

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Technische Beschwerdekammern:

T 1149/97 – 3.4.2 – Fluidwandler/
SOLARTRON
"Neuheit – Hauptantrag und Hilfsanträge 2 und 3 (verneint)" – "erfindेरische Tätigkeit – Hilfsantrag 1 (verneint) – Hilfsantrag 6 (bejaht)" – "Änderungen – Hilfsanträge 4 und 5 (unzulässig): Zäsurwirkung nach Artikel 123 (3) EPÜ durch Erteilung eines Patents" **259**

Vertretung

– Europäische Eignungsprüfung
Prüfungskommission: Mitglieder der
Prüfungsausschüsse
Bekanntmachung der europäischen
Eignungsprüfung 2001 **281**

– Disziplinarangelegenheiten
Ernennung von Mitgliedern des
Disziplinarausschusses des EPA **297**

– Liste der beim EPA zugelassenen
Vertreter **297**

– CEIPI
Das europäische Patent – Seminare
zur Examensvorbereitung 2001 in
Straßburg unter Mitwirkung des
Europäischen Patentamts und euro-
päischer Patentpraktiker **301**

– Spezieller Vorbereitungskurs für
das CEIPI-Seminar zur Prüfungsauf-
gabe D (Rechtsfragen) **303**

Internationale Verträge

PCT
Beitritt von Belize (BZ) **305**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Verkaufs-
preisen **306**

Terminkalender

Contents

Decisions of the boards of appeal

– Technical boards of appeal:

T 1149/97 – 3.4.2 – Fluid transducer/
SOLARTRON
"Novelty – main request and auxil-
iary requests 2 & 3 (no)" – "Inventive
step – auxiliary request 1 (no) –
auxiliary request 6 (yes)" – "Amend-
ments – auxiliary requests 4 & 5 (not
admissible): "cut-off-effect" under
Article 123(3) EPC by grant of a
patent" **259**

Representation

– European qualifying examination
Examination Board: Members of the
examination committees
Announcement of the European
qualifying examination 2001 **281**

– Disciplinary matters
Appointment of members of the
Disciplinary Board of the EPO **297**

– List of professional representatives
before the EPO **297**

– CEIPI
European patents – Strasbourg
seminars to prepare for the EQE
2001, involving the European Patent
Office and European patent
practitioners **301**

– Special Preparatory Course for the
CEIPI Seminar on Paper D (legal
questions) **303**

International treaties

PCT
Accession by Belize (BZ) **305**

Fees

Guidance for the payment of fees,
costs and prices **306**

Calendar of events

Sommaire

Décisions des chambres de recours

– Chambres de recours techniques :

T 1149/97 – 3.4.2 – Transducteur pour
fluide/SOLARTRON
"Nouveauté – requête principale ainsi
que deuxième et troisième requêtes
subsidiaires (non)" – "Activité inven-
tive – première requête subsidiaire
(non) – sixième requête subsidiaire
(oui)" – "Modifications – quatrième
et cinquième requêtes subsidiaires
(non admissibles) : effet irréversible
produit par la délivrance du brevet en
vertu de l'article 123(3) CBE" **259**

Représentation

– Examen européen de qualification
Jury d'examen : Membres des com-
missions d'examen
Avis d'ouverture de la session de
l'examen européen de qualification
2001 **281**

– Affaires disciplinaires
Nomination de membres du Conseil
de discipline de l'OEB **297**

– Liste des mandataires agréés près
l'OEB **297**

– CEIPI
Le brevet européen – Séminaires
pour la préparation à l'examen 2001
à Strasbourg, organisés avec la par-
ticipation de l'Office européen des
brevets et des praticiens de brevets
européens **301**

– Cours de préparation spéciale pour
le séminaire CEIPI concernant
l'épreuve d'examen D (questions
juridiques) **303**

Traités internationaux

PCT
Adhésion du Belize (BZ) **305**

Taxes

Avis concernant le paiement des
taxes, frais et tarifs de vente **306**

Calendrier

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.2
vom 7. Mai 1999
T 1149/97 – 3.4.2***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: M. A. Rayner
M. Lewenton

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Solartron Group Limited
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Endress + Hauser GmbH + Co.**

**Stichwort: Fluidwandler/SOLAR-
TRON**

**Artikel: 54, 56, 69 (1), 84, 123 (2),
123 (3) EPU
Regel: 57a EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit – Hauptantrag
und Hilfsanträge 2 und 3 (verneint)"
– "erfinderische Tätigkeit – Hilfs-
antrag 1 (verneint) – Hilfsantrag 6
(bejaht)" – "Änderungen – Hilfsan-
träge 4 und 5 (unzulässig): Zäsur-
wirkung nach Artikel 123 (3) EPÜ
durch Erteilung eines Patents"**

Leitsatz

I. Liegt kein Einspruch vor, so bildet der Erlaß des Beschlusses über die Erteilung eines europäischen Patents normalerweise eine Zäsur für die Vornahme von Änderungen an den Anmeldungsunterlagen im europäischen Verfahren. Ist ein Einspruch eingelegt worden, so kann eine Zäsurwirkung aufgrund der Erteilung eines Patents in den Beschränkungen gesehen werden, die nach den Regeln 57a und 87 und Artikel 123 (3) EPÜ für weitere Änderungen der Patentschrift gelten.

II. Obwohl sich Artikel 123 (3) EPÜ nur auf die Ansprüche des europäischen Patents bezieht, können Ände-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.2
dated 7 May 1999
T 1149/97 – 3.4.2***
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: S. V. Steinbrener
Members: M. A. Rayner
M. Lewenton

**Patent proprietor/Appellant:
Solartron Group Limited
Opponent/Respondent:
Endress + Hauser GmbH + Co.**

**Headword: Fluid transducer/
SOLARTRON**

**Article: 54, 56, 69(1), 84, 123(2),
123(3) EPC
Rule: 57a EPC**

**Keyword: "Novelty – main request
and auxiliary requests 2 & 3 (no)" –
"Inventive step – auxiliary request 1
(no) – auxiliary request 6 (yes)" –
"Amendments – auxiliary requests 4
& 5 (not admissible): "cut-off-effect"
under Article 123(3) EPC by grant of a
patent"**

Headnote

I. Without opposition, issue of a decision to grant a European patent normally constitutes a "cut-off" point for making amendments to the application documents in the European proceedings. If an opposition has been filed, "cut-off" effects due to the grant of a patent may be seen in the restrictions imposed on further amendments to the patent specification by Rules 57a and 87 and Article 123(3) EPC.

II. Although Article 123(3) EPC only addresses the claims of the European patent, amendments to the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.2,
en date du 7 mai 1999
T 1149/97 – 3.4.2***
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener
Membres : M. A. Rayner
M. Lewenton

**Titulaire du brevet/requérant :
Solartron Group Limited
Opposant/intimé :
Endress + Hauser GmbH + Co.**

**Référence : Transducteur pour fluide/
SOLARTRON**

**Article : 54, 56, 69(1), 84, 123(2),
123(3) CBE
Règle : 57bis CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté – requête prin-
cipale ainsi que deuxième et troi-
sième requêtes subsidiaires (non)" –
"Activité inventive – première
requête subsidiaire (non) – sixième
requête subsidiaire (oui)" – "Modifi-
cations – quatrième et cinquième
requêtes subsidiaires (non admissi-
bles) : effet irréversible produit par la
délivrance du brevet en vertu de
l'article 123(3) CBE".**

Sommaire

I. S'il n'a pas été formé d'opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non-retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, on peut considérer que cet effet irréversible produit par la délivrance d'un brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87 ainsi que de l'article 123(3) CBE.

II. Bien que l'article 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DM par page.

rungen an der Beschreibung und den Zeichnungen auch den Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPÜ erweitern.

III. Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 84 und 69 EPÜ vor der Erteilung an geänderte Ansprüche angepaßt worden und wurde dabei ein Teil des ursprünglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Übereinstimmungsängel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift noch in die Ansprüche in der erteilten Fassung aufgenommen werden, ohne daß ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliegt. Dies gilt analog für einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus Gründen der Verständlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der Patentschrift beibehalten wurde, daß er sich nicht auf die beanspruchte Erfindung bezieht (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 282 251 widerrufen wurde, Beschwerde ein.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hatte aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ Einspruch gegen das Patent im gesamten Umfang eingelegt, weil der Gegenstand des Streitpatents keine Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit aufweise. Der Einspruch stützte sich unter anderem auf die folgenden Druckschriften (unter Verwendung der Bezeichnungsweise der Einspruchsabteilung):

A: DE-C-17 73 815 und
B: DE-C-33 36 991.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß die in Artikel 100 a) EPÜ erwähnten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents insoweit entgegenstünden, als der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gegenüber dem in der Druckschrift B offenbarten Stand der Technik nicht neu sei. Der gemäß einem Hilfsantrag geänderte Anspruch 1 verstoße gegen Artikel 123 (2) EPÜ und sei aus diesem Grunde nicht gewährbar.

II. In der Mitteilung vom 10. Februar 1999 nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern führte die Kammer aus, daß nach ihrer vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung durch den in

description and the drawings may also extend the protection conferred in accordance with Article 69(1) EPC.

III. If, in view of Articles 84 and 69 EPC, the application documents have been adapted to amended claims before grant, thereby deleting part of the subject-matter originally disclosed in order to avoid inconsistencies in the patent specification, as a rule subject-matter deleted for this reason can neither be reinserted into the patent specification nor into the claims as granted without infringing Article 123(3) EPC. An analogous finding applies to subject-matter retained in the patent specification during such adaptation for reasons of comprehensibility, but indicated as not relating to the claimed invention (see point 6. of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. The appellant (proprietor of the patent) lodged an appeal against the decision of the Opposition Division revoking European patent No. 0 282 251.

An opposition had been filed by the respondent (opponent) against the patent as a whole and based on Article 100(a) EPC since the subject-matter of the patent in suit allegedly lacked novelty and/or inventive step. The opposition inter alia referred to the following documents (using the referencing of the Opposition Division):

A: DE-C-17 73 815, and
B: DE-C-33 36 991.

The Opposition Division held that the grounds for opposition mentioned in Article 100(a) EPC prejudiced the maintenance of the contested patent in that the subject-matter of claim 1 as granted was not novel with respect to the prior art disclosed in document B. Claim 1 amended in accordance with an auxiliary request was considered to contravene Article 123(2) EPC and accordingly not to be allowable.

II. In the communication of 10 February 1999 pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board pointed out that in its provisional view the subject-matter of claim 1 as granted was anticipated by the fluid trans-

apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'article 69(1) CBE.

III. Si, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée (cf. point 6 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 0 282 251.

L'intimé (opposant) avait fait opposition au brevet dans son ensemble sur la base des motifs visés à l'article 100 a) CBE, en faisant valoir que l'objet du brevet en litige était dénué de nouveauté et/ou d'activité inventive. Les documents suivants étaient notamment cités dans l'acte d'opposition (la Chambre reprend ici le système de citation utilisé par la division d'opposition) :

A : DE-C-17 73 815 et
B : DE-C-33 36 991.

La division d'opposition a estimé que les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 a) CBE faisaient obstacle au maintien du brevet contesté, dans la mesure où l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas nouveau par rapport à l'état de la technique divulgué dans le document B. En outre, elle a considéré que le texte modifié de la revendication 1 selon une des requêtes subsidiaires était contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE et n'était donc pas admissible.

II. Dans l'avis provisoire émis dans sa notification en date du 10 février 1999, établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a déclaré que le transducteur pour fluide divulgué dans le document B

der Druckschrift B offenbaren Fluidwandler vorweggenommen werde, da unter den Begriff "Joch" auch das Einschraubstück gemäß Druckschrift B falle, das ebenfalls einen "Hohlraum" aufweise. Darüber hinaus habe die Kammer erhebliche Zweifel, ob die Änderungen des Anspruchs 1 gemäß den von der Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Hilfsanträgen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprächen. Insbesondere lasse sich eine Anordnung, die nur in einem von zwei Hohlräumen ein Erregungsmittel aufweise, wobei der andere Hohlraum leer sei oder ein Sensorelement enthalte, nicht unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ableiten.

III. Die von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung fand am 7. Mai 1999 statt. Während dieser Verhandlung bezog sich die Beschwerdeführerin auf einen Artikel in

The Marconi Review, Vol. XLIII, Nr. 218, 1980, Seiten 156 bis 175,

den bereits die Prüfungsabteilung als Druckschrift D1 angezogen hatte und der im Streitpatent gewürdigt worden war. Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung der Kammer.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) oder der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 6.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. Anspruch 1 hat gemäß den zum Zeitpunkt dieser Entscheidung vorliegenden Anträgen folgenden Wortlaut:

Hauptantrag

"1. Ein Fluidwandler, umfassend: ein Sensorelement (10), das für das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein Paar Zinken (834, 835; oder 845, 846) umfaßt, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen Joch (836 oder 842) erstrecken, über dieses miteinander gekoppelt sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar sind; ein piezoelektrisches Mittel (830; oder 840, 841), das innerhalb des Sensor-

ducer disclosed in document B since the meaning of "yoke" seemed to cover the screw-in part of document B, which also included a "cavity". Moreover, the Board had serious doubts as to whether the amendments to claim 1 according to the respective auxiliary requests submitted by the appellant with the statement of grounds of appeal satisfy the requirements of Article 123(2) EPC. In particular, a configuration having exciting means in only one of two cavities, the other cavity being left empty or containing a sensing element, would not appear to be directly and unambiguously derivable from the application documents as filed.

III. Oral proceedings requested by the appellant on a subsidiary basis took place on 7 May 1999. During the oral proceedings, the appellant referred to an article in

The Marconi Review, Vol. XLIII, No. 218, 1980, pages 156 to 175

already cited by the Examining Division as document D1 and acknowledged in the patent in suit. At the end of the oral proceedings, the Board's decision was given.

IV. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of a main request (patent as granted) or on the basis of auxiliary requests 1 to 6 as submitted during the oral proceedings.

V. The respondent requested that the appeal be dismissed.

VI. The wording of claim 1 according to the respective requests on file at the time of the present decision reads as follows:

Main request

"1. A fluid transducer comprising: a sensing element (10) adapted for immersion in a fluid, said sensing element comprising a pair of tines (834, 835; or 845, 846) which extend in an axial direction from and are coupled together by a common yoke (836 or 842) and which are resonantly vibratable at a common frequency but in antiphase; piezoelectric means (830; or 840, 841) mounted within the sensing element for exciting such resonant antiphase

faisait obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré, car le terme "étrier" semblait couvrir la partie filetée du document B qui comprenait également une "cavité". En outre, elle estime qu'il était fort douteux que les modifications apportées par le requérant à la revendication 1 selon les différentes requêtes subsidiaires qu'il avait produites avec son mémoire exposant les motifs du recours puissent être considérées comme répondant aux exigences de l'article 123(2). En particulier, une configuration dans laquelle une seule des deux cavités contenait un moyen d'excitation, l'autre cavité demeurant vide ou contenant un élément détecteur, ne semblait pas découler directement et sans ambiguïté des pièces de la demande telle que déposée.

III. La procédure orale requise par le requérant à titre subsidiaire a eu lieu le 7 mai 1999. Au cours de la procédure orale, le requérant s'est référé à un article paru dans :

The Marconi Review, vol. XLIII, n° 218, 1980, pages 156 à 175,

qui avait déjà été cité par la division d'examen (en tant que document D1) et dont il était fait état dans le brevet en litige. La Chambre a rendu sa décision à l'issue de la procédure orale.

IV. Le requérant a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale (brevet tel que délivré) ou de l'une des six requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale.

V. L'intimé a demandé le rejet du recours.

VI. La revendication 1 selon les différentes requêtes figurant au dossier à la date à laquelle a été rendue la présente décision s'énonce comme suit :

Requête principale

"1. Transducteur pour fluide comprenant : un élément détecteur (10) adapté à être plongé dans un fluide, ledit élément détecteur comprenant une paire de dents (834, 835 ; ou 845, 846) qui s'étendent dans une direction axiale à partir de, et en étant reliées ensemble par un étrier commun (836 ou 842), et qui peuvent être mises en vibration par résonance à une fréquence commune mais en opposition de phase ;

elements angebracht ist für die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der Zinken; und ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erfassung der Vibrationsfrequenz; dadurch gekennzeichnet, daß das Erregungsmittel (830; oder 840, 841) unter axialer Kompression in einem Hohlraum (831; oder 850, 851) in dem Joch (836 oder 842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht ist, wo die innere Seite (832 oder 833; oder 843 oder 844) einer der Zinken (834 oder 835; oder 845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 1

...

Hilfsantrag 2

...

Hilfsantrag 3

"1. Ein Fluidwandler, umfassend: ein Sensorelement (10), das für das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein Paar Zinken (834, 835; oder 845, 846) umfaßt, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen Joch (836 oder 842) erstrecken, über dieses miteinander gekoppelt sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar sind; ein piezoelektrisches Mittel (830; oder 840, 841), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der Zinken; und ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erfassung der Vibrationsfrequenz; dadurch gekennzeichnet, daß das Erregungsmittel (830; oder 840, 841) unter axialer Kompression in einem abgeschlossenen Hohlraum (831; oder 850, 851) in dem Joch (836 oder 842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht ist, wo die innere Seite (832 oder 833; oder 843 oder 844) einer der Zinken (834 oder 835; oder 845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 4

"1. Ein Fluidwandler, umfassend: ein Sensorelement (10), das für das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein Paar Zinken (845, 846) umfaßt, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen Joch (842) erstrecken, über dieses miteinander gekoppelt sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz,

vibration of the tines; and further piezoelectric means (20 or 48) mounted within the sensing element for sensing the frequency of the vibration; characterised in that the exciting means (830; or 840, 841) is mounted under axial compression in a cavity (831; or 850, 851) in the yoke (836 or 842) in a region thereof closely adjacent the point where the inner face (832 or 833; or 843 or 844) of one of the tines (834 or 835; or 845 or 846) joins the yoke."

Auxiliary request 1

...

Auxiliary request 2

...

Auxiliary request 3

"1. A fluid transducer comprising: a sensing element (10) adapted for immersion in a fluid, said sensing element comprising a pair of tines (834, 835; or 845, 846) which extend in an axial direction from and are coupled together by a common yoke (836 or 842) and which are resonantly vibratable at a common frequency but in antiphase; piezoelectric means (830; or 840, 841) mounted within the sensing element for exciting such resonant antiphase vibration of the tines; and further piezoelectric means (20 or 48) mounted within the sensing element for sensing the frequency of the vibration; characterised in that the exciting means (830; or 840, 841) is mounted under axial compression in an enclosed cavity (831; or 850, 851) in the yoke (836 or 842) in a region thereof closely adjacent the point where the inner face (832 or 833; or 843 or 844) of one of the tines (834 or 835; or 845 or 846) joins the yoke."

Auxiliary request 4

"1. A fluid transducer comprising: a sensing element (10) adapted for immersion in a fluid, said sensing element comprising a pair of tines (845, 846) which extend in an axial direction from and are coupled together by a common yoke (842) and which are resonantly vibratable at a common frequency but in

un moyen piézoélectrique (830 ; ou 840, 841) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour exciter cette vibration résonnante des dents en opposition de phase ; et un autre moyen piézoélectrique (20 ou 48) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour détecter la fréquence de la vibration ; caractérisé en ce que le moyen d'excitation (830 ; ou 840, 841) est monté sous compression axiale dans une cavité (831 ; ou 850, 851) dans l'étrier (836 ou 842) dans une région de ce dernier faiblement espacée du point où la face intérieure (832 ou 833 ; ou 843 ou 844) de l'une des dents (834 ou 835 ; ou 845 ou 846) rejoint l'étrier."

Première requête subsidiaire

...

Deuxième requête subsidiaire

...

Troisième requête subsidiaire

"1. Transducteur pour fluide comprenant : un élément détecteur (10) adapté à être plongé dans un fluide, ledit élément détecteur comprenant une paire de dents (834, 835 ; ou 845, 846) qui s'étendent dans une direction axiale à partir de, et en étant reliées ensemble par, un étrier commun (836 ou 842), et qui peuvent être mises en vibration par résonance à une fréquence commune mais en opposition de phase ; un moyen piézoélectrique (830 ; ou 840, 841) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour exciter cette vibration résonnante des dents en opposition de phase ; et un autre moyen piézoélectrique (20 ou 48) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour détecter la fréquence de la vibration ; caractérisé en ce que le moyen d'excitation (830 ; ou 840, 841) est monté sous compression axiale dans une cavité enfermée (831 ; ou 850, 851) dans l'étrier (836 ou 842) dans une région de ce dernier faiblement espacée du point où la face intérieure (832 ou 833 ; ou 843 ou 844) de l'une des dents (834 ou 835 ; ou 845 ou 846) rejoint l'étrier."

Quatrième requête subsidiaire

"1. Transducteur pour fluide comprenant : un élément détecteur (10) adapté à être plongé dans un fluide, ledit élément détecteur comprenant une paire de dents (845, 846) qui s'étendent dans une direction axiale à partir de, et en étant reliées ensemble par, un étrier commun (842), et qui

jedoch in Gegenphase, anregbar sind;
ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der Zinken; und ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erfassung der Vibrationsfrequenz; dadurch gekennzeichnet, daß das Joch zwei Hohlräume (850, 851) aufweist, wobei das Erregungsmittel (840, 841) unter axialer Kompression in mindestens einem der Hohlräume (850, 851) in dem Joch (842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt montiert ist, wo die innere Seite (843 oder 844) einer der Zinken (845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 5

"1. Ein Fluidwandler, umfassend: ein Sensorelement (10), das für das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein Paar Zinken (845, 846) umfaßt, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen Joch (836 oder 842) erstrecken, über dieses miteinander gekoppelt sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar sind;
ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erregung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der Zinken; und ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erfassung der Vibrationsfrequenz; dadurch gekennzeichnet, daß das Joch zwei Hohlräume aufweist, wobei das Erregungsmittel (840, 841) und das Erfassungsmittel unter axialer Kompression in den Hohlräumen (850, 851) in dem Joch (836 oder 842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht sind, wo die innere Seite (843 oder 844) einer der Zinken (845 oder 846) auf das Joch trifft."

Hilfsantrag 6

"1. Ein Fluidwandler, umfassend: ein Sensorelement (10), das für das Eintauchen in ein Fluid ausgebildet ist und ein Paar Zinken (845, 846) umfaßt, die sich in Axialrichtung von einem gemeinsamen Joch (842) erstrecken, über dieses miteinander gekoppelt sind und zu Resonanzschwingungen bei gleicher Frequenz, jedoch in Gegenphase, anregbar sind;
ein piezoelektrisches Mittel (840, 841), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erre-

antiphase;
piezoelectric means (840, 841) mounted within the sensing element for exciting such resonant antiphase vibration of the tines; and further piezoelectric means (20 or 48) mounted within the sensing element for sensing the frequency of the vibration;
characterised in that the yoke contains two cavities (850, 851), the exciting means (840, 841) is mounted under axial compression in at least one of the cavities (850, 851) in the yoke (842) in a region thereof closely adjacent the point where the inner face (843 or 844) of one of the tines (845 or 846) joins the yoke."

Auxiliary request 5

"1. A fluid transducer comprising: a sensing element (10) adapted for immersion in a fluid, said sensing element comprising a pair of tines (845, 846) which extend in an axial direction from and are coupled together by a common yoke (836 or 842) and which are resonantly vibratable at a common frequency but in antiphase;
piezoelectric means (840, 841) mounted within the sensing element for exciting such resonant antiphase vibration of the tines; and further piezoelectric means (20 or 48) mounted within the sensing element for sensing the frequency of the vibration;
characterised in that the yoke contains two cavities, the exciting means (840, 841) and the sensing means being mounted under axial compression in the cavities (850, 851) in the yoke (836 or 842) in a region thereof closely adjacent the point where the inner face (843 or 844) of one of the tines (845 or 846) joins the yoke."

Auxiliary request 6

"1. A fluid transducer comprising: a sensing element (10) adapted for immersion in a fluid, said sensing element comprising a pair of tines (845, 846) which extend in an axial direction from and are coupled together by a common yoke (842) and which are resonantly vibratable at a common frequency but in antiphase;
piezoelectric means (840, 841) mounted within the sensing element for exciting such resonant antiphase vibration of the tines; and

peuvent être mises en vibration par résonance à une fréquence commune mais en opposition de phase ;
un moyen piézoélectrique (840, 841) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour exciter cette vibration résonnante des dents en opposition de phase ; et
un autre moyen piézoélectrique (20 ou 48) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour détecter la fréquence de la vibration ;
caractérisé en ce que l'étrier contient deux cavités (850, 851), le moyen d'excitation (840, 841) est monté sous compression axiale dans au moins une des cavités (850, 851) dans l'étrier (842) dans une région de ce dernier faiblement espacée du point où la face intérieure (843 ou 844) de l'une des dents (845 ou 846) rejoint l'étrier."

Cinquième requête subsidiaire

"1. Transducteur pour fluide comprenant :
un élément détecteur (10) adapté à être plongé dans un fluide, ledit élément détecteur comprenant une paire de dents (845, 846) qui s'étendent dans une direction axiale à partir de, et en étant reliées ensemble par, un étrier commun (836 ou 842), et qui peuvent être mises en vibration par résonance à une fréquence commune mais en opposition de phase ;
un moyen piézoélectrique (840, 841) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour exciter cette vibration résonnante des dents en opposition de phase ; et
un autre moyen piézoélectrique (20 ou 48) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour détecter la fréquence de la vibration ;
caractérisé en ce que l'étrier contient deux cavités, le moyen d'excitation (840, 841) et le moyen détecteur étant montés sous compression axiale dans les cavités (850, 851) dans l'étrier (836 ou 842) dans une région de ce dernier faiblement espacée du point où la face intérieure (843 ou 844) de l'une des dents (845 ou 846) rejoint l'étrier."

Sixième requête subsidiaire

"1. Transducteur pour fluide comprenant :
un élément détecteur (10) adapté à être plongé dans un fluide, ledit élément détecteur comprenant une paire de dents (845, 846) qui s'étendent dans une direction axiale à partir de, et en étant reliées ensemble par, un étrier commun (842), et qui peuvent être mises en vibration par résonance à une fréquence commune mais en opposition de phase ;
un moyen piézoélectrique (840, 841) monté à l'intérieur dudit élément

gung solcher resonanter gegenphasiger Vibrationen der Zinken; und ein weiteres piezoelektrisches Mittel (20 oder 48), das innerhalb des Sensorelements angebracht ist für die Erfassung der Vibrationsfrequenz; dadurch gekennzeichnet, daß das Joch zwei Hohlräume hat, wobei das piezoelektrische Erregungsmittel (840, 841) zwei piezoelektrische Elemente aufweist, die unter axialer Kompression in den jeweiligen Hohlräumen (850, 851) in dem Joch (842) in einem Bereich desselben dicht an dem Punkt angebracht sind, wo die innere Seite (843 oder 844) einer der Zinken (845 oder 846) auf das Joch trifft."

VII. Die Beschwerdeführerin trug zur Stützung ihrer Anträge sinngemäß folgendes vor:

Hauptantrag

...

Hilfsantrag 3

Die genauere Angabe "abgeschlossener Hohlraum" gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 basiere auf Spalte 10, Zeilen 1 bis 4 der genannten A-Schrift [des Streitpatents] und werde durch die Abbildungen 8 und 9 des Streitpatents veranschaulicht. Sie solle sich auf eine Anordnung beziehen, in der das piezoelektrische Element in dem Hohlraum eingeschlossen sei. Auch wenn einige Passagen der ursprünglichen Beschreibung in der Patentschrift nicht beibehalten worden seien, habe ein Patentinhaber das Recht, ursprünglich offenbarte einschränkende Merkmale nach der Erteilung in die Patentansprüche aufzunehmen. Da elektrische Leitungen durch das beanspruchte Gehäuse geführt werden müßten, ginge der Fachmann davon aus, daß der Hohlraum "im wesentlichen" abgeschlossen sei.

Hilfsanträge 4 und 5

In bezug auf die Zulässigkeit des beanspruchten Gegenstands gemäß der Hilfsanträge 4 und 5 werde auf die Entscheidung T 187/91 verwiesen, derzufolge ein spezifisches Beispiel innerhalb einer generischen Offenbarung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sei, wenn der fachkundige Leser das spezifische Beispiel ernsthaft als mögliche praktische Ausführungsart der beschriebenen Erfindung in Betracht zöge. Im vorliegenden Fall zöge der Fachmann die Erregung nur einer der Zinken ernsthaft in Betracht,

further piezoelectric means (20 or 48) mounted within the sensing element for sensing the frequency of the vibration; characterised in that the yoke has two cavities, the piezoelectric exciting means (840, 841) comprises two piezoelectric elements mounted under axial compression in respective cavities (850, 851) in the yoke (842) in a region thereof closely adjacent the point where the inner face (843 or 844) of one of the tines (845 or 846) joins the yoke."

VII. The appellant's argument in support of its requests may be summarised as follows:

Main request

...

Auxiliary request 3

The specification "enclosed cavity" in accordance with claim 1 of auxiliary request 3 is based on column 10, lines 1 to 4 of said A-publication¹ and exemplified by Figures 8 and 9 of the patent in suit. It is meant to relate to a configuration where the piezoelectric element is entrapped in the cavity. Even if some passages of the original description have not been retained in the patent specification, a patent proprietor is still entitled to introduce any limiting features originally disclosed into the claims after grant. Since there must be some wiring passing through the claimed enclosure, a skilled person would understand the cavity to be "substantially" enclosed.

Auxiliary requests 4 and 5

Having regard to the admissibility of the subject-matter claimed in accordance with auxiliary requests 4 and 5, reference is made to decision T 187/91 according to which a specific example within a generic disclosure is part of the application as filed if the skilled reader would seriously contemplate such specific example as a possible practical embodiment of the described invention. In the present case, excitation of only one of the tines would seriously be contemplated by a skilled person in view of original claims 1 and 7 disclosing a

détecteur pour exciter cette vibration résonnante des dents en opposition de phase ; et un autre moyen piézoélectrique (20 ou 48) monté à l'intérieur dudit élément détecteur pour détecter la fréquence de la vibration ; caractérisé en ce que l'étrier a deux cavités, le moyen piézoélectrique d'excitation (840, 841) comprend deux éléments piézoélectriques montés sous compression axiale dans les cavités respectives (850, 851) de l'étrier (842) dans une région de ce dernier faiblement espacée du point où la face intérieure (843 ou 844) de l'une des dents (845 ou 846) rejoint l'étrier."

VII. L'argumentation développée par le requérant à l'appui de ses requêtes peut se résumer comme suit :

Requête principale

...

Troisième requête subsidiaire

Dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire, il est précisé que la cavité est "enfermée", cette précision se fondant sur le passage figurant à la colonne 10, lignes 1 à 4 du fascicule de la demande publiée (du brevet contesté) et sur les exemples donnés dans les figures 8 et 9 du brevet en litige. Il est considéré que cette précision vaut pour une configuration dans laquelle l'élément piézoélectrique est inclus dans la cavité. Même si certains passages de la description initiale n'ont pas été repris dans le fascicule du brevet, un titulaire de brevet est encore en droit, après la délivrance, d'introduire dans les revendications des caractéristiques restrictives divulguées initialement. Etant donné qu'un câble doit nécessairement passer à travers l'enceinte revendiquée, l'homme du métier considérerait que la cavité est "pratiquement" enfermée.

Quatrième et cinquième requêtes subsidiaires

Pour ce qui est de l'admissibilité de l'objet revendiqué conformément aux quatrième et cinquième requêtes subsidiaires, le requérant cite la décision T 187/91, dans laquelle il a été estimé qu'un exemple particulier donné dans le cadre d'une divulgation générique doit être considéré comme faisant partie de la demande telle que déposée, si l'on peut estimer que pour l'homme du métier qui lirait la demande, cet exemple particulier pourrait fort bien constituer un mode de réalisation de l'invention décrite dans la demande. Dans la

¹ Editor's note: of the patent in suit.

weil die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 7 ein Joch mit einem oder mehreren Hohlräumen offenbaren und Spalte 2, Zeilen 13 bis 17 der A-Schrift als mögliche Alternativen ausdrücklich auf die Erregung einer einzigen Zinke und die Erfassung der Vibrationsfrequenz einer einzigen Zinke verweise. Es müsse selbstverständlich zulässig sein, zur weiteren Einschränkung der Ansprüche die ursprüngliche Offenbarung heranzuziehen. Außerdem gehörten solche Alternativen mit einer einzigen Zinke zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet. Daher müssten die vorläufig vorgenommenen Verallgemeinerungen gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 nach Artikel 123 (2) EPÜ als zulässig gelten.

Hilfsantrag 6

Schließlich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 auf das Ausführungsbeispiel der Abbildung 9 des Streitpatents beschränkt und müsste gegenüber dem ermittelten Stand der Technik eindeutig patentfähig sein.

VIII. Die Beschwerdegegnerin brachte folgendes vor:

Hauptantrag

...

Hilfsantrag 3

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin bestimmt nach Artikel 123 (2) EPÜ die ursprüngliche Offenbarung das Reservoir der vor der Erteilung möglichen Änderungen. Sei der Gegenstand der Anmeldung jedoch durch Streichen von Passagen aus den Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung eingeschränkt worden, so werde das Reservoir möglicher Änderungen nach Artikel 123 (3) EPÜ ebenfalls eingeschränkt. Die Passagen der A-Schrift, auf die sich die Beschwerdeführerin als Grundlage für die Offenbarung des Begriffs "abgeschlossener Hohlraum" gestützt habe, könnten nicht herangezogen werden, wenn versucht werde, die Ansprüche nach der Erteilung zu ändern. Als einzig verfügbare Offenbarungsquelle käme der zu Abbildung 9 des Streitpatents gehörende Text in Frage, demzufolge die Hohlräume durch Stopfen geschlossen seien. Jedoch würde eine Verallgemeinerung dieser konkreten Ausführungsart zu einer Erweiterung des

yoke with one or more cavities and column 2, lines 13 to 17 of the A-publication explicitly referring to single tine excitation and single tine pick-up as possible alternatives. Use of the original disclosure for further restricting the claims must be considered perfectly admissible. Moreover, such single-tine alternatives form part of the common general knowledge in the technical field concerned. Therefore, the intermediate generalisations in accordance with auxiliary requests 4 and 5 must be considered admissible under Article 123(2) EPC.

Auxiliary request 6

Finally, the subject-matter of claim 1 of auxiliary request 6 is restricted to the embodiment of Figure 9 of the patent in suit and should be clearly patentable over the prior art identified.

VIII. The respondent argued as follows:

Main request

...

Auxiliary request 3

In the respondent's view, pursuant to Article 123(2) EPC the original disclosure determines the reservoir of possible amendments before grant. However, after grant if the subject-matter of the patent specification has been restricted by deleting passages from the application documents as filed, the reservoir of possible amendments becomes restricted also pursuant to Article 123(3) EPC. The passages of the A-publication referred to by the appellant as a basis for disclosure of the expression "enclosed cavity" cannot be relied upon when attempting to amend the claims after grant. The only available source of disclosure might be the text associated with Figure 9 of the patent in suit where the cavities are closed by plugs. However, generalisation of this concrete embodiment would lead to an extension of the scope of protection beyond the content of the patent specification. Finally, since "enclosed" does not mean "fully enclosed", the piezoelectric elements in transducer column 41 of document

présente affaire, l'homme du métier envisagerait sérieusement la possibilité qu'une seule dent soit excitée, eu égard aux revendications initiales 1 et 7 qui divulguent un étrier ayant une ou plusieurs cavités, et au passage figurant à la colonne 2, lignes 13 à 17 du fascicule de la demande publiée, dans lequel il est mentionné explicitement comme variantes possibles l'excitation d'une seule dent et l'enregistrement de la réponse d'une seule dent. Il est tout à fait permis de recourir à la divulgation initiale pour limiter davantage les revendications. En outre, les variantes faisant intervenir une seule dent font partie des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique concerné. Les généralisations intermédiaires selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires doivent donc être considérées comme admissibles au regard de l'article 123(2) CBE.

Sixième requête subsidiaire

Enfin, l'objet de la revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire étant limité au mode de réalisation de la figure 9 du brevet en litige, il est clairement brevetable par rapport à l'état de la technique qui a été pris en compte dans la procédure.

VIII. L'intimé quant à lui a fait valoir les arguments suivants :

Requête principale

...

Troisième requête subsidiaire

L'intimé a soutenu que conformément à l'article 123(2) CBE, les possibilités de modifications avant la délivrance dépendent de l'étendue de la divulgation initiale. Toutefois, après la délivrance, si l'objet du fascicule du brevet a été limité par suppression de passages des pièces de la demande telle que déposée, les possibilités de modification sont elles aussi limitées par le jeu de l'article 123(3) CBE. Pour tenter de modifier les revendications après la délivrance, il n'est pas possible de faire valoir que la divulgation correspondant à l'expression "cavité enfermée" se fonde sur les passages du fascicule de la demande publiée cités par le requérant. La seule source pouvant être invoquée pour cette divulgation pourrait être le texte associé à la figure 9 du brevet en litige, qui précise que les cavités sont fermées par des bouchons. Toutefois, si ce mode concret de réalisation était généralisé, la protection se verrait étendue au-delà du contenu du fascicule du brevet. Enfin, puisque le

Schutzbereichs über den Umfang der Patentschrift hinaus führen. Da "abgeschlossen" nicht "völlig abgeschlossen" bedeute, könnten die piezoelektrischen Elemente in der Wandlersäule 41 der Druckschrift B ebenfalls als durch die Brücke 44 und die stabförmigen Stützen im Hohlraum 14 abgeschlossen betrachtet werden.

Hilfsanträge 4 und 5

Aus denselben Überlegungen heraus sei auch der beanspruchte Gegenstand der Hilfsanträge 4 bzw. 5 nicht zulässig. Die von der Beschwerdeführerin angezogenen Passagen der A-Schrift seien im Streitpatent ersetzt oder gestrichen worden und kämen für Änderungen der Ansprüche nicht mehr in Betracht. Die Entscheidung T 187/91 beziehe sich auf eine andere Verfahrenssituation und treffe auf den vorliegenden Fall nicht zu, in dem es lediglich in bezug auf den Inhalt des Streitpatents einen Handlungsspielraum gebe. Darüber hinaus sei das Wissen eines Fachmanns für die Zulässigkeit völlig unerheblich. Andernfalls wären alle direkten Äquivalente Teil der ursprünglichen Offenbarung, was jedoch nach der ständigen Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ nicht der Fall sei.

Hilfsantrag 6

Es gebe keine formalen Einwände gegen den Anspruch 1 des Hilfsantrags 6. Jedoch müsse die Beschreibung sorgfältig an den Wortlaut der Ansprüche angepaßt werden, da das Patent auf das Ausführungsbeispiel der Abbildung 9 beschränkt worden sei. Insbesondere müßten die anderen Ausführungsbeispiele aus der Patentschrift gestrichen werden. Daher sollte die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden, falls dem Hilfsantrag 6 stattgegeben werde.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde genügt den Bestimmungen der Regel 65 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

...

B can also be said to be enclosed by bridging member 44 and rod-shaped supports in cavity 14.

Auxiliary requests 4 and 5

An analogous argument with respect to admissibility holds for the claimed subject-matter of auxiliary requests 4 and 5, respectively. The passages of the A-publication referred to by the appellant have been replaced or deleted in the patent in suit and are no longer available for any amendments to the claims. Decision T 187/91 relates to a different procedural situation and is not applicable in the present case where room to manoeuvre only exists within the content of the patent in suit. Moreover, as regards admissibility a skilled person's knowledge is entirely irrelevant. Otherwise, all direct equivalents would form part of the original disclosure which, however, is not the case according to the established construction of Article 123(2) EPC.

Auxiliary request 6

There are no formal objections against claim 1 of auxiliary request 6. However, the description needs careful adaptation to the wording of the claims since the patent has been limited to the embodiment of Figure 9. In particular, deletion of the other embodiments from the patent specification is required. Therefore, the case should be remitted to the first instance if auxiliary request 6 were granted.

Reasons for the decision

1. Admissibility of appeal

The appeal complies with the provisions mentioned in Rule 65 EPC and is therefore admissible.

2. Main request

...

terme "enfermé" ne signifie pas que la cavité est "entièrement fermée", les éléments piézoélectriques dans le transducteur en colonne 41 du document B peuvent également être considérés comme enfermés par l'élément de connexion 44 et les appuis en forme de barre dans la cavité 14.

Quatrième et cinquième requêtes subsidiaires

Il en va de même pour ce qui est de l'admissibilité de l'objet revendiqué selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires. Les passages du fascicule de la demande publiée cités par le requérant ont été remplacés ou supprimés dans le brevet en litige, si bien qu'ils ne peuvent plus être invoqués comme fondement de modifications pouvant être apportées aux revendications. La décision T 187/91 avait trait à une situation procédurale différente, si bien que ses conclusions ne peuvent valoir dans la présente affaire, car la marge de manoeuvre pour ce qui est des modifications qu'il serait possible d'apporter est limitée en l'occurrence au contenu du brevet en litige. En outre, les connaissances de l'homme du métier ne peuvent servir de critère pour l'appréciation de l'admissibilité, car sinon tous les équivalents directs feraient partie de la divulgation initiale, or ce n'est pas le cas, si l'on en croit l'interprétation constante qui a été donnée de l'article 123(2) CBE.

Sixième requête subsidiaire

La revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire n'appelle aucune objection du point de vue de la forme. Toutefois, la description doit être soigneusement adaptée de manière à ce qu'elle tienne compte du libellé des revendications, vu que le brevet a été limité au mode de réalisation présenté à la figure 9. Il convient en particulier de supprimer du fascicule du brevet les autres modes de réalisation de l'invention. Par conséquent, s'il était fait droit à la sixième requête subsidiaire, l'affaire devrait être renvoyée à la première instance.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Le recours répond aux conditions requises par la règle 65 CBE ; il est donc recevable.

2. Requête principale

...

2.1.5 Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht neu (Art. 54 EPÜ), und der Anspruch kann daher nicht gewährt werden.

3. Hilfsantrag 1

...

Daher weist der beanspruchte Gegenstand jedenfalls keine erfindnerische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ auf, und folglich kann der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht als gewährt gelten.

4. Hilfsantrag 2

...

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist deshalb gegenüber der Druckschrift B ebenfalls nicht neu (Art. 54 EPÜ).

5. Hilfsantrag 3

5.1 Zulässigkeit der Änderungen

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, daß "Hohlraum" durch "abgeschlossenen Hohlraum" ersetzt wurde. Es trifft zu, daß sich die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang angezogene Passage der A-Schrift (Spalte 10, Zeilen 1 bis 4) auf die ursprüngliche Abbildung 10 bezieht, die vor der Erteilung gestrichen wurde.

Trotzdem wurde die genannte Passage, wonach das piezoelektrische Element in dem Joch "eingeschlossen" ist, in der Patentschrift (siehe Spalte 9, Zeilen 23 bis 26) zur Beschreibung der Abbildung 8 des Streitpatents (ursprüngliche Abbildung 11) beibehalten. Nach Auffassung der Kammer ist diese Anpassung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen an den Wortlaut der für die Erteilung vorgesehenen Ansprüche gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, daß der Wandler der ursprünglichen Abbildung 11 in der A-Schrift so beschrieben wird, daß er mit Ausnahme eines ringförmigen piezoelektrischen Elements dem der Abbildung 10 ähnelt (siehe Spalte 10, Zeilen 18 bis 24 der A-Schrift). Da die übrigen Merkmale der beiden Ausführungsarten daher mehr oder weniger identisch sein dürften, ist es im vorliegenden Fall nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, die eher summarische Beschreibung der ursprünglichen Abbildung 11 (jetzt Abbildung 8 des Streitpatents) durch den zur ursprünglichen Abbildung 10 gehörenden Text in geringfügig angepaßter Form zu ergänzen.

2.1.5 In consequence, the subject-matter of claim 1 as granted lacks novelty (Article 54 EPC), and claim 1 is not allowable for this reason.

3. Auxiliary request 1

...

Therefore, the claimed subject-matter does, in any case, not involve the inventive step required by Article 56 EPC, and as a consequence claim 1 of auxiliary request 1 cannot be considered allowable.

4. Auxiliary request 2

...

Therefore, the subject-matter of claim 1 of auxiliary request 2 also lacks novelty with respect to document B (Article 54 EPC).

5. Auxiliary request 3

5.1 Admissibility of amendments

Claim 1 of auxiliary request 3 differs from claim 1 as granted in that "cavity" has been replaced by "enclosed cavity". It is correct that the passage of the A-publication (column 10, lines 1 to 4) cited by the appellant in this context relates to original Figure 10 which has been deleted before grant.

Nevertheless, the said passage, according to which the piezoelectric element is "entrapped" within the yoke, has been retained in the patent specification (see column 9, lines 23 to 26) for describing Figure 8 of the patent in suit (original Figure 11). In the Board's view, this adaptation of the original application documents to the wording of the claims intended for grant seems to be justified when due account is taken of the fact that the transducer of original Figure 11 is described in the A-publication to be similar to that of Figure 10 with the exception of an annular piezoelectric element (see column 10, lines 18 to 24 of the A-publication). Since the remaining features of both embodiments should therefore be more or less identical, use of the text associated with original Figure 10 in slightly adapted form for supplementing the rather summary description of original Figure 11 (now Figure 8 of the contested patent) is considered admissible under Article 123(2) EPC in the present case.

2.1.5 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas nouveau (article 54 CBE), si bien que la revendication 1 n'est pas acceptable.

3. Première requête subsidiaire

...

En conséquence, l'objet revendiqué n'implique pas en tout état de cause l'activité inventive exigée par l'article 56 CBE, si bien que la revendication 1 selon la première requête subsidiaire n'est pas acceptable.

4. Deuxième requête subsidiaire

...

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire est également dénué de nouveauté par rapport au document B (article 54 CBE).

5. Troisième requête subsidiaire

5.1 Admissibilité des modifications

La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré en ce que le terme "cavité" a été remplacé par l'expression "cavité enfermée". Il est exact que le passage du fascicule de la demande publiée (colonne 10, lignes 1 à 4) cité par le requérant à ce propos se rapporte à la figure 10 initiale, qui a été supprimée avant la délivrance du brevet.

Ledit passage, dans lequel il est précisé que l'élément piézoélectrique est "enfermé" dans l'étrier, figure néanmoins encore dans le fascicule du brevet (cf. colonne 9, lignes 23 à 26), où il sert à décrire la figure 8 du brevet en litige (figure 11 initiale). La Chambre juge justifiée cette adaptation des pièces initiales de la demande pour tenir compte du texte des revendications dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, étant donné que le transducteur selon la figure 11 initiale est présenté dans le fascicule de la demande publiée comme étant similaire à celui de la figure 10, mis à part un élément piézoélectrique annulaire (cf. colonne 10, lignes 18 à 24 du fascicule de la demande publiée). Les autres caractéristiques des deux modes de réalisation devant donc être plus ou moins identiques, il est considéré dans la présente affaire qu'il est admissible au regard de l'article 123(2) CBE de reprendre sous une forme légèrement adaptée le texte associé à la figure 10 initiale, afin de compléter la description plutôt sommaire de la figure 11 initiale (l'actuelle figure 8 du brevet contesté).

Darüber hinaus zeigen die Abbildungen 8 und 9 des Streitpatents, die die einzigen verbleibenden Ausführungsarten der beanspruchten Erfindung darstellen, eindeutig Anordnungen, in denen der Hohlraum "abgeschlossen" ist.

Daher erfüllt der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ.

5.2 Neuheit

Die Tatsache, daß der "Hohlraum" des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung als "abgeschlossen" bezeichnet wird, kann jedoch dem beanspruchten Gegenstand nicht zur Neuheit gegenüber der Druckschrift B verhelfen.

Wie die Kammer den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt hat, offenbart die Druckschrift B (siehe insbesondere Abbildung 2) bereits einen Elektronikopf 30 mit einem Gehäuse 31, von dem ebenfalls anzunehmen ist, daß es den Hohlraum 14 des Einschraubstücks 10 im weitesten Sinne "abschließt".

Folglich kann Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ebenfalls nicht gewährt werden (Art. 54 EPÜ).

6. Hilfsanträge 4 und 5

6.1 Zulässigkeit der Änderungen

6.1.1. Entsprechend den Hilfsanträgen 4 und 5 wurde der Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch die genauere Angabe geändert, daß das Joch zwei Hohlräume enthält, wobei das Erregungsmittel in mindestens einem der Hohlräume angebracht ist (Anspruch 1 des Hilfsantrags 4) oder aber das Erregungsmittel und das Erfassungsmittel in den Hohlräumen angebracht sind (Anspruch 1 des Hilfsantrags 5).

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin basieren diese Änderungen auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 7, die ein Joch mit mindestens einem Hohlraum offenbaren, d. h. mit einem oder mehreren Hohlräumen, und auf Spalte 2, Zeilen 13 bis 17 der A-Schrift, die die Erregung einer einzigen Zinke und/oder die Erfassung der Vibrationsfrequenz einer einzigen Zinke offenbart.

6.1.2 Die ursprünglichen Ansprüche 1 und 7 sind in der Patentschrift aber durch den Anspruch 1 in der erteilten Fassung ersetzt worden, und die

Moreover, Figures 8 and 9 of the patent in suit, illustrating the only remaining embodiments of the claimed invention, clearly show configurations where the cavity is "enclosed".

Therefore, claim 1 of auxiliary request 3 meets the requirements of Article 123 EPC.

5.2 Novelty

The qualification of the "cavity" of claim 1 as granted to be "enclosed", however cannot establish novelty of the claimed subject-matter over document B.

As has been communicated by the Board to the parties during the oral proceedings, document B (see in particular Figure 2) already discloses an electronics head 30 comprising a housing 31 which must also be considered to "enclose" cavity 14 of screw-in part 10 in the broad sense of the term.

Hence, claim 1 of auxiliary request 3 is also not allowable (Article 54 EPC).

6. Auxiliary requests 4 and 5

6.1 Admissibility of amendments

6.1.1 In accordance with auxiliary requests 4 and 5, claim 1 as granted has been amended by specifying that the yoke contains two cavities, the exciting means being mounted in at least one of the cavities (claim 1 of auxiliary request 4) or, alternatively, the exciting means and the sensing means being mounted in the cavities (claim 1 of auxiliary request 5).

In the appellant's view, these amendments are based on original claims 1 and 7 disclosing a yoke with at least one cavity, i.e. one or more cavities, and on column 2, lines 13 to 17 of the A-publication disclosing single tine excitation and/or single tine pick-up.

6.1.2 However, in the patent specification original claims 1 and 7 have been replaced by claim 1 as granted and the above passage of the

En outre, les figures 8 et 9 du brevet en litige, qui illustrent les seuls modes de réalisation de l'invention revendiquée qui ont été maintenus, présentent clairement des configurations dans lesquelles la cavité est "enfermée".

La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire satisfait par conséquent aux conditions requises à l'article 123 CBE.

5.2 Nouveauté

Toutefois, le fait de préciser que la "cavité" selon la revendication 1 du brevet tel que délivré est "enfermée" ne saurait conférer à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté par rapport au document B.

Comme l'a déclaré la Chambre aux parties lors de la procédure orale, le document B (cf. en particulier la figure 2) divulgue déjà une tête électronique 30 comprenant un habitacle 31 qui doit également être considéré comme "enfermant" la cavité 14 de la partie filetée 10 au sens large du terme.

Par conséquent, la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire n'est pas non plus acceptable (article 54 CBE).

6. Quatrième et cinquième requêtes subsidiaires

6.1 Admissibilité des modifications

6.1.1 Dans les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires, la revendication 1 du brevet tel que délivré a été modifiée dans la mesure où il a été précisé que l'étrier contient deux cavités, le moyen d'excitation étant monté dans au moins une des cavités (revendication 1 selon la quatrième requête subsidiaire) ou, selon une variante, le moyen d'excitation et le moyen détecteur étant montés dans les cavités (revendication 1 selon la cinquième requête subsidiaire).

De l'avis du requérant, ces modifications sont fondées sur les revendications 1 et 7 initiales, qui divulguent un étrier ayant au moins une cavité, c'est-à-dire une ou plusieurs cavités, ainsi que sur le passage figurant à la colonne 2, lignes 13 à 17 du fascicule de la demande publiée qui divulgue la possibilité d'exciter et/ou d'enregistrer la réponse d'une seule dent.

6.1.2 Or, dans le fascicule du brevet, les revendications 1 et 7 initiales ont été remplacées par la revendication 1 du brevet tel que délivré, et le pas-

vorgenannte Passage der A-Schrift wurde bei der Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche vor der Erteilung gestrichen.

In der Patentschrift gibt es eine weitere Passage (siehe Spalte 5, Zeile 56 bis Spalte 6, Zeile 20), die so verstanden werden könnte, daß sie sich auf die Erregung einer einzigen Zinke und/oder die Erfassung der Vibrationsfrequenz einer einzigen Zinke bezieht (siehe insbesondere Spalte 6, Zeilen 17 bis 20 des Streitpatents). Abgesehen davon, daß der Wortlaut der Passage nach Auffassung der Kammer mehrdeutig ist und z. B. auch die Konstruktionsmöglichkeiten für eine von zwei Zinken betreffen könnte, wobei die andere Zinke genauso beschaffen wäre, ist der Patentschrift zu entnehmen, daß sich die genannte Passage nicht auf die beanspruchte Erfindung, sondern auf einen Gegenstand bezieht, der in der Patentschrift ausdrücklich nur aus Gründen der Verständlichkeit des beanspruchten Gegenstands in der erteilten Fassung beibehalten wurde (siehe Spalte 2, Zeile 31 bis Spalte 3, Zeile 1 und Spalte 9, Zeilen 13 bis 18 des Streitpatents: In der ersten Passage wird zum einen zwischen "für das Verständnis der Erfindung nützlichen Beispielen" und "Ausführungsbeispielen der Erfindung" und zum anderen zwischen Vorrichtungen "der Art, auf die sich die Erfindung bezieht", und "erfindungsgemäßen Vorrichtungen" unterschieden, während sich die letzte Passage auf die "erfindungsgemäßen" Änderungen der bisher beschriebenen Wandler bezieht).

Des weiteren hat das einzige Ausführungsbeispiel des Streitpatents, das zwei Hohlräume aufweist, d. h. das Ausführungsbeispiel der Abbildung 9, die der Abbildung 12 der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen entspricht, ein piezoelektrisches Erregungselement in jedem Hohlraum, wobei das Erfassungsmittel an jeder geeigneten Stelle der Zinken oder des Jochs positioniert ist, wo es durch die Vibration der Zinken hin und her gebogen wird (siehe Spalte 9, Zeilen 40 bis 56 des Streitpatents).

6.1.3 Angesichts der Änderungen gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 und unter Berücksichtigung der Argumente der Beteiligten konzentriert sich die Frage der Zulässigkeit nach Artikel 123 EPÜ daher auf zwei Aspekte:

A-publication was deleted when the description was adapted to amended claims before grant.

There is another passage in the patent specification (see column 5, line 56 to column 6, line 20) which might be understood to relate to single-tine excitation and/or single pick-up as well (see in particular column 6, lines 17 to 20 of the patent in suit). However, apart from the fact that in the Board's view the wording of the passage is ambiguous, and could e.g. also be read on the design possibilities for one of two tines, the other tine having an identical configuration, it appears from the patent specification that said passage does not relate to the claimed invention, but to subject-matter which has been expressly retained in the patent specification only for reasons of comprehensibility of the claimed subject-matter as granted (see column 2, line 31 to column 3, line 1 and column 9, lines 13 to 18 of the patent in suit: the former passage distinguishing "examples useful for understanding the invention" from "embodiments of the invention" and devices "of the kind to which the present invention relates" from devices "in accordance with the present invention", the latter passage relates to the modifications of the transducers described thus far "in accordance with the present invention").

Moreover, the only embodiment of the contested patent showing two cavities, i.e. the embodiment of Figure 9 corresponding to Figure 12 of the application documents as filed, has a piezoelectric exciting element in each cavity, the sensing element being positioned in any convenient location of the tines or yoke where it will be flexed by the vibrations of the tines (see column 9, lines 40 to 56 of the patent in suit).

6.1.3 Therefore, having regard to the amendments according to auxiliary request 4 and 5 and taking account of the parties' arguments, the issue of admissibility under Article 123 EPC seems to focus on two aspects:

sage susmentionné du fascicule de la demande publiée a été supprimé lorsque la description a été adaptée avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications.

Il existe également dans le fascicule du brevet un autre passage (allant de la colonne 5, ligne 56 à la colonne 6, ligne 20) dont on pourrait comprendre qu'il porte sur l'excitation d'une seule dent et/ou l'enregistrement de la réponse d'une seule dent (cf. en particulier le passage figurant à la colonne 6, lignes 17 à 20 du brevet en litige). Toutefois, outre le fait que ce passage est jugé ambigu par la Chambre et qu'on pourrait également comprendre par exemple qu'il couvre la variante limitée à une seule des deux dents, l'autre dent ayant une configuration identique, il ressort du fascicule du brevet que ledit passage ne porte pas sur l'invention revendiquée, mais sur un objet qui a été expressément maintenu dans le fascicule du brevet à seule fin de rendre intelligible l'objet revendiqué dans le brevet tel que délivré (cf. passage allant de la colonne 2, ligne 31 à la colonne 3, ligne 1 et le passage figurant à la colonne 9, lignes 13 à 18 du brevet en litige : le premier de ces deux passages distinguant les "exemples utiles à l'intelligence de l'invention" des "modes de réalisation de l'invention", et les dispositifs "du type de ceux en rapport avec la présente invention" des dispositifs "selon la présente invention", tandis que le deuxième de ces deux passages porte sur les modifications apportées aux transducteurs décrits jusque là "conformément à la présente invention").

En outre, le seul mode de réalisation du brevet contesté présentant deux cavités, à savoir le mode de réalisation selon la figure 9 qui correspond à la figure 12 des pièces de la demande telle que déposée, a un élément piézoélectrique d'excitation dans chaque cavité, l'élément détecteur étant positionné à n'importe quel endroit approprié des dents ou de l'étrier où les vibrations des dents lui feront subir une flexion (cf. colonne 9, lignes 40 à 56 du brevet en litige).

6.1.3 Par conséquent, eu égard aux modifications selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires et aux arguments des parties, la question de l'admissibilité au regard de l'article 123 CBE semble s'articuler autour de deux points. Il s'agit de savoir :

– Erstens ist zu klären, ob als Offenbarungsgrundlage für die Änderung der Ansprüche nach der Erteilung der Volltext der ursprünglichen Offenbarung gelten kann, auch wenn die angezogenen Passagen vor der Erteilung gestrichen wurden oder in der Patentschrift als nicht zur beanspruchten Erfindung gehörend dargestellt werden, und

– zweitens, ob die Ausführungsart der Abbildung 9 des Streitpatents als eine solche Grundlage dienen kann.

6.1.4 Gemäß Artikel 123 EPÜ hängt das Recht eines Patentinhabers, nach der Erteilung Änderungen vorzunehmen, von zwei Voraussetzungen ab:

– Ein europäisches Patent darf nicht in der Weise geändert werden, daß sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2) EPÜ).

– Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin hat behauptet, daß beide Voraussetzungen durch die Änderungen gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 insoweit erfüllt seien, als in den Anspruch 1 in der erteilten Fassung weitere einschränkende Merkmale aufgenommen worden seien und diese Merkmale in den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung eindeutig offenbart worden seien. Daher sei der Schutzbereich nicht erweitert und kein Gegenstand hinzugefügt worden, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Bei diesem formalen Argument läßt die Beschwerdeführerin außer acht, daß im vorliegenden Fall den neuen einschränkenden Merkmalen ein Gegenstand zugrunde liegt, der vor der Erteilung aus der Beschreibung gestrichen wurde oder von dem es in der Beschreibung heißt, daß er nicht mehr zu der vor der Erteilung beanspruchten Erfindung gehört; sie bestreitet also, daß solche vor der Erteilung vorgenommenen Streichungen oder Angaben sich auf die Zulässigkeit von Änderungen nach der Erteilung materiellrechtlich auswirken.

Gegen die Auffassung der Beschwerdeführerin macht die Beschwerdeführerin geltend, daß solche Streichungen oder Angaben generell

– firstly, whether a basis of disclosure for amending claims after grant may be seen in the full extent of the original disclosure even if the passages relied on have been deleted before grant or are presented in the patent specification as not relating to the claimed invention; and

– secondly, whether the embodiment of Figure 9 of the patent in suit might serve as such basis.

6.1.4 In accordance with Article 123 EPC, the rights of a patent proprietor to make amendments after grant are subject to two conditions:

– a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC), and

– the claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred (Article 123(3) EPC).

The appellant contended that both conditions are met by the amendments according to auxiliary requests 4 and 5 in that further limiting features have been added to claim 1 as granted, and these further features have unmistakably been disclosed in the application documents as filed. Thus, in its view the scope of protection has not been extended, and no subject-matter beyond the content of the application as filed has been added.

This formal argument does not take account of the fact that in the present case the new limiting features are based on subject-matter which has been deleted from the description or indicated in the description as no longer belonging to the claimed invention before grant, or, in other words, denies any substantive consequences of such pre-grant deletions or indications for the admissibility of amendments after grant.

The appellant's view has been objected to by the respondent who on the contrary considers such deletions or indications to be generally

– premièrement, si l'on peut se fonder sur l'ensemble de l'exposé initial pour apporter des modifications aux revendications après la délivrance, et ce même si les passages sur lesquels les modifications sont censées se fonder ont été supprimés avant la délivrance ou sont présentés dans le fascicule du brevet comme étant sans rapport avec l'invention revendiquée ; et

– deuxièmement, si les modifications pourraient se fonder sur le mode de réalisation selon la figure 9 du brevet en litige.

6.1.4 Aux termes de l'article 123 CBE, le droit du titulaire du brevet d'apporter des modifications après la délivrance est subordonné à deux conditions :

– un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE) et

– au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection (article 123(3) CBE).

Le requérant a soutenu que les modifications selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires remplissaient ces deux conditions, du fait qu'il avait été ajouté d'autres caractéristiques restrictives dans la revendication 1 du brevet tel que délivré et que ces autres caractéristiques étaient incontestablement divulguées dans les pièces de la demande telle que déposée. Selon lui, il n'y avait donc eu ni extension de la protection, ni adjonction d'éléments au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

Cet argument de forme ne tient pas compte du fait qu'en l'espèce, les nouvelles caractéristiques restrictives se fondent sur des éléments qui, avant la délivrance, avaient été supprimés de la description ou dont il était précisé dans la description qu'ils ne faisaient plus partie de l'invention revendiquée. Autrement dit, le requérant considère que les suppressions ou indications datant d'avant la délivrance n'affectent pas l'admissibilité des modifications apportées après la délivrance.

L'intimé a au contraire objecté que de telles suppressions ou indications ont en général une incidence sur le fond, en ce sens qu'elles limitent l'exposé

insofern materiellrechtlichen Charakter haben, als sie die ursprüngliche Offenbarung auf den in der Patentschrift beibehaltenen Gegenstand reduzieren, d. h. die Erteilung eines Patents stellt eine Zäsur dar, weil dadurch eine Wiederaufnahme des vor der Erteilung "fallengelassenen" Gegenstands verhindert wird.

6.1.5 Die Kammer kennt keine Entscheidung, die sich ausdrücklich mit der vorliegenden Frage befaßt, obwohl es sich hier nicht um einen seltenen Ausnahmefall handeln dürfte. Ihrer Ansicht nach sollte deshalb im vorliegenden Fall genauer geprüft werden, ob die Erteilung eines Patents eine Zäsurwirkung hat.

6.1.6 Es existieren nur wenige Entscheidungen über den Verzicht auf einen Gegenstand mit materiellrechtlicher Wirkung (siehe Beispiele in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", dritte Auflage, Europäisches Patentamt 1999, Kapitel VI, I-3.1.1). In diesen Entscheidungen ist es offenbar unstrittig, daß ein Verzicht in der Regel materiellrechtliche Wirkung hat, wenn ein bestimmter Gegenstand **ausdrücklich** aufgegeben wurde und der ursprüngliche Anspruch und dessen Grundlage in der Patentschrift vollständig gestrichen wurden (siehe z. B. T 61/85, Nr. 11 der Entscheidungsgründe und T 64/85, Nrn. 2.1 bis 2.3 der Entscheidungsgründe; beide Entscheidungen nicht im ABl. EPA veröffentlicht). In diesem Fall ist eine Wiederaufnahme des aufgegebenen Gegenstands nicht mehr möglich.

Da bei einer angeblich durch die Patenterteilung generell herbeigeführten Zäsurwirkung nicht notwendigerweise derartige ausdrückliche Verzichtserklärungen auf Gegenstände vor der Erteilung abgegeben worden sind, entstünde nach Auffassung der Kammer eine Zäsur nicht unmittelbar aus einem "Verzicht" im engeren Sinne, d. h. dadurch, daß er ausdrücklich erklärt wurde, sondern nur mittelbar aufgrund der Aktenlage.

6.1.7 In der Entscheidung T 420/86 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht; siehe Nr. 4 der Entscheidungsgründe) wird unter anderem kurz der Antrag der Patentinhaberin in dem Interpartes-Verfahren behandelt, die Streichung eines Merkmals aus dem ursprünglichen Hauptanspruch rückgängig zu machen; diese Streichung war mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vor der Erteilung vorgenommen worden. Die Kammer befand, daß eine solche Streichung nach der Erteilung des Patents nicht mehr rückgängig gemacht werden

substantive in the sense that they reduce the original disclosure to the subject-matter retained in the patent specification, i.e. a "cut-off point" ("Zäsurwirkung") is effected by the grant of a patent preventing any subsequent reinstatement of subject-matter "abandoned" before grant.

6.1.5 The Board is not aware of any case law explicitly dealing with the present issue although one might think that it does not relate to an extremely rare situation. It therefore considers a closer examination of the existence of any "cut-off effects" associated with the grant of a patent to be appropriate in the present case.

6.1.6 There are few decisions on abandonment of subject-matter with substantive effect (see the examples cited in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", Third edition, European Patent Office 1999, Chapter VI, I-3.1.1). It appears to be common ground among these decisions that in general an abandonment takes substantive effect if particular subject-matter has been **expressly** abandoned together with the complete deletion of the original claim and all support therefor in the specification (see e.g. T 61/85, point 11 of the reasons, and T 64/85, points 2.1 to 2.3 of the reasons; both decisions not published in OJ EPO). In that case, reinstatement of the abandoned subject-matter is no longer possible.

Since in the case of an alleged cut-off point generally established by the grant of a patent there need not be such express abandonments of subject-matter before grant, any cut-off effect would not, in the Board's view, directly result from an "abandonment" in the strict meaning of the term, i.e. in that it was expressly declared, but only indirectly due to the procedural situation of the file.

6.1.7 Decision T 420/86 (not published in OJ EPO; see point 4 of the reasons) inter alia deals briefly with the request of a patent proprietor in inter partes proceedings to cancel the deletion of a feature from the original main claim, which deletion had been effected before grant with the approval of the examining division. The board found that such deletion cannot be reversed after grant of the patent since it is tantamount to an abandonment. A readmission of the deleted feature at this stage had therefore to be ruled out. In

initial à l'objet qui a été maintenu dans le fascicule du brevet, la délivrance du brevet produisant un effet irréversible ("Zäsurwirkung"), si bien qu'il n'était plus possible de réintroduire ultérieurement des éléments qui avaient été "abandonnés" avant la délivrance.

6.1.5 A la connaissance de la Chambre, il n'existe pas de décision traitant de cette question, bien qu'il y ait tout lieu de penser qu'il ne s'agit pas d'une situation extrêmement rare. Elle juge donc utile, en l'espèce, d'examiner plus à fond la question de savoir si la délivrance d'un brevet produit un effet irréversible.

6.1.6 Peu de décisions ont été rendues au sujet de l'abandon d'objets avec effet sur le fond (cf. les exemples cités dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", troisième édition, Office européen des brevets 1999, chapitre VI, I-3.1.1). Ces décisions semblent avoir ceci de commun qu'en général, un abandon a des incidences sur le fond lorsqu'un objet particulier a été **expressément** abandonné et que la revendication initiale ainsi que toutes les informations fournies à l'appui de cette revendication dans le fascicule ont été entièrement supprimées (cf. par exemple deux décisions non publiées au JO OEB : T 61/85, point 11 des motifs, et T 64/85, points 2.1 à 2.3 des motifs). Dans ce cas, il n'est plus possible de rétablir l'objet qui a été abandonné.

Si l'on admet que la délivrance d'un brevet produit d'une manière générale un effet irréversible, il n'est pas nécessaire qu'un objet soit expressément abandonné avant la délivrance, si bien que, de l'avis de la Chambre, l'effet irréversible produit ne tiendrait pas directement à un "abandon" au sens strict du terme, c'est-à-dire à ce qui a été expressément déclaré, mais uniquement, de manière indirecte, à la situation juridique à ce stade de la procédure.

6.1.7 La décision T 420/86 (non publiée au JO OEB, cf. point 4 des motifs) traite brièvement, entre autres, du cas d'une requête présentée au cours d'une procédure inter partes par le titulaire du brevet en vue de faire annuler la suppression d'une caractéristique de la revendication principale initiale, suppression qui avait été effectuée avant la délivrance avec l'accord de la division d'examen. La chambre avait estimé qu'il n'était pas possible de revenir sur une telle suppression après la délivrance du brevet, car elle équivalait à un abandon.

könne, weil sie einem Verzicht gleichkomme. Eine Wiederaufnahme des gestrichenen Merkmals in diesem Stadium verbiete sich demzufolge. Der Antrag müsse daher schon aus rein formalen Gründen scheitern.

Aus dieser Entscheidung läßt sich der Schluß ziehen, daß durch die Erteilung eines Patents ein Verzicht vor der Erteilung in der Regel materiellrechtliche Wirkung erlangt.

Jedoch sind in der Entscheidung T 420/86 keine Rechtsgründe für die Feststellung angegeben, daß die Streichung einem Verzicht gleichkommt, und da diese Entscheidung vor der Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1994, 775) erging, ist nicht klar, ob die damalige Feststellung auf der Annahme beruhte, daß die Zustimmung des Anmelders zu der mitgeteilten Fassung nach Regel 51 (4) EPÜ bindende Wirkung hat. In ihrer späteren Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer eine solche Annahme mit folgender Feststellung zurückgewiesen: "Weder das Einverständnis des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung noch der Erlaß einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPÜ 'binden' den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise, daß jede spätere Änderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen wäre. Entgegen der Rechtsauffassung, die der Präsident in seiner Stellungnahme vor der Großen Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es **vor Erlaß eines Erteilungsbeschlusses** im Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen" (siehe Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer).

6.1.8 Obwohl man den normalen Verfahrenserklärungen eines Anmelders nach Regel 51 EPÜ vor der Erteilung keine allgemeine Zäsurwirkung zuschreiben kann, weist die obengenannte Passage aus G 7/93 darauf hin, daß es eine verfahrenstechnische Zäsur gibt, die durch den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses als letzter Schritt des europäischen Verfahrens zustande kommt.

Diese Schlußfolgerung steht im Einklang mit der Feststellung der Großen Beschwerdekammer in ihrer früheren Entscheidung G 1/84 (ABl. EPA 1985, 299; siehe Nr. 1 der Entscheidungsgründe) und ist in der Fachliteratur umfassend belegt (siehe

consequence, the request was considered to fail for merely formal reasons.

From this decision, the conclusion can be drawn that the grant of a patent has, in general, the effect of making pre-grant abandonments substantive.

However, decision T 420/86 does not give any legal reasons for its finding on "quasi-abandonment", and since this decision was issued before decision G 7/93 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1994, 775) it is not clear whether the finding at that time may have been based on the assumption of a binding effect of the applicant's approval of the text notified under Rule 51(4) EPC. In its later decision, the Enlarged Board of Appeal has dismissed such an assumption by stating that "neither approval of the notified text by the applicant, nor issue of a Rule 51(6) EPC communication by the EPO, "binds" either the applicant or the EPO in the true meaning of that word, namely so as to bar subsequent amendment of the application. Contrary to the President's views as set out in his comments to the Enlarged Board, the Examining Division has a discretion to allow amendment **prior to issue of a decision to grant a patent**, either upon request by the applicant or on the Examining Division's own motion" (see point 2.1 of the reasons, emphasis added by the Board).

6.1.8 Thus, whereas no general cut-off effect may be invoked from an applicant's normal procedural declarations under Rule 51 EPC before grant, the above-cited passage of G 7/93 points at the existence of a cut-off point for procedural reasons, caused by the issue of a decision to grant a patent as a last step in the European proceedings.

This conclusion is in line with the finding of the Enlarged Board of Appeal in its earlier decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299; see point 1 of the reasons) and broadly supported in literature (see *M. van Empel*: "The Granting of European Patents",

Il y avait donc lieu d'exclure tout rétablissement, à ce stade, de la caractéristique qui avait été supprimée. En conséquence, il avait été considéré que la requête n'était pas admissible, ceci pour de simples raisons de forme.

On peut donc conclure de cette décision qu'une fois le brevet délivré, les abandons datant d'avant la délivrance produisent un effet sur le fond.

Toutefois, dans la décision T 420/86, il n'est avancé aucun motif juridique à l'appui de la conclusion relative au "quasi-abandon". En outre, cette décision étant antérieure à la décision G 7/93 rendue par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 775), il se pose la question de savoir si, lorsqu'elle avait tiré cette conclusion, la chambre concernée avait pu considérer à l'époque que l'accord donné par le demandeur sur le texte notifié conformément à la règle 51(4) CBE produisait un effet contraignant. Dans sa décision, rendue après la décision T 420/86, la Grande Chambre de recours avait en effet rejeté une telle hypothèse en déclarant que "ni l'accord du demandeur sur le texte notifié, ni la notification émise par l'OEB conformément à la règle 51(6) CBE ne "lient" le demandeur et l'OEB au véritable sens de ce mot, à savoir qu'ils seraient empêchés de modifier ultérieurement la demande. Contrairement à l'opinion du Président, telle qu'elle est exprimée dans les observations présentées à la Grande Chambre de recours, la division d'examen peut, sur requête du demandeur ou d'office, autoriser des modifications de manière discrétionnaire, **avant de prendre la décision de délivrer le brevet**" (cf. point 2.1 des motifs, c'est la Chambre qui souligne).

6.1.8 Par conséquent, alors que l'on ne saurait prétendre que les déclarations normales que le demandeur a faites dans le cadre de la procédure avant la délivrance, conformément à la règle 51 CBE, produisent d'une manière générale un effet irréversible, il ressort du passage susmentionné de la décision G 7/93 qu'il arrive un moment où, pour des raisons de procédure, il est produit un effet irréversible, à savoir lorsque, au dernier stade de la procédure européenne, il est pris la décision de délivrer le brevet.

Cette conclusion est en accord avec la décision G 1/84 rendue antérieurement par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1985, 299 ; cf. point 1 des motifs) et rejoint le point de vue exprimé par de nombreux auteurs (cf. *M. van Empel* : The

M. van Empel: "The Granting of European Patents", *A. W. Sijthoff*, Leyden 1975, Nr. 542; *R. Schulte*: "Patentgesetz", 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1994, § 49, Nr. 16; *F. Blumer*: "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1998, Nr. 17.1.1, letzter Absatz). Sie beruht auf dem formalen Aspekt, daß die Erteilung eines Patents eine Amtshandlung darstellt, die das Ende eines Verwaltungsverfahrens bezeichnet. Diese Amtshandlung ist für die Behörde und den Anmelder bindend, der damit die Folgen akzeptiert, "d. h. er verzichtet auf weitere Ansprüche aus dieser Amtshandlung" (siehe *M. van Empel*, loc. cit.).

Sobald ein Erteilungsbeschluß ergangen ist, ist das europäische Prüfungsverfahren daher abgeschlossen, und seine Ergebnisse sind für den Anmelder und das EPA insoweit bindend, als keine weiteren Änderungen (abgesehen von Berichtigungen nach R. 89 EPÜ) zulässig sind. Wird kein Einspruch eingelegt, so tritt das europäische Patent normalerweise in dieser Fassung in die nationale Phase ein.

6.1.9 Wird jedoch beim EPA Einspruch eingelegt, so können am Streitpatent weitere Änderungen vorgenommen werden. Obwohl solche Änderungen nicht im allgemeinen Ermessen des Patentinhabers liegen, weil das Einspruchsverfahren keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist (siehe G 1/84, loc. cit.; Nr. 9 der Entscheidungsgründe), kann der Patentinhaber nach Regel 57a EPÜ auf die Einwände des Einsprechenden mit Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen reagieren, sofern die Änderungen durch die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlaßt werden, auch wenn der Einsprechende den betreffenden Grund nicht geltend gemacht hat. Zusätzlich sind nach Regel 87 EPÜ durch ältere nationale Rechte verursachte Änderungen zulässig.

Nach Ansicht der Kammer schlagen sich in diesen Bestimmungen des EPÜ allenfalls die **formalen** Aspekte einer verfahrenstechnischen Zäsur nieder, die in der Einspruchsphase mit der Erteilung eines Patents einhergeht. Hier bildet die Erteilung eines Patents insoweit keine generelle Zäsur, als das Patent in unveränderter Form verteidigt werden muß. Es sind jedoch nur Änderungen als Reaktion auf tatsächliche oder mög-

A.W. Sijthoff, Leyden 1975, No. 542; *R. Schulte*: "Patentgesetz", 5th Edition, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1994, §49, No. 16; *F. Blumer*: "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1998, No. 17.1.1, last paragraph). It is based on the formal aspect that the grant of a patent represents an act of authority which marks the end of an administrative procedure. This act is binding on the authority and the applicant who thereby accepts the consequences, "i.e. he renounces any further claim under the same act of authority" (see *M. van Empel*, loc. cit.).

Thus, once a decision to grant a patent has been issued the European examination procedure is closed and its results become binding on the applicant and the EPO in that no further amendments (apart from corrections under Rule 89 EPC) are allowable. If no opposition is filed, the European patent will normally enter the national phase as it is.

6.1.9 If, however, an opposition is filed with the EPO, further amendments of the patent in suit become possible. Although such amendments are not left to the general discretion of the patent proprietor since opposition proceedings are not a continuation of examining proceedings (see G 1/84, supra; point 9 of the reasons), pursuant to Rule 57a EPC the patent proprietor may react to the opponent's objections by amending the description, claims and drawings, provided that the amendments are occasioned by the grounds for opposition specified in Article 100 EPC, even if the respective ground has not been invoked by the opponent. In addition, amendments occasioned by national rights of earlier date are admissible pursuant to Rule 87 EPC.

In the Board's view, it is these regulations of the EPC that may be seen to reflect the **formal** aspects of a procedural cut-off effect associated with the grant of a patent in the opposition phase. There, the grant of a patent does not constitute a general cut-off point in that the patent must be defended in unamended form, however only amendments as reactions to actual or possible grounds of opposition or to conflicting earlier

Granting of European Patents", *A. W. Sijthoff*, Leyden 1975, n° 542 ; *R. Schulte* : "Patentgesetz", 5^e édition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne 1994, § 49, n° 16 ; *F. Blumer* : "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Cologne 1998, n° 17.1.1, dernier paragraphe). Elle part du point de vue formel selon lequel la délivrance d'un brevet constitue un acte officiel qui marque la fin d'une procédure administrative. Cet acte lie l'administration qui l'a accompli et le demandeur qui en accepte ce faisant les conséquences, en renonçant en vertu de ce même acte à toute autre prétention (cf. *M. van Empel*, loc. cit.).

Dès lors, une fois qu'il a été pris la décision de délivrer un brevet, la procédure européenne d'examen est close, et ses résultats s'imposent au demandeur et à l'OEB, en ce sens qu'il n'est plus permis d'apporter d'autres modifications (à l'exception des corrections au titre de la règle 89 CBE). S'il n'est pas formé d'opposition, le brevet européen entre alors normalement en l'état dans la phase nationale.

6.1.9 En revanche, s'il est formé une opposition auprès de l'OEB, il devient possible d'apporter de nouvelles modifications au brevet en litige. Même si de telles modifications ne sont pas laissées d'une manière générale à la discrétion du titulaire du brevet, puisque la procédure d'opposition n'est pas un simple prolongement de la procédure d'examen (cf. décision G 1/84, supra ; point 9 des motifs), le titulaire du brevet peut, conformément à la règle 57bis CBE, répondre aux objections de l'opposant en modifiant la description, les revendications et les dessins, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. En outre, il est également permis, conformément à la règle 87 CBE, d'apporter des modifications pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs.

De l'avis de la Chambre, ce sont ces dispositions de la CBE qui peuvent être considérées comme reflétant, au stade de l'opposition, les aspects **formels** d'un effet irréversible produit au niveau de la procédure par la délivrance d'un brevet. La délivrance d'un brevet ne produit pas en l'occurrence un effet irréversible général en ce sens que le brevet doit être défendu par le titulaire sous une forme non modifiée, néanmoins les seules

liche Einspruchsgründe oder auf kollidierende ältere nationale Rechte zulässig. Bevor man über eine mögliche **materiellrechtliche** Zäsur im Einspruchsverfahren für Änderungen nach der Erteilung nachdenkt, muß man sich daher vergewissern, daß die durch die Regeln 57a und 87 EPÜ auferlegten Beschränkungen beachtet worden sind.

6.1.10 Eine solche **materiellrechtliche** Zäsurwirkung könnte nach Auffassung der Kammer nur auf Artikel 123 (3) EPÜ gestützt werden.

Artikel 123 (3) EPÜ bezieht sich ausdrücklich nur auf die Patentansprüche eines europäischen Patents, und diese Wortwahl könnte möglicherweise so verstanden werden, daß Änderungen an der Beschreibung und den Zeichnungen nach der Erteilung eines europäischen Patents keinerlei Einschränkungen unterliegen.

Jedoch scheint in der Fachliteratur Einvernehmen darüber zu bestehen, daß diese Vorschrift angesichts ihrer Zielsetzung und des Zusammenhangs mit Artikel 69 und 138 EPÜ breit ausgelegt werden sollte (siehe z. B. *G. Paterson*: "The European Patent System", Sweet and Maxwell, London 1992, Absatz 5-40; *R. Schulte*: "Patentgesetz", 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1994, § 22, Nrn. 4 bis 9; *R. Singer et al.*: "The European Patent Convention", Revised English (1995) edition, Sweet & Maxwell, London 1995, Artikel 123.10D; *F. Blumer*: "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1998, Nr. 17.1.5.1).

Im Einklang mit der allgemeinen Intention des Artikels 123 (3) EPÜ sollte für Dritte, die darauf vertrauen, daß der durch ein Patent gewährte Schutz nur eingeschränkt und nicht erweitert werden kann, Rechtssicherheit bestehen. Da darüber hinaus nach Artikel 69 (1) EPÜ der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen bestimmt wird, ist dafür Sorge zu tragen, daß Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen den Schutzbereich nicht erweitern. Diese Grundsätze sind durch die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer bestätigt worden (siehe G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 4 der Entscheidungsgründe und G 1/93, ABI. EPA 1994,

national rights are admissible. Compliance with the restrictions imposed by Rules 57a and 87 EPC is thus a prerequisite for any further considerations having regard to possible **substantive** cut-off effects for amendments after grant during opposition proceedings.

6.1.10 Regarding such **substantive** cut-off effects, the Board holds the view that these could only be based on Article 123(3) EPC.

Article 123(3) EPC expressly addresses the claims of a European patent only, and this choice of wording might be considered to imply that post-grant amendments to the description and the drawings of a European patent are not subject to any restrictions.

However, there seems to be agreement in literature that this provision should be interpreted broadly in view of its intention and interrelationship with Articles 69 and 138 EPC (see e.g. *G. Paterson*: "The European Patent System", Sweet and Maxwell, London 1992, paragraph 5-40; *R. Schulte*: "Patentgesetz", 5th Edition, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1994, §22, Nos. 4 to 9; *R. Singer et al.*: "The European Patent Convention", Revised English (1995) edition, Sweet & Maxwell, London 1995, Article 123.10D; *F. Blumer*: "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1998, No. 17.1.5.1).

In accordance with the general intention of Article 123(3) EPC there should be legal certainty for the activities of third parties trusting that the protection conferred by a patent can only be restricted, but not extended. Furthermore, since pursuant to Article 69(1) EPC the extent of protection shall be determined by the terms of the claims with due consideration to the description and the drawings, care must also be taken that any amendments to the latter do not involve an extension of the protection conferred. These principles have been confirmed by the case law of the Enlarged Board of Appeal (see G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 4 of the reasons and G 1/93, OJ EPO 1994, 541, point 11 of the reasons). Moreover, under national law, any

modifications autorisées sont celles apportées pour répondre à des motifs d'opposition qui ont été soulevés ou qui risquent de l'être, ou pour tenir compte de droits nationaux antérieurs. Par conséquent, il convient au préalable de s'assurer que les restrictions imposées par les règles 57bis et 87 CBE ont été respectées avant d'examiner plus avant si du point de vue du **fond**, il a pu être produit un effet irréversible affectant les modifications après la délivrance, dans le cadre de la procédure d'opposition.

6.1.10 La Chambre estime qu'un tel effet irréversible du point de vue du **fond** ne pourrait se fonder que sur l'article 123(3) CBE.

L'article 123(3) CBE ne vise expressément que les revendications d'un brevet européen, et l'on pourrait considérer que tel qu'il est libellé, il signifie que les modifications apportées après la délivrance à la description et aux dessins d'un brevet européen ne sont quant à elles subordonnées à aucune restriction.

Toutefois dans la doctrine il semble que les auteurs s'accordent à reconnaître que cette disposition devrait être interprétée au sens large, eu égard à sa finalité et à son lien avec les articles 69 et 138 CBE (cf. par ex. *G. Paterson*: "The European Patent System", Sweet and Maxwell, Londres 1992, paragraphes 5 à 40; *R. Schulte*: "Patentgesetz", 5^e édition, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne 1994, § 22, n^{os} 4 à 9; *R. Singer et al.*: "The European Patent Convention", Revised English (1995) edition, Sweet & Maxwell, Londres 1995, article 123.10.D; *F. Blumer*: "Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht", Carl Heymanns Verlag KG, Cologne 1998, n^o 17.1.5.1).

Pour respecter la finalité générale de l'article 123(3) CBE, il convient de garantir la sécurité juridique s'agissant des activités exercées par des tiers qui considèrent en toute bonne foi que la portée d'un brevet peut uniquement être restreinte, mais pas étendue. En outre, l'étendue de la protection étant déterminée, en vertu de l'article 69(1) CBE, par la teneur des revendications, compte dûment tenu de la description et des dessins, il convient également de veiller à ce que des modifications apportées à la description et aux dessins n'entraînent pas une extension de la protection conférée. Ces principes ont été confirmés par la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 4 des motifs, et G 1/93, JO OEB

541, Nr. 11 der Entscheidungsgründe). Außerdem kann nach Artikel 138 (1) d) EPÜ eine Erweiterung des Schutzbereichs eines europäischen Patents nach nationalem Recht einen Nichtigkeitsgrund darstellen.

Der in Artikel 123 (3) EPÜ enthaltene Grundsatz läßt sich daher wie folgt zusammenfassen: "Wenn ein europäisches Patent erteilt worden ist, darf die Handlung eines Dritten, die das Patent in der erteilten Fassung nicht verletzen würde, infolge einer Änderung nach der Erteilung nicht zu einer Verletzungshandlung werden können" (siehe *G. Paterson*, loc. cit.).

6.1.11 Die Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen an die zu erteilende Fassung der geänderten Patentansprüche ist daher nach Artikel 84 und 69 EPÜ unbedingt notwendig, damit zwischen der beanspruchten Erfindung und ihrer Beschreibung im Hinblick auf die Stützung und den Schutzbereich Übereinstimmung hergestellt wird (siehe z. B. die Entscheidung T 977/94, nicht im ABI. EPA veröffentlicht; Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe).

Im Verfahren vor der Erteilung werden Streichungen in der Regel deshalb vorgenommen, weil sich die gestrichenen Passagen der ursprünglichen Offenbarung auf Gegenstände beziehen, die nicht mehr der zu erteilenden Fassung der Ansprüche entsprechen, d. h. weil diese Passagen unter anderem mit dem in den Ansprüchen begehrten Schutz kollidieren würden. Ebenso wird Schutz nicht für abweichende Gegenstände begehrt, die in der Patentschrift eindeutig als nicht zur Erfindung gehörend bezeichnet sind. Eine entsprechende Anpassung der Beschreibung ist eine Alternative zu Streichungen, falls die Verständlichkeit der übrigen Gegenstände unter solchen Streichungen litte.

6.1.12 Die Wiederaufnahme von Merkmalen, die zur Vermeidung von Übereinstimmungsmängeln in der Patentschrift vor der Erteilung entweder aus den Unterlagen gestrichen oder mit dem deutlichen Hinweis versehen wurden, daß sie sich nicht mehr auf die beanspruchte Erfindung beziehen, berührt folglich in der Regel den Schutzbereich des Patents, und zwar unabhängig davon, ob diese Merkmale in die Ansprüche aufgenommen oder wieder in die Patentschrift eingeführt werden. Nach dem vorstehenden Grundsatz ist diese Folge unvermeidlich, weil ein Dritter, der sich auf den nicht

extensions of the protection conferred by a European patent may be used as a ground for revocation according to Article 138(1)(d) EPC.

The guiding principle under Article 123(3) EPC may therefore be summarised by the finding that "once a European patent has been granted, an act by a third party which would not infringe the patent as granted should not be able to become an infringing act as a result of amendment after grant" (see *G. Paterson*, loc. cit.).

6.1.11 Adaptation of the description and the drawings to the wording of amended claims intended for grant is fundamental under Articles 84 and 69 EPC in order to establish consistency between the claimed invention and its description having regard to support and extent of protection (see e.g. decision T 977/94, not published in the OJ EPO; point 6.1 of the reasons).

Deletions in pre-grant proceedings are therefore normally carried out because the deleted passages of the original disclosure relate to subject-matter no longer meeting the wording of the claims to be granted, i.e. because these passages would inter alia conflict with the protection sought by the claims. Similarly, protection is not sought for inconsistent subject-matter clearly indicated in the patent specification as not relating to the invention. Adaptation of the description in this way is an alternative to deletions if the comprehensibility of the remaining subject-matter suffered from such deletions.

6.1.12 In consequence, it must be concluded that by reinstating features, which in order to avoid inconsistencies in the patent specification have either been deleted from the pre-grant documents or have been clearly indicated as no longer relating to the claimed invention, as a rule the extent of protection of the patent will be affected, whether such features be introduced into the claims or reinstated into the patent specification. This must necessarily be the case under the above guiding principle since a third party relying on the inconsistent subject-matter not falling under the extent of protection conferred by the

1994, 541, point 11 des motifs). De surcroît, en vertu du droit national, toute extension de la protection conférée par un brevet européen peut être invoquée comme cause de nullité en vertu de l'article 138(1)d) CBE.

Le principe directeur que recouvre l'article 123(3) CBE peut donc se résumer comme suit : "une fois qu'un brevet européen a été délivré, un acte d'un tiers qui ne constituerait pas une contrefaçon du brevet tel que délivré ne doit pas pouvoir devenir un acte de contrefaçon du fait d'une modification apportée après la délivrance" (cf. *G. Paterson*, loc. cit.).

6.1.11 Il est d'une importance fondamentale, au regard des articles 84 et 69 CBE, d'adapter la description et les dessins pour tenir compte du texte des revendications modifiées dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, de manière à ce que les revendications soient en accord avec la description de l'invention, qu'il s'agisse du fondement sur la description ou de l'étendue de la protection (cf. par exemple la décision T 977/94, non publiée au JO OEB, point 6.1 des motifs).

Par conséquent, les suppressions effectuées avant la délivrance tiennent généralement au fait que les passages supprimés de la divulgation initiale portent sur des éléments qui ne correspondent plus au libellé des revendications du brevet à délivrer, étant par exemple en contradiction avec la protection recherchée par les revendications. De même, il n'est pas recherché de protection pour des éléments contradictoires dont il est précisé clairement dans le fascicule du brevet qu'ils sont sans rapport avec l'invention. Plutôt que de supprimer certains passages, il est possible de procéder à une telle adaptation de la description, si ces suppressions devaient nuire à l'intelligibilité de l'objet maintenu dans la divulgation.

6.1.12 Il convient donc de conclure que dans le cas où l'on rétablit des caractéristiques qui, pour éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, avaient été supprimées des pièces avant la délivrance ou dont il avait été précisé qu'elles n'avaient plus de rapport avec l'invention revendiquée, l'étendue de la protection conférée par le brevet se trouvera généralement affectée par ce rétablissement, que ces caractéristiques soient introduites dans les revendications ou rétablies dans la description du brevet. Ce serait nécessairement le cas si le principe susmentionné était appliqué, puis-

unter den Schutzbereich des erteilten Patents fallenden abweichenden Gegenstand stützt, mit einer Erweiterung des Schutzbereichs infolge der Wiederaufnahme dieses Gegenstands konfrontiert und damit die Möglichkeit einer bis dahin ausgeschlossenen Patentverletzung eröffnet würde.

Daher ist eine solche Wiederaufnahme eines Gegenstands, der im Hinblick auf die Artikel 84 und 69 EPÜ zur Vermeidung von Übereinstimmungsmängeln in der Patentschrift vor der Erteilung gestrichen oder mit dem Hinweis versehen wurde, daß er sich nicht mehr auf die Erfindung bezieht, in der Regel nach Artikel 123 (3) EPÜ nach der Erteilung nicht zulässig. Infolgedessen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß für solche Streichungen und Hinweise vor der Erteilung insoweit von einer Zäsurwirkung ausgegangen werden muß, als sie aufgrund von Artikel 123 (3) EPÜ nach der Erteilung materiellrechtliche Wirkung erlangen.

6.1.13 Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung vor der Erteilung auf ein in einem Hohlraum **im Joch** angeordnetes Erregungsmittel beschränkt, und alle widersprüchlichen Passagen betreffend die ursprünglich offenbarte Alternative, wonach die Erregungsmittel in Hohlräumen **in den Zinken** angeordnet sind, wurden zu Recht aus den für die Erteilung bestimmten Unterlagen gestrichen oder – wenn die Streichung aus Gründen der Verständlichkeit nicht angebracht war – in der Patentschrift mit dem Hinweis versehen, daß sie sich nicht mehr auf die beanspruchte Erfindung beziehen. Diese Feststellung trifft insbesondere auf die Passagen zu, auf die sich die Änderungen gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 nach Auffassung der Beschwerdeführerin stützen müßten.

Daher ist die Kammer der Ansicht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung – wenn er anhand der Patentschrift und der Zeichnungen ausgelegt wird (siehe Abbildungen 8 und 9, die die einzigen im erteilten Patent beibehaltenen Ausführungsarten darstellen) – vor der Erteilung auf die symmetrische Erregung beider Zinken durch das im Joch angebrachte Erregungsmittel beschränkt worden ist. Ein Fachmann würde daher nicht erwarten, daß die Erregung einer einzigen Zinke, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen im Zusammenhang mit in den Zinken angeordneten piezoelektrischen Elementen als eine allgemeine Möglichkeit erwähnt worden war, weiterhin durch das Streitpatent geschützt würde.

granted patent would be confronted with an extension of the protection conferred after reinstatement of said inconsistent subject-matter, thus opening a possibility of a hitherto excluded infringement of the patent.

Therefore, such reinstatement of subject-matter which in view of Articles 84 and 69 EPC has been deleted or indicated as no longer relating to the invention before grant in order to avoid inconsistencies in the patent specification, should as a rule not be admissible under Article 123(3) EPC after grant. In consequence, the Board comes to the conclusion that for such pre-grant deletions and indications a cut-off effect should be expected in that they become substantive under Article 123(3) EPC after grant.

6.1.13 In the present case, the application has been limited before grant to exciting means located in a cavity **in the yoke**, and all inconsistent passages relating to the originally disclosed alternative of exciting means in cavities **in the tines** have been correctly deleted from the documents intended for grant or – where deletion was inexpedient for reasons of comprehensibility – have been indicated in the patent specification as no longer relating to the claimed invention. This finding applies in particular to the passages on which the amendments according to auxiliary requests 4 and 5 are to be based in the appellant's view.

Thus, the Board considers the subject-matter of claim 1 as granted – when read in the light of the patent specification and the drawings (see Figures 8 and 9 representing the only remaining embodiments of the invention as granted) – to have been restricted before grant to symmetric excitation of both tines by exciting means mounted in the yoke. A skilled person would therefore not expect single tine excitation, which was mentioned as a general possibility in the original application documents in the context of piezoelectric elements located in the tines, to be protected by the patent in suit any longer.

qu'un tiers qui se fonderait sur des éléments contradictoires non couverts par le brevet délivré aurait affaire, si les éléments en question étaient réintroduits, à une extension de la protection conférée, qui risquerait de ce fait de le placer en situation de contrefacteur du brevet, alors que cette possibilité était auparavant exclue.

En conséquence, en vertu de l'article 123(3) CBE, il ne devrait en règle générale pas être autorisé après la délivrance de rétablir des éléments qui, eu égard aux articles 84 et 69 CBE, avaient été supprimés ou dont il avait été précisé avant la délivrance qu'ils n'avaient plus de rapport avec l'invention, ceci afin d'éviter des incohérences dans le fascicule de brevet. La Chambre conclut donc qu'il est à prévoir que de telles suppressions ou indications datant d'avant la délivrance produiront un effet irréversible du fait qu'en vertu de l'article 123(3) CBE, elles auront des incidences sur le fond, après la délivrance.

6.1.13 Dans la présente affaire, la demande a été limitée avant la délivrance à un moyen d'excitation situé dans une cavité **dans l'étrier**. Tous les passages contradictoires relatifs à la variante initiale consistant à placer le moyen d'excitation dans des cavités situées **dans les dents** ont été fort justement supprimés des pièces sur la base desquelles il était envisagé de délivrer le brevet ou, lorsqu'il ne convenait pas de supprimer certains passages pour des raisons d'intelligibilité du texte, il a été précisé dans le fascicule du brevet qu'ils n'avaient plus de rapport avec l'invention revendiquée. Ceci vaut en particulier pour les passages sur lesquels devront se fonder, de l'avis du requérant, les modifications selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires.

La Chambre estime donc que considéré à la lumière du fascicule du brevet et des dessins (cf. figures 8 et 9 qui représentent les seuls modes de réalisation de l'invention maintenus dans le brevet tel que délivré), l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré a été limité avant la délivrance à l'excitation symétrique de deux dents par le moyen d'excitation monté dans l'étrier. Par conséquent, l'homme du métier ne considérerait pas que le brevet en litige couvre encore l'excitation d'une seule dent, qui était mentionnée d'une manière générale dans les pièces initiales de la demande comme une variante possible dans le cas où les éléments piézoélectriques sont situés dans les dents.

6.1.14 Obwohl der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 4 und 5 aus Gründen der Patentfähigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ durch die Aufnahme von Merkmalen, die zwei Hohlräume in dem Joch betreffen, formal beschränkt worden ist, erweitert die Tatsache, daß die betreffenden Ansprüche die Möglichkeit der Erregung einer einzigen Zinke wiedereröffnen, gleichzeitig den Schutzbereich des angefochtenen Patents, da das erteilte Patent insgesamt eine solche Möglichkeit nicht mehr zuließ.

Der vorliegende Fall ist daher anders gelagert als die Sache T 673/89 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht; siehe Nr. 3.1.2 der Entscheidungsgründe), wo es in der Akte keinen Hinweis darauf gab, daß beabsichtigt war, eine in der Patentschrift noch enthaltene weitere Ausführungsmöglichkeit vom Schutzbereich auszuschließen.

Infolgedessen vertritt die Kammer unter Berücksichtigung der rechtlichen Wirkungen der Erteilung eines europäischen Patents nach Artikel 123 (3) EPÜ die Auffassung, daß der ursprüngliche Gegenstand, der im vorliegenden Fall in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen entweder durch Streichung oder durch eine ausdrückliche Erklärung vor der Erteilung "fallengelassen" wurde, keine Grundlage für zulässige Änderungen nach der Erteilung bietet.

6.1.15 Eine solche Grundlage ließe sich im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch nicht aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ableiten. Die einzige Ausführungsart, die zwei Hohlräume im Joch offenbart, ist die in Abbildung 12 der A-Schrift dargestellte, die der Abbildung 9 des Streitpatents entspricht. In jedem der Hohlräume ist ein piezoelektrisches Erregungselement 840, 841 vorgesehen. Nach Auffassung der Kammer enthält die ursprüngliche Offenbarung keinen eindeutigen Hinweis darauf, daß bei dieser speziellen Ausführungsart ein Hohlraum leer sein oder ein piezoelektrisches Sensorelement enthalten könnte, und auch die beanspruchten Verallgemeinerungen lassen sich aus der genannten Abbildung und der dazugehörigen Beschreibung nicht herleiten.

Dies hatte selbst die Beschwerdeführerin nicht behauptet, die in diesem Zusammenhang von alternativen Konstruktionen gesprochen hatte, die für einen Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens nahelie-

6.1.14 Although the subject-matter of claim 1 in accordance with auxiliary requests 4 and 5 has been formally restricted for reasons of patentability under Article 100(a) EPC by introducing the features relating to two cavities in the yoke, the fact that the respective claims re-include the possibility of single tine excitation simultaneously extends the protection conferred by the contested patent since the patent as granted as a whole no longer covered such a possibility.

The present case has therefore to be distinguished from the situation considered in decision T 673/89 (not published in OJ EPO; see point 3.1.2 of the reasons), where no indication was derivable from the file that a further possibility still figuring in the patent specification was to be excluded from the extent of protection.

Hence, taking account of the legal effects of the grant of a European patent under Article 123(3) EPC, the Board does not consider the original subject-matter "abandoned" in the present case before grant either by deletion from, or express declaration in, the original application documents to form a basis for admissible amendments after grant.

6.1.15 Nor could, contrary to the appellant's view, such basis be found in the application documents as filed under Article 123(2) EPC. The only embodiment disclosing two cavities in the yoke is that illustrated by Figure 12 of the A-publication, corresponding to Figure 9 of the patent in suit. In each of the cavities, a piezoelectric exciting element 840, 841 is provided. In the Board's opinion, there is no unmistakable indication in the original disclosure that one cavity of this specific embodiment might be empty or contain a piezoelectric sensing element, nor would the claimed generalisations be implicit from said figure and its associated description.

This was even not alleged by the appellant who in this context referred to design alternatives being obvious to a skilled person from common general knowledge. However, accord-

6.1.14 Bien que, pour satisfaire aux conditions requises pour la brevetabilité à l'article 100 a) CBE, l'objet de la revendication 1 selon les quatrième et cinquième requêtes subsidiaires ait été formellement limité par l'introduction des caractéristiques relatives aux deux cavités dans l'étrier, le fait que les revendications correspondantes couvrent à nouveau la possibilité de l'excitation d'une seule dent étend du même coup la protection conférée par le brevet contesté, puisque considéré dans son ensemble, le brevet tel que délivré ne couvrirait plus cette possibilité.

La situation est donc différente en l'occurrence de celle dont il s'agissait dans la décision T 673/89 (non publiée au JO OEB ; cf. point 3.1.2 des motifs), puisque dans cette affaire il ne ressortait en aucune façon du dossier qu'il convenait d'exclure de l'étendue de la protection une autre possibilité qui figurait encore dans le fascicule du brevet.

Par conséquent, eu égard aux effets juridiques attachés à la délivrance d'un brevet européen en vertu de l'article 123(3) CBE, la Chambre estime qu'il ne peut être autorisé d'apporter des modifications après la délivrance en se fondant sur les éléments initiaux qui avaient été "abandonnés" en l'occurrence avant la délivrance, ayant été supprimés ou ayant fait l'objet dans les pièces initiales de la demande d'une déclaration expresse comme quoi ils étaient sans rapport avec l'invention.

6.1.15 En outre, contrairement à ce qu'estime le requérant, ces modifications ne sauraient, en vertu de l'article 123(2) CBE, se fonder sur les pièces de la demande telle que déposée. Le seul mode de réalisation divulguant deux cavités dans l'étrier est celui qui est illustré par la figure 12 du fascicule de la demande publiée, qui correspond à la figure 9 du brevet en litige. Un élément piézoélectrique d'excitation 840, 841 est prévu dans chaque cavité. De l'avis de la Chambre, il n'est pas indiqué sans équivoque dans la divulgation initiale que selon ce mode de réalisation particulier, une cavité pourrait être vide ou contenir un élément détecteur piézoélectrique, ou que les généralisations revendiquées découlent implicitement de ladite figure et de la description qui lui correspond.

Cela n'a même pas été allégué par le requérant, qui a mentionné à ce propos des variantes de conception évidentes pour l'homme du métier qui ferait appel à ses connaissances générales. Toutefois, selon la juris-

gend wären. Nach der ständigen Praxis der Beschwerdekammern ist das Naheliegen eines Merkmals aber kein Ersatz für die ursprüngliche Offenbarung.

Schließlich ist die von der Beschwerdeführerin angezogene Entscheidung T 187/91 (ABl. EPA 1994, 572) auf die hier vorliegende Situation nicht anwendbar, da sie die Zulässigkeit eines speziellen Beispiels, das unter den geoffenbarten allgemeineren Begriff fällt, behandelt, während es im vorliegenden Fall um die Zulässigkeit einer Verallgemeinerung des in den Abbildungen 12 bzw. 9 geoffenbarten speziellen Begriffs geht.

6.1.16 Daher kann den Hilfsanträgen 4 und 5 nicht stattgegeben werden (Art. 123 EPÜ).

7. Hilfsantrag 6

7.1 Zulässigkeit und Klarheit der Änderungen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 wurde in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung insoweit weiter eingeschränkt, als das Joch zwei Hohlräume hat und das piezoelektrische Erregungsmittel zwei in den jeweiligen Hohlräumen angebrachte piezoelektrische Elemente aufweist.

Wie vorstehend ausgeführt (siehe Nr. 6.1.2), wird ein Flüssigkeitswandler dieses Typs in Abbildung 9 und Spalte 9, Zeilen 40 bis 51 des Streitpatents offenbart, die Abbildung 12 und Spalte 10, Zeilen 32 bis 43 der Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung entsprechen.

Daher hat die Kammer gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 keine Einwände nach den Artikeln 123 und 84 EPÜ; auch die Beschwerdegegnerin hat keine solchen Einwände erhoben.

7.2 Patentierbarkeit

7.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 unterscheidet sich vom relevantesten Dokument, d. h. der Druckschrift B, durch die neu eingeführten Merkmale: Im nächstliegenden Stand der Technik gibt es nur einen "Hohlraum" 14 im "Joch" 10 (siehe Druckschrift B, Abbildung 3), in dem das piezoelektrische Erregungsmittel 65 angebracht ist (siehe Druckschrift B, Abbildung 6). Obwohl das Erregungsmittel aus zwei piezoelektrischen Elementen 59, 61 bestehen kann, sind diese elektrisch parallel und mechanisch in Reihe geschaltet,

boards of appeal obviousness of a feature is not a replacement for the original disclosure.

Finally, decision T 187/91 (OJ EPO 1994, 572) referred to by the appellant is not applicable to the present situation since it deals with the admissibility of a specific example within a generic disclosure whereas the present case relates to the admissibility of a generalisation of the specific disclosure of Figures 12 and 9, respectively.

6.1.16 In consequence, auxiliary requests 4 and 5 cannot be allowed (Article 123 EPC).

7. Auxiliary request 6

7.1 Admissibility and clarity of amendments

The subject-matter of claim 1 according to auxiliary request 6 has been further restricted with respect to the subject-matter of claim 1 as granted in that the yoke has two cavities, and the piezoelectric exciting means comprises two piezoelectric elements mounted in respective cavities.

As has been pointed out above (see point 6.1.2), a fluid transducer of this type is disclosed in Figure 9 and column 9, lines 40 to 51 of the patent in suit, corresponding to Figure 12 and column 10, lines 32 to 43 of the application documents as filed.

Therefore, the Board does not see any objections under Articles 123 and 84 EPC against claim 1 of auxiliary request 6, nor have such objections been raised by the respondent.

7.2 Patentability

7.2.1 The subject-matter of claim 1 of auxiliary request 6 differs from the most relevant document, i.e. document B, by the newly introduced features: in the closest prior art, there is only one "cavity" 14 in "yoke" 10 (see document B, Figure 3) in which the piezoelectric exciting means 65 is mounted (see document B, Figure 6). Although the exciting means may consist of two piezoelectric elements 59, 61, these are connected in parallel electrically and in series mechanically in order to increase the mechanical deformation of the free portion of

prudence constante des chambres de recours, ce n'est pas parce qu'une caractéristique est évidente qu'elle peut être substituée à une caractéristique initiale.

Enfin, la décision T 187/91 (JO OEB 1994, 572) citée par le requérant n'est pas applicable en l'espèce, car elle porte sur l'admissibilité d'un exemple particulier à l'intérieur d'une divulgation générique, alors qu'il s'agit dans la présente affaire de l'admissibilité d'une généralisation de la divulgation spécifique des figures 12 et 9.

6.1.16 Il ne saurait donc être fait droit aux quatrième et cinquième requêtes subsidiaires (article 123 CBE).

7. Sixième requête subsidiaire

7.1 Admissibilité et clarté des modifications

L'objet de la revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire a été encore restreint par rapport à l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré, dans la mesure où l'étrier a deux cavités et où le moyen piézoélectrique d'excitation comprend deux éléments piézoélectriques montés chacun dans une cavité.

Comme indiqué plus haut (cf. point 6.1.2), un transducteur pour fluide de ce type est divulgué dans la figure 9 et à la colonne 9, lignes 40 à 51 du brevet en litige, correspondant respectivement à la figure 12 et à la colonne 10, lignes 32 à 43 des pièces de la demande telle que déposée.

La Chambre estime donc que la revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire n'appelle aucune objection au regard des articles 123 et 84 CBE. L'intimé n'a soulevé lui non plus aucune objection à cet égard.

7.2 Brevetabilité

7.2.1 L'objet de la revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire diffère du document le plus pertinent, à savoir le document B, par les nouvelles caractéristiques qui ont été introduites. Dans l'état de la technique le plus proche il n'y a qu'une seule "cavité" 14 dans l'"étrier" 10 (cf. document B, figure 3) où le moyen piézoélectrique d'excitation 65 est monté (cf. document B, figure 6). Bien que le moyen d'excitation puisse se composer de deux éléments piézoélectriques 59 et 61, ceux-ci sont connectés électrique-

um die mechanische Verformung des freien Teils der Membran 21, die zwischen den Endflächen der Zinken 22 und 23 angeordnet ist, zu verstärken.

Auch die übrigen, weniger relevanten Dokumente des Stands der Technik offenbaren die obengenannten Merkmale nicht. Daher erfüllt der beanspruchte Gegenstand das Erfordernis der Neuheit (Art. 54 EPÜ).

7.2.2 Wie aus Abbildung 9 des Streitpatents zu ersehen ist und wie die Beschwerdeführerin dargelegt hat, ermöglicht das Vorhandensein von zwei Hohlräumen im Joch nahe bei den Zinken eine ganz andere Konstruktion des Vibrationssystems: Jede Zinke wird getrennt erregt, und es kann auf eine flexible Membran verzichtet werden, die dazu tendiert, auf Schwankungen des Außendrucks zu reagieren. Daher kann man davon ausgehen, daß die durch den beanspruchten Gegenstand gelöste technische Aufgabe in bezug auf den nächstliegenden Stand der Technik darin besteht, daß die Wirkung des Außendrucks auf die Meßgenauigkeit des Wandlers aufgehoben wird (siehe in diesem Zusammenhang auch Spalte 7, Zeilen 21 bis 30 des Streitpatents).

7.2.3 Da der verfügbare Stand der Technik über diese Aufgabe nichts aussagt und keinerlei Hinweise auf ihre Lösung gibt, ist die Kammer davon überzeugt, daß der beanspruchte Gegenstand eine erfindersche Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweist.

7.2.4 Daher muß der gemäß Hilfsantrag 6 geänderte Anspruch 1 als gewährt betrachtet werden.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8, die an den Wortlaut des Anspruchs 1 angepaßt worden sind und sich auf die bevorzugten Ausführungsarten des beanspruchten Gegenstands beziehen, sind ebenfalls gewährt.

7.3 Beschreibung und Zeichnungen

Obwohl die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auch Änderungen an der Beschreibung vorgelegt hat, hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) EPÜ bei dieser Sachlage für angebracht, den Fall zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Angesichts der Feststellungen unter Nummer 6 muß die Anpassung der Beschreibung und der Zeichnungen an den nunmehr beanspruchten,

diaphragm 21 which is situated between the end faces of tines 22 and 23.

Neither do the remaining prior art documents, which are less relevant, disclose the above features. Therefore, the claimed subject-matter meets the requirement of novelty (Article 54 EPC).

7.2.2 As can be seen from Figure 9 of the patent in suit and in accordance with the appellant's arguments, the provision of two cavities in the yoke close to the tines allows an entirely different construction of the vibrating system: each tine is excited separately, and a flexible diaphragm prone to be affected by external pressure changes can be avoided. Therefore, the technical problem solved by the claimed subject-matter with respect to the closest prior art may be seen in removing external pressure effects on the transducer's measuring accuracy (in this context, see also column 7, lines 21 to 30 of the patent in suit).

7.2.3 Since the available prior art is silent on this problem and does not give any hint of its solution, the Board is convinced that the claimed subject-matter involves the inventive step required by Article 56 EPC.

7.2.4 In consequence, claim 1 as amended in accordance with auxiliary request 6 must be considered allowable.

Dependent claims 2 to 8 which have been adapted to the wording of claim 1 and relate to preferred embodiments of the claimed subject-matter are also allowable.

7.3 Description and drawings

Although the appellant has submitted amendments to the description as well at the oral proceedings, under the present circumstances the Board considers it expedient to remit the case to the department of first instance for further prosecution in accordance with the discretion given to the Board pursuant to Article 111(1) EPC. In view of the findings in point 6. above, adaptation of the description and the drawings to the more restricted subject-matter now

ment en parallèle et mécaniquement en série afin d'accroître la déformation mécanique de la portion libre du diaphragme 21 situé entre les extrémités des dents 22 et 23.

Les autres documents de l'état de la technique, qui sont moins pertinents, ne divulguent pas non plus les caractéristiques susmentionnées. L'objet revendiqué répond donc à l'exigence de nouveauté (article 54 CBE).

7.2.2 Ainsi qu'il ressort de la figure 9 du brevet en litige, et comme l'avait fait valoir le requérant, la présence de deux cavités dans l'étrier à proximité des dents permet une construction entièrement différente du système de vibration : chaque dent est excitée séparément, et il est possible d'éviter que l'on ait un diaphragme flexible risquant d'être affecté par des changements dans la pression externe. On peut donc considérer que comparé à l'état de la technique le plus proche, le problème technique résolu par l'objet revendiqué consiste à éliminer les effets de la pression externe sur la précision de mesure du transducteur (à cet égard, cf. également la colonne 7, lignes 21 à 30 du brevet en litige).

7.2.3 Etant donné que l'état de la technique connu à ce jour est muet sur ce problème et ne fournit pas la moindre indication pour le résoudre, la Chambre a acquis la conviction que l'objet revendiqué implique une activité inventive, comme l'exige l'article 56 CBE.

7.2.4 En conséquence, le texte modifié de la revendication 1 selon la sixième requête subsidiaire doit être considéré comme acceptable.

Les revendications dépendantes 2 à 8 qui ont été adaptées compte tenu du libellé de la revendication 1 et qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'objet revendiqué sont également acceptables.

7.3 Description et dessins

Bien que le requérant ait également produit des modifications de la description au cours de la procédure orale, la Chambre, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, juge bon dans ces conditions de renvoyer l'affaire à la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure. Eu égard aux conclusions énoncées au point 6 supra, il convient d'adapter soigneusement la description et les dessins compte tenu de l'objet plus restreint

stärker eingeschränkten Gegenstand sorgfältig geprüft werden, damit die völlige Übereinstimmung mit dem geänderten Anspruch 1 gewährleistet ist.

In diesem Zusammenhang sollte sich die erste Instanz insbesondere mit der Frage befassen, ob die Ausführungsart der Abbildung 8 des angefochtenen Patents, die nicht mehr unter den geänderten Anspruch 1 fällt, aus der Patentschrift zu streichen oder in geänderter Form als nicht zur Erfindung gehörend beizubehalten ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit den folgenden Ansprüchen aufrechtzuerhalten und die Beschreibung und die Zeichnungen anzupassen:
Ansprüche 1 bis 8 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 6.

claimed needs careful consideration so that full consistency with amended claim 1 is guaranteed.

In this context, the department of first instance should in particular deal with the issue of whether the embodiment of Figure 8 of the contested patent, which is no longer covered by amended claim 1, is to be deleted from the patent specification or retained in modified form as not belonging to the invention.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent with the following claims, and description and drawings to be adapted:
Claims 1 to 8 according to the sixth auxiliary request submitted during the oral proceedings.

qui est désormais revendiqué, afin qu'ils soient parfaitement en accord avec la revendication 1 modifiée.

Dans ce contexte, la première instance devrait examiner en particulier si le mode de réalisation illustré par la figure 8 du brevet contesté, qui n'est plus couvert par la revendication 1 modifiée, doit être supprimé du fascicule du brevet ou maintenu sous une forme modifiée, étant précisé qu'il ne fait pas partie de l'invention.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base des revendications énumérées ci-après, ainsi que de la description et des dessins, à adapter compte tenu des dites revendications, à savoir les revendications 1 à 8 selon la sixième requête subsidiaire produite au cours de la procédure orale.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****Prüfungskommission****Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. April 2000 A. Aalbers (NL) und ab 4. Mai 2000 G. Ashley (GB) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2001.

H. Richter (DE) ist seit dem 2. April 2000 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

REPRESENTATION**European qualifying examination****Examination Board****Members of the examination committees**

The Examination Board appointed with effect from 1 April 2000 A. Aalbers (NL) and with effect from 4 May 2000 G. Ashley (GB) as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2001.

H. Richter (DE) ceased to be member of an examination committee with effect from 2 April 2000.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****Jury d'examen****Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé à compter du 1^{er} avril 2000 A. Aalbers (NL) et à compter du 4 mai 2000 G. Ashley (GB) membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2001.

H. Richter (DE) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 2 avril 2000.

Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2001**I. Allgemeines****1. Prüfungstermin**

Die europäische Eignungsprüfung wird vom **28. bis zum 30. März 2001** abgehalten.

2. Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direktion 5.1.1, D-80298 München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **10. November 2000** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist maßgebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 288 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung **durch Telekopie** eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

Announcement of the European qualifying examination 2001**I. General****1. Date of examination**

The European qualifying examination will be held from **28 to 30 March 2001**.

2. Period for submission of applications

Applications for enrolment may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European Patent Office, Directorate 5.1.1, D-80298 Munich); they must be received by the European Patent Office not later than **10 November 2000**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Candidates are advised that they must use the form reproduced on p. 291, which may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by **facsimile**, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 2001**I. Généralités****1. Date de l'examen**

L'examen européen de qualification aura lieu du **28 au 30 mars 2001**.

2. Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat d'examen (Office européen des brevets, Direction 5.1.1, D-80298 Munich) ; elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **10 novembre 2000**, le cachet apposé par l'Office européen des brevets faisant foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 294, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par **téléfax**, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non prorogeable, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****Prüfungskommission****Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. April 2000 A. Aalbers (NL) und ab 4. Mai 2000 G. Ashley (GB) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2001.

H. Richter (DE) ist seit dem 2. April 2000 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

REPRESENTATION**European qualifying examination****Examination Board****Members of the examination committees**

The Examination Board appointed with effect from 1 April 2000 A. Aalbers (NL) and with effect from 4 May 2000 G. Ashley (GB) as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2001.

H. Richter (DE) ceased to be member of an examination committee with effect from 2 April 2000.

REPRESENTATION**Examen européen de qualification****Jury d'examen****Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé à compter du 1^{er} avril 2000 A. Aalbers (NL) et à compter du 4 mai 2000 G. Ashley (GB) membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2001.

H. Richter (DE) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 2 avril 2000.

Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2001**I. Allgemeines****1. Prüfungstermin**

Die europäische Eignungsprüfung wird vom **28. bis zum 30. März 2001** abgehalten.

2. Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direktion 5.1.1, D-80298 München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **10. November 2000** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist maßgebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 288 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung **durch Telekopie** eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

Announcement of the European qualifying examination 2001**I. General****1. Date of examination**

The European qualifying examination will be held from **28 to 30 March 2001**.

2. Period for submission of applications

Applications for enrolment may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European Patent Office, Directorate 5.1.1, D-80298 Munich); they must be received by the European Patent Office not later than **10 November 2000**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Candidates are advised that they must use the form reproduced on p. 291, which may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by **facsimile**, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 2001**I. Généralités****1. Date de l'examen**

L'examen européen de qualification aura lieu du **28 au 30 mars 2001**.

2. Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat d'examen (Office européen des brevets, Direction 5.1.1, D-80298 Munich) ; elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **10 novembre 2000**, le cachet apposé par l'Office européen des brevets faisant foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 294, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par **téléfax**, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non prorogeable, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung (samt Anmeldeformular und Anlagen) wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

3. Rücknahme der Anmeldung oder Wechsel zum modularen System

Die Bewerber können ihre Anmeldung zurücknehmen und damit auf eine Teilnahme an der Prüfung verzichten.

Die Bewerber, die zum ersten Mal für alle Prüfungsaufgaben angemeldet sind, können sich vor Beginn der Prüfung noch für einen Wechsel zum modularen System entscheiden.

Sofern das Prüfungssekretariat bis spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn über die Rücknahme der Anmeldung oder den Wechsel zum modularen System unterrichtet wird, wird die Prüfungsgebühr nach Abzug eines Betrags in Höhe von 25 % der Grundgebühr zurückerstattet. Danach kann diese Bestimmung nur nach Prüfung der besonderen Umstände, die zu der Rücknahme geführt haben, Anwendung finden.

Bewerber, die bereits mindestens einmal an der Prüfung teilgenommen haben und ihre Anmeldung für einen Teil der Prüfungsaufgaben zurücknehmen möchten, werden gebeten, sich mit dem Prüfungssekretariat in Verbindung zu setzen. Dieses wird ihnen mitteilen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen sie aufgrund ihrer besonderen Situation von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können.

II. Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars

(Die Numerierung in den nachstehenden Hinweisen ist identisch mit den entsprechenden Abschnitten des Anmeldeformulars)

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulare Ablegen

Bewerber, die zum ersten Mal an der Prüfung teilnehmen, können die Prüfung in zwei Modulen ablegen (Artikel 14 (1) Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP)). Das erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B, das zweite Modul aus den Aufgaben C und D (Regel 2 Ausführungsbestimmungen zu den VEP, ABI. EPA 1998, 365).

Applications (enrolment form and enclosures) should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

3. Withdrawal of application or transfer to modular system

Candidates may withdraw their application and, as a result, not take part in the examination.

Candidates enrolled for the first time for all the papers may opt for the modular system at any time up to the start of the examination.

If the Examination Secretariat is informed at least four weeks before the start of the examination that a candidate is withdrawing or transferring to the modular system, the examination fee will be reimbursed after deduction of an amount equal to 25 % of the basic fee. Candidates failing to observe this time limit may benefit from this provision only after the specific circumstances leading to their withdrawal have been examined.

Candidates who have already sat the examination at least once and wish to withdraw from some of the papers for which they have enrolled are requested to contact the Examination Secretariat, who will inform them whether, in the light of their particular circumstances, this can be allowed and under what conditions.

II. Instructions for completing the application form

(The numbering below corresponds to the relevant sections of the enrolment form)

1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting

First-time candidates may sit the examination in two modules (Article 14(1) Regulation on the European qualifying examination (REE)). The first module consists of papers A and B, the second of papers C and D (Rule 2 of the Implementing provisions to the REE, OJ EPO 1998, 365).

Les demandes d'inscription (formulaire d'inscription et pièces justificatives) gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

3. Retrait de la candidature ou adoption du système modulaire

Les candidats peuvent retirer leur candidature et, en conséquence, ne pas participer à l'examen.

Les candidats inscrits pour la première fois à l'ensemble des épreuves peuvent encore, avant le début de l'examen, opter pour le système modulaire.

Dans la mesure où le secrétariat d'examen est informé du retrait de la candidature ou de l'adoption du système modulaire quatre semaines au plus tard avant le début de l'examen, le droit d'examen sera remboursé, après déduction d'un montant égal à 25% du droit de base. Passé ce délai, le bénéfice de cette disposition ne pourra être accordé qu'après examen des circonstances particulières ayant conduit au retrait.

Les candidats qui ont déjà passé au moins une fois l'examen et qui désirent se retirer d'une partie des épreuves auxquelles ils se sont inscrits sont invités à contacter le secrétariat d'examen qui leur indiquera, au regard de leur situation spécifique, si cette possibilité leur est ouverte et dans quelles conditions.

II. Indications pour remplir le formulaire d'inscription

(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire d'inscription)

1. Première inscription : examen en totalité ou examen par modules

Les candidats se présentant pour la première fois peuvent passer l'examen en deux modules (article 14(1) du Règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE)). Le premier module est composé des épreuves A et B et le second module des épreuves C et D (règle 2 des dispositions d'exécution du REE, JO OEB 1998, 365).

Bei der Anmeldung für das zweite Modul können die Bewerber nur zwischen den beiden folgenden Möglichkeiten wählen:

- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls oder
- Anmeldung für die Aufgaben des zweiten Moduls und Wiederholung der beiden Aufgaben des ersten Moduls. Die bei einem früheren Prüfungstermin erzielten Ergebnisse werden in diesem Fall ungültig (Artikel 14 VEP).

Nicht gestattet ist:

- die gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul und für nur eine der Aufgaben des ersten Moduls
- die Wiederholung des ersten Moduls ohne gleichzeitige Anmeldung für das zweite Modul.

Bewerber, die die Prüfung in zwei Modulen ablegen, müssen das zweite Modul an einem der drei Prüfungstermine, die dem ersten Modul nachfolgen, ablegen.

2. Wiederholung der Prüfung

Bewerber, die die Prüfung wiederholen, dürfen nur die Aufgaben wiederholen, für die sie eine ungenügende Note bekommen haben (Artikel 18 VEP). Sie brauchen nicht alle Aufgaben auf einmal zu wiederholen, selbst dann nicht, wenn sie für alle vier Arbeiten eine ungenügende Note bekommen haben.

Falls die letzte Teilnahme an der Prüfung jedoch vor dem Jahre 1993 lag, muß der Bewerber die vollständige Prüfung wiederholen, es sei denn, er hatte bereits 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.

Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat er die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat.

Die erste Wiederholung einer vollständigen Prüfung nach Inkrafttreten der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 9. Dezember 1993 gilt als erstmaliges Ablegen im Sinne von Artikel 17 (1) VEP.

3. Ausbildung

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifika-

Candidates applying to sit the second module may choose only one of the following options:

- enrolment for the papers of the second module only, or
- enrolment for the papers of the second module plus re-enrolment for both papers of the first module. Any result previously obtained will then no longer be valid (Article 14 REE).

Candidates may not:

- enrol for the second module and at the same time re-enrol for only one of the papers of the first module, or
- re-enrol for the first module without at the same time enrolling for the second module.

Candidates sitting the examination in two modules shall sit the second module within the next three examinations subsequent to the first module.

2. Resits

Candidates may only resit those papers which they do not pass (Article 18 REE). They do not have to resit them all at once, even if they did not pass any of the four papers.

However, if a candidate last took the examination before 1993, he must resit the whole examination, unless he was already eligible in 1993 to resit it in part.

If the candidate last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose between resitting the whole examination or only those papers he did not pass.

A candidate re-enrolling for the whole examination for the first time after the entry into force of the Regulation on the European qualifying examination as amended on 9 December 1993 is deemed to be sitting it for the first time within the meaning of Article 17(1) REE.

3. Education

The requirements as to qualifications remain unchanged (candidates are referred to the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, OJ EPO 1994, 599,

Lors de l'inscription au second module, seules les possibilités suivantes sont ouvertes aux candidats :

- inscription aux épreuves du second module, ou
- inscription aux épreuves du second module et réinscription aux deux épreuves du premier module. Les résultats obtenus lors d'une session antérieure ne seront dans ce cas plus valables (article 14 REE).

Ne sont pas autorisées :

- l'inscription simultanée au second module et à l'une des épreuves seulement du premier module ;
- la réinscription au premier module sans inscription simultanée au deuxième module.

Les candidats passant l'examen en deux modules doivent passer le second module à l'une des trois sessions suivant le premier module.

2. Réinscription à l'examen

Les candidats repassant l'examen ne peuvent s'inscrire qu'aux épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu une note suffisante (article 18 REE). Ils ne doivent pas nécessairement se réinscrire à toutes les épreuves en une seule fois, même s'ils ont obtenu des notes insuffisantes aux quatre épreuves.

Toutefois, si la dernière participation à l'examen a eu lieu avant 1993, le candidat devra obligatoirement se réinscrire à l'intégralité de l'examen, à moins d'avoir acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves.

Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un examen partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante.

La première réinscription à l'examen dans son intégralité après l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'examen européen de qualification dans sa version du 9 décembre 1993 est considérée comme constituant la première fois que le candidat se présente à l'examen au sens de l'article 17(1) REE.

3. Formation

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (voir les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599,

tionen, ABl. EPA 1994, 599, geändert durch Beschlüsse der Prüfungskommission vom 23. April 1996, ABl. EPA 1996, 357 und vom 23. September 1998, ABl. EPA 1999, 92).

4. Beschäftigungszeiten

4.1 Artikel 10 (2) a) und 21 (2) b) VEP:

a) *Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente* – Artikel 10 (2) a) und (4) VEP

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten stehen. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern ii und iii wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Artikel 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) *Zugelassener Vertreter* – Artikel 10 (2) a) i) VEP

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 21 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) *Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers* – Artikel 21 (2) b) VEP

Es wird empfohlen, das auf S. 290 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

d) *Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten* – Artikel 21 (2) b) VEP

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerde-

amended by decisions of the Examination Board of 23 April 1996, OJ EPO 1996, 357, and of 23 September 1998, OJ EPO 1999, 92).

4. Periods of professional activity

4.1 Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) REE:

(a) *Activities pertaining to European and national patent applications or patents* – Article 10(2)(a) and (4) REE

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. Participation in activities pertaining to "national" patent applications or patents will suffice.

With regard to sub-paragraphs (ii) and (iii), candidates will not be required to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice for them to have acted before the central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

(b) *Professional representative* – Article 10(2)(a)(i) REE

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date on which the candidate submits his application for enrolment (Article 21 REE).

(c) *Certificate of training or employment* – Article 21(2)(b) REE

It is recommended that the form reproduced on p. 293 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) *Nature and scope of duties performed by the candidate* – Article 21(2)(b) REE

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, ie have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition

modifiées par décisions du jury d'examen en date du 23 avril 1996, JO OEB 1996, 357 et en date du 23 septembre 1998, JO OEB 1999, 92).

4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Article 10, paragraphe 2, lettre a) et article 21, paragraphe 2, lettre b) REE :

a) *Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux* – Article 10(2)a) et (4) REE

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet "européen" ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet "national" ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii) qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui correspond à l'article 133(3) de la CBE.

b) *Mandataire agréé* – Article 10(2)a)i) REE

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 21 REE).

c) *Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur* – Article 21(2)b) REE

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 296, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

d) *Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat* – Article 21(2)b) REE

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. L'instructeur et le candidat ont normalement intérêt à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifi-

schriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

4.2 Verkürzung der Beschäftigungszeit (Artikel 11 VEP)

Nach Artikel 10 der Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen (ABl. EPA 1994, 599, geändert durch Beschlüsse der Prüfungskommission vom 23. April 1996, ABl. EPA 1996, 357 und vom 23. September 1998, ABl. EPA 1999, 92) verkürzt das Prüfungssekretariat die Beschäftigungszeit von Bewerbern, die die folgenden Spezialstudiengänge oder Praktika auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgreich abgeschlossen haben:

– Abgeschlossene achtmonatige Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden. Gewährte Verkürzung: 6 Monate bei Vorlage der Zulassung zur deutschen Patentanwaltsprüfung. Ist die achtmonatige Ausbildung nicht abgeschlossen worden, so wird keine Verkürzung gewährt;

– "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" an der Humboldt-Universität Berlin. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" an der Universität Ilmenau. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– Abschluß des einjährigen Studiengangs beim CEIPI in Straßburg mit dem "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle". Gewährte Verkürzung: 6 Monate. Diplomhabern, die den "cycle accéléré" absolviert haben, wird keine Verkürzung gewährt;

– "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Master of Science in Management of Intellectual Property" am Queen Mary and Westfield College. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

– "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Gewährte Verkürzung: 6 Monate.

and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

4.2 Reduction of the period of professional activity (Article 11 REE)

Under Article 10 of the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination (OJ EPO 1994, 599, amended by decisions of the Examination Board of 23 April 1996, OJ EPO 1996, 357, and of 23 September 1998, OJ EPO 1999, 92), the Examination Secretariat will grant a reduction in the period of professional activity to candidates who have successfully completed the following courses of study or training in industrial property:

– the full eight months' training with the German authorities. Reduction granted: six months on presentation of the certificate for admission to the qualifying examination for German patent agents. No reduction granted if the eight months' training has not been completed;

– the "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" at Humboldt University in Berlin. Reduction granted: six months;

– the "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" at Ilmenau University. Reduction granted: six months;

– the "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle", obtained after completing the one-year period of study with CEIPI in Strasbourg. Reduction granted: six months. No reduction granted if the holder of the diploma followed the "crash" course ("cycle accéléré");

– the "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Reduction granted: six months;

– the "Master of Science in Management of Intellectual Property" at Queen Mary and Westfield College. Reduction granted: six months;

– the "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" at the Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Reduction granted: six months.

cations des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 11 REE)

Le secrétariat d'examen, en application de l'article 10 des Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification (JO OEB 1994, 599, modifiées par décisions du jury d'examen en date du 23 avril 1996, JO OEB 1996, 357 et en date du 23 septembre 1998, JO OEB 1999, 92) accorde une réduction de la durée de la période d'activité professionnelle aux candidats ayant suivi avec succès les études ou stages de formation spécialisés en matière de propriété industrielle suivants :

– stage de formation de huit mois complets auprès des autorités allemandes. Réduction accordée : 6 mois sur présentation du certificat d'admission à se présenter à l'examen de qualification des conseils en brevets allemands. Aucune réduction n'est accordée si les huit mois de formation ne sont pas terminés ;

– "Zusatzstudium auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" à l'Université Humboldt de Berlin. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" à l'Université Ilmenau. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Diplôme d'études internationales de la propriété industrielle", obtenu après avoir suivi un cycle d'études d'une année scolaire auprès du CEIPI à Strasbourg. Réduction accordée : 6 mois. Aucune réduction n'est accordée au titulaire du diplôme ayant suivi le "cycle accéléré" ;

– "Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la propriété industrielle" (DESS). Réduction accordée : 6 mois ;

– "Master of Science in Management of Intellectual Property" au Queen Mary and Westfield College. Réduction accordée : 6 mois ;

– "Nachdiplomstudiengang Geistiges Eigentum" à la Eidgenössische Technische Hochschule de Zürich. Réduction accordée : 6 mois.

4.3 Teilnahme von EPA-Prüfern

Gemäß Artikel 10 (2) b) VEP können sich Bewerber, die zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren, zur Prüfung anmelden, auch wenn sie noch kein Praktikum im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP abgeleistet haben. Eine von der Personalabteilung des EPA ausgestellte Bescheinigung ist vorzulegen. Sie haben die Prüfung erst bestanden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 (1) und (2) VEP erfüllt sind.

5. Keine Hinweise

6. Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt 409 EUR. Der Gegenwert der Grundgebühr, vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung, beträgt jeweils : 799,93 DEM, 262 GBP, 2 682,86 FRF, 660 CHF, 901,32 NLG, 3 560 SEK, 16 499 BEF/LUF, 791 934 ITL, 5 627,96 ATS, 68 052 ESP, 136 200 GRD, 3 070 DKK, 81 997,10 PTE, 322,11 IEP, 2 431,80 FIM, 241 CYP (Beilage zum ABl. EPA 4/2000, 10, Nr. 12.1).

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst zu dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 10. November 2000, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Zum maßgebenden Zahlungstag siehe Artikel 8 der Gebührenordnung.

7. Keine Hinweise

8. Keine Hinweise

9. Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung findet im Europäischen Patentamt in **München** sowie in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** statt.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten, die Sitz der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der

4.3 EPO examiners

According to Article 10(2)(b) REE candidates who by the date of the examination have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time may enrol for the examination even if they have not yet completed a training period within the meaning of Article 10(2)(a) REE. Such candidates must submit a certificate issued by the Personnel Department of the EPO. They will not be declared to have passed the examination until they have fulfilled the requirements of Article 17(1) and (2) REE.

5. No instructions

6. Fees

The basic fee is EUR 409. The equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees is as follows: DEM 799.93, GBP 262, FRF 2 682.86, CHF 660, NLG 901.32, SEK 3 560, BEF/LUF 16 499, ITL 791 934, ATS 5 627.96, ESP 68 052, GRD 136 200, DKK 3 070, PTE 81 997.10, IEP 322.11, FIM 2 431.80, CYP 241 (Supplement to OJ EPO 4/2000, 10, No. 12.1).

The application for enrolment will be deemed to have been received on the date on which the payment of the fee is considered to have been made. If that date is later than 10 November 2000, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

With regard to what constitutes the date to be considered as the date on which payment is made, see Article 8 of the Rules relating to Fees.

7. No instructions

8. No instructions

9. Examination centres

The European qualifying examination will be held at the European Patent Office in **Munich**, its branch at **The Hague (Rijswijk)** and its sub-office in **Berlin**.

It may also be held at the central industrial property offices of the contracting states to the European Patent Convention, or at locations appointed by the Heads of these offices, provided the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the central office concerned must be willing to hold the examination at this centre on the above-mentioned date. In case these

4.3 Participation d'examineurs de l'OEB

Conformément à l'article 10(2)(b) REE, les candidats ayant exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet à la date de l'examen peuvent s'inscrire à l'examen même s'ils n'ont pas accompli de stage au sens de l'article 10(2)(a) REE. Il leur faudra produire une attestation établie par le service du personnel de l'OEB. Les examinateurs de l'OEB ne seront déclarés reçus qu'après avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 17(1) et (2) REE.

5. Pas d'indications

6. Droit d'examen

Le droit de base s'élève à 409 EUR. Contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : 799,93 DEM, 262 GBP, 2 682,86 FRF, 660 CHF, 901,32 NLG, 3 560 SEK, 16 499 BEF/LUF, 791 934 ITL, 5 627,96 ATS, 68 052 ESP, 136 200 GRD, 3 070 DKK, 81 997,10 PTE, 322,11 IEP, 2 431,80 FIM, 241 CYP (Supplément au JO OEB 4/2000, 10, point 12.1).

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué. Si cette date est postérieure au 10 novembre 2000, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

En ce qui concerne la date à laquelle le paiement est réputé effectué, voir article 8 du règlement relatif aux taxes.

7. Pas d'indications

8. Pas d'indications

9. Centres d'examen

L'examen européen de qualification se déroulera à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du ser-

Leiter der betreffenden Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder ob er von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

Nicht-EPA-Prüfungsorte, an denen die Prüfung schon stattgefunden hat: Bern, München (DPMA), Newport, Paris, Rom, Stockholm, Taastrup.

10. Empfangsbestätigung

Auf Wunsch und sofern das Formblatt (EPA Form 1037) den Anmeldeunterlagen beigelegt wurde, bestätigt das Prüfungssekretariat den Empfang der Anmeldung. Das Formblatt 1037 ist bei der EPA-Informationsstelle (Tel.: (+49-89) 2399-4512) erhältlich. Die Ladung zur Prüfung wird den Bewerbern im Februar 2001 zugesandt.

conditions cannot be met, candidates electing to sit the examination at a non-EPO centre should indicate whether they would then wish to take it in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination altogether. They are not permitted to indicate any alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

Non-EPO examination centres where the examination has already been held: Berne, Munich (DPMA), Newport, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup.

10. Acknowledgment of receipt

The Examination Secretariat will acknowledge receipt of applications for enrolment on request to those candidates who submit EPO Form 1037 with their application. This form is available from the EPO Information Office (Tel. (+49-89) 2399-4512). The invitation to sit the examination will be sent to the candidates in February 2001.

vice central concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Les candidats doivent indiquer dans le formulaire si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien s'ils optent pour le retrait de leur candidature. L'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Centres d'examen non OEB dans lesquels l'examen a déjà eu lieu : Berne, Munich (DPMA), Newport, Paris, Rome, Stockholm, Taastrup.

10. Accusé de réception

Sur demande, le secrétariat d'examen accuse réception des demandes d'inscription dans la mesure où les candidats ont rempli le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1037) et l'ont joint à leur demande. Le formulaire 1037 est disponible au service d'information de l'OEB (tél. : (+49-89) 2399-4512). La convocation à l'examen sera envoyée en février 2001 aux candidats.

| | |
|---|--------------------------------|
| Name | Vorname(n) |
| An das Prüfungssekretariat für die europäische Eignungsprüfung Europäisches Patentamt Direktion 5.1.1 D - 80298 München | Staatsangehörigkeit |
| | Anschrift (für Schriftwechsel) |
| | Telefon (dienstlich) |
| | Telefax |

Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 2001

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um dem Prüfungssekretariat hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Die Anmeldung muß spätestens am **10. November 2000** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige, wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt sie als nicht eingegangen.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1994, 7). Die für mich zutreffenden Kästchen habe ich angekreuzt. Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom **28. bis 30. März 2001** an.

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

- Ich nehme zum ersten Mal an der Prüfung teil und melde mich an: für alle Prüfungsaufgaben
 für die Prüfungsaufgaben A und B (erstes Modul)
- Ich habe 19____/2000 zum ersten Mal an der Prüfung teilgenommen und nur die Aufgaben A und B geschrieben.
Jetzt melde ich mich an: für die Aufgaben C und D (zweites Modul)
 für alle Prüfungsaufgaben

2. Wiederholung:

- Ich habe zuletzt 1994 oder später an der Prüfung teilgenommen und wiederhole die Prüfung.
Ich melde mich an für die Aufgaben _____.
- Ich habe zuletzt 1993 an der Prüfung teilgenommen oder hatte 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.
Ich wiederhole die Prüfung und melde mich an: für alle Prüfungsaufgaben
 für die Prüfungsaufgaben _____
- Ich wiederhole die Prüfung, gehöre aber nicht zu den obengenannten Kategorien. Ich melde mich für alle Prüfungsaufgaben an.

3. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung – Artikel 10(1) VEP

- Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**
 Ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse.

4. Beschäftigungszeiten

4.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 27. März 2001 – Artikel 10(2)a), (3), (4) VEP

- Artikel 10(2)a) i)**
Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von _____ Jahren unter der Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses (dieser) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) ii)**
Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt war, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen, **und/oder**
- Artikel 10(2)a) iii)**
Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikels 10(2)a) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten beteiligt, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten stehen.

4.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr – Artikel 11 VEP

- Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 4.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 11.

4.3 EPA-Prüfer – Artikel 10(2)b) VEP

- Ich werde zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 4 Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig gewesen sein.

5. Nachweise für Nrn. 3 und 4 – Artikel 21(2) VEP

- Nachweise für Nr. 3 in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweise für Nr. 4.1 gemäß Bescheinigung auf S. 290 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweise für Nr. 4.2 in amtlich beglaubigter Kopie
- Nachweis für Nr. 4.3
- Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung 19____/2000 .

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch eine Behörde eines Vertragsstaats, durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) oder durch das EPA München (nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Prüfungssekretariat, Tel. 2399-5145) zu verstehen.

6. Prüfungsgebühr – Artikel 19(1) VEP: Beilage zum ABI. EPA 4/2000, 10, Rdn. 12.1

Die Grundgebühr beträgt **409 EUR**. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben
- 75 % für drei Prüfungsaufgaben
- 100 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme
- 150 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme
- 200 % für alle vier Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme

Zahlungsweise

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist von dem beim EPA geführten lfd. Konto _____ abzubuchen.
- Die Prüfungsgebühr ist am _____ in EUR oder _____-Währung (Der Gegenwert der Grundgebühr vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6(4) Gebührenordnung, beträgt jeweils: 799,93 DEM; 262 GBP; 2 682,86 FRF; 660 CHF; 901,32 NLG; 3 560 SEK; 16 499 BEF/LUF; 791 934 ITL; 5 627,96 ATS; 68 052 ESP; 136 200 GRD; 3 070 DKK; 81 997,10 PTE; 322,11 IEP; 2 431,80 FIM; 241 CYP) in folgender Weise entrichtet worden:
 - Bank-/Postgiroüberweisung _____
 - Scheck Nr.: _____
 - _____

7. Fachrichtung – Artikel 13(4) VEP

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die nachfolgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik / Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

8. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch – Artikel 15(3) VEP

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in _____ .

9. Prüfungsorte – Artikel 23 VEP

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
- am Ort des Sitzes der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in _____ .

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, bitte ich um entsprechende Unterrichtung. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München Den Haag (Rijswijk) Berlin abzulegen.
- trete ich von der Prüfung zurück.

10. Empfangsbestätigung

- Ich bitte um Rücksendung des beigefügten Formblatts 1037 zur Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 22(2) VEP.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Artikel 10(2)a), 21(2)b) VEP (ABl. EPA 1994, 7)

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

1. Bewerber

1.1 Name _____

1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? _____

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) Vom: _____ bis: _____

2.3 Wird der Bewerber bis zum 27. März 2001 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? _____

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

2.5 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung **Kurse, Vorlesungen, Seminare** etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht?
Wenn ja, wann und welche? (Nachweise nicht erforderlich)

3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 284, Rdn. 4.1 d).

nicht weniger als:
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

a) als Erstanmeldung _____

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____

3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften _____

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in einer Anlage näher auszuführen):

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort

Name des Unterzeichners (bitte mit Schreibmaschine eintragen)

Datum

Unterschrift

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Artikel 10(2)a) i) VEP) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Artikel 10(2)a) ii), iii) VEP)*

* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

- ein angestellter zugelassener Vertreter oder
 - eine oder mehrere Personen, die nach dem Gesetz und/oder der Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind.
- Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

| | |
|--|------------------------------|
| Surname | First name(s) |
| <p>To the Examination Secretariat for the European qualifying examination European Patent Office Directorate 5.1.1 D - 80298 Munich</p> | Nationality |
| | Address (for correspondence) |
| | Telephone (office) |
| | Telefax |

Application for enrolment for the European qualifying examination 2001

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Secretariat sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

The application must be received by the European Patent Office not later than **10 November 2000**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (REE) as referred to below (OJ EPO 1994, 7). I have ticked the boxes which apply to me. I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from **28 to 30 March 2001**.

1. First-time enrolment: full sitting or modular sitting

- I am sitting the examination for the first time, and apply to be enrolled for:
- all the papers
 papers A and B (first module)
- I sat the first module of the examination (papers A and B) in 19____/2000.
I now apply to be enrolled for:
- papers C and D (second module)
 all the papers

2. Resits

- I last sat the examination in 1994 or later, and am now resitting it.
I apply to be enrolled for papers _____
- I last sat the examination in 1993 or in 1993 was eligible to resit it in part.
I am now resitting the examination, and apply to be enrolled for:
- all the papers
 papers _____
- I am resitting the examination but do not come under either of the above categories.
I apply to be enrolled for all the papers.

3. Scientific or technical education – Article 10(1) REE

- I possess a university-level scientific or technical qualification **or**
 I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

4. Periods of professional activity

4.1 A total of at least 3 years up to 27 March 2001 – Article 10(2)(a), (3), (4) REE

- Article 10(2)(a)(i)**
I have completed a full-time training period of _____ years in a contracting state under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(ii)**
I have worked full-time for a period of _____ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the contracting states and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**
- Article 10(2)(a)(iii)**
I have worked full-time for a period of _____ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 10(2)(a)(ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

4.2 Application for reduction of the prescribed periods of professional activity by up to one year – Article 11 REE

- The periods of professional activity indicated in 4.1 amount to less than three years but more than two years.
I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 11 REE.

4.3 EPO examiners – Article 10(2)(b) REE

- At the date of the examination I will have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time.

5. Supporting evidence for 3 and 4 – Article 21(2) REE

- Officially certified true copy of supporting evidence for 3
 Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 4.1 (see certificate on p. 293)
 Officially certified true copy of supporting evidence for 4.2
 Supporting evidence for 4.3
 Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination 19____/2000

Official certification means certification by an authority of a contracting state or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable), or by the EPO Munich (only by prior arrangement with the Examination Secretariat – Tel. 2399-5145).

6. Fees – Article 19(1) REE: Supplement to OJ EPO 4/2000, 10, point 12.1

The basic fee is **409 EUR**. In accordance with my application I am paying:

- 50 % for one or two examination papers
 75 % for three examination papers
 100 % for all four examination papers (first time of sitting examination)
 150 % for all four examination papers (second time of sitting examination)
 200 % for all four examination papers (as from third time of sitting examination)

Mode of payment

- Please debit EUR _____ from deposit account with the EPO No. _____

- Payment was effected on (date) _____ in EUR or in _____ (equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees: DEM 799.93; GBP 262; FRF 2 682.86; CHF 660; NLG 901.32; SEK 3 560; BEF/LUF 16 499; ITL 791 934; ATS 5 627.96; ESP 68 052; GRD 136 200; DKK 3 070; PTE 81 997.10; IEP 322.11; FIM 2 431.80; CYP 241), as follows:

Bank/Giro transfer _____

Cheque No.: _____

7. Technical specialisation – Article 13(4) REE

Where alternative papers are set, I wish to be given the paper(s) relating to the following technical specialisations:

- Chemistry
 Electricity/Mechanics

I shall not be bound by the above declaration.

8. Request to use a language other than English, French or German – Article 15(3) REE

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely _____

9. Examination centres – Article 23 REE

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
 the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
 the European Patent Office's sub-office in Berlin
 the central industrial property office of a contracting state or a location appointed by the head of this office, namely _____

If the conditions for holding the qualifying examination at the centre chosen by me are not fulfilled, please let me know. In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich The Hague (Rijswijk) Berlin
 I withdraw from the examination.

10. Acknowledgment of receipt

- Please return the enclosed Form 1037 to me as confirmation of receipt of my enrolment.

I await your communication pursuant to Article 22(2) REE.

Place and date

Candidate's signature

Certificate of training or employment

in accordance with Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) REE (OJ EPO 1994, 7)

Please use a separate certificate for each job

1. Candidate

1.1 Name _____

1.2 Date and place of birth _____

2. Training

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

If a firm: in which departments was the candidate employed? _____

2.2 Periods of training (day, month, year) From: _____ to: _____

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 27 March 2001? _____

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? _____

If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

2.5 Did the candidate attend **courses, lectures, seminars**, etc., on industrial property during his period of training?
If so, which ones and when? (no evidence needed)

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 284, point 4.1(d).

not less than:
(number, not proportion)

3.1 Preparation of European and national patent applications
(a) first applications _____

(b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications _____

(c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications _____

3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners _____

3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation _____

3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

3.5 Where the figures given under 3.1 - 3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

I certify that the information given above is correct.

Place

Name (please type the name of the signer)

Date

Signature
(a) of the supervising professional representative (Article 10(2)(a)(i) REE) or
(b) of the candidate's employer (Article 10(2)(a)(ii), (iii) REE)*

* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:

- an employed professional representative
- one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person.
The signer's position must be indicated (eg president, director, company secretary)

| | |
|--|---|
| <i>Nom</i> | <i>Prénom(s)</i> |
| Secrétariat d'examen pour l'examen européen de qualification Office européen des brevets Direction 5.1.1 D - 80298 Munich | <i>Nationalité</i> |
| | <i>Adresse (pour la correspondance)</i> |
| | <i>Téléphone (professionnel)</i> |
| | <i>Télécopieur</i> |

Inscription à l'examen européen de qualification 2001

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au Secrétariat d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

La demande d'inscription doit parvenir à l'Office européen des brevets le **10 novembre 2000** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1994, 7). J'ai coché les cases correspondant à mon cas. Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du **28 au 30 mars 2001**.

1. Première inscription : examen en totalité ou examen par modules

- Je participe pour la première fois à l'examen et m'inscris à toutes les épreuves
 aux épreuves A et B (premier module)
- J'ai participé à l'examen pour la première fois en 19 ____/2000 et n'ai passé que les épreuves A et B.
 Je m'inscris à présent : aux épreuves C et D (second module)
 à toutes les épreuves

2. Réinscription à l'examen

- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1994 ou ultérieurement et me représente.
 Je m'inscris aux épreuves _____
- J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1993 ou avais été autorisé(e) à ne repasser que certaines épreuves en 1993. Je me représente à l'examen et m'inscris à toutes les épreuves
 aux épreuves _____
- Je repasse l'examen mais n'appartiens pas aux catégories susmentionnées. Je m'inscris à toutes les épreuves.

3. Formation scientifique ou technique – Article 10(1) REE

- Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**
 Je possède des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 27 mars 2001 – Article 10(2)a, (3), (4) REE

- Article 10(2)a)i)** – J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de ____ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)ii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ____ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**
- Article 10(2)a)iii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ____ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 10(2)a)ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

4.2 Demande de réduction d'une année au maximum – Article 11 REE

- La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 4.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 11.

4.3 Examineurs OEB – Article 10(2)b) REE

- A la date de l'examen, j'aurai exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet.

5. Pièces justificatives se rapportant aux points 3 et 4 – Article 21(2) REE

- Justificatif se rapportant au point 3 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.1 conformément au certificat figurant à la page 296 : original ou copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.2 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.3
 Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification 19____/2000

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle a été certifiée par un service officiel d'un Etat contractant, par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire) ou par l'OEB à Munich (sur rendez-vous pris auprès du Secrétariat d'examen – tél. 2399-5145).

6. Droit d'examen – Article 19(1) REE ; supplément au JO OEB 4/2000, 10, point 12.1

Le droit de base s'élève à **409 EUR**. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- 50 % pour une ou deux épreuves
 75 % pour trois épreuves
 100 % pour à l'ensemble des épreuves une première participation
 150 % pour à l'ensemble des quatre épreuves une deuxième participation
 200 % pour à l'ensemble des quatre épreuves à partir de la troisième participation

Mode de paiement

- Veuillez débiter le compte courant OEB n° _____ d'un montant de _____ EUR.

- Le droit d'examen a été acquitté le _____ en EUR ou en _____ (contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : 799,93 DEM; 262 GBP; 2 682,86 FRF; 660 CHF; 901,32 NLG; 3 560 SEK; 16 499 BEF/LUF; 791 934 ITL; 5 627,96 ATS; 68 052 ESP; 136 200 GRD; 3 070 DKK; 81 997,10 PTE; 322,11 IEP; 2 431,80 FIM; 241 CYP) de la façon suivante :

- Virement bancaire / postal : _____
 Chèque n° _____

7. Spécialité technique – Article 13(4) REE

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à recevoir les épreuves portant sur la ou les spécialités techniques suivantes :

- Chimie
 Electricité/Mécanique

Je ne suis pas lié(e) par la déclaration qui précède.

8. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français – Article 15(3) REE

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue _____

9. Centres d'examen – Article 23 REE

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
 au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
 à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
 au lieu du siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, à savoir _____

Dans les cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, je demande à en être informé(e). Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich. La Haye (Rijswijk). Berlin.
 je retire ma candidature.

10. Accusé de réception

- Je vous prie de bien vouloir confirmer la réception de ma candidature au moyen du formulaire OEB 1037 ci-joint.

Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 22(2) REE.

Lieu et date

Signature du candidat

Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur

au sens où l'entendent les articles 10, paragraphe 2, lettre a) et 21, paragraphe 2, lettre b) REE (JO OEB 1994, 7)

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

1. Candidat

1.1 Nom _____

1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

Si l'employeur est une société : dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé ? _____

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) du : _____ au : _____

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 27 mars 2001 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? _____

2.4 Le candidat a-t-il été formé à temps complet pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3 ? _____

Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à temps complet

2.5 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à **des cours, des conférences ou des séminaires**, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets (ne pas joindre de pièces justificatives).

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation

Cf. communication p. 284, point 4.1 d).

Le nombre de demandes établies n'a pas été inférieur à :
(en chiffres et non en pourcentage)

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national
a) premières demandes _____

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base _____

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base _____

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales _____

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité _____

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales _____

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu

Nom (Prière d'indiquer le nom du signataire à la machine)

Date

Signature
a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage
(art. 10(2)a)i) REE) ou
b) de l'employeur du candidat (article 10(2)a)ii, iii) REE)*

* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer :

- un employé, mandataire agréé
 - une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée.
- Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir)

Disziplinarangelegenheiten**Ernennung von Mitgliedern
des Disziplinarausschusses
des Europäischen Patentamts**

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat das folgende rechtskundige Mitglied des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91 ff.) erneut für einen Zeitraum von drei Jahren zum Mitglied des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn Robert Cramer mit Wirkung vom 1. Juni 2000.

2. Der Disziplinarausschuß besteht damit aus sechs rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich Frau Lise Dybdahl (Vorsitzende), Herren Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss, Herman Zaaiman und Frau Theodora Karamanli, sowie vier Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich die Herren James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli und Claude-Alain Wavre.

Disciplinary matters**Appointment of members of
the Disciplinary Board of the
European Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 ff), the President of the European Patent Office has reappointed the following legally qualified member of the European Patent Office as a member of the Disciplinary Board for a three-year term:

Mr Robert Cramer, with effect from 1 June 2000.

2. The Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Ms Lise Dybdahl (chairman), Messrs Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss and Herman Zaaiman and Ms Theodora Karamanli, and four members of the Institute of Professional Representatives, namely Messrs James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli and Claude-Alain Wavre.

Affaires disciplinaires**Nomination de membres du
Conseil de discipline de
l'Office européen des brevets**

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91s.), le Président de l'Office européen des brevets a reconduit dans ses fonctions de membre du Conseil de discipline, pour une période de trois ans, le membre juriste de l'Office européen de brevets dont le nom suit :

M. Robert Cramer, à compter du 1^{er} juin 2000.

2. Le Conseil de discipline compte donc six membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir Mme Lise Dybdahl (président), MM. Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss, Herman Zaaiman et Mme Theodora Karamanli, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli et Claude-Alain Wavre.

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

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

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

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Brants, Johan P.E. (BE)
Ann De Clercq & Co B.V.B.A.
E. Gevaertdreef 10 a
B-9830 Sint-Martens-Latem

Änderungen / Amendments / Modifications

Bird, Ariane (BE)
Bird Goen & Co
Vilvoordsebaan 92
B-3020 Winksele

De Clercq, Ann G. Y. (BE)
Ann De Clercq & Co B.V.B.A.
E. Gevaertdreef 10 a
B-9830 Sint-Martens-Latem

Hertoghe, Kris Angèle Louisa (BE)
Bird Goen & Co.
Heerweg-Zuid 235
B-9052 Zwijnaarde

Nichels, William (BE)
Office Van Malderen
Place Reine Fabiola, 6/1
B-1083 Bruxelles

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Im Tal 29
D-80331 München
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tel.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Im Tal 29
D-80331 Munich
Tél.: (+49-89)2017080
FAX: (+49-89)2021548
e-mail: info@patentepi.com

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

Fischer, Michael (DE)
Siemens Schweiz AG
Patente/Marken
Albisrieder Strasse 245
CH-8047 Zürich

Änderungen / Amendments / Modifications

Dicker, Eric Sydney (GB)
Edelweissweg 6
CH-6390 Engelberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Hetzer, Hans Jürgen (CH) - R. 102(2)a
Kirchweg 87
CH-5416 Kirchdorf AG

White, William (CH) - R. 102(2)a
Schmauder & Partner AG
Patentanwälte
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Allgeier, Kurt (DE)
Patentanwaltbüro
Allgeier & Sartorius
Schillerstraße 8-10
D-79618 Rheinfeldern

Anritter, Jörn Dietolf Gerald (DE)
Müller & Hoffmann Patentanwälte
Innere Wiener Straße 17
D-81667 München

Biermann, Wilhelm (DE)
Morillenhag 39
D-52074 Aachen

Brandenburg, Thomas (DE)
Frankfurter Straße 68
D-53773 Hennef

Creutz, Hans-Jürgen (DE)
Markt 5
D-01662 Meißen

Engelhard, Elisabeth (DE)
Diehl Glaeser Hiltl & Partner
Patentanwälte
Postfach 34 01 15
D-80098 München

Englaender, Klaus (DE)
Holtz Martin Lippert
Alzheimer Eck 5
D-80331 München

Epping, Wilhelm (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Fischer, Volker (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Hagemeier, Annette (DE)
Patentanwälte
Walter - Eggers - Lindner
Sandgasse 117
D-93057 Regensburg

Hager, Thomas Johannes (DE)
Hofer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Heckel, Dieter (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Hermann, Uwe (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Herrmann, Franz (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Hofer, Theodor (DE)
Hofer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Hofstetter, Alfons J. (DE)
Hofstetter, Schurack & Skora
Patentanwälte
Balanstraße 57
D-81541 München

Köhler, Walter (DE)
Kaiser-Ludwig-Platz 1
D-80336 München

Küster, Hans-Jörg (DE)
Georg-Schumann-Straße 1
D-04808 Wurzen

Lindner, Manfred Klaus (DE)
Patentanwälte
Walter - Eggers - Lindner
Gottfried-Böhm-Ring 25
D-81369 München

Lohrentz, Franz (DE)
Sonnleitenweg 29
D-82335 Berg

Losert, Wolfgang (DE)
Patente ROW
Aventis Pharma AG
Poseidon Haus
Theodor-Heuss-Allee 2
D-60486 Frankfurt am Main

Motsch, Andreas (DE)
St.-Anna-Platz 4
D-80538 München

Pfeil, Hugo (DE)
Aventis Behring GmbH
Patente und Lizenzen
Postfach 12 30
D-35002 Marburg

Rietzler, Alwin (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Rösch, Martin Paul (DE)
Gumpfenbergstraße 5
D-81679 München

Sartorius, Peter (DE)
Patentanwaltbüro
Allgeier & Sartorius
Elisabethenstraße 24
D-68535 Neckarhausen

Schaeberle, Steffen (DE)
Hofer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Schaich, Axel (DE)
Dr. Wiedemann & Schaich
Patentanwälte
Josephsburgstraße 88 a
D-81673 München

Schmid, Rudolf (DE)
Patentanwalt R. Schmid
Friedrichsplatz 8
D-68165 Mannheim

Schmitz, Hans-Werner (DE)
Hofer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Schurack, Eduard F. (DE)
Hofstetter, Schurack & Skora
Patentanwälte
Balanstraße 57
D-81541 München

Seißler, Michael (DE)
Epping Hermann & Fischer
Ridlerstraße 55
D-80339 München

Skora, Michael (DE)
Hofstetter, Schurack & Skora
Patentanwälte
Tiergartenstraße 122
D-30559 Hannover

Staudt, Armin Walter (DE)
Patentanwälte Grimm & Staudt
Edith-Stein-Straße 22
D-63075 Offenbach/M.

Stracke, Alexander (DE)
Dr.-Heidsieck-Straße 6
D-33719 Bielefeld

Strasse, Joachim (DE)
Schenkermaierweg 16
D-84364 Bad Birnbach

von Pinkowski, Elisabeth (DE)
Eisenstuckstraße 5
D-01069 Dresden

Voss, Klaus (DE)
Obere Burghalde 41/1
D-71229 Leonberg

Weber, Joachim (DE)
Hofer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartels, Hans (DE) - R. 102(1)
Beethovenstraße 16
D-71032 Böblingen

Fischer, Michael (DE) - cf. CH
AEG Hausgeräte GmbH
Muggendorfer Straße 135
D-90429 Nürnberg

Schulze Horn, Stefan (DE) - R. 102(2)a)
Schulze Horn & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Goldstraße 50
D-48147 Münster

Wolf, Otto (DE) - R. 102(2)a)
Lange Morgen 25
D-73230 Kirchheim unter Teck

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Vicario Cubillo, Marcos (ES)
Higuera, 12
Urb. Monteclaro
E-28223 Pozuelo de Alarcon

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

Öhman, Ann-Marie (FI)
Hormos Medical Oy Ltd
Tykistökatu 6
FIN-20520 Turku

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

Corret, Hélène (FR)
Cabinet Régimbeau
26, avenue Kléber
F-75116 Paris

de Saint-Palais, Arnaud Marie (FR)
Cabinet Moutard
35, rue de la Paroisse
B.P. 513
F-78005 Versailles Cédex

de Roquemaurel, Bruno (FR)
Novamark Technologies
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex

Fernandez, Francis Lionel (FR)
Schlumberger Systemes
Test & Transactions
50, avenue Jean Jaurès
B.P. 620-12
F-92542 Montrouge Cédex

Hawkes, David John (GB)
Compagnie Financière Alcatel
Département Propriété Industrielle
30, avenue Kléber
F-75116 Paris

Mouget-Goniot, Claire (FR)
Cabinet Régimbeau
26, avenue Kléber
F-75116 Paris

Remy, Jean Louis (FR)
ANVAR Ile-de-France
15, cité Malesherbes
F-75009 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Rezac, William Joseph (US) - R. 102(2)
Cabinet William J. Rezac
49, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Boff, James Charles (GB)
Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
GB-London EC4A 3BA

Brewster, Andrea Ruth (GB)
Greaves Brewster
24 A Woodborough Road
GB-Winscombe, North Somerset BS25 1AD

Collins, John David (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

Doble, Richard George Vivian (GB)
RD Patents Designs Copyright
42 Denmark Road
GB-Ealing W13 8RG

Dowler, Edward Charles (GB)
107 Highfield Way
GB-Rickmansworth, Herts. WD3 2PL

Eddowes, Simon (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
30 Welbeck Street
GB-London W1M 7PG

Farwell, William Robert (GB)
Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
GB-London EC4A 3BA

Greaves, Carol Pauline (GB)
Greaves Brewster
24 A Woodborough Road
GB-Winscombe, North Somerset BS25 1AD

Hammler, Martin Franz (GB)
Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
GB-London EC4A 3BA

Holmes, Michael John (GB)
15 Campion Road
GB-London SW15 6NN

MacLean, Martin David (GB)
British Aerospace plc
Lancaster House
P.O. Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hampshire GU14 6YU

Morgan, David James (GB)
2 Parklands
GB-Great Bookham, Surrey KT23 3NB

Sharrock, Daniel John (GB)
Philips
Corporate Intellectual Property
Cros Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Weston, Robert Dale (GB)
Phillips & Leigh
5 Pemberton Row
GB-London EC4A 3BA

Löschungen / Deletions / Radiations

Heath, Derek James (GB) - R. 102(1)
Bromhead & Co.
19 Buckingham Street
GB-London WC2N 6EF

Parker, Geoffrey (GB) - R. 102(1)
Flora
Church Road
Hartley
GB-Dartford, Kent DA3 8DT

Jones, Michael Raymond (GB) - R. 102(2)a
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
GB-Bristol BS1 6HU

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

Vannini, Mario (IT)
Maroscia & Associati Srl
Corso Palladio 42
I-36100 Vicenza

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

Bakkum, Ruben Joseph (NL)
van Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 53284
NL-1007 RG Amsterdam

Miggelenbrink, Evert Willem (NL) - R. 102(1)
Honingraat 44
NL-6961 PJ Eerbeek

van der Brugh, Emmanuel Johannes (NL) - R. 102(1)
Vereenigde
Postbus 87930
NL-2508 DH Den Haag

Löschungen / Deletions / Radiations

Brants, Johan P.E. (BE) - cf. BE
Arnold & Siedsma
Sweelinckplein 1
NL-2517 GK Den Haag

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

Ekwall, Ulf Stig Werner (SE)
SCA Hygiene Products AB
Patent Department
S-405 03 Göteborg

Skeppstedt, Anita Birgitta (SE)
SCA Hygiene Products AB
Patent Department
S-405 03 Göteborg

CEIPI**Das europäische Patent –
Seminare zur Examensvor-
bereitung 2001 in Straßburg
unter Mitwirkung des Euro-
päischen Patentamts und
europäischer Patentpraktiker**

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung 2001.

Von den Teilnehmern wird erwartet, daß sie in ihrer persönlichen Ex-

CEIPI**European patents –
Strasbourg seminars to
prepare for the EQE 2001,
involving the European Patent
Office and European patent
practitioners**

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is holding two one-week seminars in Strasbourg to help candidates prepare for the European qualifying examination (EQE) 2001.

Participants are expected to have reached an advanced stage in their

CEIPI**Le brevet européen –
Séminaires pour la prépara-
tion à l'examen 2001 à
Strasbourg, organisés avec la
participation de l'Office euro-
péen des brevets et des prati-
ciens de brevets européens**

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun pour la préparation à l'examen européen de qualification 2001.

Les participants sont censés avoir atteint un stade avancé dans leur

amensvorbereitung ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben. Für die Aufgabe D wird zu diesem Zweck ein Informationstag am 6. Oktober 2000 in Straßburg angeboten.

Die Arbeitsunterlagen stützen sich weitgehend auf bisherige Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß die Aufgaben der Prüfung 2000 in beiden Seminaren einbezogen werden.

Das Januar-Seminar hat Rechtsfragen der Aufgabe D zum Gegenstand und findet vom 22.–26. Januar 2001 statt.

Das **Kursziel** besteht darin, die Kandidaten darauf vorzubereiten, die Rechtsfragen in der gestellten Zeit inhaltlich zu beantworten. Es soll der letzte Test des Kandidaten vor dem Examen sein, zu prüfen, ob er ausreichend gut vorbereitet ist.

Die **Methode** ist Eigenarbeit unter Kontrolle der Tutoren und Besprechung der Antworten. Die Kandidaten werden in die unterschiedliche Behandlung der 'kleinen' Fragen von Teil I und der 'großen' Frage eingeführt und in der Methodik geübt.

Das Februar-Seminar befaßt sich mit den Aufgaben A, B und C und wird vom 19. – 23. Februar 2001 abgehalten.

Programm: Einführung in eine zweckmäßige Bearbeitungsweise der jeweiligen Prüfungsaufgabe anhand älterer Prüfungsaufgaben. Abfassung von Patentansprüchen und Beschreibungseinleitung. Beantwortung von Prüfungsbescheiden mit Änderung der Ansprüche und Abfassung eines Einspruchsschriftsatzes mit Antwort an den Mandanten anhand der Prüfungsaufgaben des Jahres 2000.

Der europäische Charakter der Seminare spiegelt sich in der internationalen Zusammensetzung der Tutoren und der Teilnehmer. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Tutoren und Teilnehmern gewährleisten.

Im Februar-Seminar werden Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) wird vorausgesetzt.

own preparations for the examination. To this end, an information get-together on Paper D will be held in Strasbourg on 6 October 2000.

The working texts for the seminar are largely based on past EQE papers.

Both seminars will incorporate papers from EQE 2000.

The January seminar on Paper D (legal questions) will place from 22 to 26 January 2001.

Its **aim** is to enable candidates to answer the legal questions substantively and within the time allowed. It serves as a final test of whether the candidate is properly prepared for the EQE.

The **method** involves independent work under the tutors' supervision, plus discussion of the answers. Candidates learn the different approaches needed to tackle the "subsidiary" Part I questions and the "main" question, and practise these techniques.

The February seminar on Papers A, B and C will take place from 19 to 23 February 2001.

Programme: How to tackle each paper, on the basis of past papers. Drafting claims and the introduction to the description. Replying to examining division communications, amendment of claims, and drafting a notice of opposition and a reply to the client on the basis of the 2000 EQE papers.

The seminars' European character is reflected in the international mix of tutors and participants. Group-based work ensures discussion between the two.

The February seminar will have groups for chemical and non-chemical subject-matter in each official language.

Participants must know an EPO language (English, French or German).

préparation personnelle en vue de l'examen. Une journée d'information sera organisée à cette fin pour l'épreuve D, le 6 octobre 2000 à Strasbourg.

Les documents de travail s'appuient largement sur des épreuves antérieures de l'examen de qualification.

L'attention des participants est expressément attirée sur le fait que les épreuves de l'examen 2000 seront prises en compte lors des deux séminaires.

Le séminaire du mois de janvier, qui avait pour objet les questions juridiques de l'épreuve D, aura lieu du 22 au 26 janvier 2001.

L'**objectif du cours** est de mettre les candidats en mesure de répondre de façon concluante aux questions juridiques, sur le plan du contenu et du temps prescrit. Il s'agit là pour le candidat de la dernière occasion avant l'examen de vérifier s'il est suffisamment bien préparé.

La **méthode** consiste en un travail personnel effectué sous le contrôle des tuteurs, et en une discussion des réponses. Les candidats sont initiés à la différence de traitement entre les "petites" questions de la partie I et la "grande" question de la partie II, et mettent en pratique la méthodologie.

Le séminaire du mois de février, qui traite des épreuves A, B et C, se tiendra du 19 au 23 février 2001.

Programme : initiation à un mode de traitement approprié de chacune des épreuves à l'aide d'épreuves antérieures ; rédaction de revendications et de l'introduction de la description ; réponse à des notifications de la division d'examen avec modification des revendications et rédaction d'un acte d'opposition avec réponse au mandant, à l'aide des épreuves de l'examen 2000.

Le caractère européen des séminaires se reflète dans l'internationalité des tuteurs et des participants. Le travail se fait en groupes, ce qui garantit une discussion entre tuteurs et participants.

Au cours du séminaire du mois de février seront constitués des groupes pour la chimie et les domaines non chimiques dans chacune des langues officielles de l'Office.

La connaissance de l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) constitue une condition préalable.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldungen nach dem 15. Oktober 2000 können nur berücksichtigt werden, wenn es in den betreffenden Kursen noch offene Plätze gibt.

Die Anmeldegebühr beträgt für jedes Seminar 5 000 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für vier Tage eingeschlossen.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F 67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33-388) 14 45 92
Fax: (+33-388) 14 45 94
E-Mail :
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
Anmeldung und Information möglich
über: www.ceipi.edu

Participant numbers are limited to ensure proper discussion. Enrolment after 15 October 2000 will be possible only if places are still available.

The fee for each seminar (FRF 5 000) includes lunch for four days.

To enrol, or obtain further information, please contact

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F 67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33-388) 14 45 92
Fax: (+33-388) 14 45 94
e-mail :
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
For more information, or to enrol on these seminars, go to www.ceipi.edu

Le nombre de participants est limité, afin de garantir une discussion suffisante. Les demandes d'inscription présentées après le 15 octobre 2000 ne pourront être prises en considération que s'il reste des places libres dans les cours concernés.

Les frais d'inscription s'élèvent à 5 000 FRF par séminaire. Ce prix comprend le déjeuner pour quatre jours.

Pour de plus amples renseignements et pour l'inscription, veuillez vous adresser à

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tél. : (+33-388) 14 45 92
Fax : (+33-388) 14 45 94
e-mail :
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
Il est possible d'obtenir des informations et de s'inscrire en contactant le site Internet www.ceipi.edu

**Spezieller Vorbereitungskurs
für das CEIPI-Seminar zur
Prüfungsaufgabe D
(Rechtsfragen)
Freitag, 6. Oktober 2000,
Strasbourg**

Dieser Vorbereitungskurs ist besonders – aber nicht ausschließlich – für Kandidaten bestimmt, die am CEIPI-Grundkurs im europäischen Patentrecht teilgenommen haben. Das Bedürfnis für den Kurs stützt sich auf die Erkenntnis, daß eine Anzahl von Teilnehmern am Examensvorbereitungsseminar im Januar (22. – 26.1.2001) nicht ausreichend vorbereitet ist, um den dort gestellten Anforderungen und Kenntnissen des europäischen Patentrechts zu genügen.

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

**Special Preparatory Course for
the CEIPI Seminar on Paper D
(legal questions)
Friday, 6 October 2000,
Strasbourg**

The special preparatory course is intended especially, but not only, for candidates who have attended the CEIPI/EPI basic training course in European patent law and who would like advice on preparing themselves better for Paper D. The need for the course is based on the finding that a number of participants at the examination preparation seminar in January (22 – 26.1.2001) do not have sufficient knowledge of European patent law and are not adequately prepared to meet the demands made of them.

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

**Cours de préparation spéciale
pour le séminaire CEIPI con-
cernant l'épreuve d'examen D
(questions juridiques)
Vendredi le 6 octobre 2000 à
Strasbourg**

Ce cours de préparation spéciale s'adresse en particulier – mais pas uniquement – aux candidats ayant participé au cours de base en droit européen des brevets du CEIPI. Ce cours est apparu nécessaire parce qu'il a été constaté qu'un certain nombre de participants au séminaire de préparation à l'examen en janvier (22. – 26.1.2001) n'est pas suffisamment préparé pour répondre aux conditions et au niveau de connaissance en matière de droit européen des brevets qui y sont exigés.

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

| | | |
|--|--|--|
| Das Programm ist wie folgt gestaltet: | The programme will be: | Le programme se déroulera comme suit : |
| Vormittag: Methode und Hilfsmittel zur Vorbereitung von Aufgabe D | Morning session: Methods and aids for preparing Paper D | Matinée : Méthodologie et aides pour préparer l'épreuve D |
| Nachmittag: Bearbeitung von Fragen aus Aufgabe D I und Vorbereitung von Aufgabe D II | Afternoon session: Studying of some questions from Paper D I and preparation of Paper D II | Après-midi : Etudes de quelques questions de l'épreuve D I et préparation de l'épreuve D II |
| Tagungsort CEIPI 11, rue du Maréchal Juin Strasbourg | The venue is CEIPI 11, rue du Maréchal Juin, Strasbourg. | Lieu du séminaire ; CEIPI 11, rue du Maréchal Juin Strasbourg |
| Die Anmeldegebühr beträgt FRF 1 000 ; der Kurs dauert von 8.30 – 17.15 und schließt ein gemeinsames Mittagessen mit den Tutoren ein. | The fee for the course is FRF 1 000 for the whole day from 08.30 to 17.15 hrs including lunch together with the tutors. | Les frais d'inscription pour cette journée s'élèvent à 1 000 FRF et comprennent le déjeuner pris en commun avec les tuteurs ; le cours durera de 8h30 à 17h15 |
| Anmeldungen bitte an Frau Rosemarie Blott CEIPI – Section Internationale 11, rue du Maréchal Juin F-67000 Strasbourg Tel.: (+33 – 3 88) 14 45 92; Fax: (+33 – 3 88) 14 45 94; E-Mail: Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr | Please send your application to Mrs Rosemarie Blott CEIPI – Section Internationale 11, rue du Maréchal Juin F-67000 Strasbourg Tel.: (+33 – 3 88) 14 45 92; Fax: (+33 – 3 88) 14 45 94; e-mail: Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr | Inscriptions : Mme Rosemarie Blott CEIPI – Section Internationale 11, rue du Maréchal Juin F-67000 Strasbourg Tél. : (+33 – 3 88) 14 45 92 ; Fax : (+33 – 3 88) 14 45 94 ; e-mail : Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr |


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt von Belize (BZ)**

Inkrafttreten: 17. Juni 2000


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Belize (BZ)**

Entry into force: 17 June 2000


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion du Belize (BZ)**

Entrée en vigueur : 17 juin 2000


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis
ergibt sich aus ABI. EPA 2000, 241.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently appli-
cable is as set out in OJ EPO 2000,
241.


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

Le texte de l'avis actuellement appli-
cable est publié au JO OEB 2000, 241.

| | Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|-----------------|---|---|--|
| | EPO / EPA | EPO | OEB |
| 3.–7.7.2000 | Ausschuß "Patentrecht" München | Committee on Patent Law Munich | Comité "Droit des brevets" Munich |
| 5.–8.9.2000 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |
| 19.–20.9.2000 | Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München | Examination Board for the European qualifying examination Munich | Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich |
| 20.–22.9.2000 | Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag | Working Party on Technical Information The Hague | Groupe de travail "Information technique" La Haye |
| 11.–12.10.2000 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |
| 16.–17.10.2000 | Regierungskonferenz London | Intergovernmental Conference London | Conférence intergouvernementale Londre |
| 17.–18.10.2000 | Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München | Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich | Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich |
| 18.–20.10.2000 | EPIDOS Wien | EPIDOS Vienna | EPIDOS Vienne |
| 23.–27.10.2000 | Haushalts- und Finanzausschuß München | Budget and Finance Committee Munich | Commission du budget et des finances Munich |
| 20.–29.11.2000 | Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ München | Diplomatic Conference for the revision of the EPC Munich | Conférence diplomatique pour la révision de la CBE Munich |
| 5.–8.12.2000 | Verwaltungsrat München | Administrative Council Munich | Conseil d'administration Munich |
| | <i>epi</i> | <i>epi</i> | <i>epi</i> |
| 23.–24.10.2000 | Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Rhodos | Council of the Institute of Professional Representatives Rhodos | Conseil de l'Institut des mandataires agréés Rhodes |
| 7.–8.5.2001 | Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Madrid | Council of the Institute of Professional Representatives Madrid | Conseil de l'Institut des mandataires agréés Madrid |
| | WIPO | WIPO | OMPI |
| 25.9.–3.10.2000 | Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf | Assemblies of the Member States of WIPO Geneva | Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève |

| Terminkalender | Calendar of events | Calendrier |
|----------------|--------------------|------------|
|----------------|--------------------|------------|

Sonstige Veranstaltungen

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.

FR:

6.-7.7.2000

FORUM¹
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen im europäischen Verfahren
Seminar-Nr. 00 07 116
Dipl.-Phys. Markus Hössle
Lyon

GB:

13.7.2000

Management Forum²
Opposition and appeal procedures in the European Patent Office
Conference No. E7-3100
Gillian Davies, Gerald Paterson
London

14.7.2000

Management Forum²
Substantive patent law of the boards of appeal of the European Patent Office
Conference No. E7-3200
Gillian Davies, Gerald Paterson
London

FR:

13.9.2000

GRAPI³
Evolution de la Convention sur le brevet européen
M. Gérard Weiss

DE:

14.-15.9.2000

FORUM¹
Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz
Seminar-Nr. 00 09 617
Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues
Düsseldorf

27.-29.9.2000

FORUM¹
Einführung in das Patentwesen I
Seminar-Nr. 00 09 106
Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer,
Dipl.-Ing. Bernd Tödte
München

Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.

Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

FR:

6.10.2000

CEIPI⁴

Cours de préparation spéciale pour le séminaire CEIPI concernant l'épreuve d'examen D (questions juridiques)
Strasbourg

DE:

9.10.2000

FORUM¹

Patentschutz von Software und von Geschäftsmethoden
Seminar-Nr. 00 10 102
Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dipl.-Phys. Fritz Teufel
München

10.–11.10.2000

REBEL⁵

Intensivseminar 1: Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts

16.–18.10.2000

FORUM¹

EPA-Schulungskurs
Seminar-Nr. 00 10 105
München

26.10.2000

74. Versammlung der Patentanwaltskammer
München

26.10.2000

REBEL⁵

Intensivseminar 2: Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte

FI:

31.10.–1.11.2000

Advanced PCT Seminar for Patent Attorneys⁶
Jean-Luc Baron, Marie Eriksson (WIPO)
Helsinki

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505
E-Mail: Management@Forum-Institut.de

² Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24
e-mail: registrations@management-forum.co.uk

³ Secrétariat du GRAPI:
Isabelle Romet, Lamy, Véron, Ribeyre & Associés
40, rue de Bonnel, F-69484 Lyon Cedex 03
Tél.: (+33-4) 78 62 14 00, Fax: (+33-4) 78 62 14 99, e-mail : romet@lvra.fr

⁴ CEIPI- Section Internationale
11, rue du Maréchal Juin, F-67000 Strasbourg
Tél.: (+33-388) 14 45 92; Fax : (+33-388) 14 45 94; e-mail : Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr

⁵ 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

⁶ National Board of Patents and Registration of Finland
Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki, Finland
Tel.: (+358-9) 69 39 52 36; Fax: (+358-9) 69 39 53 22