a single thermal printer, or the replacement of the two prior art printing means by two separate thermal printers. The first alternative would not have been technically meaningful. It would have been for instance technically impossible to dispose a thermal printer within a mechanical printing drum, because such an arrangement would not allow for the required intimate contact between the tape, the ink ribbon and the thermal printer. With respect to the second alternative, the skilled person would have readily recognised that it would result in an unnecessary amount of electronic control, i.e. in a problem as referred to in column 1, lines 28 to 32 of the patent specification. Thus, the skilled person would have been inclined to favour the alternative of providing two separate thermal printing means. In doing so, he would have been aware of the fact that thermal printers cannot be arranged one within the other so that the natural choice would have been to place the two thermal printers adjacent to each other in electrical and mechanical registration to form a composite print. This was all the more true as the prior art referred to in D1 provided an example for the use of a common technology for two printers acting together for forming a composite print, and as it had been known from the prior art given by D3 or D4

Partant du document D1, le souhait de remplacer le moyen d'impression utilisé conformément à ce document par un moyen d'impression thermique doit être considéré comme le problème auquel le présent brevet devait apporter une solution. Or, il n'était pas nécessaire de faire preuve d'esprit inventif pour parvenir à l'idée de base consistant à remplacer un tambour d'impression mécanique ou une imprimante à jet d'encre par un moyen d'impression thermique, ni pour réaliser cette idée conformément aux revendications indépendantes de la troisième requête subsidiaire.

L'idée en soi découlait de manière évidente par exemple du document D2 (cf. en particulier les figures 3 et 6), qui décrit l'utilisation de moyens d'impression thermique dans un bureau. En envisageant l'utilisation d'un moyen d'impression thermique pour l'appareil d'affranchissement divulgué dans le document D1, l'homme du métier se serait trouvé devant un nombre limité d'options, parmi lesquelles l'emploi d'une imprimante thermique pour un seul des moyens d'impression tout en conservant l'autre, le remplacement des deux moyens d'impression compris dans l'état de la technique par une seule imprimante thermique ou par deux imprimantes thermiques séparées. Techniquement, la première option n'aurait pas été réaliste. Il aurait par exemple été techniquement impossible de disposer une imprimante thermique à l'intérieur d'un tambour d'impression mécanique, car un tel montage n'aurait pas permis d'assurer le contact étroit nécessaire entre la bande, le ruban d'encre et l'imprimante thermique. Concernant la deuxième option, l'homme du métier se serait facilement rendu compte que cette option entraînait une somme inutile de contrôles électroniques, soulevant donc un problème tel que celui mentionné à la colonne 1, lignes 28 à 32 du fascicule du brevet. L'homme du métier aurait donc été enclin à donner sa préférence à l'option consistant à utiliser deux moyens d'impression thermique séparés. Ce faisant, il aurait été conscient de ce que des imprimantes thermiques ne peuvent être disposées l'une à l'intérieur de l'autre, et il aurait tout naturellement choisi de placer les deux imprimantes thermiques l'une à côté de l'autre, avec un enregistrement électrique et mécanique pour obtenir une impression composite. Cela est d'autant plus vrai que l'état de la

der Technik nach D1 ein Beispiel enthalte, bei dem zwei Drucker der gleichen Art eingesetzt würden und die Drucker so zusammenwirkten, daß ein zusammengesetzter Stempel erzeugt werde, zumal aus den Entgegenhaltungen D3 und D4 bekannt gewesen sei, daß zwei Thermo-drucker nebeneinander angeordnet werden könnten.

Was außerdem das für den Thermo-druck erforderliche Tintenübertragungsband anbelange, so hätte der Fachmann ohne weiteres erkannt, daß die Verwendung zweier getrennter Übertragungsbänder die Vorrichtung unnötig verteuert hätte, so daß er ein einziges Farbband benutzt hätte, das zusammen mit dem Portoband an den beiden Thermo-druckern vorbeigeführt werde, es sei denn, besondere Anforderungen, z. B. das Drucken mit verschiedenen Farben, machten zwei getrennte Bänder erforderlich (vgl. D4). Die Erkenntnis, daß es vorteilhaft wäre, nur ein Farbband gleichzeitig mit einem Portoband an den Thermo-druckern vorbeizuführen, hätte einen zusätzlichen Anreiz dafür geboten, die beiden Thermo-drucker nebeneinander anzubringen und hätte es sogar technisch notwendig gemacht, die Thermo-drucker nacheinander anzuordnen und elektrisch und funktionell so aufeinander auszurichten, daß sie einen ordentlichen zusammengesetzten Stempel erzeugten.

Sollte die Erfindung nun in der speziellen Konstruktion der ersten Thermo-druckstation liegen, so käme dies einer Irreführung der Öffentlichkeit gleich, da der Fachmann aufgrund der Anmeldungs- bzw. Patentunterlagen in der veröffentlichten Fassung nicht auf den Gedanken gekommen wäre, daß diese Merkmale die Erfindung bildeten. Es müßte sogar eine zusätzliche Recherche beantragt werden. Abgesehen davon sei die Verwendung einer Trommel mit einer Schablone zum Drucken der unveränderlichen Zeichen aus der Entgegenhaltung D1 bekannt. Lasse man außerdem ein Portoband und ein Farbband an der Trommel vorbeilaufen, so käme es zwangsläufig zu einem Kontakt auf einem Umfangsabschnitt der Trommel.

Auch die Verwendung eines Riemens, der das Portoband und das Farbband trage und sie an einen Thermo-drucker heraufführe, sei nur eine von mehreren technischen Möglichkeiten, für den nötigen Träger zu

to arrange two thermal printers adjacent to each other.

Furthermore, with respect to the provision of an ink transfer ribbon required for the thermal printing, the skilled person would have readily recognised that the provision of two separate ink transfer ribbons had unreasonably increased the expenditure for the apparatus so that, unless specific circumstances had demanded separate ribbons, as for instance the desire to print different colours (cf. D4), he would have used a single ink transfer ribbon travelling in conjunction with the tape past the two thermal printers. This recognition of an advantageous travelling of a single ribbon in synchronism with a tape past thermal printers had provided an additional incentive for placing the two thermal printers adjacent to each other and had even established a technical necessity for arranging the thermal printers to be operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other in order to obtain a proper composite print.

Should the invention now be seen in the specific construction of the first thermal printing station, then this would amount to misleading the public since nothing in the application or patent documents as published had led a skilled reader to think that such details would constitute the invention. This would even give rise to a demand for an additional search to be conducted. Apart from that, the use of a drum carrying a screen for printing the fixed indicia was known from D1. Moreover, any feeding of a tape and ribbon past a drum would have resulted in a contact with a circumferential portion of the drum.

The additional provision of an idler belt for supporting the tape and ribbon to bring it into contact with a thermal printer would have constituted one out of a plurality of possible technical measures for providing the

technique visé dans le document D1 donne un exemple d'utilisation d'une technique commune à deux imprimantes fonctionnant ensemble pour produire une impression composite, et que le fait de disposer deux imprimantes thermiques l'une à côté de l'autre est connu d'après l'état de la technique figurant dans D3 ou D4.

En outre, en ce qui concerne l'utilisation d'un ruban de transfert d'encre nécessaire pour l'impression thermique, l'homme du métier se serait aisément rendu compte que l'utilisation de deux rubans de transfert d'encre séparés aurait entraîné une augmentation excessive des coûts de l'appareil, de sorte qu'il n'aurait utilisé qu'un seul ruban d'encre circulant, en liaison avec la bande, devant les deux imprimantes thermiques, à moins que des circonstances particulières, par exemple l'impression de couleurs différentes, n'aient nécessité l'utilisation de rubans séparés (cf. document D4). Le fait d'admettre qu'il est avantageux de faire circuler un seul ruban de façon synchrone avec une bande devant des imprimantes thermiques, aurait été une incitation supplémentaire à placer les deux imprimantes thermiques l'une à côté de l'autre et aurait même nécessité au plan technique l'installation de ces imprimantes de façon à ce qu'elles soient utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque permettant d'obtenir une impression composite correcte.

Si l'on devait maintenant considérer que l'invention réside dans la construction particulière de la première station d'impression thermique, cela reviendrait à induire le public en erreur, car rien dans les pièces de la demande ou du brevet n'incitait l'homme du métier à penser que ces détails constituaient l'invention. Cela donnerait même lieu à une requête en recherche supplémentaire. On notera également que l'utilisation d'un tambour supportant un écran pour imprimer des signes fixes était divulguée dans le document D1. En outre, le passage d'une bande et d'un ruban devant un tambour aurait entraîné un contact avec une portion circonférentielle du tambour.

Le fait de prévoir également une courroie à galets tendeurs pour supporter la bande et le ruban afin de les mettre en contact avec une imprimante thermique, constituait une possibilité technique, parmi bien

sorgen. Sie füge der Lösung der Aufgabe, die Druckvorrichtung nach D1 durch Thermodrucker zu ersetzen, keinerlei funktionelle Aspekte hinzu, so daß sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben sollte. Gelte es jedoch **Bandabschnitte** zu transportieren, so wäre ein Riemen unabdingbar, so daß der Fachmann einen solchen zwangsläufig in Betracht gezogen hätte. Außerdem sei die Verwendung von Riemen als Träger für ein gedrucktes Blatt aus dem Stand der Technik bekannt, wie z. B. die Entgegenhaltung D2 zeige (vgl. Riemen 106a, 106b und 107a, 107b in Abb. 3).

Deshalb hätte es keiner erfinderischen Fähigkeiten bedurft, um eine Druckvorrichtung und eine Frankiermaschine nach den Ansprüchen 1 und 2 des dritten Hilfsantrags zu konstruieren.

XII. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Auffassung der Beschwerdeführerin und brachte die folgenden Argumente vor:

Änderungen

Hauptantrag

Der Begriff "Station" für die Thermodruckvorrichtung werde durch die gesamte Beschreibung gestützt. Was die weiteren Änderungen anbelange, die im letzten Satz der Ansprüche 1 und 2 vorgenommen worden seien, so finde sich das Grundkonzept, für beide Druckstationen ein gemeinsames Tintenübertragungsband zu verwenden, in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 21 wieder, wo auf das Ausgeben "eines thermischen Tintenübertragungsbands" und auf "das Band" verwiesen werde. Das Merkmal "zusammen mit dem (Porto-)Band" sei auf Seite 7, Zeile 29 bis Seite 8, Zeile 1 und Seite 10, Zeilen 21 und 22 der veröffentlichten Anmeldung offenbart, die der Spalte 5, Zeilen 35 bis 36 und Spalte 7, Zeilen 11 und 12 der Patentschrift entsprächen. Das Merkmal, daß die Druckstationen "nacheinander angeordnet und elektrisch und funktionell so aufeinander ausgerichtet sind", sei ausdrücklich auf Seite 8, Zeilen 15 bis 18 und implizit in den Informationen auf Seite 11, Zeilen 1 und 2 der veröffentlichten Anmeldung bzw. Spalte 5, Zeilen 52 bis 55 und Spalte 7, Zeilen 22 bis 24 der Patentschrift erwähnt.

necessary support. It actually did not add any functional aspect to the solution of the problem of replacing the printing means according to D1 by thermal printers so that it should be disregarded when assessing the issue of inventive step. On the other hand, when it came to the support of **tape segments**, an idler belt would have been an indispensable means so that its provision would have been readily taken into consideration by the skilled person. Moreover, the use of belts for the support of a printed sheet was well known in the art, as shown for instance by D2 (cf. belts 106a, 106b and 107a, 107b in Figure 3).

For these reasons, no exercise of inventive skill would have been required to devise a printing mechanism and a postage meter as defined in claims 1 and 2, respectively, of the third auxiliary request.

XII. The respondent disputed the appellant's view, relying on the following arguments:

Amendments

Main request:

The term "station" for the thermal printing means found support throughout the description. With respect to the further amendments made in the final clause of claims 1 and 2, the basic concept of using a single ink transfer ribbon common to both printing stations was included in original claims 1 and 21 by defining the dispensing of "a thermal ink transfer ribbon" and referring to "said ribbon". The feature "to travel in conjunction with the tape" was disclosed on page 7, line 29 to page 8, line 1 and page 10, lines 21 to 22 of the published application, corresponding to column 5, lines 35 to 36 and column 7, lines 11 to 12, respectively, of the patent specification. The feature that the printing stations are "operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other" was explicitly given on page 8, lines 15 to 18 and implicit to the information given on page 11, lines 1 to 2, of the published application, corresponding to column 5, lines 52 to 55 and column 7, lines 22 to 24, respectively, of the patent specification.

d'autres, d'assurer le support nécessaire. Cette mesure ne contribue en rien, sur le plan fonctionnel, à la solution du problème consistant à remplacer le moyen d'impression selon le document D1 par des imprimantes thermiques, et l'on n'a donc pas à en tenir compte pour apprécier l'activité inventive. En revanche, pour supporter des **segments de bande**, l'emploi d'une courroie à galets tendeurs aurait été indispensable, de sorte que son installation aurait été spontanément envisagée par l'homme du métier. Enfin, l'utilisation de courroies servant à supporter une feuille imprimée était bien connue dans l'état de la technique, comme le montre par exemple le document D2 (cf. courroies 106a, 106b et 107a, 107b à la figure 3).

Par conséquent, il n'était pas nécessaire de faire preuve d'esprit inventif pour concevoir un mécanisme d'impression et un appareil d'affranchissement tels que définis respectivement dans les revendications 1 et 2 de la troisième requête subsidiaire.

XII. L'intimé a contesté le point de vue du requérant et a fait valoir les arguments suivants :

Modifications

Requête principale :

Le terme "station" employé pour désigner le moyen d'impression thermique est étayé par l'ensemble de la description. En ce qui concerne les autres modifications apportées à la dernière phrase des revendications 1 et 2, le concept à la base de l'utilisation d'un seul ruban de transfert d'encre commun aux stations d'impression figurait dans les revendications initiales 1 et 21 qui définissaient la distribution d'"un ruban de transfert d'encre thermique" et se référaient au "ruban". La caractéristique "circulant en liaison avec la bande" était divulguée de la page 7, ligne 29, à la page 8, ligne 1 et à la page 10, lignes 21 à 22 de la demande publiée, ce qui correspond respectivement à la colonne 5, lignes 35 à 36 et à la colonne 7, lignes 11 à 12 du fascicule du brevet. La caractéristique selon laquelle les stations d'impression sont "utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque", était explicitement indiquée à la page 8, lignes 15 à 18 et implicitement dans les informations figurant à la page 11, lignes 1 à 2 de la demande publiée, ce qui correspond respectivement à la colonne 5, lignes 52 à 55 et à la colonne 7, lignes 22 à 24 du fascicule du brevet.

Erster Hilfsantrag

Dieser Antrag enthalte neben allen Änderungen, die am Hauptantrag vorgenommen worden seien, eine Definition der Struktur der ersten Thermodruckstation. Bei dieser zusätzlichen Definition handle es sich um eine Klarstellung der im ursprünglichen Anspruch 3 bzw. im Anspruch 4 der erteilten Fassung enthaltenen zusätzlichen Merkmale, die durch Seite 9, Zeilen 11 und 12 der Anmeldung bzw. Spalte 6, Zeilen 22 bis 24 des Patents gestützt werde.

Zweiter Hilfsantrag

Dieser Antrag umfasse alle Änderungen, die am ersten Hilfsantrag vorgenommen worden seien, sowie zusätzlich das Merkmal "Mittel, die das Portoband und das thermische Tintenübertragungsband tragen und sie mit einem Umfangsabschnitt der Drucktrommel in Kontakt bringen bzw. wieder aus dem Kontaktbereich herausführen". Obwohl dieses Mittel zugegebenermaßen insgesamt nicht konkret offenbart sei, werde es durch die Zeichnungen und die Textpassage auf Seite 9, Zeilen 7 bis 9 der Anmeldung bzw. Spalte 6, Zeilen 19 bis 21 des Patents gestützt.

Dritter Hilfsantrag

Dieser auf dem zweiten Hilfsantrag beruhende Antrag enthalte zusätzlich die Definition zu dem das Portoband und das thermische Tintenübertragungsband tragenden Mittel, das als "über Rollen laufender Riemen" beschrieben werde. Diese Definition sei auf Seite 9, Zeile 6 der Anmeldung bzw. in Spalte 6, Zeile 17 des Patents offenbart.

Selbst wenn die Änderungen vor allem im Zusammenhang mit einem konkreten Ausführungsbeispiel offenbart seien, sollte von einem Anmelder oder Patentinhaber nicht verlangt werden, daß er sich nur auf solche Änderungen beschränke, die das Ausführungsbeispiel als Ganzes oder ausschließlich dessen Einzelheiten definierten, da ihm sonst ein fairer, angemessener Schutzbereich verwehrt werde. In solchen Fällen sollte ihm die Möglichkeit offenstehen, Merkmale, die in der Offenbarung eindeutig eine Stütze fänden, wie dies z. B. beim geltenden Hauptantrag der Fall sei, auch einzeln zu beanspruchen oder konkrete Merkmale aus der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels zu verallgemeinern und im Zusammenhang mit ihren Funktionsgrundsätzen zu definieren, wie dies z. B. im Fall des zweiten Hilfsantrags geschehen sei. Der gel-

First auxiliary request:

This request incorporates all amendments made to the main request and defines in addition the structure of the first thermal printing station. This additional definition is a clarified version of the additional features given in original claim 3, corresponding to claim 4 as granted, the clarification being based on page 9, lines 11 to 12 of the application, corresponding to column 6, lines 22 to 24 of the patent.

Second auxiliary request:

This request incorporates all amendments made to the first auxiliary request and defines in addition "means to provide support for said tape and said thermal ink transfer ribbon to carry said tape and said thermal ink transfer ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum". Although, admittedly, there is no specific disclosure of such means in general, such means have a basis in the drawings and in the passage in page 9, lines 7 to 9 of the application, corresponding to column 6, lines 19 to 21 of the patent.

Third auxiliary request:

Based on the second auxiliary request, this request contains the additional definition of the means to support the tape and the ribbon being "an idler belt carried by rollers". This definition is disclosed on page 9, line 6 of the application, corresponding to column 6, line 17 of the patent.

Even if the amendments were mainly disclosed in the context of a specific embodiment, an applicant or patentee should not be restricted to amendments defining the embodiment as a whole or strictly the details thereof, since this would unduly deprive him of a fair and proper scope of protection. In such cases, it should still be possible to claim on an individual basis features which have a clear basis of disclosure, as was the case for instance for the main request on file, or to even generalise specific features from the disclosure of an embodiment by defining them in relation to their principles of operation, as was the case for the second auxiliary request. The main request on file addressed, in addition to the arrangement of two adjacent thermal printing stations for the formation of a composite print of fixed indicia and variable information, the aspect of a

Première requête subsidiaire :

Cette requête intègre toutes les modifications apportées à la requête principale et définit en outre la structure de la première station d'impression thermique. Cette définition complémentaire constitue une version clarifiée des caractéristiques supplémentaires figurant dans la revendication initiale 3, qui correspond à la revendication 4 du brevet tel que délivré, cette clarification se fondant sur la page 9, lignes 11 à 12 de la demande, ce qui correspond à la colonne 6, lignes 22 à 24 du brevet.

Deuxième requête subsidiaire :

Cette requête contient toutes les modifications apportées à la première requête subsidiaire et mentionne en outre "des moyens qui supportent la bande et le ruban de transfert d'encre thermique de manière à mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circumférentielle du tambour d'impression et à les en séparer". Bien qu'il n'y ait pas, il est vrai, de divulgation spécifique de ces moyens en général, ceux-ci se fondent sur les dessins et le passage figurant à la page 9, lignes 7 à 9 de la demande, ce qui correspond à la colonne 6, lignes 19 à 21 du brevet.

Troisième requête subsidiaire :

Basée sur la deuxième requête subsidiaire, cette requête définit en outre le moyen prévu pour supporter la bande et le ruban, c'est-à-dire "une courroie à galets tendeurs transportée par des rouleaux". Cette définition est divulguée à la page 9, ligne 6 de la demande, ce qui correspond à la colonne 6, ligne 17 du brevet.

Même si les modifications ont été divulguées essentiellement dans le cadre d'un mode de réalisation particulier, un déposant ou un titulaire de brevet ne devrait pas être tenu de se limiter aux modifications définissant le mode de réalisation comme un tout ou seulement les détails de cette réalisation, puisque cela le priverait injustement d'une protection équitable et appropriée. Dans ce cas, il devrait encore pouvoir revendiquer individuellement des caractéristiques divulguées sur une base claire, comme cela a été le cas par exemple avec la requête principale, ou même généraliser des caractéristiques particulières à partir de la divulgation d'un mode de réalisation en les définissant par rapport à leurs principes de fonctionnement, comme cela a été le cas avec la deuxième requête subsidiaire. Outre la mise en place de deux stations d'impression thermi-

tende Hauptantrag beziehe sich nicht nur auf die Anordnung der beiden nebeneinanderliegenden Thermo-druckstationen zum Zwecke der Erzeugung eines aus den unveränderlichen Elementen und den variablen Informationen zusammengesetzten Stempels, sondern auch auf den Aspekt eines gemeinsamen, gleichzeitigen Vorschubs von Porto- und Farbband an den beiden Druckstationen vorbei. Diese Maßnahmen stellten sicher, daß ein Bereich des Farbbands, der an der ersten Druckstation ungenutzt geblieben sei, am Thermokopf der zweiten Thermo-druckstation genutzt werden könne. In den Hilfsanträgen sei außerdem der Aspekt des "En-bloc"-Druckens der unveränderlichen Stempелеlemente ausführlicher beschrieben. Obwohl das Ausführungsbeispiel in Abbildung 3 des Patents ausdrücklich einen Riemen als Träger für das Porto- und das Farbband zeige, sollte es dem Patentinhaber erlaubt sein, eine Änderung der im zweiten Hilfsantrag gemachten Art vorzunehmen, die auch technische Äquivalente umfasse, an die der Fachmann bei Durchsicht der Patentschrift sofort gedacht hätte.

Unter dem Begriff "Band" sei im weitesten Sinn ein biegsamer, länglicher, rechteckiger Gegenstand zu verstehen; dazu gehörten Bänder, die von einer Rolle abgespult würden, offensichtlich ebenso wie längere oder kürzere Abschnitte eines solchen Bands.

Erfinderische Tätigkeit

Im vorliegenden Fall enthielten die Ansprüche aller Anträge verschiedene Arten erfinderischer Gegenstände. Zweck der Merkmalkombination im Hauptantrag sei es, mehrteilige Informationen mittels eines thermischen Verfahrens rasch und rationell zu drucken. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags, bei dem es mitnichten nur darum gehe, daß zwei Thermo-drucker nebeneinander angeordnet würden, unterscheide sich vom Stand der Technik ganz klar durch folgende Merkmale:

- Es würden eine Bandausgabe und ein Bandvorschubpfad benutzt.
- Die erste und die zweite Thermo-druckstation seien nebeneinander angeordnet.
- Für beide Druckstationen werde nur ein gemeinsames Farbband verwendet, wobei das Porto- und das Farbband gleichzeitig und gemeinsam vorgeschoben würden.

common movement of the tape and the ink transfer ribbon in synchronism past the two printing stations. These measures would guarantee that an area of the ink transfer ribbon not used by the first printing station occurred at the thermal head of the second thermal printing station. The auxiliary requests additionally specified in increasing detail the aspect of "en-bloc" printing of the fixed indicia. Although the embodiment of Figure 3 of the patent specifically showed an idler belt for supporting the tape and the ribbon, the patentee should be allowed to make an amendment such as that made in the second auxiliary request, which also covered technical equivalents which would have readily come to a skilled person's mind when reading the patent specification.

As to the term "tape", it had the very broad meaning of a flexible, elongate, rectangular entity and clearly encompassed a tape provided for instance on a feed roll as well as long or short segments cut therefrom.

Inventive step

In the present case the claims of all requests involved several levels of inventive subject-matter. The object to be achieved by the combination of features comprised in the main request was to permit rapid thermal printing of complex information in an economical manner. The subject-matter of claims 1 and 2 of the main request, which went much beyond just placing two thermal printers adjacent to each other, was clearly distinguished from the prior art by

- the use of a tape dispenser and a tape feed path,
- the use of first and second thermal printing stations disposed adjacent to each other,
- the use of a common ink transfer ribbon for both printing stations, the tape and the ribbon travelling in synchronism with each other, and

que l'une à côté de l'autre pour l'impression composite de signes fixes et d'une information variable, la requête principale déposée avait pour objet la circulation commune de la bande et du ruban de transfert d'encre en un mouvement synchrone devant les deux stations d'impression. Grâce à ces mesures, une partie du ruban de transfert d'encre inutilisée par la première station d'impression devait se trouver au niveau de la tête thermique de la seconde station d'impression thermique. Les requêtes subsidiaires donnaient en outre de plus amples détails concernant l'impression "en bloc" des signes fixes. Bien que le mode de réalisation représenté à la figure 3 du brevet montre de manière explicite une courroie à galets tendeurs permettant de supporter la bande et le ruban, le titulaire du brevet devrait être autorisé à effectuer une modification, telle que celle apportée dans la deuxième requête subsidiaire, qui couvre aussi des équivalents techniques qui seraient venus immédiatement à l'esprit de l'homme consultant le fascicule de brevet.

Concernant le terme "bande", celui-ci a le sens très large d'une entité flexible, étirée et rectangulaire, et englobe clairement les bandes se trouvant par exemple sur un rouleau à partir duquel il est distribué, ainsi que des segments de bande longs ou courts.

Activité inventive

Dans la présente espèce, les revendications de toutes les requêtes impliquent plusieurs niveaux d'activité inventive. Le but visé par la combinaison des caractéristiques figurant dans la requête principale est de permettre une impression thermique rapide et économique d'informations complexes. L'objet des revendications 1 et 2 de la requête principale, qui va bien au-delà de la simple installation de deux imprimantes thermiques l'une à côté de l'autre, se distingue nettement de l'état de la technique par

- l'utilisation d'un distributeur de bande avec un trajet d'introduction de la bande,
- l'utilisation d'une première et d'une seconde station d'impression thermique l'une disposée à côté de l'autre,
- l'utilisation d'un ruban de transfert d'encre commun aux deux stations d'impression, la bande et le ruban circulant de façon synchrone l'un par rapport à l'autre, et

– Die Druckstationen seien elektrisch und funktionell aufeinander ausgerichtet, um Doppeldruck zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu lehre die Entgegenhaltung D1, daß zum Drucken der unveränderlichen und der variablen Informationen ein Tintenstrahldrucker zu verwenden sei, und zwar entweder in Verbindung mit einer mechanischen Drucktrommel, in deren Inneren er angebracht sei, oder allein. Hätte der Fachmann ausgehend von dieser Lehre die Verwendung thermischer Druckvorrichtungen überhaupt in Betracht gezogen, so hätte er entweder anstelle des Tintenstrahldruckers einen neben der mechanischen Drucktrommel angeordneten Thermodrucker eingesetzt oder sich für einen einzigen Thermodrucker entschieden, der sämtliche Informationen drucke. Selbst wenn er daran gedacht hätte, zwei getrennte Thermodrucker zu verwenden, so hätte er hierzu zwei Drucker der in D2 offenbarten Art mit zwei verschiedenen Farbbändern benutzt. Der Stand der Technik enthalte nichts, was ihn auf die Idee gebracht hätte, ein einziges Farbband zu verwenden, welches ein rationelles Drucken ermögliche, weil für die unveränderlichen und für die variablen Informationen jeweils verschiedene Bereiche des Farbbands genutzt würden.

Der Gegenstand des ersten Hilfsantrags unterscheide sich noch deutlicher vom Stand der Technik durch die Definition einer speziellen ersten Thermodruckstation, die keine komplizierte elektronische Steuerung erfordere und den Druckvorgang noch mehr beschleunige, weil die unveränderlichen Informationen en bloc gedruckt werden könnten. Keine der Vorveröffentlichungen weise eine Thermodruckstation der in den Hilfsanträgen definierten Art auf oder enthalte einen Hinweis auf thermisches En-bloc-Drucken.

Und schließlich gebe es für die im zweiten und im dritten Hilfsantrag definierten speziellen Mittel, mit denen das Porto- und das Tintenübertragungsband äußerst bequem, einfach und effizient mit der ersten Druckstation in Kontakt gebracht würden, kein Beispiel im Stand der Technik.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist damit zulässig.

– the arrangement of the printing stations in electrical and mechanical registration with each other so as to avoid double printing.

In contrast thereto, D1 taught the use of either an ink jet printer arranged within a mechanical printing drum or an ink jet printer alone for the printing of fixed and variable information. If a skilled person, starting from this teaching, had contemplated at all the use of thermal printing means he would have provided a thermal printer replacing the ink jet printer and being arranged adjacent the mechanical printing drum or he would have provided a single thermal printer for printing all information. But even if the skilled person had thought of using two separate thermal printers, he would have made use of two printers as disclosed by D2 with two different ink transfer ribbons. Nothing in the prior art had led him to the idea of using a single ribbon allowing for an economical printing by exploiting different areas of the ribbon for the printing of the fixed and variable information.

The subject-matter of the first auxiliary request was even further distinguished from the prior art by the definition of a specific first thermal printing station which avoided the need for complex electronic control and, by allowing for en-bloc printing of the fixed indicia, resulted in an even further increase in printing speed. None of the prior art documents showed a thermal printing station as defined in the auxiliary requests nor did they give an indication as to thermal en-bloc printing at all.

Finally, the provision of specific means, as defined in the second and third auxiliary requests, for bringing the tape and the ink transfer ribbon in an extremely convenient, easy and efficient manner into contact with the first printing station had no example in the prior art.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and, therefore, is admissible.

– le fait que les stations d'impression sont dotées d'un système d'enregistrement électrique et mécanique réciproque de façon à éviter une double impression.

A l'opposé, le document D1 enseigne que pour imprimer des signes fixes et des informations variables, on doit utiliser soit une imprimante à jet d'encre disposée à l'intérieur d'un tambour d'impression mécanique, soit une imprimante à jet d'encre seule. Si tant est que l'homme du métier ait envisagé, sur la base de cet enseignement, l'utilisation de moyens d'impression thermique, il aurait prévu, en remplacement de l'imprimante à jet d'encre, une imprimante thermique qu'il aurait disposée à côté du tambour d'impression mécanique, ou bien il aurait prévu une seule imprimante thermique pour imprimer toutes les informations. Mais même si l'homme du métier avait pensé utiliser deux imprimantes thermiques séparées, il se serait servi de deux imprimantes telles que divulguées par le document D2, avec deux rubans de transfert d'encre différents. Rien dans l'état de la technique ne lui aurait donné l'idée d'utiliser un seul ruban pour imprimer de façon économique des signes fixes et des informations variables en exploitant différentes parties du ruban.

L'objet de la première requête subsidiaire se distingue même davantage de l'état de la technique, car cette requête définit une première station d'impression thermique spécifique qui ne nécessite pas de commande électronique complexe et qui, dans la mesure où elle permet l'impression en bloc des signes fixes, augmente encore la vitesse d'impression. Aucun des documents compris dans l'état de la technique ne mentionne une station d'impression thermique telle que définie dans les requêtes subsidiaires, ni ne donne la moindre indication sur l'impression thermique en bloc.

Enfin, il n'existe dans l'état de la technique aucun exemple de moyens spécifiques, tels que ceux définis dans les deuxième et troisième requêtes subsidiaires, qui permettent, de façon très commode, facile et efficace, de mettre la bande et le ruban de transfert d'encre en contact avec la première station d'impression.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Offenbarung der Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ) und Erweiterung des Schutzbereichs (Art. 123 (3) EPÜ)

2. Disclosure of amendments (Article 123(2) EPC) and extension of protection conferred (Article 123(3) EPC)

2. Divulgation de modifications (article 123(2) CBE) et extension de la protection conférée (article 123(3) CBE)

2.1. Hauptantrag

2.1 Main request

2.1 Requête principale

2.1.1 Die Thermodruckvorrichtung und die Frankiermaschine nach Anspruch 1 bzw. 2 des Hauptantrags unterscheiden sich von der Druckvorrichtung und der Frankiermaschine nach den unabhängigen Ansprüchen 21 und 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung durch zwei zusätzliche Merkmale, nämlich dadurch,

2.1.1 The thermal printing mechanism and the postage meter according to claims 1 and 2, respectively, of the main request differ from the printing mechanism and postage meter according to respective independent claims 21 and 1 as originally filed in the two additional requirements

2.1.1 Le mécanisme d'impression thermique et l'appareil d'affranchissement, suivant respectivement les revendications 1 et 2 de la requête principale, diffèrent du mécanisme d'impression et de l'appareil d'affranchissement, suivant respectivement les revendications indépendantes 21 et 1 telles que déposées initialement, par les deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles

a) daß das Mittel zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbands zwischen der ersten und zweiten Druckstation und einem Portoband das Übertragungsband in einer Weise ausgibt, daß es "zusammen mit dem Portoband entlang dem Bandvorschubpfad an der ersten und der zweiten Druckstation vorbeigeführt wird", und

(a) that the means for dispensing a thermal ink transfer ribbon between first and second thermal printing stations and a tape dispense the ribbon so as "to travel in conjunction with said tape along the tape feed path past the first and second printing stations"; and

a) le moyen pour distribuer un ruban de transfert d'encre thermique entre les première et seconde stations d'impression thermique et une bande distribue le ruban de façon à ce qu'il "circule en liaison avec la bande le long du trajet d'introduction de la bande devant la première et la seconde station d'impression" ; et

b) daß die erste und die zweite Thermodruckstation "nacheinander geschaltet und elektrisch und funktionell aufeinander ausgerichtet sind".

(b) that the first and second thermal printing stations are "operable in sequence and in electrical and mechanical registration with each other".

b) la première et la seconde station d'impression thermique sont "utilisables en séquence et avec un enregistrement électrique et mécanique réciproque".

2.1.2 Diese beiden Änderungen finden sich in keinem der ursprünglichen Ansprüche; sie sind auch nicht als einzelne Merkmale in den Teilen der Beschreibung offenbart, in denen die Aspekte und Vorzüge der Erfindung allgemein erörtert werden, sondern allenfalls in der Beschreibung des konkreten Ausführungsbeispiels nach Abbildung 3 enthalten.

2.1.2 These two amendments are not the subject of any original claim; nor are they disclosed as isolated features in those parts of the description which provide a general discussion of the aspects or merits of the invention. At best, they are included in the description of the specific embodiment according to Figure 3.

2.1.2 Ces deux modifications ne font l'objet d'aucune revendication initiale et ne sont pas non plus divulguées, sous forme de caractéristiques isolées, dans les parties de la description où sont traités d'une façon générale les aspects ou les avantages de l'invention. Au mieux, elles sont comprises dans la description du mode de réalisation particulier suivant la figure 3.

2.1.3 Unter diesen Umständen muß sorgsam geprüft werden, ob sich bei Aufnahme einzelner technischer Merkmale in einen Anspruch, die zwar schriftlich, aber nur in einem bestimmten technischen Zusammenhang offenbart worden sind, eine Kombination technischer Merkmale ergibt, die der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eindeutig zu entnehmen ist und die in ihrer technischen Funktion zur Lösung einer bestimmten Aufgabe beiträgt.

2.1.3 Under these circumstances, a careful examination is necessary in order to establish whether the incorporation into a claim of isolated technical features, having a literal basis of disclosure but being disclosed in a specific technical context, results in a combination of technical features which is clearly derivable from the application as filed, the technical function of which contributes to the solution of a recognizable problem.

2.1.3 Dans ces conditions, il est nécessaire d'examiner attentivement si l'incorporation, dans une revendication, de caractéristiques techniques isolées qui sont divulguées de façon littérale mais dans un contexte technique spécifique, aboutit à une combinaison de caractéristiques techniques découlant clairement de la demande telle que déposée, et dont la fonction technique contribue à la solution d'un problème que l'on peut identifier.

Wie in der Entscheidung T 17/86, ABl. EPA 1989, 297, festgestellt wird (vgl. Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe), kann ein technisches Merkmal, das nur in Verbindung mit anderen beschrieben worden ist, aber für sich allein beansprucht wird, in einen Anspruch aufgenommen werden, ohne daß dadurch gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen wird, sofern "für den Fachmann aus der ursprüng-

As stated in Board of Appeal decision T 17/86, OJ EPO 1989, 297 (cf. reasons, point 2.3 of the decision), a technical feature claimed separately from the disclosed combination with others may be introduced into a claim without contravening Article 123(2) EPC, provided that it is "evident beyond any doubt to a skilled person reading the original description that this isolated feature

Comme indiqué au point 2.3 des motifs de la décision T 17/86 (JO OEB 1989, 297), une caractéristique technique revendiquée séparément de la combinaison avec d'autres caractéristiques qui a été divulguée peut être introduite dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) CBE, à condition qu'il "apparaisse sans ambiguïté à l'homme du métier, à la lecture de la

lichen Beschreibung zweifelsfrei ersichtlich [ist], daß dieses technische Merkmal auch einzeln zu dem gewünschten Ergebnis führt". Bei einem auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruch "muß daher geprüft werden, ob die Anmeldungsunterlagen alle technischen Merkmale der in dem geänderten Anspruch enthaltenen Vorrichtung eindeutig offenbaren und ob für den Fachmann zweifelsfrei feststeht, daß die Vorrichtung auch unabhängig von irgendeinem anderen Bestandteil so funktioniert, daß das von der nunmehr beanspruchten Erfindung angestrebte Ergebnis erzielt wird".

2.1.4 Entsprechend dieser Entscheidung muß also nicht nur festgestellt werden, welches Ergebnis mit dem Gegenstand des geänderten Anspruchs angestrebt wird, sondern auch, ob die Ansprüche alle dazu erforderlichen Merkmale definieren.

Im vorliegenden Fall liegt der im einleitenden Teil der Beschreibung offenbarte Zweck der Erfindung darin, schnell und sicher einen zusammengesetzten Aufdruck oder Stempel zu erzeugen. Dies ist der Seite 1, Zeilen 15 bis 20 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen, wo das Problem angesprochen wird, daß das thermische Drucken von Stempeln, z. B. mit der Abbildung eines Adlers, wegen der dazu nötigen aufwendigen elektronischen Steuerung nur sehr langsam vonstatten geht. Im Zusammenhang mit der Erörterung der Nachteile, die bei den bekannten Lösungen dieser Aufgabe auftreten, heißt es auf Seite 3, Zeilen 4 bis 8 der ursprünglichen Beschreibung, daß der Stand der Technik "nirgends den Vorschlag enthält, neben einem Thermokopf zum Drucken der variablen Informationen eine getrennte Schablonendruckvorrichtung zu verwenden, die mit dem Thermokopf in Reihe geschaltet ist und zusammen mit diesem rasch und sicher einen zusammengesetzten Stempel erzeugt". Dies zeigt, daß die Offenbarung des von der Erfindung zu erzielenden Ergebnisses in engem Zusammenhang mit einem Grundelement der erfindungsgemäßen Lösung steht, nämlich der Verwendung einer speziellen Thermodruckstation mit einer Schablone zum Drucken der unveränderlichen Stempelbestandteile. Diese Feststellung wird auf Seite 2, Zeilen 4 bis 10 der Beschreibung bestätigt, wo es heißt, daß der Erfindung der Gedanke zugrunde liegt, die unveränderlichen Informationen "getrennt von den variablen, elektronisch gesteuerten Daten von einem anderen Thermodrucker mit einer festen, unveränderlichen thermischen Druckschablone, die auf

on its own enables the object in view to be achieved". For a claim directed to a device, it should thus "be ascertained whether the application as filed indisputably disclosed all the technical features of the device covered by the amended claim and whether it is clear beyond any doubt to a skilled person that the device can function independently of any other added element to achieve the object of the invention as now claimed".

2.1.4 In following this decision, the object to be achieved by the subject-matter of the amended claim has to be established as well as whether the claims define all means necessary for achieving this object.

In the present case, the object disclosed by the introductory part of the description resides in the desire to provide a composite print or stamp in a rapid and secure manner. This is apparent from the description on original page 1, lines 15 to 20, referring to the problem that a thermal printing of indicia, such as an eagle stamp, is slow due to the large amount of electronic control required to print an eagle indicia. In the context of a discussion of disadvantages encountered in prior art solutions, the description contains on original page 3, lines 4 to 8, a statement that in the prior art "there is no suggestion of the use, in addition to a thermal head to print variable printing information, of a separate etched screen printing mechanism that is sequentially operated along with said thermal head to provide a composite stamp in a rapid and secure manner". From this it is evident that the disclosure of the object to be achieved by the invention is closely related to a basic element of its solution, i.e. the provision of a specific thermal printing station having a printing screen for the printing of the fixed indicia. This finding is confirmed on page 2, lines 4 to 10 of the description, according to which the invention contemplates the thermal printing of fixed information "separately from the variable, electronically controlled data by another thermal printer having a fixed unalterable thermal printing screen carried by a rotatable drum". According to page 2, lines 14 to 20 of the description, such an "arrangement not only provides for a speedier thermal printing of postage, but also has the further advantage of providing better postage meter security", since the "indicia cannot easily be altered or modified within the

description d'origine, que cette caractéristique isolée permet, à elle seule, d'obtenir le résultat recherché". Pour une revendication portant sur un dispositif, il "appartient donc d'examiner si les pièces du dépôt révélaient de manière intangible toutes les caractéristiques techniques du dispositif couvert par la revendication modifiée et s'il apparaît sans ambiguïté à l'homme du métier que le dispositif peut fonctionner indépendamment de l'adjonction d'un quelconque autre élément pour obtenir le résultat visé par l'invention telle que maintenant revendiquée".

2.1.4 En vertu de cette décision, il convient de déterminer le but que l'objet de la revendication modifiée se propose d'atteindre, et d'établir si les revendications définissent tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

Dans la présente espèce, le but à atteindre, tel qu'il est divulgué dans la partie introductive de la description, est de réaliser de façon rapide et sûre un cachet ou une impression composite. Cela est mentionné à la page 1, lignes 15 à 20 de la description telle que déposée, où il est fait référence au problème que pose l'impression thermique de signes, par exemple d'un cachet représentant un aigle, qui s'effectue lentement en raison de la commande électronique complexe nécessaire à cet effet. Dans le cadre d'un examen des inconvénients inhérents aux solutions proposées dans l'état de la technique, la description initiale contient (cf. page 3, lignes 4 à 8) un passage selon lequel l'état de la technique "ne comporte aucune proposition visant à utiliser, en plus d'une tête thermique pour imprimer des informations variables, un mécanisme d'impression séparé comportant un écran, lequel fonctionne en séquence avec la tête thermique pour réaliser un cachet composite de façon rapide et sûre". Il est évident à la lecture de ce passage que la divulgation de l'objectif que l'invention se propose d'atteindre est étroitement liée à un élément de base de la solution selon l'invention, c'est-à-dire l'utilisation d'une station d'impression thermique spécifique, dotée d'un écran d'impression des signes fixes. Cela est confirmé à la page 2, lignes 4 à 10 de la description, où il est dit que l'invention envisage l'impression thermique des informations fixes "séparément des données variables commandées électroniquement, au moyen d'une autre imprimante thermique équipée d'un écran d'impression thermique fixe et inaltérable, porté par un tambour rotatif". Suivant la page 2, lignes 14 à

einer drehbaren Trommel angebracht ist, auf thermischem Weg drucken zu lassen". Gemäß Seite 2, Zeilen 14 bis 20 der Beschreibung "ermöglicht diese Anordnung nicht nur ein schnelleres thermisches Drucken des Postostempels, sondern hat auch den Vorteil, daß sie die Sicherheit der Frankiermaschine erhöht", da die "Stempelbestandteile während des normalen Frankiervorgangs nicht ohne weiteres geändert oder abgewandelt werden können". Es muß also festgestellt werden, ob aus den Anmeldeunterlagen in der eingereichten Fassung zweifelsfrei hervorgeht, daß die obengenannten Merkmale a und b einzeln und ohne andere, in den hier zu prüfenden Ansprüchen 1 und 2 nicht definierte Merkmale zu diesem Ergebnis führen.

Da Merkmale, die im Zusammenhang mit einem konkreten Ausführungsbeispiel offenbart worden sind, bei Aufnahme in einen Anspruch unter Umständen zu einem eindeutig anderen Ergebnis führen können als dem im einleitenden Teil der Beschreibung angegebenen, sollte ferner untersucht werden, ob ein solches anderes Ergebnis offenbart worden ist und ob für den Fachmann bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei feststeht, daß die neu aufgenommenen Merkmale für sich genommen zu diesem Ergebnis führen. Die Beschwerdeführerin sprach in diesem Zusammenhang den allgemeineren Erfindungszweck an, nämlich die Erzeugung eines ordentlichen zusammengesetzten Stempels mittels zweier nebeneinanderliegender Thermodruckstationen, der auch den Aspekt einschließt, daß das Porto- und das Tintenübertragungsband gleichzeitig gemeinsam an den beiden Druckstationen vorbeigeführt würden, was den Druckvorgang rationeller gestaltet, weil entsprechend dem Gegenstand des Hauptantrags jeweils verschiedene Bereiche des Farbbands genutzt würden. Obwohl in der Beschreibung auf Seite 8, Zeilen 17 und 18 ausdrücklich erwähnt wird, daß ein ordentlicher zusammengesetzter Stempel erzeugt werden soll, findet sich dort kein Hinweis auf den konkreten Aspekt, wonach der gleichzeitige Vorschub von Porto- und Farbband an den beiden Thermodruckstationen vorbei, der den Druckvorgang rationeller gestaltet, weil verschiedene Bereiche des Farbbands genutzt werden, zur Erfindung insgesamt gehört oder für das konkrete Ausführungsbeispiel relevant ist.

2.1.5 Was das obengenannte Merkmal a anbelangt, so bezieht sich die Passage auf Seite 7, Zeile 25 bis

course of normal postage meter operation". It is thus necessary to establish whether it is indisputably evident from the application documents as filed that the aforementioned features (a) and (b) achieve this object isolated from any other element not being included in the definition of claims 1 and 2 under consideration.

Because of the fact that features disclosed in the context of a specific embodiment and added to a claim may achieve in an unambiguously recognisable manner an object different from that presented in the introductory part of a description, it should further be ascertained whether such a further object is disclosed and whether it is clear beyond doubt for the skilled person reading the application as filed that the added features on their own achieve this further object. In this respect the respondent referred to the more general object of properly forming a composite print by two adjacent thermal printing stations and including the aspect of a common movement of the tape and the ink transfer ribbon in synchronism past the two printing stations resulting in an economical printing by exploiting different areas of the ribbon as being addressed by the subject-matter of the main request. Although the desire to properly form a composite print is explicitly derivable from the description on page 8, lines 17 to 18, no indication is given as to the specific aspect of a synchronised movement of the tape and the ink transfer ribbon past the two thermal printing stations in order to allow for an economical printing by exploiting different areas of the ribbon forming part of the invention in general or being relevant to the specific embodiment.

2.1.5 With respect to aforementioned feature (a), the description on original page 7, line 25 to page 8, line 1 and

20 de la description, un tel "agencement non seulement permet une impression thermique plus rapide de cachets d'affranchissement, mais présente aussi l'avantage de proposer un appareil d'affranchissement offrant une meilleure sécurité", puisque "les signes ne peuvent pas être facilement altérés ou modifiés pendant le fonctionnement normal de l'appareil d'affranchissement". Il est donc nécessaire d'établir s'il découle de façon tout à fait évidente des pièces de la demande telle que déposée que les caractéristiques a) et b) susmentionnées permettent d'obtenir ce résultat sans faire appel à d'autres éléments non définis par les revendications 1 et 2 en cause.

Etant donné que des caractéristiques divulguées dans le cadre d'un mode de réalisation particulier et ajoutées à une revendication sont susceptibles d'aboutir à un résultat tout à fait différent de celui présenté dans la partie introductive de la description, il convient d'examiner également si cet autre résultat a été divulgué et s'il apparaît sans aucun doute possible pour l'homme du métier, à la lecture des pièces de la demande telle que déposée, que les caractéristiques ajoutées permettent, à elles seules, d'obtenir ce nouveau résultat. A cet égard, l'intimé s'est référé à l'objectif plus général de l'invention qui était de produire correctement une impression composite au moyen de deux stations d'impression thermiques disposées l'une à côté de l'autre et d'intégrer comme caractéristique le mouvement synchrone de la bande et du ruban de transfert d'encre devant les deux stations d'impression, permettant ainsi une impression économique grâce à l'exploitation des différentes parties du ruban, comme cela est spécifié dans la requête principale. Bien que le souhait d'obtenir une impression composite correcte soit explicitement mentionné dans la description (page 8, lignes 17 à 18), rien n'indique si la caractéristique spécifique que constitue le mouvement synchronisé de la bande et du ruban de transfert d'encre devant les deux stations d'impression thermique, en vue de permettre une impression économique par l'exploitation des différentes parties du ruban, fait partie intégrante de l'invention en général ou est pertinente au mode de réalisation particulier.

2.1.5 S'agissant de la caractéristique a) susmentionnée, le passage de la description telle que déposée,

Seite 8, Zeile 1 und Seite 10, Zeilen 20 bis 22 der ursprünglich eingereichten Fassung, die zur Beschreibung des konkreten Ausführungsbeispiels nach Abbildung 3 gehört, auf ein thermisches Tintenübertragungsband, das gemeinsam mit einem thermischen Portoband am Druckkopf der **zweiten** Thermo-druckstation vorbeigeführt wird. Es wird darin jedoch nicht **ausdrücklich** offenbart, daß das Farbband auch an der **ersten** Thermo-druckstation gemeinsam mit dem Portoband vorbeigeführt wird, wie in Merkmal a erwähnt. Merkmal b findet sich im Zusammenhang mit der Beschreibung des konkreten Ausführungsbeispiels nach Abbildung 3 auf Seite 8, Zeilen 15 bis 18 der ursprünglich eingereichten Fassung mit dem Hinweis, daß es zur Erstellung eines ordentlichen zusammengesetzten oder vollständigen Postostempels dient. Da in den Ansprüchen 1 und 2 die Definition einer Schablone zum Drucken der unveränderlichen Informationen fehlt, wird auf den ersten Blick deutlich, daß weder in den Merkmalen a und b noch in den Ansprüchen 1 und 2 insgesamt ein Sachverhalt definiert ist, der zu dem im einleitenden Teil der Beschreibung offenbarten erfindungsgemäßen Ergebnis führt.

Obwohl nach Ansicht der Kammer eine klare, eindeutige Offenbarungsgrundlage für das angestrebte Ergebnis – die Erstellung eines ordentlichen zusammengesetzten Stempels – sowie dafür gegeben ist, daß Merkmal b eine unverzichtbare Voraussetzung für die Erzielung dieses Ergebnisses ist, fehlt eine eindeutige Offenbarung, derzufolge mit der Erfindung ein gleichzeitiger und gemeinsamer Vorschub von Portoband und Farbband entlang den beiden Druckstationen angestrebt wird, insbesondere als eigenständiges, von der gewünschten raschen und sicheren Erstellung eines zusammengesetzten Stempels unabhängiges Ergebnis; ebensowenig wird offenbart, daß die Merkmale a und b allein ausreichen, um einen ordentlichen Stempel zu erzielen. Somit sind die in der Entscheidung T 17/86 aufgestellten Kriterien nicht erfüllt, die für die Zulässigkeit von Änderungen gelten, bei denen einzelne der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene technische Merkmale aufgenommen werden.

2.1.6 Auch ein Farbband, das zusammen mit dem Portoband an den **beiden** Druckstationen vorbeigeführt wird, also das Merkmal a nach den hier zu prüfenden Ansprüchen 1 und 2, wird in den einschlägigen Textstellen auf den Seiten 7 und 10 **nicht** offenbart. Es kommt in Abbildung 3

on page 10, lines 20 to 22, forming part of the description of the specific embodiment according to Figure 3, refers to a thermal ink transfer ribbon travelling in conjunction with a thermal postage tape at the location of a thermal printing head of the **second** thermal printing station. There is, however, no **explicit** disclosure of the ribbon travelling in conjunction with the tape also at the location of the **first** thermal printing station as included in feature (a). Feature (b) is to be found in the context of the description of the specific embodiment according to Figure 3 on original page 8, lines 15 to 18, as serving for the purpose of properly forming a composite or completed postage stamp. In the absence of a definition of a screen for printing the fixed information from claims 1 and 2 under consideration, it is immediately apparent that neither features (a) and (b) nor claims 1 and 2 as a whole define subject-matter which would achieve the object of the invention as disclosed in the introductory part of the description.

Moreover, although the Board sees a clear and unambiguous basis of disclosure for the object of obtaining a proper composite print and for the fact that feature (b) constitutes an indispensable prerequisite for achieving this object, there is no unambiguous disclosure that the invention was aiming at a synchronised movement of the tape and ink transfer ribbon in common for both printing stations, and in particular not as isolated from the desire to form a composite stamp in a rapid and secure manner, nor of features (a) and (b) being the only measures sufficient for achieving a proper print. Therefore, the conditions set in decision T 17/86 for the allowability of amendments by technical features taken in isolation from the application as filed are not met.

2.1.6 Moreover, a ribbon travelling in conjunction with the tape past **both** printing stations, and thus feature (a) as given in claims 1 and 2 under consideration, is **not** disclosed by the cited occurrences on pages 7 and 10. It is only implicit to Figure 3 and the description on page 9, lines 5 to 9, of

allant de la page 7, ligne 25, à la page 8, ligne 1 et celui figurant à la page 10, lignes 20 à 22, qui font partie intégrante de la description du mode de réalisation particulier suivant la figure 3, concernent un ruban de transfert d'encre thermique circulant, en liaison avec une bande d'affranchissement thermique, au niveau de la tête d'impression de la **seconde** station d'impression thermique. Il n'est pas toutefois divulgué **explicitement** que le ruban circule, en liaison avec la bande, également au niveau de la **première** station d'impression thermique, comme le prévoit la caractéristique a). Quant à la caractéristique b), il y a lieu de considérer, dans le cadre de la description initiale du mode de réalisation particulier suivant la figure 3 (page 8, lignes 15 à 18), qu'elle vise à former correctement un cachet d'affranchissement composite ou complet. La présence d'un écran pour l'impression des informations fixes n'étant pas mentionnée dans les revendications 1 et 2 en cause, il est manifeste que ni les caractéristiques a) et b), ni les revendications 1 et 2 dans leur ensemble ne définissent un objet qui permettrait d'obtenir le résultat tel que divulgué dans la partie introductive de la description.

En outre, même si la Chambre considère qu'il est divulgué clairement et sans ambiguïté que le but poursuivi par l'invention est d'obtenir une impression composite correcte, et que la caractéristique b) est une condition indispensable à l'obtention de ce résultat, il n'est pas clairement exposé que l'invention visait à un mouvement synchronisé de la bande et du ruban de transfert d'encre au niveau des deux stations d'impression, en particulier indépendamment du souhait de former un cachet composite de façon rapide et sûre. Rien n'indique non plus que les caractéristiques a) et b) permettent à elles seules d'obtenir une impression correcte. C'est pourquoi, les conditions énoncées dans la décision T 17/86, relatives à la recevabilité de modifications qui résultent de l'incorporation de caractéristiques techniques tirées individuellement des pièces de la demande telle que déposée, ne sont pas remplies.

2.1.6 En outre, les exemples cités aux pages 7 et 10 **ne** divulguent **pas** de ruban circulant en liaison avec la bande devant les **deux stations** d'impression, et donc la caractéristique a) telle que figurant dans les revendications 1 et 2 en cause. Cela n'est implicite qu'à la figure 3 et dans

und in der Beschreibung (Seite 9, Zeilen 5 bis 9) des konkreten Trägermittels an der ersten Thermodruckstation nur implizit vor. Dieses Trägermittel besteht aus einem Riemen, der Teil der ersten Druckstation ist und eine bestimmte Länge des Portobands aufnehmen kann, um dieses (zusammen mit dem Farbband) mit der Thermodrucktrommel der ersten Druckstation in Kontakt zu bringen und wieder aus dem Kontaktbereich herauszuführen. Das Merkmal a nach den Ansprüchen 1 und 2 ersetzt also die offenbarten konkreten Strukturmerkmale eines Trägers für das Farb- und das Portoband durch deren Funktion. Zur Verallgemeinerung eines bestehenden Merkmals heißt es jedoch in der ständigen Rechtsprechung (vgl. T 416/86, ABl. EPA 1989, 309; T 265/88, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, zweite Auflage, S. 173; und T 118/89, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, zweite Auflage, S. 173, 185), daß es nach Artikel 123 (2) EPU nicht zulässig ist, ein offenbartes konkretes Merkmal in einem Anspruch durch einen breiten, allgemeinen Ausdruck (z. B. durch ein funktionelles Merkmal) zu ersetzen, da die erstmalige Einführung eines allgemeinen Ausdrucks implizit weitere Merkmale mit dem Anmeldegegenstand in Verbindung bringt, z. B. ein Äquivalent, das in Kombination mit den offenbarten Merkmalen zu einem gegenüber der ursprünglichen Offenbarung neuen Gegenstand führen würde.

2.1.7 Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags in der Weise geändert worden sind, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Sie erfüllen somit nicht mehr die Anforderungen des Artikels 123 (2) EPU und sind infolgedessen nicht gewählbar.

2.2 Erster Hilfsantrag

Die Ansprüche 1 und 2 des ersten Hilfsantrags umfassen alle Änderungen, die am Hauptantrag vorgenommen worden sind, und definieren darüber hinaus technische Einzelheiten der ersten Druckstation. Der Beschwerdegegnerin zufolge ermöglicht die so definierte Druckstation ein "En-bloc"-Drucken des Stempels. Obwohl die zusätzlich beanspruchten Merkmale teilweise dem ursprünglichen Anspruch 3 (Anspruch 4 in der erteilten Fassung) entnommen sind, wird das Merkmal, daß die Schablone "auf einem Umfangsabschnitt

specific supporting means at the location of the first thermal printing station. These supporting means consist of an idler belt forming part of the first printing station and are capable of supporting a certain length of tape to bring the tape (and the ribbon) into and out of contact with the thermal printing drum of the first printing station. Feature (a) identified from claims 1 and 2 thus replaces disclosed specific structural features of a support for the ribbon and the tape by their function. With respect to the generalisation of an existing feature, it is however established case law (cf. T 416/86, OJ EPO 1989, 309; T 265/88, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, second edition, p. 155; and T 118/89, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, second edition, p. 155, 166) that replacing a disclosed specific feature in a claim by a broad general expression (e.g. by a functional feature) is not allowable under Article 123(2) EPC, since the introduction of a general expression for the first time implicitly associates further features with the subject-matter of the application, for example any equivalent, which, combined with the disclosed features, would create novel subject-matter as compared with the original disclosure.

2.1.7 For these reasons the Board finds that claims 1 and 2 of the main request are amended in such a way that they contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. These claims thus do not comply with the requirement of Article 123(2) EPC and are, consequently, not allowable.

2.2 First auxiliary request

Claims 1 and 2 of the first auxiliary request comprise all amendments made to the main request and further define technical details of the first printing station. According to the respondent, the thus defined printing station allows for "en-bloc" printing of the indicia. Although the additionally claimed features are in part derived from original claim 3, corresponding to claim 4 as granted, the feature that the screen is supported "around a circumferential portion of the drum" is only disclosed in the context of the description of the

la description (page 9, lignes 5 à 9) des moyens spécifiques de support au niveau de la première station d'impression thermique. Ces moyens de support consistent en une courroie à galets tendeurs qui fait partie de la première station d'impression et à les en séparer. La caractéristique a) selon les revendications 1 et 2 remplace ainsi les caractéristiques structurelles particulières divulguées d'un support pour le ruban et la bande par leur fonction. Toutefois, concernant la généralisation d'une caractéristique existante, il est de jurisprudence constante (cf. T 416/86, JO OEB 1989, 309; T 265/88, la Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, deuxième édition, p. 175; et T 118/89, la Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, deuxième édition, p. 175, 188) que le remplacement, dans une revendication, d'une caractéristique spéciale divulguée par une expression généralisante (p. ex. par une caractéristique fonctionnelle) n'est pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE, puisque, par le biais d'une généralisation, de nouvelles caractéristiques sont pour la première fois associées de façon implicite à l'objet de la demande; il peut s'agir par exemple d'un équivalent qui, combiné aux caractéristiques divulguées, créerait un objet nouveau par rapport à la divulgation initiale.

2.1.7 La Chambre estime par conséquent que les revendications 1 et 2 de la requête principale ont été modifiées de telle manière qu'elles contiennent un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Ces revendications ne satisfont donc pas à la condition énoncée à l'article 123(2) CBE et ne sont par conséquent pas admissibles.

2.2 Première requête subsidiaire

Les revendications 1 et 2 de la première requête subsidiaire comprennent toutes les modifications apportées à la requête principale et précisent en outre certains détails techniques de la première station d'impression. Selon l'intimé, la station d'impression ainsi définie permet une impression "en bloc" des signes. Bien que les caractéristiques techniques supplémentaires revendiquées soient en parties dérivées de la revendication 3 initiale, correspondant à la revendication 4 du brevet tel que délivré, la caractéristique selon

der Trommel" angebracht ist, nur im Zusammenhang mit der Beschreibung des Ausführungsbeispiels in Abbildung 3 auf der ursprünglich eingereichten Seite 9, Zeilen 10 bis 12 offenbart, die Spalte 6, Zeilen 22 bis 24 der Patentschrift entspricht. In diesem Zusammenhang wird deutlich, daß die Schablone auf dem Umfang der Drucktrommel beim Drucken des Stempels auf das Portoband mit demselben Riemen zusammenwirkt, der auch das Portoband an der ersten Druckstation trägt, und daß nur durch dieses Zusammenwirken ein "En-bloc"-Drucken des Stempels möglich wird, während dies mit der Bereitstellung der Schablone allein offensichtlich nicht bewirkt wird.

Nachdem der Riemen in Anspruch 1 und 2 des ersten Hilfsantrags nicht definiert ist, weist der beanspruchte Gegenstand somit dieselben Mängel im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ auf, die schon bei den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags festgestellt wurden. Der erste Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

2.3 Zweiter Hilfsantrag

Die Ansprüche 1 und 2 des zweiten Hilfsantrags definieren – über das im ersten Hilfsantrag Definierte hinaus – Mittel, die das Porto- und das thermische Tintenübertragungsband tragen, um diese mit dem Umfangsabschnitt der Drucktrommel in Kontakt zu bringen und wieder aus dem Kontaktbereich herauszuführen. Was den Träger des Portobands an der ersten Druckstation anbelangt, so bezieht sich die Anmeldung in der eingereichten Fassung ausschließlich auf einen über Rollen laufenden Riemen (vgl. S. 9, Zeilen 5 bis 10 der ursprünglich eingereichten Beschreibung, die Spalte 6, Zeilen 16 bis 21 der Patentschrift entspricht), während aus dem Kontext der Abbildung 3 und der Seite 10, Zeilen 1 bis 12 der Beschreibung bzw. Spalte 6, Zeile 45 bis Spalte 7, Zeile 1 der Patentschrift klar hervorgeht, daß der Riemen eigentlich nicht das Portoband als solches, sondern nur Bandabschnitte trägt, die auf die gewünschte Länge zugeschnitten sind. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält keine weiteren Informationen zur Tragevorrichtung für das Band an der ersten Thermodruckstation, so daß die am zweiten Hilfsantrag vorgenommenen zusätzlichen Änderungen darauf hinauslaufen, daß das ausschließlich offenbarte Mittel (Riemen) durch einen allgemeineren Begriff (Trägermittel) ersetzt wird.

embodiment of Figure 3 on original page 9, lines 10 to 12, corresponding to column 6, lines 22 to 24, of the patent specification. It is evident from this context that the screen on the circumference of the printing drum, when printing the indicia onto the tape, co-operates with the same idler belt which supports the tape at the location of the first printing station, and that it is only by this co-operation that "en-bloc" printing of the indicia becomes possible, whereas the provision of the screen alone clearly does not achieve this object.

Thus, in the absence of the definition of the idler belt from claims 1 and 2 of the first auxiliary request, the claimed subject-matter suffers from the same deficiencies with respect to the provision of Article 123(2) EPC as expounded for the independent claims of the main request. The first auxiliary request is therefore also not allowable.

2.3 Second auxiliary request

In addition to the first auxiliary request, claims 1 and 2 of the second auxiliary request define means to provide support for the tape and the thermal ink transfer ribbon to carry the tape and the ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum. With respect to the support of the tape at the location of the first printing station, the application as filed exclusively refers to an idler belt carried by rollers (cf. page 9, lines 5 to 10 of the description as filed, corresponding to column 6, lines 16 to 21 of the patent specification), whereby it is evident from the context of Figure 3 and page 10, lines 1 to 12 of the description, corresponding to column 6, line 45 to column 7, line 1 of the patent specification, that the idler belt in fact does not support the tape as such but tape segments cut to desired lengths. The application as filed does not contain any further information as regards such a support for the tape at the location of the first thermal printing station, so that the additional amendment made to the second auxiliary request amounts to a substitution of the only disclosed technical means (idler belt) by a more general term (means to provide support). In analogy to the principles referred to in point 2.1.6 supra, this generalisation of an existing feature results in an infringement of Article

laquelle l'écran est supporté "autour d'une portion circonférentielle du tambour" n'est divulguée que dans le cadre de la description du mode de réalisation selon la figure 3 à la page 9 telle que déposée initialement, lignes 10 à 12, qui correspond à la colonne 6, lignes 22 à 24 du fascicule du brevet. Il en découle de façon évidente que, lors de l'impression des signes sur la bande, l'écran disposé à la périphérie du tambour d'impression coopère avec la même courroie à galets tendeurs qui supporte la bande au niveau de la première station d'impression et que seule cette coopération rend possible l'impression "en bloc" des signes, alors que de toute évidence, l'utilisation de l'écran seul ne permet pas d'obtenir ce résultat.

Ainsi, en l'absence de définition de la courroie à galets tendeurs dans les revendications 1 et 2 de la première requête subsidiaire, l'objet revendiqué est entaché, eu égard aux dispositions de l'article 123(2) CBE, des mêmes irrégularités que celles exposées pour les revendications indépendantes de la requête principale. Par conséquent, la première requête subsidiaire n'est pas non plus admissible.

2.3 Deuxième requête subsidiaire

Par rapport à la première requête subsidiaire, les revendications 1 et 2 de la deuxième requête subsidiaire définissent des moyens de support de la bande et du ruban de transfert d'encre thermique permettant de mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circonférentielle du tambour d'impression et de les en séparer. Concernant le support de la bande au niveau de la première station d'impression, la demande telle que déposée mentionne exclusivement une courroie à galets tendeurs transportée par des rouleaux (cf. page 9, lignes 5 à 10 de la description telle que déposée initialement, correspondant à la colonne 6, lignes 16 à 21 du fascicule du brevet), alors que la figure 3 et la page 10, lignes 1 à 12 de la description, correspondant à la colonne 6, ligne 45 à la colonne 7, ligne 1 du fascicule, montrent de façon évidente que la courroie à galets tendeurs ne supporte pas en réalité la bande en soi mais des segments de bande coupés à la longueur désirée. La demande telle que déposée ne contient aucune autre information concernant ce support de bande au niveau de la première station d'impression thermique, de sorte que les modifications supplémentaires apportées à la deuxième requête subsidiaire équivalent à une substitution du seul moyen technique divulgué (courroie à galets tendeurs)

Entsprechend den unter Nr. 2.1.6 dargelegten Grundsätzen hat diese Verallgemeinerung eines bestehenden Merkmals zur Folge, daß der Gegenstand des zweiten Hilfsantrags gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Aus diesem Grund ist auch der zweite Hilfsantrag nicht gewährbar.

2.4 Dritter Hilfsantrag

Im Unterschied zum zweiten Hilfsantrag wird in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 des dritten Hilfsantrags der Riemen definiert, der über Rollen läuft und das Porto- und das Tintenübertragungsband an der ersten Thermodruckstation trägt. Außerdem heißt es in Zusammenhang mit den Mitteln zum Ausgeben des Bands, daß "Längen von Band" ausgegeben werden. Was die unter den Nummern 2.1.4 bis 2.1.6, 2.2 und 2.3 ausführlich erörterte Frage der Offenbarung angeht, so ist die Kammer davon überzeugt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 des dritten Hilfsantrags diejenigen Merkmale in Kombination miteinander enthält, die zu dem angestrebten Ergebnis führen, nämlich daß die unveränderlichen Informationen en bloc gedruckt werden. Nach den unter den Nummern 2.1.3 und 2.1.4 dargelegten Grundsätzen führt die Loslösung dieser Merkmale von den anderen in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels in Abbildung 3 offenbarten technischen Merkmalen nicht zu einer Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Da in den unabhängigen Ansprüchen die Ausgabe von **Längen** von Band definiert ist, ist die Kammer ferner davon überzeugt, daß auch in den geänderten Ansprüchen die Offenbarung, wonach Bandabschnitte bedruckt werden, ordnungsgemäß wiedergegeben ist und daß klar unterschieden wird zwischen den Begriffen "Band" und "Längen von Band". Infolgedessen sind nach Ansicht der Kammer die von der Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Klarheit (Art. 84 EPÜ) und der Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ) erhobenen Einwände im Fall des dritten Hilfsantrags unbegründet.

Da die am dritten Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen den Umfang der erteilten Ansprüche einschränken, führen sie nach Ansicht der Kammer nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents. Der dritte Hilfsantrag entspricht somit den Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

123(2) EPC by the subject-matter of the second auxiliary request. For this reason, the second auxiliary request is also not allowable.

2.4 Third auxiliary request

In distinction to the second auxiliary request, independent claims 1 and 2 of the third auxiliary request define the idler belt carried by rollers to provide support for the tape and ink transfer ribbon at the first thermal printing station. Moreover, the means for dispensing the tape are defined as dispensing "lengths of tape". As regards the issue of disclosure as discussed in detail in points 2.1.4 to 2.1.6, 2.2 and 2.3 supra, the Board is satisfied that the subject-matter of claims 1 and 2 of the third auxiliary request comprises those features in combination which enable the object in view, i.e. "en-bloc" printing of the fixed information, to be achieved. According to the principles discussed in points 2.1.3 and 2.1.4 supra, the isolation of these features from further technical details disclosed by the description of the embodiment of Figure 3 thus does not result in subject-matter extending beyond the content of the application as filed. Since the independent claims define the dispensing of **lengths** of tape, the Board is further satisfied that the amended claims also properly acknowledge the disclosed printing of tape segments and make a clear distinction between the terms "tape" and "length of tape". Consequently, the respective objections raised by the appellant with respect to clarity (Article 84 EPC) and added subject-matter (Article 123(2)) are considered to be unfounded as regards the third auxiliary request.

Moreover, due to the fact that the amendments made to the third auxiliary request restrict the scope of the claims as granted, the Board considers that the amendments do not extend the protection conferred by the patent in suit. Therefore, the third auxiliary request is found to comply with the provisions of Articles 123(2) and 123(3) EPC.

par un terme plus général (moyens de support). Eu égard aux principes énoncés au point 2.1.6, il résulte de cette généralisation d'une caractéristique existante que l'objet de la deuxième requête subsidiaire contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE. C'est pourquoi, la deuxième requête subsidiaire n'est pas non plus admissible.

2.4 Troisième requête subsidiaire

Par rapport à la deuxième requête subsidiaire, les revendications indépendantes 1 et 2 de la troisième requête subsidiaire définissent la courroie à galets tendeurs transportée par des rouleaux et supportant la bande et le ruban de transfert d'encre au niveau de la première station d'impression thermique. En outre, le moyen pour distribuer la bande est défini comme distribuant des "longueurs de bande". Concernant la question de la divulgation, telle qu'examinée en détail aux points 2.1.4 à 2.1.6, 2.2 et 2.3, la Chambre est convaincue que l'objet des revendications 1 et 2 de la troisième requête subsidiaire comprend les caractéristiques qui, combinées les unes aux autres, permettent d'obtenir le résultat recherché, c'est-à-dire l'impression "en bloc" des informations fixes. Par conséquent, en vertu des principes énoncés aux points 2.1.3 et 2.1.4, le fait d'isoler ces caractéristiques des autres détails techniques divulgués dans la description du mode de réalisation représenté à la figure 3 n'a pas pour effet d'étendre l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Etant donné que les revendications indépendantes définissent la distribution de **longueurs** de bande, la Chambre est également convaincue que les revendications modifiées mentionnent aussi correctement la divulgation de l'impression de segments de bande et établissent une nette distinction entre les termes "bande" et "longueur de bande". Par conséquent, les objections soulevées par le requérant au sujet de la clarté des revendications (article 84 CBE) et de l'extension de l'objet de la demande (article 123(2)) sont considérées comme non fondées en ce qui concerne la troisième requête subsidiaire.

En outre, étant donné que les modifications apportées à la troisième requête subsidiaire restreignent la portée des revendications du brevet tel que délivré, la Chambre considère que ces modifications n'étendent pas la protection conférée par le brevet en litige. Par conséquent, la troisième requête subsidiaire satisfait aux dispositions des articles 123(2) et 123(3) CBE.

3. Neuheit (Art. 52 (1) und 54 (1) und (2) EPÜ) und erfinderische Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) des Gegenstands nach dem dritten Hilfsantrag

3.1 Den nächstliegenden Stand der Technik bildet die Entgegenhaltung D1 (s. insbesondere Anspruch 1; Spalte 1, Zeile 40 bis Spalte 2, Zeile 5; Spalte 2, Zeilen 48 bis 66; und Spalte 4, Zeile 63 bis Spalte 5, Zeile 56), die eine Druckvorrichtung und eine elektronische Frankiermaschine zum Drucken von Portozeichen und numerischen (Porto-) Werten in unveränderlichem bzw. variablem Format beschreibt. Eine erste und eine zweite Druckvorrichtung dienen dazu, die unveränderlichen Bestandteile und die variablen Informationen jeweils getrennt auf einen Umschlag oder einen Aufkleber zu drucken. Die unveränderlichen Bestandteile werden mit einem mechanischen Trommeldrucker (bestehend aus einer Druckplatte, die auf einer drehbaren Trommel angebracht ist), die variablen Informationen hingegen von einem Tintenstrahldrucker gedruckt, der in der drehbaren Trommel so angebracht ist, daß er Tintentröpfchen durch Öffnungen in der Trommel spritzt. Hilfsweise kann die Tintenstrahldruckvorrichtung auch zum Drucken der gesamten Information (also des zusammengesetzten Postostempels) eingesetzt werden. Da ein "Aufkleber" aus einer "Bandlänge" im weitesten Sinne bestehen kann, unterscheidet sich der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von den bekannten Druckvorrichtungen und Frankiermaschinen durch folgende Merkmale:

i) Druckstationen thermischer Art, die nebeneinander angeordnet sind;

ii) eine besonders konstruierte erste Druckstation mit einer drehbaren Trommel, die eine Wärmequelle umgibt und auf einem Umfangsabschnitt eine Schablone trägt;

iii) Mittel zum Ausgeben eines thermischen Tintenübertragungsbands, das zusammen mit dem Portoband an der ersten und der zweiten thermischen Druckstation vorbeigeführt wird;

iv) einen über Rollen laufenden Riemen, der das Porto- und das thermische Tintenübertragungsband trägt und sie mit dem Umfangsabschnitt

3. Novelty (Articles 52(1) and 54(1)(2) EPC) and inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC) for the subject-matter of the third auxiliary request

3.1 The closest prior art is represented by document D1 (see in particular claim 1; column 1, line 40 to column 2, line 5; column 2, lines 48 to 66; and column 4, line 63 to column 5, line 56) which shows a printing mechanism and an electronic postage meter for the printing of (postage) indicia and numerical (postal) values in a respective fixed and variable format. First and second printing means are provided for separately printing the fixed indicia and variable information, respectively, on an envelope or label. The fixed indicia are printed by a mechanical drum printer (consisting of a printing plate carried by a rotatable drum), whereas an ink jet printing device, arranged within the rotatable drum to project ink droplets through apertures in the drum, is used for printing the variable information. Alternatively, the ink jet printing device may be used to print the entire information (i.e. the composite postage print). Since a "label" may be constituted by a "length of tape" within the broadest meaning of this term, the subject-matter of claims 1 and 2 differs from the known printing mechanism and postage meter by the following features:

(i) the printing stations are thermal printing stations which are disposed adjacent to each other;

(ii) the provision of a first thermal printing station having a specific construction comprising a rotatable printing drum surrounding a heat source and carrying on a portion of its circumference a screen;

(iii) the provision of means for dispensing a thermal ink transfer ribbon to travel in conjunction with the tape past the first and second thermal printing stations; and

(iv) the provision of an idler belt carried by rollers providing support for the tape and thermal ink transfer ribbon to bring the tape and the

3. Nouveauté (articles 52(1) et 54(1)(2) CBE) et activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) de l'objet de la troisième requête subsidiaire

3.1 L'état de la technique le plus proche est représenté par le document D1 (voir en particulier la revendication 1; colonne 1, ligne 40 à colonne 2, ligne 5; colonne 2, lignes 48 à 66; et colonne 4, ligne 63 à colonne 5, ligne 56) qui décrit un dispositif d'impression et un appareil d'affranchissement électronique pour l'impression de signes (d'affranchissement) et de valeur (postales) numériques, dans un format respectivement fixe et variable. Les premier et second moyens d'impression sont prévus respectivement pour imprimer séparément les signes fixes et l'information variable sur une enveloppe ou une étiquette. Les signes fixes sont imprimés par une imprimante à tambour mécanique (comportant une plaque d'impression transportée par un tambour rotatif) tandis qu'un dispositif d'impression à jet d'encre, disposé à l'intérieur du tambour rotatif pour projeter des gouttelettes d'encre à travers des ouvertures pratiquées dans le tambour, est utilisé pour l'impression de l'information variable. Il est aussi possible d'utiliser le dispositif d'impression à jet d'encre pour imprimer l'ensemble de l'information (c'est-à-dire l'impression d'affranchissement composite). Etant donné qu'une "étiquette" peut être constituée par une "longueur de bande" au sens le plus large de ce terme, l'objet des revendications 1 et 2 diffère du dispositif d'impression et de l'appareil d'affranchissement connus, par les caractéristiques suivantes :

i) les stations d'impression sont des stations d'impression thermique qui sont disposées l'une à côté de l'autre ;

ii) la présence d'une première station d'impression thermique ayant une construction particulière comprenant un tambour d'impression rotatif qui entoure une source de chaleur et supporte un écran sur une portion de sa circonférence ;

iii) la présence de moyens pour distribuer un ruban de transfert d'encre thermique circulant en liaison avec la bande devant la première et la seconde stations d'impression ; et

iv) la présence d'une courroie à galets tendeurs transportée par des rouleaux qui supporte la bande et le ruban de transfert d'encre thermique

der Drucktrommel in Kontakt bringt bzw. aus dem Kontaktbereich herausführt.

3.2 Die Kammer ist der Auffassung, daß die Bereitstellung nur der Merkmale i und iii dem Fachmann ein Leichtes gewesen wäre. Druckvorrichtungen, bei denen thermische Druckstationen eingesetzt werden, waren am beanspruchten Prioritätstag als Alternativen zu mechanischen Vorrichtungen und Tintenstrahldruckern allgemein bekannt. Solche Vorrichtungen werden z. B. beschrieben in den Entgegenhaltungen D2 (GB-A-2 101 740; vgl. insbesondere die Abbildungen 1, 3, 6 und 9; Seite 1, Zeilen 5 bis 10 und 32 bis 36; Seite 2, Zeilen 83 bis 107; und Seite 6, Zeilen 57 bis 76), D3 (US-A-4 429 318; vgl. insbesondere die Zusammenfassung; die Abbildungen 4 und 5; und Spalte 2, Zeilen 27 bis 68) und D4 (US-A-4 447 818; vgl. insbesondere die Zusammenfassung; die Zeichnung; Spalte 1, Zeilen 6 bis 54; Spalte 2, Zeilen 22 bis 63; und Spalte 4, Zeilen 1 bis 5). In dem Wunsch, sich die mit thermischen Druckstationen verbundenen Eigenschaften und Vorteile zunutze zu machen, ohne auf die Vorteile zu verzichten, die laut D1 getrennte Druckstationen für das Drucken der unveränderlichen und der variablen Informationen mit sich bringen, hätte der Fachmann ohne weiteres daran gedacht, in der Vorrichtung nach D1 die mechanische Druckvorrichtung sowie den Tintenstrahldrucker durch thermische Druckvorrichtungen zu ersetzen. Bei der Umsetzung seiner Idee hätte er festgestellt, daß herkömmliche thermische Druckvorrichtungen nur nebeneinander angeordnet werden können, wie aus den Entgegenhaltungen D3 und D4 hervorgeht. Außerdem hätte er sofort erkannt, daß – sofern nicht besondere Anforderungen vorliegen, z. B. daß in verschiedenen Farben gedruckt werden soll – ein einziges Farbband für beide Druckstationen genügt, ja, daß die Verwendung von mehr als einem Band die Druckvorrichtung nur unhandlich und teuer macht.

3.3 Die Kammer kann sich jedoch der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen, daß auch die Merkmale ii und iv für den Fachmann naheliegend gewesen wären. Erst dank der kombinierten Wirkung dieser beiden Merkmale gelangt man jedoch zu dem angestrebten Ziel – dem "En-bloc"-Drucken der unveränderlichen Stempelbestandteile – und dazu, daß sich die Stempelbestandteile schneller und sicherer drucken lassen, als dies mit einer herkömmlichen thermischen Druckstation

ribbon into and out of contact with the circumferential portion of the printing drum.

3.2 The Board is of the opinion that the provision of features (i) and (iii) alone would have fallen within the competence of a skilled person. Printing mechanisms employing thermal printing stations were widely known at the claimed priority date as alternatives to mechanical and ink jet printing means. Such mechanisms are for instance shown in documents D2 (GB-A-2 101 740; cf. in particular Figures 1, 3, 6 and 9; page 1, lines 5 to 10 and 32 to 36; page 2, lines 83 to 107; and page 6, lines 57 to 76), D3 (US-A-4 429 318; cf. in particular the abstract; Figures 4 and 5; and column 2, lines 27 to 68) and D4 (US-A-4 447 818; cf. in particular the abstract; the drawing; column 1, lines 6 to 54; column 2, lines 22 to 63; and column 4, lines 1 to 5). Wishing to make use of the properties and advantages associated with thermal printing stations, without abandoning the advantages known from D1 to be obtainable by the provision of separate printing stations for the printing of fixed and variable information, the skilled person would have readily thought of replacing in the mechanism of D1 the mechanical printing means as well as the ink jet printing means each by a thermal printing means. Following this idea, he would have been aware of the fact that conventional thermal printing means can only be arranged adjacent to each other, as is shown by each of documents D3 and D4. Moreover, unless specific requirements, such as, for instance, printing in different colours (cf. D4), had demanded the use of separate ink transfer ribbons, the skilled person would have been immediately aware of the fact that only a single ribbon would be needed for both printing stations and that the provision of more than one ribbon would have rendered the printing mechanism unnecessarily bulky and costly.

3.3 However, the Board cannot share the appellant's view that the provision of features (ii) and (iv) would also have been obvious to the skilled person. It is the combined effect of these two features which achieves the object of "en-bloc" printing of the fixed indicia and evidently results in a speedier and more secure printing of the indicia than would have been possible with a conventional thermal printing station co-operating with a roller and printing on a line by line basis, as known from any one of

de manière à mettre la bande et le ruban en contact avec la portion circonférentielle du tambour d'impression et à les en séparer.

3.2 La Chambre estime que l'idée des seules caractéristiques i) et iii) serait venue à l'esprit de l'homme du métier. Les dispositifs d'impression utilisant des stations d'impression thermique étaient largement connus, à la date de priorité revendiquée, comme alternative aux moyens d'impression mécanique et par jet d'encre; ces dispositifs sont décrits par exemple dans les documents D2 (GB-A-2 101 740; cf. en particulier les figures 1, 3, 6 et 9; page 1, lignes 5 à 10 et 32 à 36; page 2, lignes 83 à 107; et page 6, lignes 57 à 76), D3 (US-A-4 429 318; cf. en particulier l'abrégé; figures 4 et 5; et colonne 2, lignes 27 à 68) et D4 (US-A-4 447 818; cf. en particulier l'abrégé; le dessin; colonne 1, lignes 6 à 54; colonne 2, lignes 22 à 63; et colonne 4, lignes 1 à 5). L'homme du métier qui aurait souhaité tirer parti des propriétés et des avantages liés aux stations d'impression thermique sans renoncer aux avantages qui, d'après le document D1, peuvent être obtenus par la présence de stations d'impression séparées pour l'impression de l'information fixe et variable, aurait tout de suite pensé à remplacer dans le dispositif selon D1 le moyen d'impression mécanique ainsi que le moyen d'impression par jet d'encre par des dispositifs d'impression thermique. Partant de cette idée, il n'aurait pas ignoré que des dispositifs d'impression thermique conventionnels ne peuvent être disposés que l'un à côté de l'autre, ainsi que le montrent les documents D3 et D4. En outre, à moins que des exigences particulières, par exemple l'impression dans des couleurs différentes (cf. D4), n'aient nécessité l'utilisation de rubans de transfert d'encre séparés, l'homme du métier aurait immédiatement réalisé qu'un seul ruban était nécessaire pour les deux stations d'impression et que l'emploi de plus d'un ruban aurait rendu le mécanisme d'impression inutilement encombrant et coûteux.

3.3 Cependant, la Chambre ne partage pas le point de vue du requérant, selon lequel il aurait été évident pour l'homme du métier de prévoir également les caractéristiques ii) et iv). C'est l'effet combiné de ces deux caractéristiques qui permet d'obtenir le résultat recherché, c'est-à-dire l'impression "en bloc" des signes fixes et qui aboutit à l'évidence à une impression des signes plus rapide et plus sûre que ne l'aurait permis une station d'impression thermique conventionnelle coopérant avec un rou-

möglich wäre, die mit einer Walze zusammenwirkt und Zeile für Zeile druckt, wie aus den Entgegenhaltungen D2 bis D5 bekannt ist. Keine der Vorveröffentlichungen enthält auch nur andeutungsweise einen Hinweis darauf, daß mit **thermischen** Druckvorrichtungen "en bloc" gedruckt werden kann, ganz zu schweigen von den beanspruchten technischen Einzelheiten der ersten Druckstation nach Merkmal ii und ihrem Zusammenwirken mit einem speziellen Träger für das Porto- und das Farbband nach Merkmal iv. Deshalb hätte der Fachmann im Stand der Technik keinen Hinweis auf einen "En-bloc"-Druckvorgang gefunden. Ohne eine solche Anregung hätte er nur im nachhinein zum Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 des dritten Hilfsantrags gelangen können.

3.4 In der mündlichen Verhandlung behauptete die Beschwerdeführerin, daß die Öffentlichkeit irreführt würde, wenn die besondere Konstruktion der ersten Thermodruckstation die Erfindung darstellte, da in den Anmeldungs- oder Patentunterlagen in der veröffentlichten Fassung nichts enthalten sei, was den Fachmann veranlaßt hätte, in diesen Einzelheiten die Erfindung zu sehen. In diesem Zusammenhang erwog die Beschwerdeführerin sogar, eine zusätzliche Recherche zu beantragen. Die Kammer hält diese Behauptung deshalb für unbegründet, weil zumindest einige der für das "En-bloc"-Drucken wesentlichen Strukturmerkmale der ersten Thermodruckstation, namentlich die Bereitstellung einer drehbaren Trommel, auf der eine Schablone mit den unveränderlichen Stempelbestandteilen angebracht ist, im unabhängigen Anspruch 4 in der erteilten Fassung erwähnt sind. Obwohl die Beschwerdeführerin das Patent in seiner Gesamtheit angefochten hat, hat sie kein Beweismaterial aus dem Stand der Technik beigebracht, dem eine Thermodruckvorrichtung mit diesen wesentlichen Merkmalen zu entnehmen gewesen wäre.

3.5 Aus diesen Gründen enthalten die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des dritten Hilfsantrags einen neuen, erfinderischen Gegenstand und entsprechen damit den Anforderungen des Artikels 52 (1) EPÜ.

4. Die abhängigen Ansprüche 3 bis 11, die den Ansprüchen 3 bzw. 5 bis 12 der erteilten Fassung entsprechen, sind auf spezielle, keineswegs selbstverständliche Ausführungsarten der Frankiermaschine gerichtet und erfüllen somit ebenfalls die Anforderungen des EPÜ.

documents D2 to D5. In fact, none of the available prior art documents even contains an indication as to the idea of "en-bloc" printing by **thermal** printing means, not to mention the claimed specific technical details of the first printing station defined by feature (ii) and their co-operation with a specific support for the tape and the ribbon defined by feature (iv). For these reasons, the skilled person would not have found in the prior art any suggestion for thermal "en-bloc" printing. Without such suggestion, however, he could have only arrived with the benefit of hindsight at the subject-matter of claims 1 and 2 of the third auxiliary request.

3.4 In the oral proceedings the appellant alleged that the public would be misled if the invention were to be seen in the specific construction of the first thermal printing station, since nothing in the application or patent documents as published had led a skilled reader to think that such details would constitute the invention. In this context, the appellant even considered the possibility of requesting an additional search be conducted. The Board finds this allegation to be unfounded because of the fact that at least some of the structural features of the first thermal printing station essential for performing "en-bloc" printing, namely the provision of a rotatable drum which supports a screen containing the fixed indicia, are the subject of dependent claim 4 as granted. Although the appellant attacked the patent in its entirety, no prior art evidence was produced which would provide an indication as to a thermal printing mechanism showing these essential features.

3.5 For these reasons, independent claims 1 and 2 of the third auxiliary request define novel and inventive subject-matter and thus comply with the requirements of Article 52(1) EPC.

4. Dependent claims 3 to 11, which correspond to claims 3 and 5 to 12 as granted, respectively, relate to specific non-trivial embodiments of the postage meter and comply with the requirements of the EPC as well.

leau et imprimant ligne par ligne, comme le montrent les documents D2 à D5. En fait, aucun des documents compris dans l'état de la technique ne fait allusion à l'impression "en bloc" par des moyens d'impression **thermique**, sans parler des détails techniques particuliers revendiqués de la première station d'impression définie par la caractéristique ii) et de leur coopération avec un support spécifique pour la bande et le ruban définis par la caractéristique iv). C'est pourquoi, rien dans l'état de la technique n'aurait suggéré à l'homme du métier une impression thermique "en bloc". En l'absence d'une telle suggestion, il n'aurait pu aboutir qu'avec du recul à l'objet des revendications 1 et 2 de la troisième requête subsidiaire.

3.4 Au cours de la procédure orale, le requérant a affirmé que le public serait induit en erreur si l'on devait considérer que l'invention réside dans la construction particulière de la première station d'impression thermique, puisque rien dans les pièces de la demande ou du brevet telles que publiées n'incitait l'homme du métier à penser que ces détails constituaient l'invention. Dans ce contexte, le requérant a même envisagé la possibilité de demander qu'une recherche additionnelle soit réalisée. La Chambre estime que cette allégation n'est pas fondée, car au moins certaines des caractéristiques structurelles de la première station d'impression thermique, qui sont essentielles pour réaliser l'impression "en bloc", à savoir la présence d'un tambour rotatif supportant un écran qui contient les signes fixes, font l'objet de la revendication dépendante 4 du brevet tel que délivré. Bien que le requérant ait attaqué le brevet dans sa totalité, il n'a produit aucun document de l'état de la technique décrivant un dispositif d'impression thermique qui présente ces caractéristiques essentielles.

3.5 Par conséquent, les revendications indépendantes 1 et 2 de la troisième requête subsidiaire définissent un objet nouveau, impliquant une activité inventive, et satisfont aux conditions de l'article 52(1) CBE.

4. Les revendications dépendantes 3 à 11, qui correspondent respectivement aux revendications 3 et 5 à 12 du brevet tel que délivré, et portent sur des modes de réalisation particuliers et importants de l'appareil d'affranchissement, satisfont aussi aux exigences de la CBE.

Die in der Akte befindliche Beschreibung steht in Einklang mit dem Wortlaut der gewährbaren Ansprüche. Da auch der nächstliegende Stand der Technik nach der Entgegenhaltung D1 eine erste Druckstation mit der beanspruchten Konstruktion nicht aufweist, hält es die Kammer für überflüssig, die Beschreibung zu ändern und darin eine Bezugnahme auf D1 aufzunehmen. Sie ist daher der Meinung, daß auch die Beschreibung den Anforderungen des EPÜ entspricht.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des dritten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) aufrechtzuerhalten.

The description on file is in accordance with the wording of the allowable claims. Since even the closest prior art as given by document D1 does not show a first printing station of the claimed construction, the Board considers an amendment to the description by adding a reference to D1 to be superfluous. Thus, the Board is satisfied that the description too meets the requirements of the EPC.

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

The decision under appeal is set aside.

The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the respondent's (patentee's) third auxiliary request.

La description figurant dans le dossier est conforme au texte des revendications admissibles. Etant donné que même l'état de la technique le plus proche, tel qu'indiqué par le document D1, ne divulgue aucune première station d'impression présentant la construction revendiquée, la Chambre considère qu'il est superflu de modifier la description en ajoutant une référence à D1. Elle est donc convaincue que la description est également conforme aux exigences de la CBE.

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

La décision faisant l'objet du recours est annulée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance en vue du maintien du brevet sur la base de la troisième requête subsidiaire de l'intimé (du titulaire du brevet).

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2
vom 16. November 1998
T 167/97 – 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: C. Holtz
M. Bidet

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
NN AG
Einsprechender/Beschwerdegegner:
YY GmbH**

Stichwort: Zulässigkeit

Artikel: 108, 122 EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung –
unzulässig" – "versäumte Handlung
– unzulässige Beschwerdebegründung"
– "Beschwerde – unzulässig"**

Leitsätze

I. Das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorge-schriebenen Frist nachzuholen ist, setzt voraus, daß auch die nachgeholte Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vorliegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist.

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.2.2 dated
16 November 1998
T 167/97 – 3.2.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. D. Weiß
Members: C. Holtz
M. Bidet

**Patent proprietor/Appellant:
NN AG
Opponent/Respondent:
YY GmbH**

Headword: Admissibility

Article: 108, 122 EPC

**Keyword: "Re-establishment –
inadmissible" – "Omitted act –
inadmissible grounds of appeal" –
"Appeal – inadmissible"**

Headnote

I. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period implies that the completed act also must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purpose of Article 108, last sentence, EPC.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2 en
date du 16 novembre 1998
T 167/97 – 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. D. Weiß
Membres : C. Holtz
M. Bidet

**Titulaire du brevet/requérant :
NN AG
Opposant/intimé : YY GmbH**

Référence : Recevabilité

Article : 108, 122 CBE

**Mot-clé : "Restitutio in integrum –
irrecevable" – "Acte non accompli –
motifs de recours irrecevables" –
"Recours – irrecevable"**

Sommaire

I. La condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE.

II. Ist die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebeurteilung nicht so ausreichend, daß die Beschwerde für zulässig erklärt werden kann, muß auch der Wiedereinsetzungsantrag selbst für unzulässig erklärt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. In der vorliegenden Entscheidung geht es um einen Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebeurteilung nach Artikel 108 EPÜ und um die Zulässigkeit der Beschwerde insgesamt.

Die angefochtene Entscheidung erging am 19. Dezember 1996. Der Beschwerdeführer legte am 11. Februar 1997 dagegen Beschwerde ein und entrichtete am 14. Februar 1997 die Beschwerdegebühr.

II. Am 19. Dezember 1997 teilte ihm die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern gemäß Artikel 108 EPÜ und Regel 65 (1) EPÜ mit, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht schriftlich begründet worden sei. In einem Erwidernsschreiben, das am 14. Februar 1998 einging, legte der Vertreter des Beschwerdeführers dar, weshalb die Beschwerdebeurteilung nicht eingereicht worden war; er beantragte eine Wiedereinsetzung und legte zwei Schreiben bei, nämlich erstens eine Kopie der Beschwerdeschrift, die am 11. Februar 1997 per Fax beim EPA eingegangen war, und zweitens eine Begründung mit der Überschrift "Gründe zur Widerlegung des Einspruchs der YY GmbH". Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am 5. Februar 1998 entrichtet.

III. In einem Bescheid vertrat die Beschwerdekammer vorab die Auffassung, daß sie dem Antrag vor allem deshalb nicht stattgeben könne, weil sie bezweifle, daß alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei (Art. 122 (1) EPÜ), und weil Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ nicht erfüllt zu sein scheine, da die dem Wiedereinsetzungsantrag beigefügte Begründung offenbar eine Kopie der ursprünglichen Stellungnahme zur Einspruchsschrift sei, die der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Einspruchsabteilung eingereicht habe und die sich nicht mit den Fragen auseinandersetze, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung seien.

II. Where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible.

Summary of facts and submissions

I. This decision concerns the appellant's request for re-establishment as regards the time limit for filing the statement of grounds of appeal under Article 108 EPC, and the admissibility of the appeal as a whole.

The decision under appeal is dated 19 December 1996. The appellant filed a notice of appeal on 11 February 1997 and paid the appeal fee on 14 February 1997.

II. On 19 December 1997, the registrar of the Boards of Appeal despatched a communication pursuant to Article 108 EPC and Rule 65(1) EPC, informing the appellant that a written statement setting out the grounds of appeal against the decision of the opposition division had not been filed. The appellant's representative responded in a letter received on 14 February 1998, in which he set down the reasons why the grounds of appeal had not been submitted, requesting re-establishment and enclosing two letters, one being a copy of the notice of appeal which had been received by the EPO on 11 February 1997 via fax, and the second being a statement, entitled "Statement of Grounds for refuting Opposition by YY GmbH." The fee for re-establishment was paid on 5 February 1998.

III. The Board of Appeal issued a communication, provisionally holding that the request was not allowable, mainly on the grounds that there was doubt as to whether all due care had been taken as required by the circumstances (Article 122(1) EPC) and that Article 122(2), second sentence, EPC seemed not to have been met, since the statement enclosed with the request appeared to be a copy of the appellant's original response to the opposition, filed in the opposition proceedings before the opposition division, but not dealing with the issues of the decision under appeal.

II. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

Exposé des faits et conclusions

I. La présente décision concerne la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant eu égard au délai prévu à l'article 108 CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que la recevabilité du recours dans son ensemble.

La décision faisant l'objet du recours date du 19 décembre 1996. Le requérant a formé un recours le 11 février 1997 et payé la taxe de recours le 14 février 1997.

II. Le 19 décembre 1997, le greffier des chambres de recours a envoyé au requérant une notification conformément à l'article 108 CBE et à la règle 65(1) CBE, pour lui signaler qu'il n'avait pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours formé contre la décision de la division d'opposition. Le mandataire du requérant a répondu à cette notification par une lettre reçue le 14 février 1998, dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles les motifs du recours n'avaient pas été produits ; il demandait également la restitutio in integrum et joignait à sa réponse deux lettres, l'une étant une copie de l'acte de recours qui avait été reçu par l'OEB le 11 février 1997 par télécopie, la seconde étant un mémoire intitulé "Mémoire exposant les motifs de réfutation de l'opposition formée par YY GmbH". La taxe de restitutio in integrum a été acquittée le 5 février 1998.

III. La Chambre de recours a émis une notification, indiquant à titre provisoire qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en restitutio in integrum, essentiellement au motif qu'il existait un doute concernant la question de savoir si le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (article 122(1) CBE) et qu'il n'avait pas été satisfait apparemment aux dispositions de l'article 122(2), deuxième phrase CBE ; il semble en effet que le mémoire joint à la requête était une copie de la réponse initiale du requérant à l'opposition, qui avait été produite au cours de la procédure d'opposition devant la division d'opposition, mais ne traitait pas des questions examinées dans la décision faisant l'objet du recours.

IV. Der Vertreter des Beschwerdeführers erläuterte, daß die Verzögerung bei der Einreichung der Beschwerdebegründung auf ein Herzleiden zurückzuführen sei, das er seit 1992/93 habe. Kurz vor Einreichung der Beschwerde im Februar 1997 habe er seinen Mandanten besucht und sei dabei krank geworden. Ursprünglich habe er die Beschwerdebegründung vor der Einreichung prüfen wollen. Wegen seines Herzanfalls habe er jedoch die Begründung schon am darauffolgenden Tag abgesandt. Nachdem zwar die Beschwerdeschrift als unzustellbar an ihn zurückgegangen sei, nicht jedoch die ebenso unzulänglich adressierte Beschwerdebegründung, habe er angenommen, daß letztere beim EPA eingegangen sei. Er sei deshalb sehr überrascht gewesen, als er fast ein Jahr später durch den Bescheid der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern vom 19. Dezember 1997 erfahren habe, daß die Begründung fehle.

Auf den Bescheid der Kammer hin führte der Beschwerdeführer aus, er habe Vorkehrungen getroffen, daß er im Krankheitsfall vertreten werde. Im vorliegenden Fall sei er zwar nicht erkrankt, habe jedoch Anzeichen hohen Blutdrucks verspürt und deshalb beschlossen, den Entwurf der Beschwerdebegründung ungeprüft abzusenden. Diese Begründung enthalte mehrere Seiten mit Stellungnahmen zu den Einwänden des Einsprechenden. Daran sei zu erkennen, daß die Erstellung eines solchen Schriftstücks zeitaufwendig sei und sehr wahrscheinlich auch Rücksprachen mit anderen erfordere.

Da der Vertreter die Begründung innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens abgesandt habe, vom EPA darüber unterrichtet worden sei, daß alle erforderlichen Unterlagen eingereicht worden seien (obwohl in der Empfangsbestätigung des EPA die Unterlagen nicht einzeln aufgeführt worden seien, da er kein Standardformblatt verwendet habe), das EPA die in der Akte enthaltene Begründung nicht zur Kenntnis genommen und er daraufhin postwendend Ersatzunterlagen eingereicht habe, sei er der Auffassung, daß er die Umstände ausreichend erläutert bzw. begründet habe.

IV. The representative of the appellant explained that the delay in filing the statement of grounds was caused by a heart condition from which he had suffered for a number of years, starting in 1992/93. Shortly before filing the notice of appeal in February 1997, he had visited his client and while there had been taken ill. His original intention was to have checked the statement of grounds before filing it. As a result of his heart attack, however, he sent the statement of grounds already the next day. Having received the notice of appeal back, since the address had not been adequate, but not the statement of grounds although equally inadequately addressed, the representative assumed that the latter had been received by the EPO. He had therefore been very surprised to find out, almost a year later through the communication of 19 December 1997 from the registrar of the boards of appeal, that this statement was missing.

In response to the communication by the Board, the appellant pointed out that he had taken precautions to have someone to look after his work in case he fell ill. In the present case, he denied having fallen ill, but he had had symptoms of high blood pressure, which was the reason why he decided to send the draft grounds without checking them further. These grounds contained several pages of responses to the opponent's objections. From them it should be realised that to produce such a document took time and more than likely consultation with other persons.

Since the representative had sent the grounds within the specified time scale, had been advised by the EPO that all the requisite papers had been filed (although the EPO receipt had not specified the papers received, as the representative had not used a standard form), the EPO had ignored the grounds of appeal on file, and the representative had sent replacement documents by effective return of post, he was of the opinion that he had filed adequate explanations or reasons relating to the situation.

IV. Le mandataire du requérant a expliqué que si le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé avec retard, cela était dû à une maladie cardiaque dont il avait souffert pendant un certain nombre d'années à partir de 1992/93. Peu de temps avant de déposer l'acte de recours en février 1997, il avait rendu visite à son client et était tombé malade à ce moment-là. Initialement, son intention avait été de vérifier le mémoire exposant les motifs du recours avant de le déposer. A la suite de sa crise cardiaque, il a cependant envoyé le mémoire dès le lendemain. Comme l'acte de recours lui a été retourné, l'adresse étant inexacte, mais non le mémoire exposant les motifs du recours, qui avait été lui aussi expédié à une adresse erronée, le mandataire a supposé que ce dernier avait bien été reçu par l'OEB. C'est la raison pour laquelle il a été très surpris de découvrir presque un an plus tard, par la notification du greffier des chambres de recours en date du 19 décembre 1997, que ce mémoire manquait dans le dossier.

En réponse à la notification de la Chambre, le requérant a fait observer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour que quelqu'un puisse le remplacer dans son travail au cas où il tomberait malade. En l'espèce, il n'a pas indiqué qu'il était tombé malade, mais qu'il avait eu des symptômes d'hypertension artérielle, ce qui explique pourquoi il avait décidé d'envoyer le projet de mémoire exposant les motifs du recours sans le vérifier davantage. Ce mémoire contenait plusieurs pages de réponses aux objections de l'opposant. Il faut bien se rendre compte que la production d'un tel document exigeait du temps et nécessitait très probablement la consultation d'autres personnes.

Le mandataire a estimé qu'il avait fourni des explications ou motifs appropriés concernant la situation, étant donné qu'il avait envoyé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, qu'il avait été avisé par l'OEB que toutes les pièces nécessaires avaient été produites (bien que le récépissé de l'OEB n'ait pas spécifié la nature des pièces reçues, le mandataire n'ayant pas utilisé un formulaire standard), que l'OEB n'avait pas tenu compte des motifs du recours figurant dans le dossier, et qu'il avait envoyé par retour du courrier des documents en remplacement des pièces manquantes.

Entscheidungsgründe

1. Der Wiedereinsetzungsantrag und die entsprechende Gebühr wurden innerhalb der in Artikel 122 (2) und (3) EPÜ genannten Frist eingereicht bzw. entrichtet. Nach Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ ist jedoch auch die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist nachzuholen. Die Kammer muß daher prüfen, ob die versäumte Handlung nachgeholt, also im vorliegenden Fall die Beschwerdebegründung ordnungsgemäß eingereicht worden ist.

2. Es stellt sich die Frage, ob die versäumte und nach Artikel 122 (2) EPÜ nachzuholende Handlung – hier die Beschwerdebegründung – nicht nur innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist eingereicht werden, sondern auch dieselben Zulässigkeitskriterien erfüllen muß wie eine rechtzeitig eingereichte Beschwerdebegründung, also inhaltlich ausreichen muß, um eine Überprüfung der Beschwerde zu ermöglichen. Muß, mit anderen Worten, der Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig verworfen werden, wenn die Beschwerdebegründung als unzureichend angesehen wird?

3. Mit der Wiedereinsetzung soll erreicht werden, daß das Verfahren so fortgesetzt werden kann, als wäre die versäumte Handlung fristgerecht vorgenommen worden. Dies ist auch der Hauptgrund für die Forderung in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die versäumte Handlung nachzuholen ist. Ist diese Handlung – im vorliegenden Fall die Beschwerdebegründung – entsprechend der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern als solche unzulässig, weil die Mindestanforderungen an eine solche Begründung nicht erfüllt sind, kann das Verfahren nicht in der beabsichtigten Weise fortgesetzt werden. Würde nämlich dem Wiedereinsetzungsantrag trotz dieses Mangels stattgegeben werden, so würde die anschließende Prüfung der Beschwerdebegründung ergeben, daß die Beschwerde selbst als unzulässig verworfen werden muß; es würde also nur ein weiterer, unnötiger Schritt eingeführt. Ist demnach die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Beschwerdebegründung so unzureichend, daß die Beschwerde nicht für zulässig erklärt werden kann, so muß auch der Wiedereinsetzungsantrag selbst als unzulässig verworfen werden. Das Erfordernis in Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ, wonach die "versäumte Handlung" innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachzuholen ist, setzt deshalb voraus, daß die nachgeholt Handlung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, d. h. im vor-

Reasons for the decision

1. The request for re-establishment and the corresponding fee have been submitted within the time limit stipulated in Article 122(2) and (3) EPC. However, Article 122(2), second sentence, EPC also requires that the omitted act must be completed within this time limit. The Board must therefore examine whether the omitted act, ie for the present case a statement of grounds of appeal, was duly filed.

2. The question arises whether the omitted act, in this case the grounds for appeal, to be completed under Article 122(2) EPC not only must be filed within the time limit given in that Article, but also must meet the same criteria for admissibility as grounds of appeal filed in due time, to be sufficient in content to serve as a proper foundation for the appeal review. In other words, if the grounds of appeal are considered insufficient, should the request for re-establishment be rejected as inadmissible?

3. The object of re-establishment is to enable the proceedings to be resumed as if the omitted act had been undertaken within the prescribed time limit. This is the main reason for the requirement in Article 122(2), second sentence, EPC that the omitted act be completed. If this act – in the present case a statement of grounds for the appeal – is considered in itself to be inadmissible by virtue of the established case law of the Boards of Appeal, having regard to the minimum standards for such grounds, the proceedings cannot be resumed as intended. A decision to allow the request for re-establishment in spite of such a deficiency would have to be followed by an examination of the same grounds, which would lead to a rejection of the appeal itself as inadmissible, which seems to include an unnecessary step. It is therefore concluded that where the statement of grounds filed with the request for re-establishment is insufficient for the appeal to be declared admissible, the request for re-establishment must itself be declared inadmissible. The requirement of Article 122(2), second sentence, EPC that the "omitted act" must be completed within the prescribed period therefore implies that the completed act must meet the requirements of the EPC – ie in the present case that the statement of grounds of appeal is admissible for the purposes of Article 108, last sentence, EPC. If this is not the case,

Motifs de la décision

1. La requête en restitutio in integrum a été présentée et la taxe correspondante acquittée dans le délai prescrit à l'article 122(2) et (3) CBE. Toutefois, la seconde phrase de l'article 122(2) CBE exige également que l'acte non accompli le soit dans ce délai. La Chambre doit donc examiner si l'acte omis, c'est-à-dire en l'espèce la production d'un mémoire exposant les motifs du recours, a été dûment accompli.

2. La question qui se pose est de savoir non seulement si l'acte non accompli, en l'occurrence le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, qui doit l'être conformément à l'article 122(2) CBE, doit être accompli dans le délai visé à cet article, mais également s'il doit répondre aux mêmes critères de recevabilité qu'un mémoire produit en temps utile, afin que son contenu soit suffisant pour permettre un examen correct du recours. En d'autres termes, la requête en restitutio in integrum doit-elle être rejetée pour irrecevabilité si les motifs du recours sont considérés comme insuffisants ?

3. L'objet de la restitutio in integrum est de permettre la reprise de la procédure, comme si l'acte non accompli l'avait été dans le délai prescrit. Telle est la principale raison de la condition posée par l'article 122(2), deuxième phrase CBE, à savoir que l'acte non accompli le soit effectivement. Si cet acte – en l'espèce la production d'un mémoire exposant les motifs du recours – est considéré en lui-même comme irrecevable en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, compte tenu des normes minimales auxquelles doivent satisfaire de tels motifs, la procédure ne peut pas être reprise comme prévu. Une décision faisant droit à la requête en restitutio in integrum en dépit d'une telle irrégularité devrait être suivie d'un examen de ces mêmes motifs, qui aboutirait au rejet du recours lui-même pour irrecevabilité, ce qui semble inclure une étape superflue. Il faut donc en conclure que, si le mémoire exposant les motifs du recours, produit avec la requête en restitutio in integrum, est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit être déclarée irrecevable. La condition énoncée à l'article 122(2), deuxième phrase CBE, selon laquelle l'"acte non accompli" doit l'être dans le délai prescrit, implique donc que l'acte accompli réponde aux exigences de la CBE – c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les

liegenden Fall, daß die Beschwerdebegründung für die Zwecke des Artikels 108 letzter Satz EPÜ zulässig ist. Ist dies nicht der Fall, so wird auch nicht geprüft, ob die für eine Wiedereinsetzung wesentliche Voraussetzung erfüllt ist, nämlich daß der betreffende Beteiligte alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet hat (Art. 122 (1) EPÜ).

4. Ausreichende Beschwerdebegründung

4.1 Eine Beschwerdebegründung kann für unzureichend erklärt werden, wenn sie so mangelhaft ist, daß sich die Kammer und die Gegenpartei nicht richtig auf die Sache vorbereiten können; siehe z. B. die Entscheidungen T 220/83 (ABl. EPA 1986, 249) und T 432/88 vom 15. Juni 1989, in denen festgestellt wurde, daß eine bloße Bezugnahme auf frühere Einlassungen oder Schriftsätze nicht ausreicht. Die Entscheidung T 250/89 (ABl. 1992, 355) enthält einen Überblick über die einschlägige Rechtsprechung. Danach sollte in einer Beschwerdebegründung grundsätzlich dargelegt werden, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll. Sie sollte entsprechend der Entscheidung J 22/86 (ABl. EPA 1987, 280) auch ausführlich angeben, aus welchen Gründen der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. In der Entscheidung T 250/89 gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß die Beschwerdebegründe zwar der Beschwerdeschrift entnommen werden könnten, daß sie aber dieselben Bedingungen erfüllen müßten wie jene, die gesondert eingereicht würden.

4.2 In der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung festgestellt, daß die Patentanmeldung EP-A-0 334 594 nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ als Stand der Technik gelte und für den Anspruch 1 neuheitsschädlich sei, während Anspruch 6 gegenüber dem Patentdokument DE-A-3 047 538 nicht erfinderisch sei. Das Patent war hauptsächlich aus diesen beiden Gründen widerrufen worden.

4.3 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zu unterscheiden zwischen einer ausreichenden Darlegung des Standpunkts des Beschwerdeführers, d. h. der Angabe aller Sachverhalte, die nötig sind, um Zweck und Umfang der Beschwerde richtig verstehen zu können, und der Stichhaltigkeit seiner Argumente (siehe Entscheidungen zur Frage der ausreichenden Begründung in

the substantial prerequisite for re-establishment that the party in question must have shown all due care required by the circumstances (Article 122(1) EPC) is not to be examined.

4. Sufficiency of the grounds of appeal

4.1 Grounds of appeal may be declared insufficient when they are deficient to the extent that they do not allow the Board or the other party to prepare the case properly; see for example decisions T 220/83 (OJ EPO 1986, 249) and T 432/88 of 15 June 1989, which established that mere references to earlier submissions or documents do not suffice. Decision T 250/89 (OJ 1992, 355) contains an overview of pertinent case law. Under this case law, grounds of appeal should as a rule set out the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside. They should also according to decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280), set out fully the reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal be set aside. The Board in decision T 250/89 concluded that while it was permissible to look for the grounds of appeal in the notice of appeal, the latter must still meet the same requirements, as in cases where the grounds had been submitted in a separate statement.

4.2 In the decision under appeal, the opposition division found EP-A-0 334 594, a prior art document under Article 54(3) and (4) EPC, to be novelty-destroying with regard to claim 1, whereas claim 6 lacked inventive step, having regard to document DE-A-3 047 538. The patent was revoked on the basis of these two main arguments.

4.3 As is already established under the case law of the Boards of Appeal, the distinction between the sufficiency of the presentation of a party's case, eg what is needed for the appeal to be properly understood as to its intent and limitation, and the strength of that same party's case must be upheld (see decisions related to the sufficiency question in connection with admissibility of

motifs du recours soit recevable aux fins de l'article 108, dernière phrase CBE. Si ce n'est pas le cas, la condition préalable essentielle de la restitutio in integrum, à savoir que la partie concernée doit avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (article 122(1) CBE), n'a pas à être examinée.

4. Suffisance des motifs du recours

4.1 Les motifs du recours peuvent être déclarés insuffisants s'ils présentent des irrégularités telles qu'ils ne permettent pas à la Chambre ou à l'autre partie de préparer l'affaire correctement; voir, par exemple, les décisions T 220/83 (JO OEB 1986, 249) et T 432/88, en date du 15 juin 1989, qui ont établi que de simples références à des moyens ou des documents invoqués antérieurement ne sont pas suffisantes. La décision T 250/89 (JO OEB 1992, 355) donne un aperçu de la jurisprudence pertinente. En vertu de cette jurisprudence, les motifs de recours doivent en règle générale exposer les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée. Ils doivent également, selon la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), exposer complètement les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée. Dans la décision T 250/89, la Chambre a conclu que, s'il est possible de rechercher les motifs du recours dans l'acte de recours, ce dernier doit toujours répondre aux mêmes conditions que pour les cas dans lesquels les motifs ont été présentés dans un mémoire séparé.

4.2 Dans la décision faisant l'objet du recours, la division d'opposition a conclu que le document EP-A-0 334 594, document compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(3) et (4) CBE, était destructeur de la nouveauté à l'égard de la revendication 1, et que la revendication 6 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document DE-A-3 047 538. Le brevet a été révoqué sur la base de ces deux principaux arguments.

4.3 Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il convient de faire la distinction entre la notion de présentation suffisante de la cause d'une partie, par exemple ce qui est nécessaire pour que le recours soit compris correctement quant à son objectif et à ses limites, et le bien-fondé de cette même cause (cf. décisions relatives à la question de la suffisance du contenu d'actes d'op-

Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Einspruchsschriften, z. B. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128). Parallel zu dieser Rechtsprechung erscheint es angebracht, als Norm festzulegen, daß für die Zwecke von Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ eingereichte Beschwerdegründungen als unzulässig zu verwerfen sind, wenn bei Durchsicht des Schriftsatzes erkennbar wird, daß er nichts enthält, was Rückschlüsse darauf zuließe, worum es bei der Beschwerde geht. Beschwerdegründungen, die auf Fragen Bezug nehmen, die im Verfahren vor der ersten Instanz erörtert worden sind, sich aber bei näherer Betrachtung als nicht relevant oder überzeugend genug erweisen, mögen daher – je nach Lage des Falles – für diesen Zweck ausreichen. Mit anderen Worten: Die Beschwerdegründung sollte für den Spruchkörper verständlich sein, ohne daß er auf anderes Aktenmaterial als die angefochtene Entscheidung zurückgreifen muß.

4.4 Im vorliegenden Fall enthielt der am 14. Februar 1998 zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Schriftsatz ein fünfseitiges Schreiben vom 9. Februar 1998, in dem dargelegt wurde, weshalb die Beschwerdegründung nicht rechtzeitig eingereicht worden war, ein nicht datiertes zweiseitiges Schreiben, das eine Kopie des Fax war, mit dem die Beschwerde ursprünglich eingelegt worden war, und ein weiteres, ebenfalls undatiertes fünfseitiges Schriftstück, bei dem es sich um eine Kopie der im Einspruchsverfahren eingereichten Stellungnahme handelte.

4.5 Dieses mit "Gründe zur Widerlegung des Einspruchs der YY GmbH" überschriebene Schriftstück enthält die Erörterung einiger der in der Einspruchsschrift aufgeworfenen Streitpunkte. Sie war ursprünglich am 22. Juli 1996 auf Aufforderung der Einspruchsabteilung hin als Stellungnahme zur Einspruchsschrift per Fernschreiben eingereicht worden.

4.6 Selbstredend wird in dieser Stellungnahme, die in einem frühen Stadium des Einspruchsverfahrens eingereicht wurde, weder auf die Feststellungen der Einspruchsabteilung noch auf die Relevanz der von der Einsprechenden angezogenen Dokumente eingegangen. Wenn die Kammer eine Vermutung äußern sollte, würde sie sagen, daß der Beschwerdeführer auf den Bescheid der Geschäftsstelle vom 19. Dezember 1997 hin die falsche Begründung eingereicht hat.

notices of opposition, eg T 222/85, OJ EPO 1988, 128). Parallel to this case law, it would seem appropriate to set the standard that grounds of appeal filed for the purposes of Article 122(2), second sentence, EPC should be rejected as inadmissible if it is clear from the submission itself that it does not contain anything to make it possible to understand what is to be reviewed on appeal. Grounds of appeal containing references to questions discussed before the department of first instance, but which on closer examination reveal that they are not relevant or convincing enough, could therefore, depending on the facts of that case, be considered sufficient in this respect. In other words, the statement of grounds of appeal should make it possible for the deciding body to understand it without having recourse to other file material than the decision under appeal.

4.4 In the present case, the submissions filed on 14 February 1998 with the request for re-establishment contain a letter consisting of five pages, dated 9 February 1998 and setting out the reasons why the statement of grounds was not filed on time, an undated letter of two pages, which is a copy of the fax by which the notice of appeal was originally filed, and a second undated statement, consisting of five pages, which is a copy of a statement that was filed during the opposition proceedings.

4.5 The latter, titled "Statement of Grounds for refuting Opposition by YY GmbH", contains a discussion of some points made in the notice of opposition. This statement was originally filed by telecopy on 22 July 1996 in response to an invitation by the opposition division to comment on the notice of opposition.

4.6 Self-evidently, given the early stage of the opposition proceedings at which this statement was filed, the findings of the opposition division are not discussed, nor is there a discussion of the significance of any of the documents cited by the opponent. If the Board were to venture a conclusion, it would be that the appellant filed the wrong grounds as a response to the registrar's communication of 19 December 1997.

position en liaison avec leur recevabilité, par exemple T 222/85, JO OEB 1988, 128). Parallèlement à cette jurisprudence, il semblerait opportun d'exiger que les motifs de recours présentés aux fins de l'article 122(2), deuxième phrase CBE soient rejetés comme irrecevables, s'il apparaît clairement que le moyen invoqué ne contient lui-même aucun élément permettant de comprendre ce qui doit être examiné dans le cadre de la procédure de recours. A cet égard, des motifs de recours qui se réfèrent à des questions examinées devant l'organe de première instance, mais qui, lors d'un examen plus attentif, ne se révèlent pas assez pertinents ou convaincants, pourraient donc, en fonction des faits de la cause, être considérés comme suffisants. En d'autres termes, le mémoire exposant les motifs du recours devrait pouvoir être compris par l'organe de décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres documents que la décision attaquée.

4.4 Dans la présente affaire, les moyens invoqués le 14 février 1998 avec la requête en restitutio in integrum comprennent une lettre de cinq pages, en date du 9 février 1998, qui indique les raisons pour lesquelles le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été déposé en temps utile, une lettre de deux pages, non datée, qui est une copie du fax par lequel l'acte de recours avait été déposé à l'origine, ainsi qu'un second mémoire de cinq pages, non daté, qui est une copie d'un mémoire déposé au cours de la procédure d'opposition.

4.5 Ce dernier document, intitulé "Mémoire exposant les motifs de réfutation de l'opposition formée par YY GmbH", traite de certains points abordés dans l'acte d'opposition. Ce mémoire avait été initialement déposé par télécopie le 22 juillet 1996 en réponse à une invitation de la division d'opposition à commenter l'acte d'opposition.

4.6 Etant donné que ce mémoire a été produit à un stade précoce de la procédure d'opposition, il est évident qu'il ne traite ni des conclusions de la division d'opposition, ni de la pertinence de l'un quelconque des documents cités par l'opposant. Si la Chambre se risquait à tirer une conclusion, elle dirait que le requérant a présenté les mauvais motifs en réponse à la notification du greffier en date du 19 décembre 1997.

4.7 Was nun die Beschwerdeschrift anbelangt, so stellt die Kammer fest, daß diese abgesehen von der darin erwähnten Feststellung der Einspruchsabteilung bezüglich der Neuheit des Anspruchs 6, der der Beschwerdeführer zustimmt, lediglich die Absicht des Beschwerdeführers bekundet, als Argument vorzubringen, daß "die Prüfer die vielen praktischen Vorteile aus dem technischen Fortschritt der Erfindung des Beschwerdeführers gegenüber dem Stand der Technik überhaupt nicht gewürdigt haben". In der Beschwerdeschrift wird auf keine der technischen Lehren der Dokumente des Stands der Technik eingegangen, die vom Einsprechenden oder der Einspruchsabteilung angezogen wurden, sondern es werden lediglich die entgegengehaltenen Druckschriften aufgeführt.

4.8 Weder die Beschwerdeschrift noch die angebliche Beschwerdebegründung enthält Ausführungen zu der angefochtenen Entscheidung oder den im Einspruchsverfahren angesprochenen Fragen, die Argumente des Beschwerdeführers gegen die angefochtene Entscheidung oder eine sonstige Substantiierung der Beschwerde erkennen ließen. Es bleibt somit der Kammer und dem Einsprechenden überlassen, Vermutungen darüber anzustellen, um welche Fragen es bei der Beschwerde überhaupt geht, die von der Kammer geprüft werden soll. Die Beschwerde wird – mit anderen Worten – nicht in der Weise begründet, wie dies z. B. in den Entscheidungen T 432/88 (Nr. 3 der Gründe) und T 222/85 gefordert wird. Die Kammer muß deshalb zu dem Schluß kommen, daß die "versäumte Handlung" nicht nachgeholt und damit der Forderung von Artikel 122 (2) Satz 2 EPÜ nicht Genüge getan wurde.

5. Da die zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag eingereichte Begründung nicht ausreicht, um eine zulässige Beschwerde zu begründen, und innerhalb der Beschwerdefrist keine andere Begründung eingereicht worden ist, muß der Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig verworfen werden.

6. Infolgedessen kann die Sachfrage, ob gemäß Artikel 122 (1) EPÜ alle gebotene Sorgfalt aufgewendet worden ist, nicht geprüft werden.

4.7 Turning now to the notice of appeal, the Board finds that, while mentioning the finding of the opposition division as to the novelty of claim 6, to which the appellant agrees, this submission only sets out the intention of the appellant to argue that "the Examiners have totally failed to appreciate the many practical significances of the technical advance of the Applicant's invention over the various items of prior art". The notice does not contain any discussion of any of the technical teachings of this prior art as discussed either by the opponent or the opposition division, but only enumerates the documents cited.

4.8 Neither the notice of appeal, nor the document purporting to constitute the grounds of appeal thus contains anything regarding the decision under appeal or the issues discussed in the opposition proceedings which would reveal any arguments of the appellant pertinent to this decision, nor any other substantiation of the appeal. The Board and the opponent are therefore left to conjecture what the issues are that are being raised by the appeal which should be reviewed by the Board. In other words, the appeal is not substantiated as required by, for example, decisions T 432/88 (point 3 of the reasons) or T 222/85. The Board must therefore conclude that the "omitted act" was not completed in accordance with the conditions set out in Article 122(2), second sentence, EPC.

5. The statement filed with the request for re-establishment not being sufficient to establish an admissible appeal, and no other grounds of appeal having been filed within the time limit for appeal, the request for re-establishment has to be rejected as inadmissible.

6. Accordingly, the substantive question whether all due care was taken as required under Article 122(1) EPC cannot be examined.

4.7 S'agissant de l'acte de recours, la Chambre estime que, bien qu'il mentionne les conclusions de la division d'opposition quant à la nouveauté de la revendication 6, conclusions que le requérant approuve, il ressort uniquement de ce document que le requérant a l'intention de faire valoir que "les examinateurs ont complètement omis d'apprécier les nombreuses et importantes implications pratiques résultant de l'avance technique de l'invention du demandeur par rapport aux différents éléments de l'état de la technique". L'acte de recours n'aborde aucun des enseignements techniques de l'état de la technique mentionné par l'opposant ou la division d'opposition, mais se contente d'énumérer les documents cités.

4.8 Par conséquent, ni l'acte de recours, ni le document censé constituer les motifs du recours ne contiennent d'élément concernant la décision attaquée ou les questions examinées au cours de la procédure d'opposition qui montre que le requérant a des arguments pertinents à faire valoir eu égard à cette décision, ni d'autres éléments susceptibles de fonder le recours. La Chambre et l'opposant en sont donc à se livrer à des conjectures à propos des questions soulevées par le recours que doit examiner la Chambre. En d'autres termes, le recours n'est pas fondé comme cela est exigé, par exemple, dans les décisions T 432/88 (point 3 des motifs) ou T 222/85. La Chambre doit donc conclure que l'"acte non accompli" ne l'a pas été conformément aux conditions visées à l'article 122(2), deuxième phrase CBE.

5. Etant donné que le mémoire produit avec la requête en restitutio in integrum n'a pas un contenu suffisant pour fonder un recours recevable, et qu'il n'a pas été produit d'autres motifs de recours dans le délai de recours, la requête en restitutio in integrum doit être rejetée comme irrecevable.

6. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de fond consistant à savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, comme l'exige l'article 122(1) 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. Der Wiedereinsetzungsantrag wird als unzulässig verworfen.

1. The request for re-establishment is rejected as inadmissible.

1. La requête en restitutio in integrum est rejetée comme étant irrecevable.

2. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

2. The appeal is rejected as inadmissible.

2. Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 9. Oktober 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Lindahl, Gunnar

Stichwort: Rib-Protein/LINDAHL

**Artikel: 122, 111, 150 (2) EPÜ
Regel: 28 (1) c), 28 (2), 28 (2) a) EPÜ
Artikel: 48 (2) a) PCT
Regel: 13^{bis} PCT**

**Schlagwort:
"Wiedereinsetzungsantrag – zulässig
(bejaht) – Rechtsverlust" – "Zurück-
verweisung"**

Leitsatz

Die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ finden auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ und die in Regel 13^{bis}.4 PCT festgelegte Frist Anwendung.

Sachverhalt und Anträge

I. Vom Beschwerdeführer wurde am Montag, den 21. März 1994 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 19. März 1993 eine internationale Anmeldung eingereicht (internationale Veröffentlichungsnr. WO 94/21685, internationales Veröffentlichungsdatum: 29. September 1994), die dann im Europäischen Patentamt (EPA) als europäische Patentanmeldung Nr. 94 911 348.4 bearbeitet wurde.

II. Als der Beschwerdeführer am 23. Januar 1995 den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vom 18. Januar 1995 erhielt, in dem das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde unter anderem darauf hinwies, daß die Ansprüche 9 bis 14 unklar seien, weil die Hinterle-

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
9 October 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

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

Applicant: Lindahl, Gunnar

Headword: Protein Rib/LINDAHL

**Article: 122, 111, 150(2) EPC
Rule: 28(1)(c), 28(2), 28(2)(a) EPC
Article: 48(2)(a) PCT
Rule: 13^{bis} PCT**

**Keyword: "Request for re-establish-
ment of rights – admissible (yes) –
loss of rights" – "Remittal"**

Headnote

The provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and that set by PCT Rule 13^{bis}.4.

Summary of facts and submissions

I. An international application was filed by the appellant on Monday 21 March 1994 (International publication No. WO 94/21685, International publication date 29 September 1994) with priority of 19 March 1993, proceeding in the European Patent Office (EPO) as European Patent application No. 94 911 348.4.

II. On receiving on 23 January 1995 the international preliminary examination report, issued on 18 January 1995 by the European Patent Office as International Preliminary Search Authority, stating inter alia that claims 9 to 14 were unclear because the deposit numbers were missing, the appellant realised that the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4. en
date du 9 octobre 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

Demandeur : Lindahl, Gunnar

Référence : Protéine Rib/LINDAHL

**Article : 122, 111, 150(2) CBE
Règle : 28(1)c), 28(2), 28(2)a) CBE
Article : 48(2)a) PCT
Règle : 13^{bis} PCT**

**Mot-clé : "Requête en restitutio in
integrum – recevable (oui) – perte de
droits" – "Renvoi"**

Sommaire

Les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et à celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé une demande internationale le lundi 21 mars 1994 (demande internationale n° WO 94/21685, date de publication internationale : le 29 septembre 1994) en revendiquant une priorité du 19 mars 1993, demande enregistrée à l'Office européen des brevets (OEB) comme demande de brevet européen n° 94 911 348.4.

II. A la réception, le 23 janvier 1995, du rapport d'examen préliminaire international que l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le 18 janvier 1995 et dans lequel celui-ci signalait notamment que les revendications 9 à 14 manquaient de

gungsnummern fehlten, stellte er fest, daß die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13^{bis}.4 PCT (damalige und derzeitige Fassung) festgesetzten Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden waren.

III. Mit Schreiben vom 30. Januar und 8. Februar 1995, die am 2. bzw. 11. Februar 1995 eingingen, reichte der Beschwerdeführer beim EPA in München Empfangsbestätigungen bzw. berichtigte Empfangsbestätigungen für die DSM-Hinterlegungen 9039, 9040 und 9041 ein.

IV. Am 22. März 1995 trat der Beschwerdeführer unter Entrichtung der erforderlichen Gebühren in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Gleichzeitig reichte er neue Seiten 2 und 18 und geänderte Ansprüche 9 bis 14 mit den DSM-Eingangsnummern ein und stellte gemäß Artikel 122 EPÜ einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Eingangsnummern, dem eine Darstellung des Sachverhalts samt Begründung beigefügt war. Die entsprechende Gebühr wurde ebenfalls entrichtet.

V. Dem Internationalen Büro übersandte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. April 1995 Kopien der Empfangsbestätigungen, in denen die Eingangsnummern ausgewiesen sind.

VI. Das Internationale Büro schrieb daraufhin am 5. Mai 1995 das EPA an, um ihm als Bestimmungsamt im Hinblick auf die regionale Phase Angaben zu übermitteln, die der Anmelder dem Internationalen Büro zur Hinterlegung der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen mitgeteilt hatte; hierbei handelte es sich um dessen Schreiben vom 3. April 1995 und die Kopien der Empfangsbestätigungen. Das Internationale Büro wies unter anderem auch darauf hin, daß die Nummern nicht innerhalb der maßgebenden Frist nach Regel 13^{bis}.4 PCT eingereicht worden seien, der PCT aber keine Bestimmung enthalte, die ein Bestimmungsamt daran hindere, die Angaben zu den Nummern als rechtzeitig eingereicht anzusehen.

VII. In einem amtlichen Bescheid vom 1. Juli 1996 vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß ein mate-

intended information about the DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) accession numbers of the microorganisms referred to in the specification had not been provided to the International Bureau within the sixteen month time limit from the priority date prescribed by Rule 13^{bis}.4 PCT, both in the version then in force and the present version.

III. By letters dated 30 January and 8 February 1995 to the EPO, received respectively on 2 and 11 February 1995, the appellant filed at the EPO, Munich, deposit receipts, respectively corrected deposit receipts, relating to deposits DSM 9039, 9040 and 9041.

IV. On 22 March 1995 the appellant entered the regional phase before the European Patent Office, paying the necessary fees. At the same time he filed new pages 2 and 18 and amended claims 9 to 14 containing the DSM accession numbers, and a request for re-establishment according to Article 122 EPC into the time limit for filing the accession numbers, accompanied by a statement of grounds and facts. The corresponding fee was paid.

V. The appellant wrote to the International Bureau by letter dated 3 April 1995, together with the copies of the deposit receipts showing the accession numbers.

VI. By letter dated 5 May 1995 the International Bureau wrote to the EPO stating that it wished to bring to the attention of the designated Office, for its consideration as far as the regional phase is concerned, information provided by the applicant to the International Bureau concerning the deposit of microorganisms referred to in the application, namely the letter of 3 April 1995, and the copies of the deposit certificates. The International Bureau further stated, inter alia, that the numbers were not furnished within the applicable time limit under Rule 13^{bis}.4 PCT and drew the attention to the fact that nothing in the PCT prevented any designated Office from considering that the indications of the numbers were furnished in time.

VII. In an official communication dated 1 July 1996, the examining division expressed the opinion that a

clarté, étant donné que les numéros de dépôt faisaient défaut, le requérant s'est aperçu que contrairement à son intention, les indications relatives aux numéros d'ordre attribués par la DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) aux micro-organismes visés dans la demande n'avaient pas été données au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévue à la règle 13^{bis}.4 PCT, tant dans la version en vigueur à l'époque que dans la version actuelle.

III. Par lettres du 30 janvier et du 8 février 1995, reçues par l'OEB les 2 et 11 février 1995 respectivement, le requérant a produit auprès de l'OEB à Munich les récépissés de dépôt, puis les récépissés corrigés concernant les dépôts DSM 9039, 9040 et 9041.

IV. Le 22 mars 1995, le requérant est entré dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets et a acquitté les taxes requises. A la même date, il a déposé les nouvelles pages 2 et 18, ainsi que les revendications 9 à 14 modifiées contenant les numéros d'ordre DSM, et a présenté, conformément à l'article 122 CBE, une requête en restitutio in integrum quant au délai d'indication des numéros d'ordre, à laquelle il a joint un mémoire exposant les faits et les motifs. La taxe correspondante a également été acquittée.

V. Par lettre du 3 avril 1995, le requérant a produit auprès du Bureau international des copies des récépissés de dépôt comportant les numéros d'ordre.

VI. Par lettre du 5 mai 1995, le Bureau international a communiqué à l'OEB agissant en qualité d'office désigné, aux fins de la phase régionale, des informations que le déposant lui avait fournies sur le dépôt des microorganismes visés dans la demande, à savoir la lettre du 3 avril 1995 et les copies des récépissés de dépôt. Le Bureau international a notamment ajouté que les numéros n'avaient pas été indiqués dans le délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT, mais que rien dans le PCT n'empêchait un office désigné de considérer que les numéros avaient été communiqués en temps utile.

VII. Par notification officielle en date du 1^{er} juillet 1996, la division d'examen a estimé qu'une requête en

rieller Mangel nicht durch einen Wiedereinsetzungsantrag geheilt und dem Antrag daher nicht stattgegeben werden könne. Im Bescheid hieß es weiter, daß damit noch nicht der Frage vorgegriffen werde, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Regel 28 (1) b) EPÜ genüge und ob und inwieweit das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt sei. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, dem EPA binnen zwei Monaten mitzuteilen, ob er den Antrag zurücknehme oder um eine beschwerdefähige diesbezügliche Entscheidung nachsuche. In seiner Erwiderung bat der Beschwerdeführer die Prüfungsabteilung, eine beschwerdefähige Entscheidung zu erlassen.

VIII. Mit Zwischenentscheidung vom 25. September 1996 gemäß Artikel 106 (3) EPÜ wies die Prüfungsabteilung den Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers zurück und begründete dies wie folgt:

– Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275, insbesondere unter den Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe) klargelegt, daß die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) in der Anmeldung **materieller Natur** sei, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beitrage, daß der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Regel 28 (2) a) EPÜ sehe eine angemessene Frist vor, die gewährleisten solle, daß die hinterlegte Kultur gleichzeitig mit der Veröffentlichung der dazugehörigen europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Letztlich sei die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur ... nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden [kann]".

– Wenn diese Frist nicht eingehalten worden sei und die erforderlichen Angaben zur Hinterlegung somit nicht in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden könnten, könne die Erfindung demnach nicht als offenbart im Sinne der Regel 28 (1) EPÜ und des Artikels 83 EPÜ angesehen werden. Wenn eine Offenbarung unzureichend sei, so lasse sich dies später naturgemäß weder im Wege der Berichtigung noch durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ beheben.

– Daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausdrücklich von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werde, sei zwar richtig, aber ohne Belang. Regel 28 EPÜ sei jüngerem Datums

request for restitutio in integrum could not remedy a substantive defect and that thus the request for re-establishment of rights could not be granted. The communication further specified that this was in no way a prejudice to the question of whether the application fulfilled the requirement of Rule 28(1)(b) EPC and whether and to what extent the application met the requirement of Article 83 EPC. The appellant was thus given a time limit of two months for stating whether the request was withdrawn or whether they wished to receive an appealable decision on it. In reply thereto, the appellant asked the examining division to issue an appealable decision.

VIII. By an interlocutory decision pursuant to Article 106(3) EPC dated 25 September 1996, the examining division rejected the appellant's request for re-establishment of rights on the grounds that:

– The Enlarged Board of Appeal in its decision G 2/93 (OJ EPO 1995, 275, in particular paragraphs 12 and 13 of the reasons) made it clear that the indication of the file number (accession number) in the application was **substantive** because under the EPC, it was instrumental in enabling a person skilled in the art to carry out the invention. Rule 28(2)(a) EPC provided a reasonable time limit which guaranteed that the culture deposit was made available to the public at the same time as the corresponding European patent application was published. The Enlarged Board concluded that the "information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1) (c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC".

– Consequently, if this time limit had not been complied with, so that the required information on the deposit could not be included in the published application, the invention could not be regarded as disclosed under Rule 28(1) EPC in connection with Article 83 EPC. An insufficient disclosure, by its very nature, could not be made good later, either by way of correction or by re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC.

– It was true but immaterial, that the time limit provided for in Rule 28(2)(a) EPC was not expressly mentioned in Article 122(5) EPC as exempted from restitutio in integrum. Rule 28 EPC was younger than said

restitutio in integrum ne pouvait pas remédier à une irrégularité de fond et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit à la requête en restitutio in integrum. La notification précisait en outre que cela ne préjugait en rien la question de savoir si la demande satisfaisait à l'exigence de la règle 28(1)(b) CBE et si, et dans quelle mesure, elle répondait à celle de l'article 83 CBE. Le requérant a alors été invité à déclarer dans un délai de deux mois s'il retirait la requête ou s'il souhaitait obtenir une décision en l'espèce susceptible de recours. En réponse, le requérant a demandé à la division d'examen de rendre une décision susceptible de recours.

VIII. Par décision intermédiaire rendue le 25 septembre 1996 conformément à l'article 106(3) CBE, la division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, aux motifs suivants :

– Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275, en particulier points 12 et 13 des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que l'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition **de fond**, car selon la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. La règle 28(2)(a) CBE prévoit un délai raisonnable qui doit permettre de rendre le dépôt de la culture accessible au public dès que la demande de brevet européen correspondante est publiée. La Grande Chambre de recours a conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)(c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)(a) CBE".

– Par conséquent, si ce délai n'a pas été respecté et que l'indication requise sur le dépôt n'ait ainsi pu être incluse dans la demande publiée, l'invention ne peut pas être considérée comme exposée conformément aux dispositions combinées de la règle 28(1) CBE et de l'article 83 CBE. Par sa nature même, une divulgation insuffisante ne peut être réparée ultérieurement ni par une rectification, ni par la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE.

– Même si le délai prévu à la règle 28(2)(a) CBE n'est pas expressément exclu de la restitutio in integrum à l'article 122(5) CBE, cela reste néanmoins sans intérêt. La règle 28 CBE est en effet plus récente que cette

als die Wiedereinsetzungsvorschrift des EPÜ (in der aus Gründen der Rechtssystematik nur Artikel des Übereinkommens selbst erwähnt seien) und müsse gemäß Artikel 164 (2) EPÜ hinter den Vorschriften des Übereinkommens zurückstehen. Sie biete nicht einmal in Verbindung mit der Wiedereinsetzung die Möglichkeit, das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung nach dem maßgebenden Stichtag doch noch zu erfüllen – so wie dies grundsätzlich auch bei Artikel 123 (2) EPÜ ausgeschlossen sei, der in Artikel 122 (5) EPÜ ebenfalls nicht erwähnt werde. Ein solcher Mangel sei im Prinzip nicht zu beheben.

– Infolgedessen brauche nicht geprüft zu werden, ob das in Artikel 122 (1) EPÜ verankerte Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt sei.

Die Prüfungsabteilung ließ gegen diese Entscheidung die gesonderte Beschwerde zu.

IX. In seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer unter anderem vor, daß die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ der Wiedereinsetzung zugänglich sei, und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Wiedereinsetzung zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Verhältnis zwischen PCT und EPÜ

1.1 Die Frist, die der Beschwerdeführer versäumte, ist in Regel 13^{bis}.4 PCT festgeschrieben, die zum damaligen Zeitpunkt wie folgt lautete:

„Ist eine der in Regel 13^{bis}.3 a) genannten Angaben nicht in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten, wird sie jedoch vom Anmelder beim Internationalen Büro innerhalb von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum eingereicht, so wird diese Angabe von jedem Bestimmungsamt als rechtzeitig eingereicht angesehen, es sei denn, daß das nationale Recht im Falle einer nationalen Anmeldung die Einreichung dieser Angabe zu einem früheren Zeitpunkt vorschreibt und dieses Erfordernis dem Internationalen Büro gemäß Regel 13^{bis}.7 a) ii) Ziffer ii) mitgeteilt worden ist ...“

Zu den in Regel 13^{bis}.3 a) PCT genannten Angaben gehört die Eingangsnummer, die die Hinterlegungsstelle der Hinterlegung zugeteilt hat.

provision of the EPC (which, for systematic reasons, mentioned only Articles of the Convention as such) and subordinated to the Articles of the Convention (Article 164(2) EPC). It could not, even in combination with *restitutio in integrum*, be used for satisfying the requirement of an enabling disclosure after the decisive point in time – just in the same way as this was, as a matter of principle, excluded under Article 123(2) EPC, which provision was not mentioned in Article 122(5) EPC either. Such deficiency was essentially irreparable.

– It followed from this that the criterion of due care required by the circumstances under Article 122(1) EPC needed no consideration.

A separate appeal against this decision was allowed by the examining division.

IX. The appellant filed an appeal arguing *inter alia* that the time limit of Rule 28(2) EPC was open to *restitutio in integrum* and requesting that the decision under appeal be set aside and that *restitutio in integrum* be allowed.

Reasons for the decision

1. Interrelation between PCT and EPC

1.1 The time limit missed by the appellant was that of Rule 13^{bis}.4 PCT which at the relevant time read:

“If any of the indications referred to in Rule 13^{bis}.3(a) is not included in a reference to a deposited micro-organism in the international application as filed but is furnished by the applicant to the International Bureau within 16 months after the priority date, the indication shall be considered by any designated Office to have been furnished in time unless its national law requires the indication to be furnished at an earlier time in the case of a national application and the International Bureau has been notified of such requirement pursuant to Rule 13^{bis}.7(a)ii)...”

The indications referred to in Rule 13^{bis}.3(a) PCT include the accession number given to the deposit by the depositary institution.

disposition de la CBE (qui, pour des raisons liées au système, mentionne uniquement des articles de la Convention en tant que telle) et elle est subordonnée aux articles de la Convention (article 164(2) CBE). Même en combinaison avec la *restitutio in integrum*, elle ne saurait être utilisée aux fins de satisfaire à l'exigence de suffisance de l'exposé après la date déterminante – tout comme cela est par principe exclu en vertu de l'article 123(2) CBE, disposition qui n'est pas non plus mentionnée à l'article 122(5) CBE. Par essence, une telle irrégularité ne peut être réparée.

– Il s'ensuit qu'il est inutile d'examiner le critère de la vigilance nécessitée par les circonstances prévu à l'article 122(1) CBE.

La division d'examen a fait droit à un recours indépendant formé contre la présente décision.

IX. Le requérant a formé recours, soutenant notamment que la *restitutio in integrum* s'applique au délai prévu à la règle 28(2) CBE, et a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la *restitutio in integrum* soit accordée.

Motifs de la décision

1. Corrélation de la CBE et du PCT

1.1 Le délai non observé par le requérant est celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT qui, à l'époque, s'énonçait comme suit :

“Si l'une des indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) n'est pas donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de seize mois après la date de priorité, l'indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13^{bis}.7.a)ii). ...”

Les indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) PCT comprennent le numéro d'ordre que l'institution de dépôt a attribué au dépôt.

1.2 Artikel 48 (2) a) PCT bestimmt: "Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind."

Mithin kann ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen hat, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) immer dann geltend machen, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt hat, zu Gebote stehen.

1.3 In Artikel 150 (2) EPÜ heißt es außerdem: "Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden."

1.4 Nach diesen Bestimmungen des PCT und des EPÜ ist Artikel 122 EPÜ auf Euro-PCT-Anmelder anwendbar, so daß sie bei Versäumung jedweder Frist, die in Artikel 122 (5) EPÜ nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist, wieder in ihre Rechte eingesetzt werden können.

1.5 Daher muß im vorliegenden Fall zunächst die Frage beantwortet werden, ob die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist angewandt werden darf, die im EPÜ der Regel 13^{is.4} PCT entspricht.

2. Wiedereinsetzung und Regel 28 (2) a) EPÜ

2.1 Das Europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung datieren beide vom 5. Oktober 1973. Damals hatte Regel 28 (2) EPÜ (soweit hier maßgebend) folgenden Wortlaut:

"Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Angaben können innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachgereicht werden."

Danach hat sich der Wortlaut der Regel 28 (2) EPÜ etwas geändert, wobei für die Einreichung der in Regel 28 (1) c) EPÜ genannten Angaben über einen hinterlegten Mikroorganismus aber immer eine Frist festgelegt war.

1.2 Article 48(2)(a) PCT reads: "Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit".

Consequently, a Euro-PCT applicant who has not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT can take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too may invoke them if he fails to observe the relevant time limit.

1.3 Moreover, Article 150(2) EPC states that "International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention".

1.4 Under these provisions of the PCT and EPC, Article 122 EPC is applicable to Euro-PCT applicants, i.e. they can have their rights re-established in the event of failure to observe all time limits not excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC.

1.5 The first question to be answered for deciding the present case is thus whether restitutio under Article 122 EPC can apply to the EPC time limit which is the EPC equivalent to Rule 13^{is.4} PCT, namely the time limit of Rule 28(2)(a) EPC.

2. Restitutio and Rule 28(2)(a) EPC

2.1 The European Patent Convention and its Implementing Regulations both are dated 5 October 1973. At that time Rule 28(2) EPC read (insofar as relevant):

"The information referred to in paragraph 1(c) may be submitted within a period of two months after the filing of the application."

The wording of Rule 28(2) EPC has changed somewhat subsequently, but at all times a time limit has been set for providing information referred to in Rule 28(1)(c) EPC concerning a deposited microorganism.

1.2 L'article 48(2)a) PCT s'énonce comme suit: "Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai".

En conséquence, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prescrit par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer.

1.3 De surcroît, l'article 150(2) CBE dispose que "des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables".

1.4 En vertu des dispositions du PCT et de la CBE, l'article 122 CBE est applicable aux déposants euro-PCT, de sorte que ceux-ci peuvent être rétablis dans leurs droits lorsqu'ils n'ont pas observé un quelconque délai non exclu de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.5 La première question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est donc celle de savoir si la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE est applicable au délai qui, dans la CBE, correspond à celui de la règle 13^{is.4} PCT, à savoir le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE.

2. Restitutio et règle 28(2)a) CBE

2.1 La Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution datent tous deux du 5 octobre 1973. A cette date, la règle 28(2) CBE s'énonçait (pour ce qui concerne la présente espèce) comme suit:

"Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen".

Si le texte de la règle 28(2) CBE a ultérieurement été quelque peu modifié, il n'en demeure pas moins qu'un délai a toujours été prévu pour la communication des indications relatives à un micro-organisme déposé qui sont visées à la règle 28(1)c) CBE.

2.2 In ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) hat die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

“Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.”

Dadurch wurde klargestellt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung dieser Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verloren geht. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

2.3 In der angefochtenen Entscheidung wurde die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden. In ihr verwarf die Große Beschwerdekammer die in der Sache J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) vertretene Auffassung, daß die Versäumung der Frist für die Einreichung von Angaben zur Hinterlegung einer Kultur nicht mehr als ein Mangel sei, auf den der Anmelder daher hingewiesen und zu dessen Beseitigung ihm Gelegenheit gegeben werden müsse. Nach dieser nun verworfenen Auffassung wäre bei Versäumung der Frist für die Einreichung der Angaben kein Rechtsverlust eingetreten und eine Wiedereinsetzung somit weder notwendig noch möglich gewesen.

2.4 Die Aussage der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidungsgründe in der Sache G 2/93, daß die Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur **materieller Natur** ist, bedeutet nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nach Meinung der Kammer nicht in Frage kommt. Die Große Beschwerdekammer beantwortete nämlich eine ganz andere Frage.

2.5 Artikel 122 EPÜ sieht einen Rechtsbehelf für die besonderen Fälle vor, in denen eine Frist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten werden konnte und dadurch ein Rechtsverlust eingetreten ist. Er findet nur auf diejenigen Fristen keine Anwendung, die ausdrücklich ausgenommen sind. Die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ ist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausgeschlossen. Entgegen der Begründung, die in der angefochtenen Ent-

2.2 In its decision G 2/93 (OJ EPO 1995, 275) the Enlarged Board of Appeal gave the following answer to the point of law referred:

“The information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.”

This made clear that failure to submit the information within the time limit involved the direct loss of the right to have this information in the text of the application. Failure to submit the information within the time limit thus amounted to a direct loss of a right, for which the only possible cure is restitutio in integrum under the provisions of Article 122 EPC, if the conditions for this are met.

2.3 In the decision under appeal the effect of decision G 2/93 has been misunderstood. This Enlarged Board decision overruled the view expressed in J 8/87 (OJ EPO 1989, 9) that failure to submit the culture deposit information within the time limit amounted only to a deficiency, which an applicant had to have drawn to his attention and given an opportunity to correct. On this overruled view there would have been no loss of a right on failing to submit the information within the time limit, and accordingly no need and no possibility for restitutio in integrum.

2.4 That in decision G 2/93 the Enlarged Board indicated in point 13 of the Reasons that the indication of the file number of a culture deposit is **substantive** is no indication that the Enlarged Board considered that restitutio in integrum under Article 122 EPC would not apply: the Enlarged Board was answering a quite different question.

2.5 Article 122 EPC provides a remedy for the special case where in spite of all due care required by the circumstances having been taken, inability to observe a time limit has caused a loss of any right. For it not to apply to a time limit, this must be specifically excluded. The time limit of Rule 28(2)(a) EPC is not so excluded by Article 122(5) EPC. Contrary to the reasons given in the decision under appeal, the conclusion to be drawn from the fact that Article 122(5) EPC excludes only certain time

2.2 Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question de droit qui lui était soumise :

“L’indication du numéro de dépôt d’une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l’expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE”.

Il en ressort clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu emporte la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai résulte donc en une perte de droit directe, à laquelle il ne peut être remédié qu’au moyen de la restitutio in integrum conformément aux dispositions de l’article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies.

2.3 Dans la décision attaquée, il y a eu méprise sur l’effet de la décision G 2/93. La Grande Chambre de recours a écarté l’avis exprimé dans la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), selon lequel la non-communication dans le délai prévu des indications concernant un dépôt de culture constituait seulement une irrégularité qui devait être signalée au déposant et à laquelle il convenait de l’inviter à remédier. Selon cet avis, qui est désormais écarté, la non-communication des indications dans le délai prescrit n’aurait entraîné aucune perte de droit, si bien que la restitutio in integrum n’aurait été ni nécessaire, ni possible.

2.4 Que la Grande Chambre ait déclaré au point 13 des motifs de la décision G 2/93 que l’indication du numéro de dépôt de la culture est une condition **de fond** ne signifie pas que, selon elle, la restitutio in integrum selon l’article 122 CBE ne s’applique pas. En effet, la question à laquelle elle a répondu était toute différente.

2.5 L’article 122 CBE prévoit un moyen de recours pour le cas particulier où, bien qu’il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, un délai n’a pu être observé et une perte de droit s’est produite. Pour qu’il ne soit pas applicable à un délai donné, il faut que celui-ci soit expressément exclu. Or, le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE n’est pas exclu par l’article 122(5) CBE. Contrairement aux motifs énoncés dans la décision attaquée, il convient de conclure du

scheidung vorgebracht wird, muß aus dem Umstand, daß Artikel 122 (5) EPÜ nur bestimmte, in den Artikeln des Übereinkommens selbst vorgeordnete Fristen ausschließt, nicht jedoch Fristen, die in den Regeln der Ausführungsordnung vorkommen, der Schluß gezogen werden, daß die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen generell der Wiedereinsetzung zugänglich sind, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich zieht.

2.6 Da in Regel 28 (2) EPÜ zudem schon seit Unterzeichnung des Übereinkommens und seiner Ausführungsordnung in ihrer ursprünglichen Fassung vom 5. Oktober 1973 eine Frist vorgesehen war, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Absicht bestand, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit wird durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet.

2.7 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) festgesetzte Frist und damit auch auf die Frist nach Regel 13^{is}.4 PCT Anwendung finden.

3. Zurückverweisung

3.1 Die erste Instanz hat nicht untersucht, ob die Formerfordernisse des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind, ob also innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich der Wiedereinsetzungsantrag eingereicht, die versäumte Handlung nachgeholt und die Gebühr entrichtet wurde und der Antrag auch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist gestellt worden ist, obwohl dies dem Anschein nach wohl der Fall ist. Ebensowenig hat die erste Instanz, wie aus ihrer Entscheidung hervorgeht, geprüft, ob im vorliegenden Fall im Hinblick auf Artikel 122 EPÜ das Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt ist. Um das Recht auf Prüfung in zwei Instanzen zu wahren, hält es die Kammer daher für angebracht, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

3.2 Da die Verhältnisse durch das Zusammenspiel der Vorschriften von PCT und EPÜ etwas unübersichtlich sind, weist die Kammer noch darauf hin, daß der Wiedereinsetzungsantrag im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis führen sollte, als wenn ein Anmelder zu einer europäi-

limits stated in the articles of the Convention itself, whereas it does not exclude any time limits set out in the rules of the Implementing Regulations, is that time limits in the rules of the Implementing Regulations are generally open to restitutio in integrum if failure to observe them leads to a loss of rights.

2.6 Further, as Rule 28(2) EPC has always contained a time limit since the signing of the Convention and its Implementing Regulations in their original form on 5 October 1973, there can be no presumption of any intention to exclude the time limit of Rule 28(2) EPC from restitutio in integrum under Article 122 EPC. The protection of the public is safeguarded by the provisions of Article 122(6) EPC.

2.7 For these reasons, the board concludes that the provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and thus to the time limit of Rule 13^{is}.4 PCT.

3. Referral back

3.1 The first instance has not considered whether the formal criteria of Article 122(2)(3) EPC, namely the application being filed within two months from the removal of the cause of non-compliance, the omitted act being completed and the fee being paid within this period, and the application being made within one year immediately following the expired time period have been met, though this appears arguably to be the case. Nor, as appears from its decision, did the first instance consider whether for the purposes of Article 122 EPC the criterion of due care required by the circumstances is met in the present case. In order to ensure the right to two instances, the board thus considers it appropriate to make use of the power granted to it under Article 111(1) EPC to remit the case to the examining division for further prosecution.

3.2 In view of the complications by the interaction of PCT and EPC provisions, the board would remark that the result of the application for restitutio in the present case, should be the same as the result if it were an application for restitutio into the 16-month time limit of Rule 28(2)(a)

fait que l'article 122(5) CBE exclut seulement certains délais prévus dans les articles de la Convention elle-même, et non des délais prévus dans les règles du règlement d'exécution, que les délais prévus par le règlement d'exécution peuvent faire l'objet d'une restitutio in integrum lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

2.6 En outre, étant donné que la règle 28(2) CBE a toujours prévu un délai depuis la signature de la Convention et de son règlement d'exécution, tels qu'adoptés dans leur version initiale le 5 octobre 1973, on ne saurait considérer que le législateur ait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection des tiers est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE.

2.7 Par ces motifs, la Chambre conclut que les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et donc au délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

3. Renvoi

3.1 La première instance n'a pas examiné si les critères de forme prévus à l'article 122(2) et (3) CBE ont été remplis, à savoir si, dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, la requête a été présentée, l'acte omis a été accompli et la taxe a été acquittée et si la requête a bien été présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, quoiqu'il semble que tel soit bien le cas. Elle n'a pas non plus examiné, ainsi qu'il ressort de sa décision, si, dans la présente affaire, il a été satisfait au critère de vigilance nécessitée par les circonstances que prévoit l'article 122 CBE. Afin de garantir le droit au double degré de juridiction, la Chambre juge donc utile d'exercer les compétences que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

3.2 Eu égard à la complexité née de la corrélation des dispositions du PCT et de la CBE, la Chambre relève que la requête en restitutio in integrum devrait, en l'espèce, aboutir au même résultat que s'il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum quant au délai de seize mois prévu à

schen Direktanmeldung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) a) EPÜ gestellt hätte und alle Mitteilungen, die – in welcher Funktion auch immer – an das Internationale Büro und das Europäische Patentamt gerichtet wurden, dem Europäischen Patentamt zugegangen wären. Im übrigen hat es den Anschein, als seien die Umstände, unter denen es zur Versäumung der Frist gekommen ist, noch nicht genau genug durch Beweismittel belegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

EPC by an applicant for a direct European patent and all communications to the International Bureau, and the European Patent Office, in whatever capacity, had all been made to the European Patent Office. It would also appear that the evidence relating to the circumstances in which the non-observance occurred may not be sufficiently detailed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.

la règle 28(2)a) CBE qui aurait été présentée par le déposant d'une demande européenne directe et si les notifications adressées au Bureau international et à l'Office européen des brevets, en quelque qualité que ce fût, avaient toutes été signifiées à l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il semble que les preuves relatives aux circonstances dans lesquelles le délai n'a pas été observé ne soient pas suffisamment précises.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée ;
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind

Diese Mitteilung ergeht im Anschluß an die Mitteilungen vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 317 und 319) und vom 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 178 und 179), die wie folgt geändert werden:

I. Die Mitteilung betreffend die Geschäfte der Prüfungsabteilungen erhält folgende Fassung:

- 1.–7. unverändert.
8. Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ

9.–28. unverändert.

II. Die Mitteilung betreffend die Geschäfte der Einspruchsabteilungen erhält folgende Fassung:

- 1.–3. unverändert.
4. Mitteilungen nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ
- 5.–23. unverändert.
24. aufgehoben.
- 25.–26. unverändert.

Diese Mitteilungen werden in nachstehender Fassung neu verlautbart:

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the Vice-President Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 28 April 1999 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions

This notice follows the notices of 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 317 and 319) and 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 178 and 179) which are revised as follows.

I. The notices concerning certain duties of the examining divisions shall read as follows:

- 1.–7. no change.
8. Decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC.

9.–28. no change.

II. The notices concerning certain duties of the opposition divisions shall read as follows:

- 1.–3. no change.
4. Communications under Rule 69(1) and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC.
- 5.–23. no change.
24. deleted.
- 25.–26. no change.

These notices shall now read as follows:

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition

Le présent communiqué fait suite aux communiqués en date du 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 317 et 319) et du 1^{er} février 1989 (JO OEB 1989, 178 et 179) qui sont modifiés comme suit.

I. Les communiqués concernant les tâches incombant aux divisions d'examen doivent se lire comme suit :

- 1.–7. inchangé.
8. Décisions et informations selon la règle 69(2) CBE.

9.–28. inchangé.

II. Les communiqués concernant les tâches incombant aux divisions d'opposition doivent se lire comme suit :

- 1.–3. inchangé
4. Notifications conformément à la règle 69(1) et décisions et informations conformément à la règle 69(2) CBE.
- 5.–23. inchangés.
24. supprimé.
- 25.–26. inchangé

Les communiqués sont publiés à nouveau dans le texte reproduit ci-après :

I. Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Aufgrund der mir mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ wird bestimmt:

Im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen des EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Prüfungsabteilungen betraut:

1. Prüfung auf Formmängel nach Artikel 91 EPÜ.
2. Prüfung von eingereichten Schriftstücken nach Regel 32 (1) und (2), Regel 35 (2) bis (11) und (14) sowie Regel 36 (2) bis (4) EPÜ, soweit nicht bereits nach Nr. 1.
3. Prüfung nach Regel 104b(1) und (2) EPÜ.
4. Prüfung der ordnungsgemäßen Vertreterbestellung und von Vollmachten sowie Mitteilungen nach Regel 101(4) EPÜ.
5. Mitteilungen nach Artikel 96 (2) EPÜ in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen.
6. Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, soweit diese in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen stattzufinden hat.
7. Mitteilungen über Rechtsverluste nach Regel 69 (1) EPÜ.
8. Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ.
9. Prüfung und Mitteilungen nach Regeln 51 (4), (6) bis (10) EPÜ; Fristverlängerungen nach Regel 51 (4) EPÜ; Erlaß der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird (Regel 51 (11) EPÜ).
10. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 121 EPÜ, wenn die Anmeldung

I. Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the examining divisions of the EPO, dated 28 April 1999

By virtue of the powers transferred to me by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC the following provisions shall apply:

Within the framework of the responsibilities of the examining divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not technically or legally qualified examiners shall be entrusted with the following duties normally the responsibility of the examining divisions:

1. Examination as to formal deficiencies under Article 91 EPC.
2. Examination of documents submitted under Rule 32(1) and (2), Rule 35(2) to (11) and (14) as well as Rule 36(2) to (4) EPC in so far as this is not covered in number 1 above.
3. Examination under Rule 104b(1) and (2) EPC.
4. Examination of duly-made appointments of representatives and authorisations as well as communications under Rule 101(4) EPC
5. Communications under Article 96(2) EPC in cases 1 to 4 referred to above.
6. Refusal of the European patent application in so far as this has to take place in cases 1 to 4 referred to above.
7. Communications concerning loss of rights under Rule 69(1) EPC.
8. Decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC
9. Examination and communications under Rule 51(4), (6) to (10) EPC; extension of time limits under Rule 51(4); issuing decisions whereby European patents are granted (Rule 51(11) EPC).
10. Decisions on requests under Article 121 EPC in cases where

I. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB

En vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués par décision du Président de l'OEB du 6 mars 1979, les dispositions suivantes sont applicables conformément à la règle 9(3) de la CBE :

Dans le cadre des compétences des divisions d'examen de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents chargés des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'examen :

1. Examen concernant les irrégularités de forme selon l'article 91 CBE
2. Examen des documents fournis selon la règle 32(1) et (2), la règle 35(2) à (11) et (14), ainsi que la règle 36(2) à (4) CBE, dans le cas où cela n'a pas déjà été fait au sens du point 1.
3. Examen selon la règle 104 ter (1) et (2) CBE.
4. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 101(4) CBE.
5. Notifications selon l'article 96(2) CBE dans les cas cités aux points 1 à 4.
6. Rejet de la demande de brevet européen lorsque les cas énumérés aux points 1 à 4 donnent lieu à une telle mesure.
7. Constatation de la perte d'un droit selon la règle 69(1) CBE.
8. Décisions et informations selon la règle 69(2) CBE.
9. Examen et notifications conformément à la règle 51(4), (6) à (10) CBE ; prorogation de délais conformément à la règle 51(4) CBE ; prise de la décision de délivrance du brevet européen (règle 51(11) CBE).
10. Décisions relatives aux requêtes visées à l'article 121 CBE, lorsque la demande

a) nach Artikel 96 (3) oder Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gilt oder	(a) the application is deemed withdrawn under Article 96(3) or Rule 51(8) EPC; or	a) est réputée retirée conformément à l'article 96(3) ou à la règle 51(8) CBE, ou
b) nach Nr. 6 oder 21 zurückgewiesen wurde.	(b) the application has been refused on grounds covered by points 6 or 21.	b) a été rejetée conformément au point 6 ou 21.
11. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 122 (4) EPÜ, wenn der Antrag ohne Beweisaufnahme nach Regel 72 EPÜ erledigt werden kann.	11. Decisions as to applications under Article 122(4) EPC where the application can be dealt with without further taking of evidence under Rule 72 EPC.	11. Décision sur les requêtes visées à l'article 122(4) CBE, quand il peut être statué sur la requête sans procéder à l'instruction prévue par la règle 72 CBE.
12. Aufforderung an den Anmelder, zu dem Antrag auf Akteneinsicht im Fall des Artikels 128 (1) EPÜ Stellung zu nehmen.	12. Request to the applicant to comment on an application for inspection of files under Article 128(1) EPC.	12. Invitation au déposant à présenter ses observations sur les demandes d'inspection publique faites en vertu de l'article 128(1) CBE.
13. Gewährung der Akteneinsicht in den Fällen des Artikels 128 (2) bis (4) EPÜ und Auskunft aus den Akten nach Regel 95 EPÜ.	13. Allowing inspection of files in cases covered by Article 128(2) to (4) EPC and provision of information from the files under Rule 95 EPC.	13. Octroi de l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(2) à (4) CBE, et communications d'informations contenues dans les dossiers, conformément à la règle 95 CBE.
14. Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 71 (1) EPÜ nach Anordnung durch die Prüfungsabteilung.	14. Summons to oral proceedings under Rule 71(1) EPC following request by the examining division.	14. Citation à une procédure orale selon la règle 71(1) CBE, à la demande de la division d'examen.
15. Ladung zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt nach Regel 72 (2) EPÜ nach Anordnung durch die Prüfungsabteilung.	15. Summons to give evidence before the European Patent Office under Rule 72(2) EPC following request by the examining division.	15. Citation à témoin par l'Office européen des brevets selon la règle 72(2) CBE, à la demande de la division d'examen.
16. Anordnung der Zustellung nach Artikel 119 i. V. mit Regeln 77 ff. EPÜ und Prüfung der Zustellungsnachweise.	16. Decision concerning notification under Article 119 in conjunction with Rules 77 ff EPC and examination of proof of notification.	16. Décision concernant la signification prévue à l'article 119 en liaison avec les règles 77 et suivantes CBE et examen de la preuve de la signification.
17. Verlängerung einer Frist nach Regel 84 EPÜ.	17. Extension of a time limit under Rule 84 EPC.	17. Prolongation d'un délai d'après la règle 84 CBE.
18. Ausstellung der Urkunde über das europäische Patent und einer Ausfertigung dieser Urkunde nach Regel 54 EPÜ.	18. Issue of a certificate for a European patent and issue of duplicate copies of the certificate under Rule 54 EPC.	18. Délivrance du certificat de brevet européen et duplicata de ce certificat selon la règle 54 CBE.
19. Entscheidung über die Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung gemäß Rechtsauskunft 10/92 rev. (ABl. EPA 1992, 662-670).	19. Decision to consolidate a European patent application with a Euro-PCT application pursuant to Legal Advice No. 10/92 rev. (OJ EPO 1992, 662-670).	19. Décision de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT, conformément au renseignement juridique n° 10/92 rev., (JO OEB 1992, 662-670).
20. Berichtigung der Benennung von Vertragsstaaten, wenn die Benennung nach der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents und vor deren Wirksamwerden zurückgenommen wird.	20. Correction of the designation of contracting states where the designation is withdrawn after a decision to grant a European patent and before the decision takes effect.	20. Rectification de la désignation d'Etats contractants lorsque la désignation est retirée après la décision de délivrance du brevet européen et avant que cette décision ne prenne effet.
21. Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1), Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ.	21. Refusal of European patent applications under Article 97(1), Rule 51(5), first sentence, EPC.	21. Rejet de la demande de brevet européen conformément à l'article 97(1) et à la règle 51(5), 1 ^{re} phrase CBE.

22. Entscheidungen über die Rückzahlung von Gebühren, mit Ausnahme der europäischen Recherchegebühr und der Beschwerdegebühr. Über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheidet der Formalsachbearbeiter, sofern er im Rahmen seiner Zuständigkeit der Beschwerde abhilft.

23. Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen mit Ausnahme der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen (Regel 88 EPÜ).

24. – aufgehoben –

25. Entscheidungen des Europäischen Patentamts als Bestimmungsamt nach Artikel 25 (2) a) des Zusammenarbeitsvertrags (Art. 153(2) EPÜ).

26. Prüfung des Antrags auf Beweisaufnahme nach Regel 75 (2) a), b) und (3) EPÜ sowie Mitteilung der angeordneten Beweisaufnahme.

27.* Eintragungen von Rechtsübergängen und Namensänderungen, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten beschwert (Artikel 71, 72 und 74 sowie Regeln 20 und 61 EPÜ; vgl. ABI. EPA 1987, 215).

28.* Berichtigung der Erfindernennung, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten beschwert (Regel 19 EPÜ; vgl. ABI. EPA 1987, 215, 226 Rdn. 6.3 und 6.4).

II. Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Aufgrund der mir mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ wird bestimmt:

Im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen des EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch vorgebildeten oder rechts-

22. Decisions to refund fees, with the exception of the European search fee and the fee for appeal. The decision to refund the appeal fee shall be taken by the formalities officer where it is part of his duty to rectify the decision.

23. Decisions concerning the correction of errors in documents filed with the European Patent Office, with the exception of the description, claims and drawings (Rule 88 EPC).

24. – deleted –

25. Decisions of the European Patent Office as designated Office under Article 25(2)(a) of the Cooperation Treaty (Article 153(2) EPC).

26. Examination of an application for evidence to be taken under Rule 75(2)(a) and (b) and (3) EPC and notification that the taking of evidence has been ordered.

27.* Registering transfers and changes of name until such time when an adverse decision seems likely (Articles 71, 72 and 74, Rules 20 and 61 EPC; see OJ EPO 1987, 215).

28.* Rectification of the designation of an inventor until such time when an adverse decision seems likely (Rule 19 EPC; see OJ EPO 1987, 215, 226, points 6.3 and 6.4).

II. Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO, dated 28 April 1999

By virtue of the powers transferred to me by order of the President of the EPO of 6 March 1979, under Rule 9(3) EPC the following provisions shall apply:

Within the framework of the responsibilities of the opposition divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not tech-

22. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recherche européenne et de la taxe de recours. L'agent des formalités décide du remboursement de la taxe de recours dans la mesure où il fait droit au recours dans le cadre de ses compétences.

23. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 88 CBE).

24. – supprimé –

25. Décisions prises par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office désigné en vertu des dispositions de l'article 25.2(a) du Traité de coopération (art. 153(2) CBE).

26. Examen de la requête en instruction prévue à la règle 75, paragraphe 2, alinéas a et b, et paragraphe 3 CBE, et notification de l'instruction qui a été ordonnée.

27.* Inscriptions de transferts de droits et de changements de noms, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (articles 71, 72 et 74 ainsi que règles 20 et 61 CBE; cf. JO OEB 1987, 215).

28.* Rectification de la désignation de l'inventeur, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (règle 19 CBE; cf. JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).

II. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB

En vertu des pouvoirs qui m'ont été transférés par décision du Président de l'OEB du 6 mars 1979, conformément à la règle 9(3) de la CBE, les dispositions suivantes sont applicables :

Dans le cadre de la compétence des divisions d'opposition de l'OEB, des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique

* Vgl. den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 10. März 1989 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung (ABI. EPA 1989, 177, Nr. 1.2 d) und e)).

* See the Decision of the President of the EPO dated 10 March 1989 concerning the responsibilities of the Legal Division (OJ EPO 1989, 177, point 1.2(d) and (e)).

* Cf. la décision du Président de l'OEB, en date du 10 mars 1989, relative à la compétence de la division juridique (JO OEB 1989, 177, point 1.2d) et e)).

kundigen Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Einspruchsabteilungen betraut:

1. Prüfung des Einspruchs, der vom Patentinhaber vorgenommen Änderungen des europäischen Patents und der eingereichten Schriftstücke auf Formmängel nach Regel 32 (1) und (2), Regel 35 (2) bis (11) und (14) sowie Regel 36 (2) bis (5) EPÜ auf Grund von Regel 61a EPÜ.

2. Prüfung der ordnungsgemäßen Vertreterbestellung und von Vollmachten sowie Mitteilungen nach Regel 101 (4) EPÜ.

3. Mitteilung von Schriftstücken an die Beteiligten und Aufforderung eine Stellungnahme abzugeben oder Unterlagen einzureichen, ggf. auf Anordnung der Einspruchsabteilung.

4. Mitteilungen nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ.

5. Mitteilung an den Einsprechenden über Mängel nach Regel 56 (1) und (2) EPÜ.

6. Entscheidung im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ.

7. Mitteilungen nach Regel 58 (4) und (5) EPÜ auf Anordnung der Einspruchsabteilung sowie Mitteilungen nach Regel 58 (6) EPÜ (vgl. ABI. EPA 1989, 1).

8. Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ.

9. Ausstellung der neuen Urkunde über das europäische Patent in geändertem Umfang nach Regel 62a EPÜ und einer Ausfertigung dieser Urkunde nach Regel 54 EPÜ.

10. Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (4) EPÜ.

11. Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (5) EPÜ.

nically or legally qualified examiners shall be entrusted with the following duties normally the responsibility of the examining divisions:

1. Examination as to formal deficiencies, under Rule 32(1) and (2), Rule 35(2) to (11) and (14) and Rule 36(2) to (5) EPC on the basis of Rule 61a EPC, of the notice of opposition, the amendments of the European patent made by the proprietor and the documents filed.

2. Examination of duly-made appointments of representatives and authorisations as well as communications under Rule 101(4) EPC.

3. Communication of documents to the parties and invitation to state observations or to file documents in routine cases or on the instructions of the opposition division.

4. Communications under Rule 69(1) EPC and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC

5. Communication to the opponent concerning deficiencies under Rule 56(1) and (2) EPC.

6. Decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC.

7. Communications under Rule 58(4) and (5) EPC on the instructions of the opposition division and communications under Rule 58(6) EPC (see OJ EPO 1989, 1).

8. Issue of a decision on the maintenance of the European patent as amended under Article 102(3) EPC.

9. Issue of a new certificate for a European patent as amended under Rule 62a EPC and issue of duplicate copies of the certificate under Rule 54 EPC.

10. Revocation of the European patent in accordance with Article 102(4) EPC.

11. Revocation of the European patent in accordance with Article 102(5) EPC.

ou juridique (agents des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'opposition :

1. Examen en application de la règle 61 bis de la CBE de l'acte d'opposition, des modifications apportées au brevet européen par le titulaire du brevet, ainsi que des documents présentés, en vue de détecter des irrégularités par rapport aux conditions de forme énoncées dans la règle 32(1) et (2), dans la règle 35(2) à (11) et (14), ainsi que dans la règle 36(2) à (5) de la CBE.

2. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 101(4) CBE.

3. Notification de documents aux parties à la procédure et invitation à présenter des observations ou à déposer des documents, à la demande, le cas échéant, de la division d'opposition.

4. Notifications conformément à la règle 69(1) de la CBE et décisions et informations conformément à la règle 69(2) de la CBE.

5. Notification à l'opposant relative aux irrégularités visées à la règle 56(1) et (2) de la CBE.

6. Décision au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55 c) de la CBE.

7. Notifications conformément à la règle 58(4) et (5) CBE, à la demande de la division d'opposition, ainsi que notifications conformément à la règle 58(6) CBE (cf. JO OEB 1989, 1).

8. Décision portant maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102(3) de la CBE.

9. Délivrance du nouveau certificat du brevet européen accordé tel qu'il a été modifié, conformément à la règle 62 bis de la CBE, et duplicata de ce certificat conformément à la règle 54 de la CBE.

10. Révocation du brevet européen, conformément à l'article 102(4) de la CBE.

11. Révocation du brevet européen, conformément à l'article 102(5) de la CBE.

- | | | |
|---|---|--|
| <p>12. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 122 (4) EPÜ, wenn der Antrag ohne Beweisaufnahme nach Regel 72 EPÜ erledigt werden kann.</p> | <p>12. Decisions as to applications under Article 122(4) EPC when the application can be dealt with without further evidence being taken under Rule 72 EPC.</p> | <p>12. Décisions relatives aux requêtes visées à l'article 122(4) de la CBE quand il peut être statué sur la requête sans procéder à l'instruction prévue par la règle 72 de la CBE.</p> |
| <p>13. Gewährung der Akteneinsicht in den Fällen des Artikels 128 (2) bis (4) EPÜ und Auskunft aus den Akten nach Regel 95 EPÜ.</p> | <p>13. Granting of inspection of files in cases covered by Article 128(2) to (4) EPC and provision of information contained in the files under Rule 95 EPC.</p> | <p>13. Ouverture à l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(2) à (4) de la CBE, et communication d'informations contenues dans les dossiers, conformément à la règle 95 de la CBE.</p> |
| <p>14. Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 71 (1) EPÜ nach Anordnung durch die Einspruchsabteilung.</p> | <p>14. Summons to oral proceedings under Rule 71(1) EPC following request by the opposition division.</p> | <p>14. Citation à une procédure orale conformément à la règle 71(1) de la CBE, à la demande de la division d'opposition.</p> |
| <p>15. Ladung zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt nach Regel 72 (2) EPÜ nach Anordnung durch die Einspruchsabteilung.</p> | <p>15. Summons to give evidence before the European Patent Office under Rule 72(2) EPC following request by the opposition division.</p> | <p>15. Citation à une instruction par l'Office européen des brevets conformément à la règle 72(2) de la CBE, à la demande de la division d'opposition.</p> |
| <p>16. Anordnung der Zustellung nach Artikel 119 in Verbindung mit Regel 77 ff. EPÜ und Prüfung der Zustellungsnachweise.</p> | <p>16. Notification as required under Article 119 in conjunction with Rule 77 ff EPC and examination of proof of notification.</p> | <p>16. Significations, conformément à l'article 119 en liaison avec les règles 77 et suiv. de la CBE, et examen des pièces attestant la signification.</p> |
| <p>17. Verlängerung einer Frist nach Regel 84 EPÜ.</p> | <p>17. Extension of time limits under Rule 84 EPC.</p> | <p>17. Prorogation d'un délai imparti conformément à la règle 84 de la CBE.</p> |
| <p>18. – aufgehoben –</p> | <p>18. – deleted –</p> | <p>18. – supprimé –</p> |
| <p>19. Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens in den Fällen nach Regel 60 EPÜ, sofern das Verfahren nicht durch die Einspruchsabteilung von Amts wegen fortgesetzt wird.</p> | <p>19. Decisions concerning discontinuance of the opposition proceedings in cases covered by Rule 60 EPC where such proceedings are not continued by the opposition division of its own motion.</p> | <p>19. Décision relative à l'arrêt de la procédure d'opposition dans les cas visés à la règle 60 de la CBE, dans la mesure où la procédure n'est pas poursuivie d'office par la division d'opposition.</p> |
| <p>20. Entscheidung über die Rückzahlung von Gebühren, mit Ausnahme der Beschwerdegebühr.</p> | <p>20. Decisions concerning the refund of fees, with the exception of the appeal fee.</p> | <p>20. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recours.</p> |
| <p>21. Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen mit Ausnahme der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen (Regel 88 EPÜ).</p> | <p>21. Decisions concerning the correction of errors in documents filed with the European Patent Office with the exception of the description, claims and drawings (Rule 88 EPC).</p> | <p>21. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 88 de la CBE).</p> |
| <p>22. Prüfung des Antrags auf Beweisaufnahme nach Regel 75 (2) a), b) und (3) EPÜ sowie Mitteilung der angeordneten Beweisaufnahme.</p> | <p>22. Examination of an application for evidence to be taken under Rule 75(2)(a), (b) and (3) EPC and notification that the taking of evidence has been ordered.</p> | <p>22. Examen de la requête en instruction prévue à la règle 75(2) a) et b) et (3) de la CBE, et notification de l'instruction qui a été ordonnée.</p> |
| <p>23. Widerruf des europäischen Patents gemäß Rechtsauskunft 11/82 (ABl. EPA 1982, 57/58), wenn der Patentinhaber der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegt oder wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen.</p> | <p>23. Revocation of a European patent during opposition proceedings in accordance with Legal Advice No. 11/1982 (OJ EPO 1982, 57/58) where the patent proprietor states that he no longer approves the text in which the patent was granted and does not submit an amended text or where the proprietor requests that the patent be revoked.</p> | <p>23. Révocation du brevet européen conformément au renseignement juridique 11/82 (JO OEB 1982, 57 et 58), si le titulaire du brevet n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié ou si le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué.</p> |
| <p>24. – aufgehoben –</p> | <p>24. – deleted –</p> | <p>24. – supprimé –</p> |

25.* Eintragungen von Rechtsübergängen und Namensänderungen, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten beschwert (Artikel 71, 72 und 74 sowie Regeln 20 und 61 EPÜ; vgl. ABl. EPA 1987, 215).

26.* Berichtigung der Erfindernennung, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten beschwert (Regel 19 EPÜ, vgl. ABl. EPA 1987, 215, 226 Rdn. 6.3 und 6.4).

III. Die Übertragung eines solchen Geschäfts auf einen Bediensteten, der kein technisch vorgebildeter oder rechtskundiger Prüfer ist, läßt die Zuständigkeit der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, unberührt.

M.F. VIVIAN
Vizepräsident

25.* Registering transfers and changes of name until such time when an adverse decision seems likely (Articles 71, 72 and 74, Rules 20 and 61 EPC; see OJ EPO 1987, 215).

26.* Rectification of the designation of an inventor until such time when an adverse decision seems likely (Rule 19 EPC; see OJ EPO 1987, 215, 226, points 6.3 and 6.4).

III. Delegation of such a duty to an employee who is not a technically or legally qualified examiner shall not affect the competence of the examining or opposition division to take decisions itself.

M.F. VIVIAN
Vice-President

25.* Incriptions de transferts de droits et de changements de noms, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (articles 71, 72 et 74 ainsi que règles 20 et 61 CBE ; cf. JO OEB 1987, 215).

26.* Rectification de la désignation de l'inventeur, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (règle 19 CBE ; cf. JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).

III. La délégation d'une telle tâche à un agent qui n'est pas un examinateur qualifié sur le plan technique ou juridique n'affecte pas la compétence de la division d'examen ou d'opposition pour prendre elle-même une décision.

M.F. VIVIAN
Vice-Président

* Vgl. den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 10. März 1989 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung (ABl. EPA 1989, 177, Nr. 1.2 d) und e)).

* See the Decision of the President of the EPO dated 10 March 1989 concerning the responsibilities of the Legal Division (OJ EPO 1989, 177, point 1.2(d) and (e)).

* Cf. la décision du Président de l'OEB, en date du 10 mars 1989, relative à la compétence de la division juridique (JO OEB 1989, 177, point 1.2d) et e)).

**Mitteilung vom 2. Juni 1999
zur Korrespondenz mit dem
Amt via E-Mail**

Korrespondenz mit dem EPA in anhängigen Verfahren (Formalprüfung, Recherche, Sachprüfung, Einspruch, Beschwerde) sollte nicht per E-Mail erfolgen, da in diesem Falle nicht gewährleistet werden kann, daß die Nachricht rechtzeitig zu den Akten gelangt und noch vor Ablauf einer etwaigen Frist beantwortet oder auf andere Art und Weise bearbeitet werden kann.

In den Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT sollten Anfragen oder Mitteilungen bei Eilbedürftigkeit daher ausschließlich per Telefax übermittelt werden. Solche Schriftstücke sind mit der Anmeldenummer und einem Hinweis auf den Verfahrensstand (z. B. drohender Ablauf einer Frist oder unmittelbar bevorstehende mündliche Verhandlung) besonders zu kennzeichnen und an die zentrale Faxnummer des EPA in München (+49-89) 2399-4465 zu richten.

**Notice dated 2 June 1999
concerning correspondence
with the Office via e-mail**

Correspondence concerning pending proceedings (formalities examination, search, substantive examination, opposition, appeal) should not be sent to the EPO via e-mail as the Office cannot then guarantee that it will be placed on file in time or processed before the expiry of any relevant deadline.

In proceedings under the EPC or PCT, urgent queries or communications should therefore be sent by fax only, indicating the application number and the stage reached in the proceedings (eg imminent expiry of a deadline or imminent oral proceedings), to the EPO's central fax number in Munich (+49-89) 2399-4465).

**Communiqué, en date du
2 juin 1999 relatif à la corres-
pondance avec l'Office par
e-mail**

La correspondance échangée avec l'OEB au cours de procédures en instance (examen quant à la forme, recherche, examen quant au fond, opposition, recours) ne doit pas s'effectuer par courrier électronique, parce que dans ce cas, il ne peut être garanti que l'information sera versée à temps au dossier et qu'elle pourra encore recevoir une réponse ou être traitée de quelque autre manière avant l'expiration d'un éventuel délai.

Dans les procédures au titre de la CBE et du PCT, les requêtes ou communications urgentes doivent par conséquent être transmises exclusivement par télécopie. Ces pièces doivent spécialement indiquer le numéro de la demande et le stade de la procédure (par ex. risque d'expiration d'un délai ou procédure orale imminente), et être adressées au numéro de télécopie central de l'OEB à Munich (+49-89) 2399-4465).

Mitteilung vom 26. Mai 1999 über die Änderung der Richt- linien für die Prüfung im Euro- päischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1999 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Die Änderungen werden im Rahmen einer Neuauflage "Juli 1999" der Richtlinien veröffentlicht¹. Die Ringbücher für die Loseblattsammlung² können weiterverwendet werden.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Die Richtlinien für die Prüfung sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) geändert worden. Die Änderungen sind im wesentlichen bedingt durch

- i) Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung,
- ii) Entscheidungen der Beschwerdekammern über Fragen, die für Recherche, Prüfung und Einspruch von Bedeutung sind,
- iii) den Wunsch, die Richtlinien an die derzeitige Praxis anzupassen.

Das EPA hat die Gelegenheit dazu benutzt, Anregungen der SACEPO-Arbeitsgruppe "Richtlinien" zu berücksichtigen. Eine Reihe redaktioneller und sprachlicher Widersprüche wurde beseitigt und die Bezeichnung der Unterabsätze vereinheitlicht (siehe die nachstehende Allgemeine Bemerkung).

Die wichtigsten Änderungen werden im folgenden zusammengefaßt; dabei wird angegeben, in welchem Teil der Richtlinien sie vorkommen.

Notice dated 26 May 1999 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 26 May 1999 the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "July 1999" edition of the Guidelines¹. The ring-binders for the loose-leaf edition² can be retained for use with this new edition.

Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

The Guidelines for Examination have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amendments are mainly due to

- (i) amendments to the European Patent Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees,
- (ii) decisions of the boards of appeal on issues important for search, examination and opposition,
- (iii) the wish to bring the Guidelines up to date in respect of current practice.

The opportunity has also been taken to incorporate suggestions made by the SACEPO Working Party on Guidelines, as well as to remove a number of editorial and linguistic inconsistencies and to harmonise the way of indicating subdivisions of paragraphs (see the General Remark below).

A summary of the main amendments is given below, indicating the part of the Guidelines in which the amendments occur.

Communiqué, en date du 26 mai 1999, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 26 mai 1999, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications sont publiées sous la forme d'une édition complète "juillet 1999" des Directives¹. Les classeurs à anneaux de l'édition sur feuilles volantes² peuvent être conservés pour cette nouvelle édition.

Modifications apportées aux Direc- tives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Les Directives relatives à l'examen ont été révisées après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Les modifications ont été apportées essentiellement pour tenir compte :

- (i) des modifications apportées à la Convention sur le brevet européen, au règlement d'exécution et au règlement relatif aux taxes ;
- (ii) des décisions des chambres de recours portant sur des questions importantes pour la recherche, l'examen et les oppositions ;
- (iii) de la pratique actuelle, afin de répondre au souhait qui avait été exprimé à cet égard.

Par la même occasion, il a également été tenu compte de suggestions faites par le groupe de travail "Directives" du SACEPO, et les auteurs ont en outre éliminé un certain nombre d'incohérences au niveau rédactionnel et linguistique, et harmonisé la numérotation des subdivisions de paragraphes (cf. remarque générale ci-dessous).

Les modifications principales apportées sont récapitulées ci-après, avec indication de la référence au passage des Directives concerné.

¹ Die geänderten Richtlinien erscheinen als vollständige Neuauflage zum Preis von derzeit 40 EUR pro Sprache (siehe Nr. 7 der EPIDOS-Preisliste vom März 1999). Näheres darüber, wo die Richtlinien erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der gesonderten Mitteilung auf Seite 522 dieses Amtsblatts.

² Letzte Aktualisierung siehe ABI. EPA 1995, 424 und 434.

¹ The amended Guidelines are issued in full consolidated updates at a current price of EUR 40 per language (see item 7 on the EPIDOS price list, March 1999). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 522 of this Official Journal.

² Last update, see OJ EPO 1995, 424 and 434.

¹ Les Directives modifiées sont publiées dans leur texte intégral mis à jour, le prix de cette publication est de 40 euros pour chaque langue (cf. point 7 des tarifs EPIDOS, mars 1999). De plus amples informations sur la manière de se procurer les Directives sont données dans le présent numéro du Journal officiel, page 522.

² Dernière mise à jour cf. JO OEB 1995, 424 et 434.

Allgemeine Bemerkung:

Die Unterabsätze wurden in den Richtlinien nicht immer einheitlich nummeriert; manchmal wurde a), b) usw. verwendet, manchmal i), ii) usw. und manchmal eine Kombination aus beidem. An einige Absätze, die nachträglich eingefügt worden sind, wurde ein "a", "b" oder "c" angehängt (z. B. "4.3a" in C-III, 4.3a). Bei Computerabfragen war dies verwirrend.

Künftig werden Unterabsätze mit i), ii), iii) usw. benummert.

Wird ein solcher Unterabsatz weiter unterteilt, so wird a), b), c) verwendet.

Wie üblich wird bei Absätzen, die zwischen zwei bestehenden Absätzen neu eingefügt werden, ein "a", "b" oder "c" unmittelbar an ihre Nummer angehängt, die mit der des vorausgehenden Absatzes identisch ist (z. B. C-III, 4.3a folgt auf C-III, 4.3; C-III, 4.7b folgt auf C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (jetzt weiter unterteilt in 1.1.1 – 1.1.4):

Anmeldungen können auch mit der EASY-Software erstellt und zusammen mit den Anmeldungsunterlagen auf Diskette eingereicht werden. Der Absatz ist unterteilt worden, so daß die Einreichung per Telefax und die per EASY-Diskette gesondert behandelt werden. Es wird ferner ausdrücklich erwähnt, daß eine Einreichung per E-Mail nicht möglich ist und daß die Dienststelle Wien keine Annahmestelle ist. Die Angaben über die Annahmestellen sind in Absatz 1.1 zusammengefaßt worden. Die Auflistung der nationalen Ämter, die die Einreichung per Telefax gestatten, ist aktualisiert worden.

A-III, 6.1:

Bei gemeinsamen Anmeldern reicht es aus, wenn es sich bei einem der Anmelder um den Anmelder der prioritätsbegründenden Anmeldung oder seinen Rechtsnachfolger (auch nur für das Prioritätsrecht) handelt. Ein besonderer Übergang der Prioritätsrechte an die übrigen Anmelder ist nicht erforderlich.

A-III, 6.6:

Hier ist die Einfügung der Regel 84a (Verspäteter Zugang von Schriftstücken) in die Ausführungsordnung berücksichtigt worden.

General remark:

The numbering of sub-paragraphs in the Guidelines has not always been consistent, sometimes (a), (b), etc. was used, sometimes (i), (ii), etc. and sometimes a combination of both. Certain paragraphs, which have been inserted later, have received an appended "a", "b" or "c", (eg "4.3a" in C-III, 4.3a). For computer retrieval this was confusing.

From now on the following applies for a subdivision of a paragraph: (i), (ii), (iii), etc.

If such a subdivision is further subdivided, then (a), (b), (c) is used.

As usual, if a new paragraph is to be inserted between two existing paragraphs, it will receive an "a", "b" or "c" directly after its number, which is the same as that of the preceding paragraph (eg C-III, 4.3a follows after C-III, 4.3; C-III, 4.7b follows C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (now further subdivided into 1.1.1-1.1.4):

Applications can also be prepared by means of the EASY software and can, together with the application documents, be filed on diskette. The paragraph has been subdivided, such that filing by facsimile and by EASY-diskette is treated separately. It is furthermore mentioned explicitly that filing by e-mail is not possible. It is further made clear that the sub-office in Vienna is not a filing office. The information about the filing offices has been grouped in paragraph 1.1. The information on the national offices allowing facsimile has been updated.

A-III, 6.1:

If one of joint applicants has been the applicant of the priority application or is the successor in title to that applicant (or only to the right of priority), this suffices. No special transfer of priority rights to the other applicants is necessary.

A-III, 6.6:

The addition of Rule 84a (late receipt of documents) to the Implementing Regulations has been taken into account.

Remarque générale :

La numérotation des sous-paragraphes dans les Directives n'était pas toujours cohérente: tantôt on utilisait a), b) etc., tantôt i), ii) etc., tantôt encore une combinaison des deux. Les numéros de certains paragraphes ajoutés par la suite ont été suivis de la lettre "a", "b" ou "c" (p. ex. "4.3a" au point C-III, 4.3a). Ceci compliquait la recherche automatisée.

Dorénavant, il sera adopté la numérotation suivante : i), ii), iii) etc. pour le premier niveau de subdivision d'un paragraphe,

ensuite a), b), c) etc. pour le deuxième niveau.

Comme d'habitude, un nouveau paragraphe inséré entre deux paragraphes existants portera un numéro identique au numéro du paragraphe précédent, suivi de la lettre "a", "b" ou "c" (p.ex. C-III, 4.3a suit C-III, 4.3 ; C-III, 4.7b suit C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (désormais subdivisé en 1.1.1-1.1.4) :

Les demandes peuvent également être préparées au moyen du logiciel EASY et être déposées sur disquette accompagnées des pièces de la demande. Le paragraphe a été subdivisé, de manière à ce que le dépôt par télécopie et le dépôt sur disquette EASY soient traités séparément. Il est par ailleurs précisé explicitement que le dépôt par courrier électronique n'est pas autorisé, et que l'agence de Vienne n'est pas un bureau de réception. Les informations relatives aux bureaux de réception ont été regroupées au point 1.1. Les informations concernant les offices nationaux qui autorisent le dépôt par télécopie ont été mises à jour.

A-III, 6.1 :

Il suffit que l'un des codemandeurs ait été demandeur dans la demande dont la priorité est revendiquée ou soit l'ayant cause pour ladite demande (ou uniquement l'ayant cause pour le droit de priorité). Il n'est pas nécessaire que les droits de priorité aient été transférés spécialement aux autres demandeurs.

A-III, 6.6 :

Il a été tenu compte de l'insertion de la règle 84bis (réception tardive de documents) dans le règlement d'exécution.

A-III, 6.7:

Hier ist der kürzlich ergangene Beschluß des Präsidenten über Prioritätsunterlagen aufgenommen worden, die vom japanischen Patentamt ausgestellt worden sind.

A-III, 6.8:

Es ist klargestellt worden, was als Erklärung dahingehend akzeptiert werden kann, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung ist. Diese Erklärung kann jetzt auch im Formblatt für den Erteilungsantrag abgegeben werden.

A-III, 12.2 – 12.9 (der Inhalt von 12.6 und 12.7 ist neu):

Dieser Absatz ist jetzt zum besseren Verständnis noch weiter unterteilt worden. Ferner ist der Änderung des Artikels 2 Nummer 3 der Gebührenordnung ("Kappung" der Benennungsgebühren) Rechnung getragen worden.

A-III, 13 und 14:

Die Kapitel 13 und 14 sind aus Gründen der Klarheit umnummeriert worden. Es ist klarer, wenn der Inhalt des früheren Kapitels 14 auf das Kapitel 12 folgt. Die Benennungsgebühren müssen nicht mehr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung entrichtet werden. Dies gilt auch für die Erstreckungsgebühren.

Es ist klargestellt worden, wie die Erstreckungsstaaten in Euro-PCT-Anmeldungen zu benennen sind und auf welchen Wegen die Angaben über diese Staaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In Absatz 14.2 wird auf die Einreichung von Vollmachten eingegangen.

A-IV, 1.1.1 – 1.1.4:

Es ist ein neuer Absatz (1.1.3) eingefügt worden, der Aufschluß darüber gibt, welcher Anmelder wirksam eine Teilanmeldung einreichen kann. Anmelder, die nach dem Rechtsübergang der Anmeldung auf sie eine Teilanmeldung einreichen, übersehen erfahrungsgemäß oft, daß der Rechtsübergang am Tag der Einreichung der Teilanmeldung noch nicht beim EPA eingetragen war.

Was geschieht, wenn sich der Anmelder im Prüfungsverfahren mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung bedingt einverstanden erklärt, wird jetzt ausführlicher behandelt.

A-III, 6.7:

The recent decision of the President regarding priority documents issued by the Japanese Patent Office has been included.

A-III, 6.8:

What can be accepted as a declaration that the European patent application is a complete translation of the priority application is now clarified. This declaration can now also be made in the Request for Grant form.

A-III, 12.2-12.9 (the content of 12.6 and 12.7 is new):

This paragraph is now subdivided into more paragraphs, for better understanding. Furthermore, the amendment of Article 2, No. 3 of the Rules relating to Fees ("ceiling" in the designation fees) has been accounted for.

A-III, 13 and 14:

The numbering of chapters 13 and 14 is switched for reasons of clarity. It is clearer to have the contents of the former chapter 14 follow upon chapter 12. The payment of the designation fees no longer has to be made within one month of filing the application. This also applies to extension fees.

The correct way to designate extension states in Euro-PCT applications has been clarified, as well as the different ways in which the information regarding extension states is made available to the public. In paragraph 14.2 the situation regarding the filing of authorisations has been clarified.

A-IV, 1.1.1-1.1.4:

A new paragraph (1.1.3) is inserted concerning the applicant who may validly file a divisional application. Experience has shown that this is often overlooked by applicants who may, by the time a divisional application is filed, have had the application transferred to them, but have not had the transfer registered with the EPO at the time of filing the divisional application.

The situation in examination where the applicant files a conditional approval of the text proposed for grant is now treated more extensively.

A-III, 6.7 :

Une référence au texte de la décision récente du Président relative aux documents de priorité établis par l'Office japonais des brevets a été ajoutée.

A-III, 6.8 :

Les conditions que doit remplir la déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction du texte intégral de la demande antérieure ont été à présent clarifiées. Cette déclaration peut désormais être faite sur le formulaire de requête en délivrance.

A-III, 12.2 à 12.9 (le contenu de 12.6 et 12.7 est nouveau) :

Pour plus de clarté, ce texte est maintenant subdivisé en un plus grand nombre de paragraphes. En outre, il a été tenu compte de la modification de l'article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes ("plafonnement" des taxes de désignation).

A-III, 13 et 14 :

Pour des raisons de clarté, les chapitres 13 et 14 ont été intervertis. Il est plus clair de placer le contenu de l'ancien chapitre 14 directement après le chapitre 12. Le paiement des taxes de désignation ne doit plus avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Ceci vaut également pour les taxes d'extension.

Il a été expliqué plus en détail comment il convient de désigner dans les demandes euro-PCT les Etats autorisant l'extension et comment les informations relatives auxdits Etats sont mises à la disposition du public. Au point 14.2, la situation en ce qui concerne le dépôt de pouvoirs a été clarifiée.

A-IV, 1.1.1 – 1.1.4 :

Un nouveau paragraphe 1.1.3 a été inséré au sujet des conditions à remplir pour que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse être considéré comme valable. L'expérience montre que ce point est souvent négligé par les demandeurs qui, lors du dépôt d'une demande divisionnaire, peuvent avoir transféré la demande à leur nom, sans toutefois avoir à cette date fait enregistrer le transfert auprès de l'OEB.

Il est traité plus en détail du cas dans lequel, lors de l'examen, le demandeur approuve sous réserve le texte proposé pour la délivrance.

Ferner wird in dem (umnummerierten) Absatz 1.1.4 klargestellt, daß, wenn eine Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung eingereicht wird, nur die Teilanmeldung, nicht aber die Stammanmeldung noch anhängig sein muß.

A-IV, 4.1 – 4.4:

Anpassung an die geänderten Regeln 28 und 28a EPÜ.

A-VI, 1.3:

Die Veröffentlichung der Anmeldung enthält jetzt alle Vertragsstaaten, da diese mit dem bereits angekreuzten Kästchen 32.1 des Formblatts 1001 ausdrücklich benannt sind. Die Unterschiede zwischen Teilanmeldungen und Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ werden ebenfalls behandelt. Auf die Berichtigung von Benennungen muß nicht mehr verwiesen werden, weil die Benennungsgebühren jetzt später entrichtet werden können.

A-VI, 2.2:

Anmelder, die vom automatischen Abbuchungsverfahren Gebrauch machen, werden darauf hingewiesen, daß die Prüfungsgebühr erst am Ende der Sechsmonatsfrist abgebucht wird. Soll die Anmeldung rascher bearbeitet werden, so sollten sie die Gebühr gesondert entrichten.

Die Rechtsauskunft 1/79 ist nicht mehr gültig.

A-VII, 1.3:

Es wird jetzt auf die Entscheidung J 6/96 verwiesen, die klarstellt, daß sich die Anspruchsgebühren danach richten, wie viele Ansprüche die Anmeldung bei Ablauf der Grundfrist von 21 bzw. 31 Monaten enthält.

A-VII, 3.5:

Die Regel 17.2 PCT ist inzwischen geändert worden und nimmt nicht mehr auf 16 Monate, sondern auf die internationale Veröffentlichung Bezug.

A-IX, 1.1:

Einem Einsprechenden, der sich vertreten lassen muß, aber im Lauf des Verfahrens nicht mehr vertreten wird, sind dennoch der Tag und der Ort der mündlichen Verhandlung mitzuteilen. Er kann allerdings keine Verfahrenshandlungen vornehmen.

Further, in (renumbered) 1.1.4, it is made clear that if a divisional application is filed from a divisional application it is only the divisional, but not the parent application which still has to be pending.

A-IV, 4.1-4.4:

Concerns the adaptation to amended Rules 28 and 28a EPC.

A-VI, 1.3:

The publication of the application now contains all contracting states, as these are expressly designated with the pre-crossed box in 32.1 of Form 1001. The different situation for divisional applications and applications under Art. 61(1)(b) EPC is also treated. The reference to correction of designations is no longer relevant, as the designation fees can now be paid later.

A-VI, 2.2:

Applicants making use of the automatic debiting procedure are made aware of the fact that the examination fee is only debited at the end of the six-month period. If they wish the application to proceed more rapidly they should make payment separately.

Legal advice 1/79 is no longer valid.

A-VII, 1.3:

A reference to decision J 6/96 is included, which makes clear that the amount to be paid for the claims fees is determined by the number of claims which are present in the application upon expiry of the normal period of 21 or 31 months.

A-VII, 3.5:

Rule 17.2 PCT has been changed in the meantime and no longer refers to 16 months, but to international publication.

A-IX, 1.1:

An opponent (who has to be represented) who, during proceedings, is no longer represented, must still be informed of the date and location of the oral proceedings. He can, however, not perform procedural acts.

Par ailleurs, au point 1.1.4 (nouveau numéro), il est clairement indiqué que si une demande divisionnaire est déposée sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que celle-ci soit encore en instance. Il n'est pas exigé que la demande initiale soit en instance.

A-IV, 4.1 à 4.4 :

Concerne l'adaptation aux règles 28 et 28bis CBE.

A-VI, 1.3 :

Le texte publié de la demande mentionne désormais tous les Etats contractants, ceux-ci étant expressément désignés du fait que la case figurant au point 32.1 du formulaire 1001 a été cochée d'office. Il est également traité d'un cas différent, celui des demandes divisionnaires et des demandes au titre de l'article 61(1)(b) CBE. Il n'y a plus lieu de faire référence à la correction des désignations, les taxes de désignation pouvant désormais être payées plus tard.

A-VI, 2.2 :

Il est signalé aux demandeurs qui utilisent la procédure de prélèvement automatique que la taxe d'examen n'est débitée qu'à la fin du délai de six mois. S'ils souhaitent que la demande soit traitée plus rapidement, ils doivent acquitter la taxe séparément.

Le renseignement juridique 1/79 n'est plus en vigueur.

A-VII, 1.3 :

Il est fait référence à la décision J 6/96, qui précise clairement que le montant dû au titre des taxes de revendication est fonction du nombre de revendications figurant dans la demande à l'expiration du délai normal de 21 ou de 31 mois.

A-VII, 3.5 :

La règle 17.2 PCT a été modifiée entre-temps et ne fait plus référence au délai de 16 mois, mais à la publication internationale.

A-IX, 1.1 :

Même si un opposant (qui doit se faire représenter) cesse d'être représenté au cours de la procédure, il reste nécessaire de l'informer de la date et du lieu de la procédure orale. Cet opposant ne peut toutefois accomplir d'actes de procédure.

A-IX, 2.1:

Es wird dargelegt, welche Formerfordernisse die Unterlagen erfüllen müssen, wenn die Anmeldungen mit der EP-EASY-Software erstellt werden.

A-IX, 2.5:

Es wird jetzt ausdrücklich erwähnt, daß Dokumente nicht über das Internet eingereicht werden können.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (neu):

In der alten englischen Fassung bezog sich der Teil "filed after filing the European patent application" wegen fehlender Kommas auf "annexes" und nicht auf "all documents". Das ist berichtigt worden.

Wer bei gemeinsamen Anmeldern die Schriftstücke unterzeichnen muß, ist in einem neuen Absatz 3.5 klargestellt worden; der Absatz 3.2 wurde teilweise gestrichen.

Wenn Anmeldungen mit der EP-EASY-Software erstellt werden, muß auch die Übereinstimmungserklärung unterzeichnet werden.

A-X, 1:

In den Richtlinien wird jetzt auch der Fall behandelt, daß Fotografien zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden. Zum besseren Verständnis ist der Absatz unterteilt worden.

A-X, 2.2:

Sind auch die Zeichnungen auf der Diskette gespeichert, die zusammen mit einer Anmeldung eingereicht wird, die mit der EP-EASY-Software erstellt worden ist, so sollten sie mit den empfohlenen Bildverarbeitungsmitteln angefertigt werden. Ferner ist die Änderung der Regel 35 (3) EPÜ berücksichtigt worden.

A-X, 7.4:

Hier ist die Änderung der Regel 35 (2) c) EPÜ berücksichtigt worden.

A-XI, 2, 2a, 3, 5, 6, 10.1.3:

Anpassung an die Änderungen der Gebührenordnung bezüglich Zahlung in Euro, Barzahlung und Zahlung durch Postanweisung sowie der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihrer Anhänge.

A-IX, 2.1:

A reference to the requirements as to the form of documents when preparing the application with the EP-EASY software is included.

A-IX, 2.5:

The impossibility filing documents via the Internet is now explicitly mentioned.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (new):

The old text, due to the absence of commas, linked the part "filed after filing the European application" to the annexes and not to "all documents". This has been corrected.

The signing of the documents in the case of joint applicants has been clarified by deleting part of paragraph 3.2 and treating this subject in new paragraph 3.5.

The conformity statement, when preparing applications with the EP-EASY software, also needs to be signed.

A-X, 1:

The Guidelines now also refer to the situation of photographs being filed with the application. The paragraph has been subdivided for better comprehension.

A-X, 2.2:

If the drawings are also contained on the diskette filed with the application prepared with the EP-EASY software, they should preferably be generated with the recommended means of image processing. The amendment of Rule 35(3) EPC has also been taken into account.

A-X, 7.4:

The amendment of Rule 32(2)(c) EPC has been taken into account.

A-XI, 2, 2a, 3, 5, 6, 10.1.3:

Adaptation to the amendments of the Rules relating to Fees as concerns payment in euro, in cash and by money order and of the arrangements for deposit accounts (ADA) and their annexes.

A-IX, 2.1 :

Il est fait référence aux conditions de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces de la demande lorsqu'une demande est établie au moyen du logiciel EP-EASY.

A-IX, 2.5 :

Il est maintenant expressément précisé que le dépôt de documents via Internet n'est pas autorisé.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (nouveau) :

En raison de l'absence de virgule, l'ancien texte anglais donnait l'impression que "filed after filing the European application" se rapportait aux annexes, et non pas aux "documents". Le texte anglais a été rectifié.

Des clarifications ont été apportées au sujet de la signature de documents dans le cas où il y a pluralité de demandeurs ; pour cela, une partie du paragraphe 3.2 a été supprimée, ce sujet étant désormais abordé au nouveau paragraphe 3.5.

La déclaration de conformité qui est faite lorsqu'une demande est établie au moyen du logiciel EASY doit elle aussi être signée.

A-X, 1 :

Les Directives font désormais référence au cas dans lequel des photos sont déposées avec la demande. Le paragraphe a été subdivisé pour faciliter la compréhension.

A-X, 2.2 :

Si les dessins figurent également sur la disquette accompagnant une demande déposée à l'aide du logiciel EASY, il est préférable qu'ils soient générés au moyen des outils recommandés pour le traitement des images. En outre, il a été tenu compte de la modification de la règle 35(3) CBE.

A-X, 7.4 :

Il a été tenu compte de la modification apportée à la règle 32(2) c) CBE.

A-XI, 2, 2bis, 3, 5, 6, 10.1.3 :

Prise en compte des modifications apportées au règlement relatif aux taxes en ce qui concerne le paiement en euros, en espèces et par mandat postal, ainsi que de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et de ses annexes.

A-XI, 7.2:

Hier ist der Änderung des Artikels 2 Nummer 3 der Gebührenordnung ("Kappung" der Benennungsgebühren) Rechnung getragen worden.

A-XII, 1:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern. Deshalb ist ein Hinweis auf die einschlägigen Teile von E-IX aufgenommen worden.

A-XII, 2.1:

Für den Antrag auf Akteneinsicht gibt es kein Formblatt mehr; die Anmelder können sie formlos schriftlich beantragen. Das EPA stellt jedoch ein Formblatt über seine Website im Internet zur Verfügung. Zutreffender als die zuvor erwähnte Regel 36 (5) EPÜ ist hier die Regel 94, da sie die Akteneinsicht betrifft.

A-XII, 2.4:

Ist die Anmeldung noch nicht veröffentlicht worden, so kann Akteneinsicht nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt werden. Der Wortlaut des Absatzes war nicht richtig. Außerdem durfte es nicht heißen, daß dem Anmelder in dieser Hinsicht eine Frist gesetzt werde.

A-XII, 3.1:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen, für die eine Prüfung nach Kapitel II PCT durchgeführt wird (Regel 94.2 PCT) oder die sich beim EPA als ausgewähltem Amt befinden (Regel 94.3 PCT), ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern. Ferner ist die Änderung der Regel 95a EPÜ berücksichtigt worden.

A-XII, 5:

Nach Regel 94 (4) EPÜ werden beglaubigte Kopien der Anmeldung selbst und der Anmeldeunterlagen ausgestellt.

Es wird unterschieden zwischen den besonderen beglaubigten Kopien der Anmeldung (= Prioritätsbelege mit Bescheinigung des Anmeldungstags) und den üblichen beglaubigten Kopien der Anmeldung oder anderer Aktenteile. Erstere werden nur dem (ursprünglichen) Anmelder und seinem Rechtsnachfolger oder ihren

A-XI, 7.2:

The amendment of Article 2, No. 3 of the Rules relating to Fees ("ceiling" on the designation fees) has been accounted for.

A-XII, 1:

Rule 94 PCT regarding file inspection in the files of international applications has been modified to allow easier access to those files. Thus, a reference to the relevant parts of E-IX is included.

A-XII, 2.1:

There is no longer a form available for requesting file inspection; applicants can do this in any written form. There is however a form available via the Internet website of the EPO. More applicable than Rule 36(5) EPC referred to, is Rule 94 EPC, which concerns file inspection.

A-XII, 2.4:

When the application has not yet been published, file inspection can only be allowed with the consent of the applicant. The wording of the paragraph was not correct. It was furthermore inappropriate to refer to a time limit set on the applicant in this respect.

A-XII, 3.1:

Rule 94 PCT regarding file inspection in the files of international applications, under PCT Chapter II examination (Rule 94.2 PCT), or in the possession of the EPO as elected Office (Rule 94.3 PCT), has been modified to allow easier access to those files. Furthermore the amendment of Rule 95a EPC has been taken into account.

A-XII, 5:

Certified copies of the application itself and of documents present in the application file are issued under the provisions of Rule 94(4) EPC.

A distinction is made between the special certified copy of the application (=priority document with certificate of date of filing) and normal certified copies of the application or other parts of the file. The former is only for the (original) applicant and his successor in title, or their representatives. The latter is for any third

A-XI, 7.2 :

Il a été tenu compte de la modification apportée à l'article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes ("plafonnement" des taxes de désignation).

A-XII, 1 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales a été modifiée de manière à ce qu'il soit plus facile d'accéder à ces dossiers. Il est donc fait référence aux passages pertinents du chapitre E-IX.

A-XII, 2.1 :

Il n'existe plus de formulaire de requête en inspection publique ; les demandeurs qui le désirent peuvent formuler cette requête par écrit comme ils l'entendent. Un formulaire reste cependant disponible via le site web de l'OEB sur Internet. C'est plutôt la règle 94 CBE qui s'applique que la règle 36(5) CBE à laquelle il était fait référence, puisque cette règle 94 porte sur l'inspection publique.

A-XII, 2.4 :

Lorsque la demande n'a pas encore été publiée, l'inspection publique ne peut être autorisée qu'avec l'accord du demandeur. La formulation du paragraphe n'était pas correcte. Il ne convenait pas non plus de faire référence dans ce contexte à un délai imparti au demandeur.

A-XII, 3.1 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales, dans le cadre de l'examen au titre du chapitre II du PCT (règle 94.2 PCT), ou aux dossiers détenus par l'OEB en tant qu'office élu (règle 94.3 PCT), a été modifiée de manière à ce qu'il soit plus facile d'accéder auxdits dossiers. De surcroît, il a été tenu compte de la modification de la règle 95bis CBE.

A-XII, 5 :

Des copies certifiées conformes de la demande proprement dite et des pièces figurant au dossier de la demande sont établies au titre de la règle 94(4) CBE.

Une distinction est faite entre la copie spéciale certifiée conforme de la demande (= document de priorité avec le certificat qui en indique la date de dépôt) et une copie normale certifiée conforme de la demande ou d'autres parties du dossier. La première est réservée au demandeur (initial) et à son ayant cause, ou à

Vertretern ausgestellt, letztere Dritten, sofern die Voraussetzungen für die Akteneinsicht erfüllt sind.

Wird eine Anmeldung z. B. in Spanisch eingereicht, so kann sich der Prioritätsbeleg natürlich nur auf die spanischsprachige Anmeldung beziehen, da nur sie – und nicht ihre Übersetzung in eine der Amtssprachen – die ursprüngliche Anmeldung in der eingereichten Fassung darstellt.

B-III, 4.4:

Das EPA hält sich als Internationale Recherchenbehörde bei der Durchführung internationaler Recherchen an die PCT-Richtlinien für die Recherche.

Ferner ist die Vorgehensweise bei mangelnder Einheitlichkeit aktualisiert worden.

Der Unterabsatz x) war nicht mehr aktuell, da das PCT-Verfahren für die Änderung der Zusammenfassung jetzt stärker an das EPÜ angepaßt worden ist.

B-X, Anlage:

Da sich das Layout der in der Generaldirektion 1 verwendeten Formblätter häufig ändert, wird ihr Abdruck in den Richtlinien eingestellt.

C-II, 4.1:

Die Verweisung in C-II, 4.1 auf den Fachmann im Zusammenhang mit der Frage der ausreichenden Offenbarung ist mit der Rechtsprechung in Einklang gebracht worden.

C-II, 4.3:

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist; deshalb muß geprüft werden, ob diese Gebühren entrichtet worden sind. Ferner braucht in der Beschreibung der in der Prüfung befindlichen Anmeldung nicht auf Dokumente (einschließlich PCT-Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungssamt ist) verwiesen werden, die unter Artikel 54 (3) EPÜ fallen, wenn dafür keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind.

C-II, 4.9:

Wird ein weit gefaßter Patentanspruch durch eine geringe Anzahl

party, as long as the conditions for file inspection are fulfilled.

If an application is filed, eg in Spanish, the priority document can naturally only relate to the application in Spanish, as that is the one which constitutes the original application as filed and not to the translation thereof in one of the official languages.

B-III, 4.4:

The EPO, as International Searching Authority, adheres to the PCT Search Guidelines when performing international searches.

Furthermore, the non-unity procedure has been brought up to date.

Sub-paragraph (x) was no longer up to date as the PCT procedure for amendment of the abstract is now more in line with the EPC.

B-X, Annex:

In view of the frequent changes in layout of the forms used in Directorate-General I, the reprint thereof in the Guidelines has been discontinued.

C-II, 4.1:

The reference in C-II, 4.1 to the skilled person, in relation to the question of sufficiency of disclosure, has been brought into agreement with the case law.

C-II, 4.3:

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin, thus it has to be checked whether these fees have been paid. Furthermore, it is not necessary to refer in the description of the application under examination to Article 54(3) EPC documents (including such PCT applications designating Europe) if no designation fees have been paid therefor.

C-II, 4.9:

In the instances where a broad field claimed is exemplified by a limited

leurs mandataires. La seconde est destinée à tout tiers, dès lors que les conditions requises pour l'inspection publique sont remplies.

Si une demande est déposée par ex. en espagnol, le document de priorité ne peut évidemment porter que sur la demande en espagnol, car c'est celle-ci qui constitue la demande telle que déposée initialement, et non pas sa traduction dans une des langues officielles.

B-III, 4.4 :

L'OEB applique les Directives PCT concernant la recherche lorsqu'il effectue des recherches internationales en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

En outre, la procédure à suivre en cas de défaut d'unité de l'invention a été mise à jour.

Le sous-paragraphe x) n'était plus d'actualité étant donné que la procédure PCT de modification de l'abrégé est désormais plus en accord avec la CBE.

B-X, Annexe :

La présentation des formulaires utilisés à la Direction générale I changeant fréquemment, ces formulaires ne seront plus publiés dans les Directives.

C-II, 4.1 :

Au point C-II, 4.1, la référence faite à l'homme du métier en ce qui concerne l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé tient compte désormais de la jurisprudence en la matière.

C-II, 4.3 :

Du fait de la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche ; il convient donc de vérifier si ces taxes ont été payées. En outre, il n'est pas nécessaire dans la description de la demande considérée de faire référence aux documents (y compris les demandes PCT désignant l'Europe) visés à l'article 54(3) CBE, s'il n'a pas été acquitté de taxes de désignation.

C-II, 4.9 :

Dans les cas où il est revendiqué un large domaine illustré par un nombre

von Beispielen verdeutlicht, so muß die Anmeldung ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann.

C-II, 4.18:

Die Bedingungen, die für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sein müssen, sind jetzt vollständig in C-II, 4.18 i) aufgenommen worden.

C-II, 4.18 ii) und B-IV, 1.3 enthalten jetzt Querverweisungen.

Im vorletzten Absatz wird klargestellt, daß Dokumente, auf die als Stand der Technik verwiesen wird, im Gegensatz zu Bezugsdokumenten nicht zur Offenbarung der Erfindung gehören.

C-II, 5.1 – 5.3:

Die Unterabsätze haben eigene Nummern erhalten; ein weiterer Absatz (5.3) ist hinzugefügt worden, in dem auf Fotografien in Anmeldeunterlagen Bezug genommen wird; siehe auch A-X, 1. Die materiellrechtliche Frage, ob die Fotografien notwendig sind, weil der Gegenstand zeichnerisch nicht ordnungsgemäß offenbart werden kann, hat der Sachprüfer zu entscheiden.

C-II, 6.1 und 6.2 und C-II, 6.3 i) – iii):

Anpassung an die neuen Regeln 28 und 28a EPÜ. Ferner enthielt Kapitel C-II eine Anlage 2 mit den Angaben, die der Anmelder zu den Merkmalen des Mikroorganismus zu machen hat. Da die Entwicklung auf diesem Gebiet rasch voranschreitet und in der geänderten Regel 28 EPÜ nun der Begriff "biologisches Material" verwendet wird, veraltet eine solche Anlage sehr schnell; deshalb wird diese Anlage nicht beibehalten.

C-III, 1.3:

Da sich C-III auf die Praxis in der Sachprüfung bezieht, sollten sich die Verweisungen auf Artikel 69 EPÜ auf den Aspekt beschränken, daß die Patentansprüche klar formuliert sein müssen; dieses Erfordernis sollte unbedingt beachtet werden, damit später im Einspruchsverfahren oder

number of examples, the application must contain sufficient guidance for the skilled person on how to perform the invention over the whole area claimed.

C-II, 4.18:

The conditions which have to be fulfilled for Article 123(2) EPC are now included in full in C-II, 4.18(i).

In C-II, 4.18(ii) and B-IV, 1.3, cross-references have been included.

In the penultimate paragraph it is made clear that documents referred to as state of the art do not form part of the disclosure of the invention, such as to distinguish from documents incorporated by reference for certain features of the invention.

C-II, 5.1-5.3:

The existing sub-paragraphs have been given their own numbers; a further paragraph (5.3) has been added, referring to photographs in application documents. See also A-X, 1. The substantive question whether the photographs are actually necessary, it being impossible to disclose properly the subject-matter by drawings, is a matter for the substantive examiner.

C-II, 6.1 and 6.2 and C-II, 6.3(i)-(iii):

Adaptation to new Rules 28 and 28a EPC. Further, Chapter C-II had an Annex 2 regarding the necessary information the applicant has to supply regarding the characteristics of the micro-organism. In view of the rapid development in this field and the change of Rule 28 EPC to "biological material", such an annex is very rapidly out of date, thus this annex is no longer maintained.

C-III, 1.3:

As C-III refers to the practice in substantive examination, the references to Article 69 EPC should be limited to the aspect of the clarity of the claims, which is important to observe in order to avoid later problems in opposition or before the national courts, when the extent of protection

limité d'exemples, la demande doit donner à l'homme du métier suffisamment d'informations pour réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué.

C-II, 4.18 :

Les conditions qui doivent être remplies aux fins de l'article 123(2) CBE sont désormais toutes énoncées au point C-II, 4.18 i).

Au point C-II, 4.18 ii) et au point B-IV, 1.3 des références réciproques ont été ajoutées.

A l'avant-dernier paragraphe, il est indiqué que les documents en question correspondant à l'état de la technique ne font pas partie de l'exposé de l'invention, de façon à établir une distinction entre ces documents et les documents cités à des fins de divulgation de certaines caractéristiques de l'invention.

C-II, 5.1 à 5.3 :

Les sous-paragraphes existants ont désormais été numérotés ; un paragraphe 5.3 a été ajouté, concernant les photographies accompagnant les pièces de la demande. Cf. également le point A-X, 1. C'est à l'examineur chargé de l'examen quant au fond de trancher la question de fond qui se pose, celle de savoir si les photographies sont réellement nécessaires, l'objet de l'invention ne pouvant être exposé correctement au moyen de dessins.

C-II, 6.1 et 6.2, et C-II, 6.3(i)-(iii) :

Adaptation tenant compte de la nouvelle version des règles 28 et 28bis CBE. En outre, le chapitre C-II avait une annexe 2 portant sur les informations que le demandeur devait fournir au sujet des caractéristiques du micro-organisme. Etant donné la rapidité de l'évolution de la technique dans ce domaine et la modification apportée à la règle 28 CBE en ce qui concerne le dépôt de "matière biologique", une telle annexe devient très vite dépassée, si bien qu'il est renoncé à établir une telle annexe.

C-III, 1.3 :

Le chapitre C-III ayant trait à la pratique de l'examen quant au fond, il ne convient de faire référence à l'article 69 CBE que pour la question de la clarté des revendications, ce qui est important afin d'éviter qu'il ne se pose par la suite des problèmes au stade de l'opposition ou devant les

vor den nationalen Gerichten keine Probleme auftreten, wenn der Schutzzumfang nach Artikel 69 (1) und dem Protokoll über seine Auslegung ermittelt werden muß.

C-III, 4.11:

Das Erfordernis der Regel 29 (7) EPÜ wird für so wichtig gehalten, daß Bezugszeichen eingefügt werden sollten, wenn dadurch die Anspruchsmerkmale leichter verständlich werden. Wenn es sehr viele Ausführungsarten gibt, müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten in den unabhängigen Patentansprüchen enthalten sein.

C-III, 4.13 (neu):

Es wird erläutert, wie die in Patenten häufig verwendeten Begriffe "umfassen" und "bestehen aus" in der Praxis zu verstehen sind.

C-III, 7.8:

Dieser Absatz ist an die derzeitige Praxis in bezug auf abhängige Patentansprüche angepaßt worden.

C-IV, 6.1a – 6.4, 6a:

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Nach der neuen Regel 23a EPÜ können Anmeldungen für einen Vertragsstaat nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat wirksam entrichtet wurde.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist (u. a.) die Zahlung der Benennungsgebühren als Teil der nationalen Gebühr beim Eintritt in die regionale Phase dafür maßgeblich, ob die PCT-Anmeldung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört.

Die Möglichkeiten, ältere nationale Rechte zu berücksichtigen, erschöpfen sich nicht darin, unterschiedliche Anspruchssätze einzureichen; vielmehr stehen dem Anmelder alle in III, 6.3 erwähnten Möglichkeiten offen.

C-V, 3.2 und 3.3:

Hier ist der kürzlich ergangene Beschluß des Präsidenten über Prioritätsunterlagen aufgenommen wor-

may have to be determined pursuant to Article 69(1) and the Protocol on the Interpretation thereof.

C-III, 4.11:

The requirement of Rule 29(7) EPC is considered of great importance, such that reference signs should be included if this helps in understanding the features of the claim. If there is a large number of embodiments, only the reference numbers of the most important embodiments need be in the independent claims.

C-III, 4.13 (new):

An explanation is introduced as to how "comprising" and "consisting", frequently used in patents, are to be understood in practice.

C-III, 7.8:

This paragraph has been updated to the present practice with regard to dependent claims.

C-IV, 6.1a-6.4, 6a:

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin. According to new Rule 23a EPC applications can only be state of the art under Article 54(3) EPC for a contracting state when designation fees have been validly paid for that state.

For Euro-PCT applications, inter alia, the payment of designation fees as part of the national fee on entry into the regional phase determines whether the PCT application may be considered state of the art under Article 54(3) EPC.

The possibilities to take account of prior national rights are more than just filing different sets of claims; in fact all possibilities mentioned in III, 6.3 are open to the applicant.

C-V, 3.2 and 3.3:

The recent decision of the President regarding priority documents issued by the Japanese Patent Office has

tribunaux nationaux, dans le cas où l'étendue de la protection doit être déterminée conformément aux dispositions de l'art. 69(1) et de son protocole interprétatif.

C-III, 4.11 :

La condition requise à la règle 29(7) CBE étant jugée très importante, il conviendrait d'introduire des signes de référence s'ils peuvent faciliter la compréhension des caractéristiques de la revendication. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation, seuls les numéros de référence renvoyant aux principaux modes de réalisation doivent figurer dans les revendications indépendantes.

C-III, 4.13 (nouveau) :

Il est donné des explications sur l'interprétation à donner, dans la pratique, des termes "comprendre" et "consister en", fréquemment utilisés dans les brevets.

C-III, 7.8 :

Ce paragraphe a été adapté pour tenir compte de la pratique actuelle en matière de revendications dépendantes.

C-IV, 6.1a à 6.4, 6a:

Suite à la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche. Selon la nouvelle règle 23bis CBE, une demande ne peut pour un Etat contractant être considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) que lorsque la taxe de désignation a été valablement acquittée pour ledit Etat.

Dans le cas des demandes euro-PCT, c'est entre autres le paiement des taxes de désignation faisant partie de la taxe nationale lors de l'entrée dans la phase régionale qui permet de considérer que la demande PCT est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

Les possibilités offertes par la prise en compte des droits nationaux antérieurs ne se limitent pas à la possibilité de déposer des jeux de revendications différents ; en fait, le demandeur a le choix entre toutes les possibilités mentionnées au point 6.3.

C-V, 3.2 et 3.3 :

Une référence à la décision récente du Président relative aux documents de priorité établis par l'Office japo-

den, die vom japanischen Patentamt ausgestellt worden sind. Ferner wird erläutert, was als Erklärung dahingehend akzeptiert werden kann, daß der Prioritätsbeleg mit der europäischen Anmeldung identisch ist (siehe auch A-III, 6.8). Schließlich wird klargestellt, daß Änderungen, die nach der Veröffentlichung wirksam werden, die Beurteilung des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht berühren.

C-VI, 1.3 und 1.5 (neu):

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist; das ist dieselbe Frist wie für die Entrichtung der Prüfungsgebühr. Die Prüfung, ob die Benennungsgebühren tatsächlich entrichtet worden sind, obliegt somit normalerweise der Prüfungsabteilung, denn sobald der Prüfungsantrag wirksam gestellt worden ist, ist die Eingangsstelle für die Anmeldung nicht mehr zuständig (Art. 18 (1) EPÜ).

C-VI, 8.4:

In den seltenen Fällen, in denen der Prüfer (z. B. aufgrund eines PACE-Antrags für eine Anmeldung, die keine Priorität in Anspruch nimmt) ein Patent erteilen kann, obwohl die vollständige Recherche nach Artikel 54 (3) EPÜ noch nicht abgeschlossen werden kann, sollte die Erteilung nicht verzögert werden, es sei denn, daß der Prüfer Kenntnis von einer kollidierenden Anmeldung hat.

C-VI, 9.3:

Der Wortlaut dieses Absatzes ist aktualisiert worden, denn nach der derzeitigen Prüfungspraxis muß die Stammanmeldung nicht mehr an die Teilanmeldung angepaßt werden. Ferner wird auf die Stellungnahme G 10/92 verwiesen, wonach eine spätere Zurücknahme der Zustimmung zu der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung nicht erneut die Möglichkeit eröffnet, eine Teilanmeldung einzureichen.

C-VI, 15.2.3 (neu):

Anpassung an die Regel 51 (8a) EPÜ.

been included. Furthermore, it is explained what can be accepted as the declaration of identity between the priority document and the European application (see also A-III, 6.8). Finally, it is made clear that changes taking effect after publication do not affect the assessment of the state of the art under Article 54(3) EPC.

C-VI, 1.3 and 1.5 (new):

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after the mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin, which is the same time limit as for paying the examination fee. The examination of the actual payment of the designation fees thus normally rests on the examining division, because as soon as the request for examination has been validly made the Receiving Section ceases to be responsible for the application (Art. 18(1) EPC).

C-VI, 8.4:

In the rare case (eg PACE request on an application not claiming priority) that the examiner can grant a patent without there being the possibility of performing the complete search under Article 54(3) EPC, the grant should not be delayed, unless the examiner has knowledge of such a conflicting application.

C-VI, 9.3:

The wording of this paragraph has been updated with respect to the actual practice in examination, where it is no longer necessary to adapt the parent application to the divisional application. Furthermore, a reference to opinion G 10/92 is added, making clear that a subsequent withdrawal of the consent to the version communicated under Rule 51(4) EPC cannot reopen the possibility of filing a divisional application.

C-VI, 15.2.3 (new):

Concerns the adaptation to Rule 51(8a) EPC.

nais des brevets a été ajoutée. En outre, des explications sont données au sujet de ce qui peut constituer une déclaration comme quoi la demande de brevet européen est identique au document de priorité (cf. également A-III, 6.8). Enfin, il est précisé que les modifications qui prennent effet après la publication n'ont pas d'incidence sur l'appréciation de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

C-VI, 1.3 et 1.5 (nouveau) :

Suite à la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche, ce délai étant le même que pour le paiement de la taxe d'examen. C'est à la division d'examen qu'il incombe normalement de vérifier si les taxes de désignation ont bien été acquittées, car dès que la requête en examen a été valablement formulée, la section de dépôt cesse d'être compétente pour la demande (art. 18(1) CBE).

C-VI, 8.4 :

Dans les cas – peu fréquents – (p.ex. requête PACE présentée pour une demande ne revendiquant pas de priorité) où l'examineur peut délivrer un brevet sans qu'il soit possible d'effectuer le complément de recherche au titre de l'article 54(3) CBE, la délivrance ne doit pas être remise à plus tard, sauf si l'examineur connaît l'existence d'une demande interférant avec la demande en question.

C-VI, 9.3 :

La formulation de ce paragraphe a été revue pour tenir compte de la pratique actuelle en matière d'examen, qui n'exige plus l'adaptation de la demande initiale à la demande divisionnaire. En outre, il a été ajouté une référence à l'avis G 10/92 précisant clairement que dans le cas où le demandeur revient sur l'accord qu'il a donné au sujet du texte du brevet qui lui a été notifié en vertu de la règle 51(4) CBE, il ne retrouve pas la possibilité de déposer une demande divisionnaire.

C-VI, 15.2.3 (nouveau) :

Concerne l'adaptation à la règle 51(8bis) CBE.

C-VI, 15.5:

Durch einen Antrag nach Artikel 97 (6) EPÜ kann die Fünfmonatsfrist nach Artikel 97 (5) EPÜ verkürzt werden. Die einschlägigen Bedingungen sind nunmehr aufgelistet. Ferner können zum Zeitpunkt der Erteilung ursprünglich benannte Staaten inzwischen zurückgenommen worden sein.

D-III, 5:

In den Entscheidungen G 1/95 und G 7/95 ist festgelegt worden, was als neuer Einspruchsgrund zu betrachten ist.

D-IV, 1.2.2.1 v):

In der Entscheidung T 328/87 werden die Erfordernisse nach Regel 55 c) EPÜ aufgelistet, die erfüllt sein müssen, damit die Vorbenutzung ausreichend substantiiert und der Einspruch zulässig ist. Daher wird auf diese Entscheidung verwiesen.

Unterabsatz 3 erweckte den Eindruck, ein Einspruch könne teilweise unzulässig sein; dies ist nicht richtig.

D-IV, 5.1:

Dieser Absatz enthält jetzt mehr Angaben über die Zulässigkeit eines Einspruchs, die in einer späteren Phase als mangelhaft erkannt oder beanstandet wird.

D-V, 6.2. und 6.3 (neu):

Dieser Absatz ist an die Rechtsprechung bezüglich des Wechsels der Anspruchskategorie (Absatz 6.3 – neu) und des Zusammenwirkens zwischen Artikel 52 (4) und Artikel 123 (3) EPÜ angepaßt worden.

D-VII, 6.1:

Erklärt in einem Einspruchsverfahren der Patentinhaber dem EPA gegenüber unmißverständlich, daß er auf das Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents verstanden. Bezüglich des weiteren Verfahrens wird auf D-VIII, 1.2.5 (neu) verwiesen.

E-II, 1:

Im Interesse der Verfahrensökonomie haben die Anmelder anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung die Änderungen beruhen.

C-VI, 15.5:

By a request under the provision of Article 97(6) EPC the five-months waiting period pursuant to Article 97(5) EPC can be shortened. The relevant conditions are now listed. Further, at the time of grant originally designated states may have been withdrawn.

D-III, 5:

Decisions G 1/95 and G 7/95 give the definition of what should be considered a new ground of opposition.

D-IV, 1.2.2.1 (v):

Decision T 328/87 gives a listing of the requirements of Rule 55(c) EPC as regards sufficient substantiation of prior use in relation to admissibility, therefore a reference thereto has been included.

The third sub-paragraph gave the impression that an opposition can be partially inadmissible, which is not correct.

D-IV, 5.1:

This paragraph now includes more on the admissibility of an opposition, which is recognised to be deficient or is objected to at a later stage.

D-V, 6.2 and 6.3 (new):

This paragraph has been updated in the light of the case law regarding a change of category in claims (paragraph 6.3-new) and the interaction between Article 52(4) and Article 123(3) EPC.

D-VII, 6.1:

If in an opposition the proprietor unequivocally declares to the EPO the surrender, abandonment or renunciation of the patent, this is interpreted as equivalent to a request that the patent be revoked. For the further procedure the reference to D-VIII, 1.2.5 (new), has been included.

E-II, 1:

For procedural efficiency, applicants should indicate on which passages of the original application the amendments are based.

C-VI, 15.5 :

Le délai d'attente de 5 mois prévu à l'article 97(5) CBE peut être abrégé sur requête en vertu des dispositions de l'article 97(6) CBE. Il est dressé désormais une liste des conditions à remplir. Par ailleurs, à la date de la délivrance il peut y avoir eu retrait des désignations des Etats qui avaient été effectuées initialement.

D-III, 5 :

Les décisions G 1/95 et G 7/95 définissent ce qu'il faut entendre par nouveau motif d'opposition.

D-IV, 1.2.2.1 (v) :

La décision T 328/87 énumérant les conditions requises par la règle 55 c) CBE s'agissant de la preuve suffisante à fournir de l'usage antérieur pour que l'opposition soit recevable, il y est désormais fait référence.

Le troisième sous-paragraphe donnait l'impression qu'une opposition peut être partiellement irrecevable, ce qui n'est pas juste.

D-IV, 5.1 :

A propos de la recevabilité d'une opposition, des observations ont été ajoutées concernant les cas dans lesquels la non-recevabilité d'une opposition est reconnue à un stade ultérieur ou dans lesquels une objection a été soulevée ultérieurement à l'encontre de la recevabilité de l'opposition.

D-V, 6.2 et 6.3 (nouveau) :

Ce paragraphe a été revu compte tenu de la jurisprudence concernant le changement de catégorie de revendications (paragraphe 6.3 – nouveau) et les relations existant entre l'article 52(4) et l'article 123(3) CBE.

D-VII, 6.1 :

Si, dans une procédure d'opposition, le titulaire du brevet déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il abandonne le brevet ou qu'il y renonce, une telle déclaration est assimilée à une requête en révocation du brevet. Pour ce qui est de la suite de la procédure, il a été fait référence au point D-VIII, 1.2.5 (nouveau).

E-II, 1 :

Pour le bon fonctionnement de la procédure, les demandeurs doivent indiquer sur quels passages de la demande initiale se fondent leurs modifications.

E-III, 3:

Eine erneute mündliche Verhandlung wird nur bei Vorliegen besonderer Umstände anberaumt.

In der Regel ergeht am Ende einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung. Ist sie ergangen, so wird die Verhandlung geschlossen, und es können keine neuen Beweismittel mehr zugelassen werden; ebenso wenig kann die Verhandlung wieder eröffnet werden.

E-III, 8.3:

Das bei einer mündlichen Verhandlung übliche Verfahren ist näher erläutert worden. Insbesondere wird jetzt ausführlicher auf die Frage der Einführung neuer Tatsachen und Beweismittel in Abwesenheit eines Beteiligten eingegangen.

E-III, 10.1:

Hier ist die Änderung der Regel 76 (3) EPÜ berücksichtigt worden.

E-VIII, 1.7 (neu):

Hier ist die Einfügung der Regel 84a (Verspäteter Zugang von Schriftstücken) in die Ausführungsordnung berücksichtigt worden.

E-IX, 4.8:

Der Artikel 128 (4) EPÜ wird in bezug auf internationale Anmeldungen in einer Nichtamtssprache des EPA jetzt nicht mehr so ausgelegt, daß die Akteneinsicht erst dann erfolgen kann, wenn das EPA die Übersetzung der Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ veröffentlicht hat, weil sonst diejenigen Anmeldungen bevorzugt behandelt würden, die nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt sind.

E-IX, 6.5:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern.

E-X, 3 und 5:

Die Rechtsauskunft 15 (jetzt 15/98 rev.) zur Vorgehensweise bei der Prüfung von Haupt- und Hilfsanträgen ist aktualisiert worden, insbesondere was den Fall angeht, daß sie im Prüfungsverfahren gestellt werden.

E-III, 3:

Further oral proceedings are not allowed, except in specific circumstances.

Furthermore, generally at the end of oral proceedings a decision is taken. If a decision has been taken the proceedings are closed and no fresh evidence can be admitted nor can the proceedings be reopened.

E-III, 8.3:

The procedure followed normally at oral proceedings has been further specified. In particular, the question of the introduction of new facts or evidence, one party being absent, is now more fully described.

E-III, 10.1:

The amendment of Rule 76(3) EPC has been accounted for.

E-VIII, 1.7 (new):

The addition of Rule 84a (late receipt of documents) to the Implementing Regulations has been taken into account.

E-IX, 4.8:

The interpretation of Article 128(4) EPC, in respect of international applications in a non-EPO language, to mean that file inspection has to wait until the EPO has published the translation of that application pursuant to Article 158(3) EPC, was considered incorrect, as it provided preferential treatment to those applications which are not in English, French or German.

E-IX, 6.5:

Rule 94 PCT regarding inspection of the files of international applications has been modified to allow easier access to those files.

E-X, 3 and 5:

Legal advice 15 (now 15/98 rev) regarding the way of examining main and auxiliary requests has been updated, particularly in view of such requests in the examination procedure.

E-III, 3 :

Il n'y a pas lieu d'introduire de nouvelles procédures orales, sauf cas particulier.

En outre, une décision est généralement prise à la fin de la procédure orale. Si une décision est prise, la procédure orale est close ; des preuves supplémentaires ne seront plus admises et la procédure ne peut être rouverte.

E-III, 8.3 :

La procédure normalement suivie au cours de la procédure orale a été encore précisée. Il est traité notamment de la question de l'introduction de nouveaux faits ou preuves lorsqu'une des parties n'a pas comparu.

E-III, 10.1 :

Il a été tenu compte de la modification de la règle 76(3) CBE.

E-VIII, 1.7 (nouveau) :

Il a été tenu compte de l'introduction de la règle 84bis (réception tardive de pièces) dans le règlement d'exécution.

E-IX, 4.8 :

Dans le cas d'une demande internationale déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB, il a été considéré qu'il n'est pas correct d'interpréter l'article 128(4) CBE comme signifiant que l'inspection publique n'est accordée qu'après que l'OEB a publié la traduction de cette demande en application de l'article 158(3) CBE, car ceci reviendrait à accorder un traitement préférentiel aux demandes qui ne sont pas rédigées en anglais, en français ou en allemand.

E-IX, 6.5 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales a été modifiée en vue de faciliter l'accès auxdits dossiers.

E-X, 3 et 5 :

Le renseignement juridique 15 (désormais 15/98 rév.) relatif à l'examen des requêtes principales et subsidiaires a été revu, notamment pour ce qui est de la formulation de telles requêtes au stade de l'examen.

E-X, 4.4:

In den Richtlinien war nicht erwähnt, daß eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragt werden kann.

E-X, 10:

Die Rechtsprechung stellt klar, daß die Ablehnung einer Berichtigung nach Regel 89 EPÜ begründet werden muß.

Der Wortlaut eines Patents in der erteilten Fassung oder eines in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents ist Bestandteil der Entscheidung, und deshalb können Fehler nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden, die der Abteilung in diesem Wortlaut unterlaufen sind.

E-X, 4.4 (new):

The Guidelines did not mention the possibility of requesting a decision on the file "as it stands".

E-X, 10:

The case law makes clear that the decision to refuse a correction pursuant to Rule 89 EPC must be reasoned.

The text of a patent as granted or of a patent as maintained in amended form forms part of the decision and therefore errors on the part of the division made in that text can be corrected under Rule 89 EPC.

E-X, 4.4 (nouveau) :

Les Directives ne mentionnaient pas la possibilité de demander une décision en l'état du dossier.

E-X, 10 :

Il ressort clairement de la jurisprudence que la décision de refuser une rectification au titre de la règle 89 CBE doit être motivée.

Le texte d'un brevet tel que délivré ou tel que maintenu sous une forme modifiée faisant partie de la décision, les erreurs commises dans ce texte par la division peuvent être rectifiées en vertu de la règle 89 CBE.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA

Im Juli 1999 wird eine Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA erscheinen. Sie kann zum Preis von 40 EUR (einschließlich Ordner und Trennblätter, zuzüglich Versandkosten) beim Europäischen Patentamt bezogen werden.

Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:
Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
z. Hd. Frau Herta Lindmayr
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Wien
Fax: (+43-1) 52126-2495

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO

A new edition of the Guidelines for Examination in the EPO will appear in July 1999. It can be ordered from the European Patent Office for EUR 40 (including ring binder and dividing pages, excluding postage).

We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice.

Please order from:
European Patent Office
Vienna sub-office
Attn: Mrs Herta Lindmayr
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Fax: (+43-1) 52126-2495

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB

La nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB sera publiée en juillet 1999. L'édition peut être commandée au prix de 40 EUR (classeur et intercalaires inclus, frais d'envoi en supplément) auprès de l'Office européen des brevets.

Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :
Office européen des brevets
Agence de Vienne
A l'att. de Mme Herta Lindmayr
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienne
Fax: (+43-1) 52126-2495

VERTRETUNG**Disziplinarangelegenheiten****Ernennung von Mitgliedern
des Disziplinarausschusses
des Europäischen Patentamts**

Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses hat nach Artikel 4 (1) der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts (ABI. EPA 1980, 183) mit Wirkung vom 1. Juni 1999 Herrn Giovanni Chistè zum stellvertretenden Geschäftsstellenbeamten ernannt.

REPRESENTATION**Disciplinary matters****Appointment of members of
the Disciplinary Board of the
European Patent Office**

Under Article 4(1) of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of the European Patent Office (OJ EPO 1980, 183), the Chairman of the Disciplinary Board has appointed Mr Giovanni Chistè as Deputy Registrar with effect from 1 June 1999.

REPRESENTATION**Affaires disciplinaires****Nomination de membres du
conseil de discipline de
l'Office européen des brevets**

En vertu de l'article 4(1) du règlement de procédure additionnel du conseil de discipline de l'Office européen des brevets (JO OEB 1980, 183), le président du conseil de discipline a désigné, avec effet au 1^{er} juin 1999, M Giovanni Chistè pour assumer les fonctions de suppléant greffier.

PRAKTIKA INTERN 2000

Ausbildung im EPA für Patentvertreter

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

Programm

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der Generaldirektion (GD) 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Prüfer betreut. Falls während des Praktikums ein Kurs für Prüfer stattfindet, kann der Praktikant unter Umständen daran teilnehmen. In der

PRAKTIKA INTERN 2000

Training at the EPO for patent attorneys

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

The programme

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

PRAKTIKA INTERN 2000

Formation à l'OEB pour les agents de brevets

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

Programme

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

GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

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

Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten.

Zulassung

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

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

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

Anmeldungen von Bewerbern, die im Jahre 2000 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **29. Oktober 1999** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 525.

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

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

Für weitere Informationen steht Ihnen die Direktion 5.1.1 (Patentverwaltung), Tel. (+49-89) 2399-5111, zur Verfügung.

appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings and become acquainted with other activities of the EPO in its Munich office.

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

Costs and accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. On request, the EPO supplies information on affordable accommodation.

Admission

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

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

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

Applications from persons wishing to participate in 2000 should reach the EPO by **29 October 1999**. An application form can be found on page 526.

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

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

Further information can be obtained from Directorate 5.1.1 (Patent Administration) Tel. (+49-89) 2399-5111.

assister à des procédures orales et se familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

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

Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables.

Admission

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

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

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

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés en 2000 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **29 octobre 1999**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 527 un formulaire de candidature.

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

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

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à la Direction 5.1.1 (Administration des brevets), tél. (+49-89) 2399-5111.

* Siehe ABl. EPA 1999, 190.

* See OJ EPO 1999, 190.

* Voir JO OEB 1999, 190.

Name		Vorname <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	
Privatanschrift			
Arbeitgeber (Name und Anschrift)			
Telefon während der Arbeitszeit		Telefax	
Staatsangehörigkeit	Muttersprache	Geburtstag	
Technische Gebiete nach der Internationalen Patentklassifikation Bitte geben Sie auf jedem Fall mehrere bevorzugte technische Gebiete an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.		Bevorzugte Ausbildungsstätten (gem. Organigramm ABI. EPA 3/1999 Beilage) a) Generaldirektion 2 Direktionen: b) Generaldirektion 3 Technische Beschwerdekammern:	

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter **in 200** _____

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

Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

An:
Europäisches Patentamt
Direktion 5.1.1
D-80298 München

Name		Forename		<input type="checkbox"/> Mr	<input type="checkbox"/> Mrs/Ms
Home address					
Employer (name and address)					
Telephone during office hours			Telefax		
Nationality		Mother tongue		Date of birth	
Technical fields according to the International Patent Classification It is essential that you indicate several preferred technical fields so that we can assign you to an appropriate trainer.			Preferred training areas (see organisation chart OJ EPO 3/1999 enclosed) (a) Directorate-General 2 Directorates: (b) Directorate-General 3 Technical boards of appeal:		

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys **in 200** _____

1. I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.
 I intend to take the European qualifying examination in _____ (year).
2. I completed / will have completed the CEIPI/*epi* Basic training in (place) _____
 on (date) _____ and enclose / will submit a copy of the certificate(s) as soon as possible.
3. I completed / will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) _____ namely
 _____. Please enclose a description of the course programme.
4.

Languages	Very good	Good	Fair
German	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
English	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
French	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Training period is requested in
 (a) DG 2 (Examination / Opposition) from _____ to _____ or from _____ to _____
 (b) DG 3 (Appeals) from _____ to _____ or from _____ to _____
6. I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
7. I would like the EPO to send me information about language courses in German / English / French that I could take in Munich (outside the EPO).

A brief curriculum vitae is enclosed.

Place and date

Signature

Send to:
European Patent Office
Directorate 5.1.1
D-80298 Munich

Nom		Prénom		<input type="checkbox"/> M.	<input type="checkbox"/> Mme
Adresse privée					
Employeur (nom et adresse)					
Téléphone pendant les heures de bureau			Télécopieur		
Nationalité		Langue maternelle		Date de naissance	
Domaines techniques selon la classification internationale des brevets Il est essentiel que vous indiquiez plusieurs domaines techniques préférés afin que nous puissions vous affecter auprès d'un formateur compétent.			Lieu de formation souhaité (selon organigramme JO OEB 3/1999 annexe) a) Direction générale 2 Directions : b) Direction générale 3 Chambres de recours techniques :		

Je demande, par la présente, à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets **en 200** _____

1. Je suis inscrit(e) au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) _____.
2. J'ai achevé / j'achèverai la formation de base proposée par le CEIPI/epi à (lieu) _____
 le (date) _____ et je joins une copie du (des) certificat(s) / je ferai parvenir une copie du (des) certificat(s) dès que possible.
3. J'ai achevé / j'achèverai une formation que j'estime équivalente le (date) _____, à savoir
 _____ . Veuillez joindre une description du programme de cette formation.
4.

Connaissances linguistiques	très bien	bien	passable
allemand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anglais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
français	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Période pendant laquelle je souhaite effectuer un stage à la
 (a) DG 2 (Examen / opposition) : du _____ au _____ ou du _____ au _____
 (b) DG 3 (Recours) : du _____ au _____ ou du _____ au _____
6. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich.
7. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue en allemand / anglais / français offertes à Munich (en dehors de l'OEB).

Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date

Signature

Prière de retourner le formulaire à :
Office européen des brevets
Direction 5.1.1
D-80298 Munich

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Röggla, Harald (AT)
Philips
Corporate Intellectual Property
Triester Straße 64
A-1101 Wien

Weber, Helmut (AT)
Philips
Corporate Intellectual Property
Triesterstraße 64
A-1101 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Dubost, Thierry (FR)
UCB, S.A.
Intellectual Property Department
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles

Löschungen / Deletions / Radiations

Pirmolin, Guy Jean (BE) - R. 102(1)
Centre de Recherches Métallurgiques
11, rue E. Solvay
B-4000 Liège

Lechien, Monique (FR)
UCB, S.A.
Intellectual Property Department
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Löschungen / Deletions / Radiations

Tiemann, Ulrich (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt Dr. Ing. U. Tiemann
Schöpfbrunnenweg 3
CH-8634 Hombrechtikon

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Nash, Brian Walter (GB)
P.O. Box 59328
CY-4607 Pissouri-Limassol

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Baumann, Peter (DE)
Am Jägerpark 67
D-01099 Dresden

Kauffmann, Wolfgang Christian (DE)
Hewlett-Packard GmbH
Europäische Patent- und Lizenzabt.
Gebäude 4
Postfach 14 30
D-71004 Böblingen

Beckord, Klaus (DE)
Tölzer Straße 36
D-83607 Holzkirchen

Langer, Andreas (DE)
Giesecke & Devrient GmbH
Lizenzen und Patente
Postfach 80 07 29
D-81607 München

Görnemann, Dieter (DE)
Alt-Moabit 101 a
D-10559 Berlin

* 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

Linn, Klaus (DE)
Bereiteranger 14
D-81541 München

Lochmahr, Gunnar (DE)
Carl-Werner-Straße 6
D-71229 Leonberg

Mende, Dirk (DE)
Volkswagen AG
Patentwesen
Brieffach 17 70
D-38436 Wolfsburg

Pfeiffer, Helmut (DE)
c/o Jagenberg AG
Rheinmetall Allee 1
D-40476 Düsseldorf

Priebisch, Rüdiger (DE)
Am Brunnen 30
D-42855 Remscheid

Reinhold, Silke (DE)
Platanenallee 57
D-59425 Unna

Rösler, Uwe (DE)
Rösler Patentanwaltskanzlei
Landsberger Straße 480 a
D-81241 München

Wiese, Gerhard (DE)
Möbus / Schwan / Wiese
Patentanwälte
Georgenstraße 6
D-82152 Planegg

Löschungen / Deletions / Radiations

Kuhnke, Steffen (DE) - R. 102(1)
Paul-Schneider-Straße 4
D-07747 Jena

Nindel, Horst (DE) - R. 102(1)
Uranusstraße 40
D-06118 Halle

Raack, Wilfrid (DE) - R. 102(1)
Raack & Hössle
Patentanwälte
Moserstraße 8
D-70182 Stuttgart

Stuhr, Hans-Waldemar (DE) - R. 102(1)
Butzbachweg 14
D-63739 Aschaffenburg

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Heiden, Finn (DK)
c/o Heiden AS
Römersgade 3
DK-1362 Copenhagen K

Højberg, Susanne (DK)
Højberg ApS
Nørre Farimagsgade 37
DK-1364 Copenhagen K

Pedersen, Søren Skovgaard (DK)
Linak A/S
Patent Department
P.O. Box 238
DK-9100 Aalborg

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Arpe Garcia, Manuel de (ES) - R. 102(1)
Guzmán El Bueno, 133
(Edificio Germania)
E-28003 Madrid

Novo Zolle, Julia (ES) - R. 102(2)a
O'Donnell, 15
E-28009 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Heinonen, Paula Kaarina (FI)
Pro Health Ltd.
Industrial Property Rights
Mannerheimintie 40 A 17
FIN-00100 Helsinki

Hiltunen, Pentti Juhani (FI)
Kankurinkatu 5 a 1
FIN-20100 Turku

Laine, Terho Tapio (FI)
Outokumpu Oyj
Patent Services
P.O. Box 27
(Riihitontuntie 7D)
FIN-02201 Espoo

Löschungen / Deletions / Radiations

Alho, Tapani (FI) - R. 102(1)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo

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

Ludwig, Jacques (FR)
Sanofi-Synthélabo
Département Brevets
174, avenue de France
F-75013 Paris

Thouret-Lemaitre, Elisabeth (FR)
Sanofi-Synthélabo
Département Brevets
174, avenue de France
F-75013 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Chaumuzeau, Pierre (FR) - R. 102(1)
Commissariat à l'Énergie Atomique
Département propriété industrielle
31, rue de la Fédération
F-75752 Paris Cedex 15

Guerber, Gilbert (FR) - R. 102(1)
Commissariat à l'Énergie Atomique
Service Propriété Industrielle
31-33, rue de la Fédération
F-75015 Paris

Jacquet, Michel (FR) - R. 102(1)
Péchiney
28, rue de Bonnel
F-69433 Lyon Cedex 03

Koch, Philippe Marie (FR) - R. 102(1)
3, route de Croissy
F-78110 Le Vésinet

Pilard, Jacques (FR) - R. 102(1)
Rhône-Poulenc Rorer S.A.
Brevets
20, Avenue Raymond Aron
F-92165 Antony Cedex

Riols, Monique (FR) - R. 102(1)
24, rue des Grottes
F-94440 Villecresnes

Trolliet, Jean-Claude (FR) - R. 102(1)
8, rue St. Rémi
F-33000 Bordeaux

Varnière-Grange, Monique (FR) - R. 102(1)
Le Mas de Crapon
F-69360 Communay

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

Beitsma, Gerhard Romano (NL)
Raychem Limited
European Patent Department
Faraday Road
Dorcan
GB-Swindon, Wilts. SN3 5HH

Burwell, Jason Rowell (GB)
Cambridge Consultants Ltd.
Science Park
Milton Road
GB-Cambridge CB4 0DW

Änderungen / Amendments / Modifications

Atkinson, Jonathan David Mark (GB)
Dibb Lupton Alsop
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX

Badger, John Raymond (GB)
Invensys plc
Intellectual Property
Knights House
2 Parade
GB-Sutton Coldfield B72 1PH

Fenwick, Elizabeth Anne (GB)
Invensys plc
Intellectual Property
Knights House
2 Parade
GB-Sutton Coldfield B72 1PH

Kennedy, David Anthony (AU)
Kennedy & Co.
Queens House, Floor 4
29 St. Vincent Place
GB-Glasgow G1 2DT

McCormack, Derek James (GB)
ECC International Ltd
Intellectual Property Department
John Keay House
GB-St Austell, Cornwall PL25 4DJ

Peel, James Peter (GB)
H.N. & W.S. Skerrett
Charles House
148/9 Great Charles Street
GB-Birmingham B3 3HT

Smaggasgale, Gillian Helen (GB)
OLSWANG
90 Long Acre
GB-London WC2E 9TT

Sparrow, Alvar Alfred (GB)
Invensys plc
Intellectual Property
Knights House
2 Parade
GB-Sutton Coldfield B72 1PH

Tillbrook, Christopher John (GB)
Chris J Tillbrook & Co
1 Mil Street
GB-Warwick, Warwickshire CV34 4HB

Tollett, Ian (GB)
Williams, Powell & Associates
4 St. Paul's Churchyard
GB-London EC4M 8AY

Treves, Barry William (GB)
Invensys plc
Intellectual Property
Knights House
2 Parade
GB-Sutton Coldfield B72 1PH

Löschungen / Deletions / Radiations

Chappell, John Joseph (GB) - R. 102(1)
Pen-y-Bont
Cyffylliog
GB-Clwyd LL15 2DL

Downes, John Edward (GB) - R. 102(1)
118 Surley Row
Emmer Green
GB-Reading, Berks. RG4 8QD

Hands, Horace Geoffrey (GB) - R. 102(1)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Martin, Richard Carver (GB) - R. 102(2)a
Brookes & Martin
High Holborn House
52/54 High Holborn
GB-London WC1

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

Russell, Nancy R M (GB) - R. 102(1)
Rockleaze House
Wales
Queen Camel
GB-Yeovil, Somerset BA22 7PA

Slatcher, Reginald Peter (GB) - R. 102(1)
Flat 1
Brewery Wharf
Victoria Road
GB-Castleton, Isle of Man IM9 1ES

Ward, Antony John Fowler (GB) - R. 102(1)
Seven Acres
Coddendam Green
GB-Ipswich, Suffolk IP6 9UN

White, Martin David (GB) - R. 102(2)a
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

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

Farmakidis, Onoufrios (GR) - R. 102(1)
115 Vasilissis Sofias Avenue
GR-115 21 Athens

Kokkyris, Konstantinos (GR) - R. 102(1)
78, Constantinou Palaiologou Street
Politia
GR-146 71 Athens

Marinakos, George John (GR) - R. 102(1)
14, Sina Street
GR-106 72 Athens

IE Irland / Ireland / Irlande**Löschungen / Deletions / Radiations**

Keane, Linda Mary (IE) - R. 102(1)
38 Seabury Drive
Malahide
IRL-Co. Dublin

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

Zambon, Licio (IT)
Studio Zambon
Industrial Property
Protection & Technology
Via dell'Arcivescovado 1
I-20129 Milano

Karaghiosoff, Giorgio Alessandro (IT)
Karaghiosoff & Frizzi s.a.s.
Via Pecorile 27/B
I-17015 Celle Ligure (Savona)

Maccalli, Marco (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Via Visconti di Modrone 7
I-20122 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Guazzo, Laura (IT)
Interpatent
Trade Mark and Patent Attorneys
Via Caboto 35
I-10129 Torino

Pellegrini, Alberto (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza Repubblica 5
I-21100 Varese

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Beitsma, Gerhard Romano (NL) - cf. GB
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk

Kroesen, Johan Albert Carel (NL) - R. 102(1)
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuyperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW 's-Gravenhage

SE Schweden / Sweden / Suède**Löschungen / Deletions / Radiations**

Moberg, Sture V (SE) - R. 102(1)
Sture V Moberg AB
Ekkudsvägen 17
S-131 38 Nacka

Slettengren, Anders Ingemar K. (SE) - R. 102(1)
AB Stockholms Patentbyrå
Zacco & Bruhn
Sveavägen 170
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm

<p>epi</p> <p>Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter</p> <p>Die Amtsperiode des neuen <i>epi</i>-Rates begann am 10. Mai 1999 und endet mit der Frühjahrssitzung des <i>epi</i>-Rates 2002.</p> <p>Die nachstehende Liste enthält die Namen der neuen Vorstandsmitglieder und alle <i>epi</i>-Ratsmitglieder (ordentliche Mitglieder und Stellvertreter).</p>	<p>epi</p> <p>Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office</p> <p>The new <i>epi</i> Council's term of office started on 10 May 1999 and will end at the <i>epi</i> Council meeting in spring 2002.</p> <p>The following list sets out the names of the new <i>epi</i> Board members as well as all <i>epi</i> Council members (Full members and Substitutes).</p>	<p>epi</p> <p>Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets</p> <p>La période d'exercice du nouveau Conseil de l'<i>epi</i> a commencé le 10 mai 1999 et prendra fin avec la réunion du Conseil de l'<i>epi</i> au printemps 2002.</p> <p>La liste ci-après contient les noms des membres du nouveau Bureau de l'<i>epi</i> et de tous les membres du Conseil de l'<i>epi</i> (membres titulaires et membres suppléants).</p>
---	--	---

epi-VORSTANDSMITGLIEDER/ epi BOARD MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU DE L'epi

<p>Präsident / President / Président HOLZER Walter (AT)</p> <p>Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-Présidents MACCHETTA Francesco (IT) LE VAGUERESE Sylvain Jacques (FR)</p> <p>Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général ZELLENTIN Rüdiger (DE)</p> <p>Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary / Secrétaire Adjoint PEREIRA DA CRUZ Joao (PT)</p> <p>Schatzmeister / Treasurer / Trésorier KELLY Peter (IE)</p> <p>Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer / Trésorier Adjoint SALOMAKI Juha (FI)</p>	<p>Weitere Mitglieder des Vorstands / Other Board Members / Autres membres du Bureau ARMIJO Enrique (ES) CHRISTIANSEN Ejvind (DK) EINSELE Rolf (DE) HANNEMAN Henk (NL) JOHNSON Terry (GB) MERCER Chris (GB) MARGELLOS Theophilos (GR) NUSS Laurent (FR) QUINTELIER Claude (BE) SCHUFFENECKER Thierry (MC) SCHÖLD Zaid (SE) SEEHOF Michel (CH) THEODOULOU Christos A. (CY) WEYLAND Pierre (LU) WILDI Roland (LI)</p>
--	--

epi-RATSMITGLIEDER / epi COUNCIL MEMBERS / MEMBRES DU CONSEIL DE L'epi

AT Österreich / Austria / Autriche

<p>Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires GIBLER Ferdinand HOLZER Walter</p> <p>Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants BARGER Werner WEINZINGER Arnulf</p>	<p>Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires KUNZ Ekkehard WIDTMANN Georg</p> <p>Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants KRAUSE Peter SCHWEINZER Friedrich</p>
---	--

BE Belgien / Belgium / Belgique

<p>Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires OVERATH Philippe QUINTELIER Claude</p> <p>Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants DUYCK Frans VAN MALDEREN Joelle</p>	<p>Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires JACQUES Philippe RAMON Charles</p> <p>Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants LEYDER Francis VAN OSTAEYEN Marc</p>
---	---

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

BRAUN (Jr.) André
SEEHOF Michel

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

EDER Carl
FELDMANN Clarence

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

KLEIN Ernest
ROUECHE Armand

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

MAUE Paul Georg
WAVRE Claude-Alain

CY Zypern / Cyprus / Chypre**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

POETIS Phytos
THEODOULOU Christos

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

keine / none / aucun

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

KEIL Rainer
SPEISER Dieter
ZELLENTIN Rüdiger

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

EINSELE Rolf
FELDMANN Bernhard
TEUFEL Fritz

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

COHAUSZ Helge
LAUFHÜTTE Dieter
MAIKOWSKI Michael

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BAUM Wolfgang
DIRSCHERL Josef
HIRSCH Uwe

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

CHRISTIANSEN Ejvind
VINGTOFT Knud Erik

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

JENSEN Bo Hammer
STANLEY-MADSEN Ib

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

NOERGAARD Ulrik
ROERBOEL Leif

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

KRISTENSEN Per Rydahl
NISSEN Gorg

ES Spanien / Spain / Espagne**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

ARMIJO Enrique
CURELL SUNOL Marcelino
DURAN MOYA Luis-Alfonso
GIL-VEGA Victor

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

ELOSEGUI DE LA PENA Inigo
ELZABURU MARQUEZ Alberto
PONTI SALES Adelaida
SUGRANES MOLINE Pedro

FI Finnland / Finland / Finlande**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

BRAX Matti
LAX Monica

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

FRIMAN Esko
SALOMÄKI Juha

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

HJELT Pia
SUNDMAN Christoffer

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

KOSKI Harri
VALKONEN Pekka

FR Frankreich / France**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

CASALONGA Axel
MARTIN Jean-Jacques
NUSS Laurent

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

LAGET Jean-Loup
PORTAL Gérard
VIDON Patrice

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

DUPONT Henri
GENDRAUD Pierre
LE VAGUERESE Sylvain

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BAUVIR Jacques
DESOLNEUX Jean-Paul
LE PENNEC Magali

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

BURT Roger
DENERLEY Paul M.
JOHNSON Terence L.
LYNDON-STANFORD Edward W.B.
MERCER Christopher
POWELL Timothy

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BOFF James Charles
GOWSHALL Jonathan
MUIR Ian
NEUKOM John U.
ORCHARD John
WRIGHT Simon

GR Griechenland / Greece / Grèce**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

KILIMIRIS Tassos-Anastase
MARGELLOS Theophilos
OEKONOMIDIS Dimitris
PAPACONSTANTINOUS Helen

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BAKATSELOU Vassiliki
DACORONIA Eugenia
PATRINOS-KILIMIRIS Anna

IE Irland / Ireland / Irlande**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

CASEY Lindsay J.
KELLY Peter W.D.
McCARTHY Denis A.
SHORTT Peter B.

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

GATES Marie C. Esther
McKEOWN Yvonne

IT Italien / Italy / Italie**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

MODIANO Guido
FARAGGIANA Vittorio

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

MACCHETTA Francesco
PASQUALETTI Adriano

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

DRAGOTTI Gianfranco
SPANDONARI Carlo

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

DE CARLI Elda
DINI Roberto

LI Liechtenstein**Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires**

KAMINSKI Susanne
WILDI Roland

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BÜCHEL Kurt
ROSENICH Paul

LU Luxemburg / Luxembourg

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

WEYLAND J. J. Pierre

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

LEITZ Paul

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

WAXWEILER Jean

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

D'HAEMER Jan

MC Monaco

Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

COLLINS Geoffrey
 SCHUFFENECKER Thierry

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

keine / none / aucun

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

DIETZ Frans Anton
 HANNEMAN Henri W.A.M.
 HUYGENS Arthur V.
 SMIT Frederik

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

HOOGSTRATEN Willem C.R.
 JORRITSMA Ruurd
 KRIJGSMAN Willem
 STEENBEEK Leonardus

PT Portugal

Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

DE ARANTES E OLIVEIRA Joao
 MOREIRA RATO Gonçalo
 PEREIRA DA CRUZ Joao
 PISSARA DIAS MACHADO Antonio José

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

ARNAUT José Luis
 CARVALHO FRANCO Isabel
 FERREIRA MAGNO F.A.
 PEREIRA DA CRUZ Nuno

SE Schweden / Sweden / Suède

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

HANSSON Sven Arnold
 JANSON Ronny

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres
titulaires

HOLMBORN Erland
 SCHÖLD Zaid

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

LETTSTRÖM Richard
 PERKLEV Karin

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants

LINDEROTH Margareta
 NORIN Klas

<p>epi</p> <p>Geänderte Richtlinien für die Berufsausübung in Kraft</p> <p>Die Richtlinien für die Berufsausübung sind am 3. Oktober 1997 vom Rat des Instituts in Straßburg geändert und der EU-Kommission zur Genehmigung vorgelegt worden; die Entscheidung der Kommission ist am 9. April 1999 eingegangen. Der gesamte Vorgang wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (L 106) vom 23. April 1999 veröffentlicht. Der Vorstand des <i>epi</i> hat die geänderten Richtlinien für die Berufsausübung am 3. Mai 1999 in Kraft gesetzt. Die Artikel 2b) und 5c) dieser Richtlinien sind gemäß der Entscheidung der Kommission noch bis zum 23. April 2000 rechtskräftig. Der Rat des <i>epi</i> hat auf seiner Sitzung am 10. Mai 1999 in Florenz (mit 46 Stimmen, 5 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen) beschlossen, vor dem Europäischen Gerichtshof Beschwerde gegen die Entscheidung der Kommission einzulegen. Über die weitere Entwicklung dieses Verfahrens wird zu gegebener Zeit berichtet.</p> <p>Im folgenden werden die geänderten Richtlinien für die Berufsausübung veröffentlicht:</p> <p>Walter Holzer Präsident des <i>epi</i></p>	<p>epi</p> <p>Amended Code of Professional Conduct in force</p> <p>The Code of Conduct was amended by the Council of the Institute in Strasbourg on 3 October 1997 and remitted to the EU-Commission for approval. The Commission's decision was received on 9 April 1999. The entire proceedings were published in the OJ (L 106) of the EU-Commission on 23 April 1999. The amended Code of Conduct was put into force by the Board of the <i>epi</i> on 3 May 1999. Arts. 2(b) and 5(c) of the Code of Conduct pursuant to the Commission's decision at present will be in force until 23 April 2000. The <i>epi</i> Council in its meeting in Florence on 10 May 1999 has decided (46 in favour, 5 against, 16 abstentions) to file an appeal against the Commission's decision at the European Court of Justice. The further developments of the proceedings will be reported in due course.</p> <p>The amended Code of Conduct is published hereafter:</p> <p>Walter Holzer <i>epi</i> President</p>	<p>epi</p> <p>Entrée en vigueur du code de conduite professionnelle modifié</p> <p>Le code de conduite professionnelle a été modifié par le Conseil de l'Institut à Strasbourg le 3 octobre 1997 et soumis pour approbation à la Commission des CE. La décision de la Commission a été reçue le 9 avril 1999. Elle a été publiée dans son intégralité au JO (L 106) de la Commission des CE le 23 avril 1999. Le code de conduite modifié a été mis en vigueur par le Conseil de l'<i>epi</i> le 3 mai 1999. Selon la décision de la Commission, les articles 2, lettre b) et 5, lettre d) du code de conduite sont applicables jusqu'au 23 avril 2000. Réuni à Florence le 10 mai 1999, le Conseil de l'<i>epi</i> a décidé (46 voix pour, 5 contre et 16 abstentions) de former un recours contre la décision de la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes. Il sera rendu compte en temps opportun de l'évolution de la procédure.</p> <p>Le code de conduite modifié est publié ci-après :</p> <p>Walter Holzer Président de l'<i>epi</i></p>
--	--	--

Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung

Diese Richtlinien dienen zur Regelung des Verhaltens und anderer Tätigkeiten der Mitglieder insoweit, als diese Tätigkeiten sich auf das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973, oder dessen etwaige abgeänderte Fassungen beziehen.

In diesen Richtlinien sind die folgenden Definitionen anwendbar:

„Institut“ bedeutet das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter;

Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

This Code is to govern the conduct and other activities of the members in so far as such activities are related to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) signed in Munich on 5 October 1973, as may be amended from time to time.

In this Code, the following definitions are applicable:

„Institute“ means the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office;

Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Ce Code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités ont un rapport avec la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) signée à Munich le 5 octobre 1973, et telle qu'elle peut être révisée de temps en temps.

Dans ce Code, les définitions suivantes sont applicables :

„Institut“ signifie l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ;

<p>"Mitglied" bedeutet ein Mitglied dieses Institutes;</p>	<p>"Member" means a member of this Institute;</p>	<p>"Membre" signifie un membre de cet Institut ;</p>
<p>"Übereinkommen" bedeutet das Europäische Patent- übereinkommen;</p>	<p>"Convention" means the European Patent Convention;</p>	<p>"Convention" signifie la Convention sur le brevet européen ;</p>
<p>"Rat" bedeutet der Rat des Institutes;</p>	<p>"Council" means the Council of the Institute;</p>	<p>"Conseil" signifie le Conseil de l'Institut ;</p>
<p>"Mandant" bedeutet jede natürliche oder juristi- sche Person, die von einem Mitglied eine Beratung entgegennimmt oder Dienste erbittet;</p>	<p>"Client" means any natural person or legal entity who takes advice or asks services of a member;</p>	<p>"Client" signifie toute personne physique ou morale qui prend avis ou utilise les services d'un membre ;</p>
<p>"Disziplinarorgane" bedeutet die in Artikel 5 der Vor- schriften in Disziplinarangelegen- heiten aufgeführten Organe;</p>	<p>"Disciplinary Bodies" means those listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation;</p>	<p>"Instances disciplinaires" signifie celles énumérées à l'article 5 du Règlement en matière de disci- pline ;</p>
<p>"Disziplinarrat" bedeutet den in Artikel 5 der Vor- schriften in Disziplinarangelegen- heiten aufgeführten Rat.</p>	<p>"Disciplinary Committee" means the Committee listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation.</p>	<p>"Commission de discipline" signifie la Commission mentionnée à l'article 5 du Règlement en matière de discipline.</p>
<p>1. Allgemeines</p>	<p>1. General</p>	<p>1. Généralités</p>
<p>a) Die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des Institutes sind in den Vorschriften in Disziplinarangelegen- heiten niedergelegt.</p>	<p>(a) The general requirements for members of the Institute are laid down in the Disciplinary Regulation.</p>	<p>a) Les obligations générales des membres de l'Institut sont fixées par le Règlement en matière de discipline.</p>
<p>b) Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in diesen Richtlinien niedergelegt, die die gegenwärtigen Ansichten des Rates wiedergeben. Kein Mitglied wird durch diese Richtlinien von seiner Verantwortung entbunden, die in den Vorschriften in Disziplinarangelegen- heiten in den Artikeln 1, 2 und 3 enthaltenen beruflichen Regeln zu befolgen.</p>	<p>(b) The general principles of profes- sional conduct are laid down in this Code, which reflects the present views of the Council. A member is not released by this Code from his own responsibility to comply with the Rules of Professional Conduct set out in the Disciplinary Regulation in Articles 1, 2 and 3.</p>	<p>b) Les principes généraux de con- duite professionnelle sont fixés dans le présent Code, qui reflète les vues actuelles du Conseil. Ce Code ne dégage pas un membre de sa propre responsabilité de respecter les Règles de Conduite Professionnelle fixées dans le Règlement en matière de discipline, en ses articles 1, 2 et 3.</p>
<p>c) Die grundsätzliche Aufgabe eines Mitgliedes ist es, den an Patentange- legenheiten interessierten Personen als zuverlässiger Berater zu dienen. Er sollte als unabhängiger Berater dadurch wirken, daß er den Interes- sen seiner Mandanten vorurteilsfrei und ohne Berücksichtigung seiner persönlichen Gefühle oder Interessen dient.</p>	<p>(c) The basic task of a member is to serve as a reliable adviser to persons interested in patent matters. He should act as an independent coun- sellor by serving the interests of his clients in an unbiased manner with- out regard to his personal feelings or interests.</p>	<p>c) Le devoir fondamental d'un mem- bre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance aux personnes s'intéressant aux questions des bre- vets. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses clients d'une façon impartiale, sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.</p>
<p>d) Ein Mitglied soll Maßnahmen treffen zur Sicherung der Interessen seiner Mandanten für den Fall, daß es an der Ausübung seines Berufs gehindert ist.</p>	<p>(d) A member shall take measures to safeguard his client's interests in the event he would be prevented from exercising his profession.</p>	<p>d) Un membre prendra des mesures pour sauvegarder les intérêts de ses clients pour le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions.</p>
<p>e) Gute Kollegialität zwischen den Mitgliedern ist eine Notwendigkeit für die Wahrung des Ansehens des Berufsstandes und sollte ohne Rücksicht auf persönliche Gefühle geübt werden.</p>	<p>(e) Good fellowship among members is a necessity for preserving the reputation of the profession and should be exercised irrespective of personal feelings.</p>	<p>e) Une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire pour préser- ver le renom de la profession et doit s'exercer indépendamment de senti- ments personnels.</p>
<p>f) Jedes Mitglied soll diese Richt- linien kennen und kann sich nicht mit deren Unkenntnis entschuldigen.</p>	<p>(f) Each member should know of the Code and cannot plead ignorance of it.</p>	<p>f) Chaque membre doit connaître ce Code et ne doit pas alléguer qu'il l'ignorait.</p>

g) Ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann nicht mit Instruktionen durch einen Mandanten gerechtfertigt werden.

2. Werbung

a) Werbung ist im allgemeinen erlaubt, soweit sie wahrheitsgemäß und sachlich ist, und mit wesentlichen Grundsätzen, insbesondere der Redlichkeit und der Achtung des Berufsgeheimnisses, in Übereinstimmung steht.

b) Von der erlaubten Werbung sind ausgenommen:

1) der Vergleich beruflicher Dienstleistungen eines Mitgliedes mit denen eines anderen Mitgliedes;

2) Angaben zur Person eines Mandanten, es sei denn, der Mandant willigt hierin ausdrücklich ein;

3) die Angabe des Namens anderer Berufsangehöriger, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Mitglied und diesem Berufsangehörigen;

4) das Anzeigen, Ankündigen oder Veröffentlichen von Angeboten betreffend den Kauf, Verkauf oder die Vermittlung von gewerblichen Schutzrechten, es sei denn auf Instruktionen eines Mandanten.

3. Beziehungen zur Öffentlichkeit

a) Ein Mitglied soll den guten Ruf dieses Institutes, seiner Mitglieder und der Praxis der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt hochhalten.

b) Ein Mitglied soll an Büroräumen, auf Drucksachen oder anderweitig keinerlei Angaben machen, die die Öffentlichkeit irreführen.

c) Ein Mitglied soll Dritten keine Provision für die Vermittlung von Arbeit geben, dies erstreckt sich jedoch nicht auf den teilweisen oder vollständigen Erwerb einer anderen Patentvertretungspraxis.

d) Ein Mitglied soll berufliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentamt durch ein Nichtmitglied unter seinem Namen oder dem Namen eines Zusammenschlusses ohne angemessene Beaufsichtigung nicht gestatten.

e) Soweit es die Ausübung seines Berufs betrifft, ist ein Mitglied für die Handlungen seiner Gehilfen, die Nichtmitglieder sind, verantwortlich.

(g) A breach of this Code cannot be justified by referring to instructions from a client.

2. Advertisements

(a) Advertising is generally permitted provided that it is true and objective and conforms with basic principles such as integrity and compliance with professional secrecy.

(b) The following are exceptions to permitted advertising:

(1) comparison of the professional services of one member with those of another;

(2) the identification of a client without the express authorisation of that client;

(3) the mention of the name of another professional entity unless there is a written co-operation agreement between the member and that entity; and

(4) the advertisement, announcement or publishing of offers to buy, sell or negotiate industrial property rights, except upon the instructions of a client.

3. Relations with the public

(a) A member shall uphold the public reputation of the Institute, of its members and of the practice of representation before the European Patent Office.

(b) A member shall not give any indication on office premises, stationery or otherwise which is misleading to the public.

(c) A member shall not give any commission to others for the introduction of business, but this does not extend to the acquisition in part or in whole of another patent agency practice.

(d) A member shall not permit without adequate supervision professional activities related to the European Patent Office under his name or the name of his association by a person who is not a member.

(e) As far as the exercise of his profession is concerned, a member is responsible for the acts of non-member assistants.

g) Une infraction au Code ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un client.

2. Publicité

a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.

b) Des exceptions à la publicité autorisée sont :

1) la comparaison des services professionnels d'un membre avec ceux d'un autre membre ;

2) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client ;

3) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité ; et

4) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client.

3. Rapports avec le public

a) Un membre doit maintenir le bon renom de l'Institut, de ses membres et de l'exercice de la représentation devant l'Office européen des brevets.

b) Sur les lieux de ses bureaux, sur son papier à lettres et autres articles de papeterie, ou autrement, un membre ne doit donner aucune indication qui puisse induire le public en erreur.

c) Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clientèle d'un autre cabinet de brevets.

d) Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupement auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'Office européen des brevets.

e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non-membres.

4. Beziehungen zu Mandanten

- a) Ein Mitglied soll auf die ihm von seinen Mandanten anvertrauten Angelegenheiten jederzeit angemessene Mühe, Aufmerksamkeit und Sachkenntnis verwenden. Ein Mitglied soll die Mandanten über den Stand ihrer Angelegenheiten informiert halten.
- b) Grundsätzlich ist ein Mitglied nicht verpflichtet, den Interessen eines Mandanten in Angelegenheiten zu dienen, die nicht mit beruflichen Angelegenheiten verbunden sind, die der Mandant dem Mitglied anvertraut hat.
- c) Ein Mitglied darf von einem Mandanten Vorschüsse verlangen.
- d) Zusätzlich zu den Anforderungen von Artikel 3 (2) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied einen Auftrag ablehnen, der im Widerstreit mit seinen eigenen Interessen steht. Wenn in solchen Fällen der Auftrag nicht aufgeschoben werden kann, ohne daß möglicherweise dem Mandanten Schaden entsteht, soll ein Mitglied den Auftrag annehmen und ausführen, soweit dies unmittelbar notwendig ist, um diesen möglichen Schaden zu verhindern, und danach die Angelegenheit niederlegen.
- e) Ein Mitglied soll nicht ein finanzielles Interesse an irgendeinem gewerblichen Schutzrecht unter solchen Umständen erwerben, die zu einem Widerstreit zwischen Berufspflichten und Interesse führen. Es soll keine Gebühren in Rechnung stellen, die unmittelbar vom Ergebnis der von ihm besorgten Dienste abhängen.
- f) Zusätzlich zu Artikeln 2 und 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied keinerlei Handlungen gegen eine bestimmte Angelegenheit vornehmen, die von dem Mitglied oder von einer anderen Person in seinem Büro bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, es sei denn, daß der Mandant in dieser Angelegenheit mit der Handlung einverstanden ist oder daß dieses Mitglied keine Kenntnis von dieser Angelegenheit hat und nicht mehr in der Lage ist, von dieser Angelegenheit Kenntnis zu nehmen. Es ist diesem Mitglied nicht gestattet, bei einer solchen Handlung Informationen zu verwenden, die erhalten wurden, als die Angelegenheit früher bearbeitet wurde, es sei denn, daß diese Information öffentlich ist.
- g) Ein Mitglied wird automatisch von seiner Verschwiegenheitspflicht gemäß Artikel 2 der Vorschriften in

4. Relations with clients

- (a) A member shall at all times give adequate care and attention and apply the necessary expertise to work entrusted to him by clients. A member shall keep clients informed of the status of their cases.
- (b) In principle, a member does not need to serve the interests of a client in matters not connected with professional work entrusted to him by the client.
- (c) A member may demand advance payments from a client.
- (d) In addition to the requirements of Article 3(2) of the Disciplinary Regulation, a member shall decline an order which is in conflict with his own interests. In all such cases, if the order cannot be postponed without possible damage to the client, a member shall accept and perform the order so far as immediately necessary to avoid such possible damage; thereafter he shall resign from the case.
- (e) A member must not acquire a financial interest in any industrial right in such circumstances as to give rise to a conflict between professional duty and interest. He must not charge a fee directly related to the outcome of the services he provides.
- (f) Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a member shall not take any action against a particular matter which is being handled or has been handled by the member or another person in his office, unless the client in the matter agrees to this action or unless the member has no cognisance of the matter and is no longer in a position to take cognisance of it. The member is not permitted to make use in the action of information obtained during the time the matter was previously handled, unless the information is public.
- (g) A member is automatically released from his secrecy obligation according to Article 2 of the

4. Rapports avec les clients

- a) Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention convenables à tout travail qui lui est confié par des clients, et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail. Un membre doit tenir ses clients informés de l'état de leurs dossiers.
- b) En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un client dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié par un tel client.
- c) Un membre a le droit de demander des provisions à un client.
- d) En plus des exigences de l'Article 3(2) du Règlement en matière de discipline, un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut être différé sans dommage éventuel pour le client, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel ; ensuite il se démettra du dossier.
- e) Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt. Il ne demandera pas d'honoraires en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.
- f) En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.
- g) Un membre est automatiquement libéré de son obligation de secret selon l'article 2 du Règlement en

Disziplinarangelegenheiten entbunden, wenn die geheimen Informationen öffentlich geworden sind.

5. Beziehungen zu anderen Mitgliedern

a) Ein Mitglied hat gegenüber den anderen Mitgliedern gute Kollegialität zu wahren. Darunter versteht sich ein höflicher Umgang sowie die Tatsache, daß ein Mitglied sich über ein anderes Mitglied nicht in unhöflicher oder verletzender Weise äußern soll. Beschwerden gegenüber einem anderen Mitglied sind erst mit ihm persönlich, entweder direkt oder durch die Vermittlung eines dritten Mitglieds, zu erörtern, danach notwendigenfalls auf den durch dieses Institut vorgeschriebenen Wegen unter Einhaltung der Regeln in Disziplinarangelegenheiten vorzubringen.

b) Da ein vorrangiges Interesse des Institutes in der Aufrechterhaltung eines einheitlichen Berufsstandes liegt, soll kein Mitglied eine Diskriminierung zwischen Mitgliedern, insbesondere im Hinblick auf Sprache oder Nationalität, ausüben oder fördern.

c) Über eine Angelegenheit, von der ein Mitglied weiß oder vermutet, daß sie von einem anderen Mitglied bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, soll ein Mitglied jeden Meinungs austausch mit dem Mandanten dieser Angelegenheit vermeiden, es sei denn, daß der Mandant seinen Wunsch erklärt, eine unabhängige Ansicht zu erhalten oder seinen Vertreter zu wechseln. Nur wenn der Mandant einverstanden ist, darf das Mitglied das andere Mitglied unterrichten.

d) Wenn ein Mitglied von einem Mandanten einen Auftrag erhält, die Bearbeitung einer Angelegenheit von einem anderen Mitglied zu übernehmen, darf das beauftragte Mitglied diesen Auftrag annehmen, muß dann aber sicherstellen, daß das andere Mitglied davon Kenntnis erhält. Das andere Mitglied ist verpflichtet, alle für die Bearbeitung der Angelegenheit erforderlichen Schriftstücke ohne Verzögerung dem neuen Vertreter auszuleihen oder zu übergeben oder in Kopien zu angemessenen Kosten zur Verfügung zu stellen.

6. Beziehungen zum Europäischen Patentamt

Im Verkehr mit dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten soll ein Mitglied höflich handeln und soll alles, was möglich ist, tun, um den guten Ruf dieses Institutes und seiner Mitglieder hochzuhalten.

Disciplinary Regulation if the secret information becomes published.

5. Relationship with other members

(a) A member must observe good fellowship towards other members, and this includes courtesy and the fact that a member may not speak of another member in discourteous or offensive terms. Grievances in respect of another member should first be discussed in private with the other member, either directly or through a third member, and then if necessary through the official channels prescribed by the Institute and in the Disciplinary Regulation.

(b) Since a prime interest of the Institute is to maintain a unified profession, no member must exercise or promote discrimination between members, for example on grounds of language or nationality.

(c) A member must avoid any exchange of views about a specific case, which he knows or suspects is being handled by another member, with the client of the case, unless the client declares his wish to have an independent view or to change his representative. The member may inform the other member only if the client agrees.

(d) Where a member is instructed by a client to take over the handling of a case from another member, the member so instructed is free to accept such instruction but then shall ensure that the other member is informed. Such other member shall without delay, loan or transfer all documents necessary for the handling of the case or provide copies at reasonable expense to the new representative.

6. Relationship with the European Patent Office

In all dealings with the European Patent Office and its employees, a member shall act courteously, and shall do everything possible to uphold the good reputation of this Institute and its members.

matière de discipline, si les informations secrètes sont devenues publiques.

5. Rapports avec les autres Membres

a) Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.

b) Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres en raison notamment de sa langue et de sa nationalité.

c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant, ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.

d) Quand un membre reçoit d'un client des instructions aux fins de prendre en charge un cas provenant d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions mais doit alors s'assurer que l'autre membre est informé. Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de ce cas ou en fournir des copies au nouveau mandataire, à un prix raisonnable.

6. Rapports avec l'Office européen des brevets

Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

7. Beziehungen zum Institut

a) Die Mitglieder haben das Institut über ihre Zustellanschrift informiert zu halten, an die ihnen vom Institut Korrespondenz und andere Informationen zugesandt werden sollen. Jede Änderung dieser Anschrift muß dem Generalsekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

b) Die Mitglieder haben den gemäß Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts zu entrichtenden Jahresbeitrag entsprechend den vom Rat festgelegten und mitgeteilten Anordnungen zu zahlen.

Wenn ein Mitglied den Jahresbeitrag nicht entsprechend den Anordnungen zahlt, kann die Angelegenheit vom Schatzmeister dem Disziplinartrat vorgelegt werden.

c) Kein Mitglied darf ohne Genehmigung durch den Präsidenten des Institutes irgendwelche schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen im Namen des Institutes abgeben.

d) Ein Mitglied hat das Recht, durch den Generalsekretär um eine Meinungsäußerung zu ersuchen, ob irgendeine Handlung, die es vorschlägt oder billigt, aufgrund dieser Richtlinien zulässig ist. Diese Meinungsäußerung ist für die Disziplinarorgane nicht verbindlich.

e) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5b sollten Verstöße gegen diese Richtlinien schriftlich dem Disziplinarrat zur Kenntnis gebracht werden.

7. Relationship with the Institute

(a) Members must keep the Institute informed of their address to which correspondence and other information from the Institute are to be sent. Changes of address must be notified to the Secretary-General without delay.

(b) Members must pay, in accordance with arrangements laid down and notified by the Council, the annual subscription required by Article 6 of the Regulation on the establishment of the Institute.

If a member fails to pay the subscription as required by the arrangements, the matter may be referred by the Treasurer to the Disciplinary Committee.

(c) No member may, unless authorised by the President of the Institute, make any written or oral communication on behalf of the Institute.

(d) A member has the right to seek through the Secretary-General an opinion on the permissibility, under this Code, of any act the member proposes to do or sanction. Such opinion shall not be binding on the Disciplinary Bodies.

(e) Except as provided in paragraph 5(b), breaches of the Code should be brought to the notice of the Disciplinary Committee in writing.

7. Rapports avec l'Institut

a) Les membres sont tenus d'aviser l'Institut de l'adresse à laquelle toute correspondance ou communication de l'Institut doit leur être transmise. Tout changement d'adresse devra être notifié sans délai au Secrétaire Général.

b) La cotisation annuelle requise à l'article 6 du Règlement de création doit être payée par les membres, conformément aux dispositions fixées et notifiées par le Conseil.

Si un membre ne paie pas sa cotisation conformément auxdites dispositions, le Trésorier peut porter l'affaire devant la Commission de Discipline.

c) A moins d'y être autorisé par le Président de l'Institut, aucun membre ne peut faire, au nom de l'Institut, une communication écrite ou orale, quelle qu'elle soit.

d) Un membre a le droit de solliciter par l'intermédiaire du Secrétaire Général un avis sur le caractère licite, selon ce Code, de toute action que ce membre propose d'entreprendre ou de sanctionner. Un tel avis ne lie pas les instances disciplinaires.

e) A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5b ci-dessus, les infractions à ce Code doivent être portées par écrit à la connaissance de la Commission de discipline.


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung
von Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis
ergibt sich aus ABl. EPA 1999, 408.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently appli-
cable is as set out in OJ EPO 1999,
408.


TAXES**Avis concernant le
paiement des taxes, frais et
tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement
applicable est publié au JO OEB
1999, 408.

Korrigendum

Seite 6 Nr. 4.6 des Verzeichnisses der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum Amtsblatt Nr. 5/1999) wird wie folgt berichtigt:

Der Gegenwert in Pfund Sterling (GBP) der Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung für das 8. Jahr lautet richtig: "**517,00 GBP**".

Corrigendum

Page 6, No. 4.6 of the Schedule of fees, costs and prices of the EPO (Supplement to Official Journal No. 5/1999) is to be corrected as follows:

The equivalent in Pounds sterling (GBP) of the Renewal fee for European patent applications for the 8th year should read "**GBP 517.00**".

Corrigendum

N° 4.6 à la page 6 du Barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au Journal officiel n° 5/1999) est corrigé comme suit:

La contre-valeur en livres sterling (GBP) de la taxe annuelle pour la demande de brevet européen pour la 8^e année devrait être "**517,00 GBP**".

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
14.–16.9.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
21.–22.9.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
28.9.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
5.–6.10.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
13.–14.10.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.–22.10.1999	Patinnova/EAC 99 Chalkidike, GR	Patinnova/EAC 99 Halkidiki, GR	Patinnova/EAC 99 Chalcidique, GR
20.–21.10.1999	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
25.–28.10.1999	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
16.–18.5.2000	PATLIB2000 Helsinki	PATLIB2000 Helsinki	PATLIB2000 Helsinki
29.–30.6.2000	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	epi	epi	epi
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
8.–9.5.2000	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Luxemburg	Council of the Institute of Professional Representatives Luxembourg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Luxembourg
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
14.–16.9.1999	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
6.–17.9.1999	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets 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
8.–10.11.1999	Arbeitsgruppe "Biotechnologie und Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt" Genf	Working Group on Biotechnology and Implementation of the Convention on Biological Diversity Geneva	Groupe de travail sur la biotechnologie et l'application de la Convention sur la diversité biologique Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<p>3 Sonstige Veranstaltungen</p> <p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p> <p>DE:</p>	<p>3 Other events</p> <p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i></p>	<p>3 Autres manifestations</p> <p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i></p>
19.–20.8.1999	<p>FORUM¹ Die Ausarbeitung von Patentansprüchen Dipl-Phys. Markus Hössle Seminar-Nr. 99 08 106 Berg/Starnberger See</p>		
2.–3.9.1999	<p>FORUM¹ Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaueus Seminar-Nr. 99 09 617 Düsseldorf</p>		
16.–17.9.1999	<p>FORUM¹ PCT-Schulungskurs I Tagungs-Nr. 99 09 101 Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO) München</p>		
	<p>MC:</p>		
19.–21.9.1999	<p>The Influence of Intellectual Property on World Development² Monte Carlo</p>		
	<p>DE:</p>		
27.9.–1.10.1999	<p>Euro Law Course – Patent Prosecution and Litigation in Europe³ Munich</p>		
	<p>GB:</p>		
4.10.–8.10.1999	<p>Euro Law Course – Patent Prosecution and Litigation in Europe³ London</p>		
	<p>DE:</p>		
5.–6.10.1999	<p>REBEL⁴ Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts</p>		

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

CH:

- 6.10.1999 FORUM¹
Einführung in das Patentwesen
Paul Rosenich, Dipl.-Ing. NTB
Basis-Seminar
Seminar-Nr. 99 10 151
- 7.–8.10.1999 Haupt-Seminar
Seminar-Nr. 99 10 152
Zürich

DE:

- 13.10.1999 FORUM¹
Einführung in das Patentwesen
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing Thomas Hammer,
Dr. Klaus P. Höller
Basis-Seminar
Seminar-Nr. 99 10 102
- 14.–15.10.1999 Haupt-Seminar
Seminar-Nr. 99 10 103
München

FI:

- 19.10.1999 Finnish Patent Office⁵
Basic PCT Seminar for patent attorneys
Isabelle Boutillon, Matthias Reischle (WIPO)
Helsinki
- 20.–21.10.1999 Finnish Patent Office⁵
Advanced PCT Seminar for patent attorneys
Isabelle Boutillon, Matthias Reischle (WIPO)
Helsinki

DE:

- 26.10.1999 REBEL⁴
Seminar 2
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler
gewerblicher Schutzrechte
- 4.–5.11.1999 VPP-Seminar⁶
Königswinter
- 22.–26.11.1999 FORUM¹
Patent- und Markenforum 1999
München
- 30.11.1999 72. Versammlung der Patentanwaltskammer⁷
München

FR:

- 8.12.1999 Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière
de brevets (PCT)⁸
Paris

GB:

- 8.–9.12.1999 Management Forum Ltd.⁹
Advanced PCT Seminar (for patent administrators)
London
- 10.12.1999 Management Forum Ltd.⁹
PCT Workshop (for patent administrators)
London

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

DE:

14.–15.12.1999

FORUM¹
PCT-Schulungskurs II
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)
München

4.–5.5.2000

VPP-Seminar⁶
Bremen

¹ 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

² Organised by QUICK OF THE MARK "Le Sardanapale"
2 Ave. Princesse Grace, Monte Carlo, Monaco
Tel.: (+377-93) 500 822 (Nathalie Elizabeth Jones) ; Fax: (+377-93) 500 823
e-mail: quickoffthemark@mcn.mc

³ Hoffmann-Eitle, Munich, Arabellastr. 4, D-81925 Munich

⁴ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96 33 oder 35; Fax: (+49-881) 417 96 36

⁵ National Board of Patents and Registration
Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki
Tel.: (+358-9) 6939 5236 (Mrs. Mirja Kuismanen) ; Fax: (+358-9) 6939 5322
e-mail: mirja.kuismanen@prh.fi

⁶ 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

⁷ Patentanwaltskammer Geschäftsstelle
Tal 29, D-80331 München
Tel.: (+49-89) 24 22 78-0; Fax: (+49-89) 24 22 78 24

⁸ organisé par: Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Tél.: (+33-1) 53 04 55 76 (Mme Christine Sadrin), (+33-1) 53 04 52 70 (Mr. Jean-Pierre Cardon); Fax: (+33-1) 42 93 63 52

⁹ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey GU1 4RLI
Tel: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 536 424