

**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

- Bericht über die 80. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (6. bis 8. Juni 2000) **307**
- Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Juni 2000) **315**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts **316**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Änderung des Artikels 27 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter **320**
- Beschluss des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht bei Vorliegen eines vom koreanischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz erstellten internationalen Recherchenberichts **321**

**Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**

**G 1/97** – Antrag auf Überprüfung/ETA *„Verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung von Anträgen, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen“* – *„Eintragung in das europäische Patentregister“* **322**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

Technische Beschwerdekammern:  
**T 142/97** – 3.4.1 – Vorrichtung zum Vereinzeln von scheibenförmigen Gegenständen/STÖCKLI *„Offenkundige Vorbenutzung“* – *„Nichtzulassung eines rechtzeitig vorgelegten und substantiierten Beweisangebotes durch die Einspruchsabteilung“* – *„Wesentlicher Verfahrensmangel (ja); Zurückweisung an die 1. Instanz und Rückzahlung der Beschwerdegebühr; hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung weder sachdienlich noch erforderlich“* **358**

**Contents**

**Administrative Council**

- Report on the 80th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (6 to 8 June 2000) **307**
- Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at June 2000) **315**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 approving amendments of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office **316**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 amending Article 27 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives **320**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 reducing the search fee for the supplementary European search report where the international search report was drawn up by the Korean Industrial Property Office **321**

**Decision of the Enlarged Board of Appeal**

**G 1/97** – Request with a view to revision/ETA *„Administrative or jurisdictional measures to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal having the force of res judicata“* – *„Entry in the Register of European Patents“* **322**

**Decisions of the boards of appeal**

Technical boards of appeal:  
**T 142/97** – 3.4.1 – Apparatus for separating disc-shaped objects/STÖCKLI *„Public prior use“* – *„Non-admission by opposition division of evidence submitted and substantiated in due time“* – *„Substantial procedural violation (yes); remittal to department of first instance and refund of appeal fee; oral proceedings (auxiliary request) neither appropriate nor necessary“* **358**

**Sommaire**

**Conseil d’administration**

- Compte rendu de la 80<sup>e</sup> session du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (du 6 au 8 juin 2000) **307**
- Composition du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (Situation : juin 2000) **315**
- Décision du Conseil d’administration du 8 juin 2000 approuvant les modifications du règlement de procédure des chambres de recours de l’Office européen des brevets **316**
- Décision du Conseil d’administration du 8 juin 2000 modifiant l’article 27 du règlement relatif à l’examen européen de qualification des mandataires agréés **320**
- Décision du Conseil d’administration du 8 juin 2000 portant réduction de la taxe de recherche due pour le rapport complémentaire de recherche européenne dans le cas où un rapport de recherche internationale a été établi par l’Office de la propriété industrielle de la République de Corée **321**

**Décisions de la Grande Chambre de recours**

**G 1/97** – Requête en vue d’une révision/ETA *„Suites administratives ou juridictionnelles à réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d’une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours“* – *„Inscription au Registre européen des brevets“* **322**

**Décisions des chambres de recours**

Chambres de recours techniques :  
**T 142/97** – 3.4.1 – Dispositif pour séparer des objets en forme de disque/STÖCKLI *„Usage antérieur public“* – *„La division d’opposition n’a pas admis une offre de preuve présentée en temps utile et étayée“* – *„Vice substantiel de procédure (oui); renvoi à la première instance et remboursement de la taxe de recours; la procédure orale requise à titre subsidiaire n’est ni utile, ni nécessaire“* **358**

**Mitteilungen des EPA**

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen **367**

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 13. Juni 2000 über die Festsetzung der Höhe der Beschwerdegebühr in Artikel 27 Absatz 2 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung **368**

– Mitteilung vom 14. Juni 2000 zum Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen **368**

– Mitteilung vom 31. Mai 2000 über die Neuauflage verschiedener Formblätter **369**

– Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2000 **386**

**Vertretung**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Ausbildung im EPA für Patentvertreter **387**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **392**

**Internationale Verträge**

PCT Achtundzwanzigste (16. außerordentliche) PCT-Versammlung **396**

**Gebühren**

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **397**

**Terminkalender**

**Information from the EPO**

– Decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications **367**

– Decision of the President of the EPO dated 13 June 2000 fixing the amount of the fee for appeal mentioned in Article 27, paragraph 2, of the Regulation on the European qualifying examination **368**

– Notice dated 14 June 2000 regarding the decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications **368**

– Notice dated 31 May 2000 concerning new versions of various forms **369**

– Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2000 **386**

**Representation**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Training at the EPO for patent attorneys **387**

– List of professional representatives before the EPO **392**

**International treaties**

PCT Twenty-Eighth (16th Extraordinary) PCT Assembly **396**

**Fees**

Guidance for the payment of fees, costs and prices **397**

**Calendar of events**

**Communications de l'OEB**

– Décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen **367**

– Décision du Président de l'OEB, en date du 13 juin 2000, relative à la fixation du montant de la taxe de recours mentionnée à l'article 27, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification **368**

– Communiqué, en date du 14 juin 2000, concernant la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen **368**

– Communiqué en date du 31 mai 2000, relatif à la nouvelle édition de différents formulaires **369**

– Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – édition 2000 **386**

**Représentation**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Formation à l'OEB pour les agents de brevets **387**

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **392**

**Traités internationaux**

PCT Vingt-huitième Assemblée (16<sup>e</sup> Assemblée extraordinaire) du PCT **396**

**Taxes**

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **397**

**Calendrier**

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 80. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (6. bis 8. Juni 2000)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 80. Tagung auf Einladung Zyperns, des jüngsten Mitgliedstaats der Organisation, in Limassol ab. Es war die erste Tagung unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH), der vor kurzem die Nachfolge von Herrn Sean FITZPATRICK (IE) angetreten hat.

Herr Roland GROSSENBACHER eröffnete die Tagung mit einem Nachruf auf Herrn Kurt HAERTEL (DE), den Gründungsvater des europäischen Patentsystems, der im März dieses Jahres verstorben ist. Eine Feier zum Gedenken an Herrn Haertel findet vor der Tagung des Verwaltungsrats im Oktober statt.

Der Rat beschloß, die Amtszeit von Herrn Curt EDFJÄLL als Vizepräsident GD 4 mit Wirkung vom 1. Juli 2001 um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Herr Serge ALLEGREZZA (LU) wurde einstimmig mit Wirkung vom 15. September 2000 zum Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses ernannt. Er tritt die Nachfolge von Herrn Daniel HANGARD (FR) an, dem der Rat für seine Tätigkeit in den letzten drei Jahren dankte.

Der Rat ernannte den Vorsitzenden der Beschwerdekammer 3.3.7 Chemie sowie eine Reihe neuer Mitglieder der Beschwerdekammern. Einige derzeitige Mitglieder der Großen Beschwerdekammer, der Beschwerdekammern und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurden für eine weitere Amtszeit wiederernannt. Ferner wurde ein nationaler Richter aus den Niederlanden zum externen rechtskundigen Mitglied der Großen Beschwerdekammer ernannt.

Der Präsident des Amtes, Herr Ingo KOBER, legte den Jahresbericht 1999 vor und erstattete dem Rat Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 2000.

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 80th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (6 to 8 June 2000)**

The Administrative Council held its 80th meeting in Limassol at the invitation of the European Patent Organisation's newest member state, Cyprus. It was the first meeting held under the chairmanship of Roland GROSSENBACHER (CH), who recently succeeded Sean FITZPATRICK (IE).

Mr GROSSENBACHER opened the meeting with a tribute to Kurt HAERTEL (DE), the founding father of the European patent system, who passed away in March this year. Mr Haertel will be remembered at a special event being held prior to the Council meeting in October.

The Council decided to extend the mandate of Curt EDFJÄLL as Vice-President DG 4 for a further five-year period, starting on 1 July 2001.

Serge ALLEGREZZA (LU) was unanimously appointed chairman of the Budget and Finance Committee with effect from 15 September 2000. He succeeds Daniel HANGARD (FR), to whom the Council expressed its thanks for his chairmanship over the last three years.

The Council appointed the chairman of Board of Appeal 3.3.7 in the chemistry field. It also appointed a number of new members of the boards of appeal, and reappointed for a further term some existing members of the Enlarged Board of Appeal, the boards of appeal and the Disciplinary Board of Appeal. A Dutch national judge was appointed as an external legally qualified member of the Enlarged Board of Appeal.

The EPO President, Ingo KOBER, presented the Office's 1999 annual report and his report on the Office's activities during the first half of 2000.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 80<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 6 au 8 juin 2000)**

Le Conseil d'administration a tenu sa 80<sup>e</sup> session à Limassol, à l'invitation de Chypre, le dernier Etat membre à avoir rejoint l'Organisation européenne des brevets. C'était la première session tenue sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH), qui a récemment succédé à M. Sean FITZPATRICK (IE).

M. Roland GROSSENBACHER a ouvert la session en rendant hommage à M. Kurt HAERTEL (DE), fondateur du système européen des brevets, décédé en mars de cette année. Une cérémonie spéciale à la mémoire de M. Haertel aura lieu avant la session d'octobre du Conseil.

Le Conseil a décidé de prolonger le mandat du Vice-Président DG 4, M. Curt EDFJÄLL, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2001.

M. Serge ALLEGREZZA (LU) a été nommé à l'unanimité Président de la Commission du budget et des finances avec effet à compter du 15 septembre 2000. Il succède à M. Daniel HANGARD (FR), auquel le Conseil a exprimé sa reconnaissance pour avoir assuré la présidence pendant ces trois dernières années.

Le Conseil a nommé le président d'une chambre de recours dans le domaine de la chimie, la chambre 3.3.7. De nouveaux membres des chambres de recours ont également été nommés et certains membres actuels de la Grande Chambre de recours, des chambres de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire ont été reconduits dans leurs fonctions pour une nouvelle période. Un juge national néerlandais a également été nommé en tant que membre juriste externe de la Grande Chambre de recours.

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté le rapport annuel 1999 et son rapport sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 2000.

Die **Arbeitslage** im Amt wird weiterhin durch die Anmeldezahlen bestimmt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag die Zahl der europäischen Direktanmeldungen um 9,7 % und die der Euro-PCT-Anmeldungen um 13,4 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zusammen genommen sind die Anmeldungen um 12 % auf 43 500 gestiegen. Der Anteil der Euro-PCT-Anmeldungen beträgt 60,5 %. In den 12 Monaten bis April wurden rund 126 130 europäische Anmeldungen eingereicht, d. h. 11 190 bzw. 9,7 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat der Arbeitsanfall im **Recherchenbereich** 46 062 Akten erreicht; dies entspricht einer Steigerung um 13 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und um 5 % gegenüber den Prognosen. Dieser Zuwachs ist in erster Linie durch europäische Direktanmeldungen bedingt. Die Recherchenproduktion konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum um 10 % erhöht werden. Die prognostizierten Werte wurden allerdings nur bei der Gesamtproduktion erreicht, nicht aber bei den europäischen Recherchenakten, da die PCT-Recherchen ihnen gegenüber Vorrang haben.

Im Bereich der **Prüfung** entspricht der Arbeitsanfall den Prognosen und liegt um 34 % über dem Wert für den Vorjahreszeitraum. Die Produktion im Prüfungsbereich hat unter einem Arbeitskonflikt in München gelitten. So ist die Zahl der abgeschlossenen europäischen Prüfungen in den ersten vier Monaten dieses Jahres um nahezu 40 % zurückgegangen. Die Zahl der veröffentlichten Patente ist um 6,6 % gesunken.

Von Jahresanfang bis einschließlich April wurden 430 **technische Beschwerden** eingelegt. Das sind rund 11 % mehr als prognostiziert, aber etwa 5 % weniger als 1999 zu diesem Zeitpunkt (453). Die Zahl der in diesem Zeitraum erledigten technischen Beschwerden hat gegenüber dem letzten Jahr um 19 % zugenommen (von 559 äquivalenten Fällen auf 667). Die Gesamtzahl der anhängigen technischen Beschwerden lag Ende April bei 3 133 und war damit um 32 Akten (bzw. 1 %) niedriger als vor 12 Monaten.

The number of filings continued to dominate the **work situation** in the Office. In the first four months of the year, the numbers of Euro-direct and Euro-PCT filings were up 9.7% and 13.4% respectively over the same period in 1999. The combined figure went up by 12% to 43 500 in total. Euro-PCT applications accounted for 60.5% of the total. In the twelve months to April, some 126 130 European applications were filed. This was 11 190 more than in the preceding twelve-month period, and amounted to an increase of 9.7%.

In the first four months of this year, the workload in the **search** area reached 46 062, 13% up on the same period last year and 5% above Office forecasts. The increase was primarily in Euro-direct filings. Production was 10% higher than in the same period last year. Although total production was in line with forecasts, this was not the case for European searches, which do not receive the same priority treatment as PCT files.

The **examination** workload corresponded to forecasts and was 34% up on the same period last year. Production in this area has been adversely affected by industrial action in Munich. The number of European examinations completed fell by almost 40% during the first four months of this year. The actual number of patents published was down 6.6%.

A total of 430 **technical appeals** were filed in the first four months of the year, around 11% above the forecast, but some 5% down on the corresponding figure for 1999 (453). The number of technical appeals dealt with in the same period rose 19% compared with last year (667 equivalent cases as opposed to 559 in 1999). The total number of technical appeals pending at the end of April was 3 133. This was 32 fewer than at the same time last year, representing a decrease of 1%.

La **charge de travail** de l'Office reste fonction du nombre de demandes déposées. Au cours des quatre premiers mois de l'année, le nombre de demandes européennes directes et le nombre de demandes euro-PCT ont augmenté respectivement de 9,7% et de 13,4% par rapport aux chiffres correspondants pour 1999. L'on compte 43 500 demandes en tout, soit une augmentation de 12%. La part des demandes euro-PCT s'établit à 60,5%. Au cours de la période de douze mois qui s'est terminée en avril, il a été déposé environ 126 130 demandes européennes, soit 11 190 de plus que durant la période de douze mois qui a précédé, ce qui représente une augmentation de 9,7%.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, la charge de travail dans le domaine de la **recherche** a été de 46 062 recherches, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période de l'année dernière et de 5% par rapport aux prévisions. Cette augmentation concerne en premier lieu les demandes européennes directes. La production a été supérieure de 10% à ce qu'elle était durant la période correspondante de 1999. La production totale correspond aux prévisions, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne les dossiers de recherche européenne, qui ne bénéficient pas du même traitement prioritaire que les recherches PCT.

La charge de travail dans le domaine de l'**examen** a correspondu aux prévisions et est supérieure de 34% à ce qu'elle était l'année dernière durant la même période. La production dans ce domaine a été affectée par un conflit social à Munich. Le nombre d'examens européens achevés a chuté de près de 40% au cours des quatre premiers mois de cette année. Le nombre réel de brevets publiés a baissé de 6,6%.

430 **recours techniques** ont été formés entre le début de l'année et la fin avril 2000. Ce chiffre est supérieur d'environ 11% aux prévisions, mais inférieur de 5% environ au chiffre correspondant de 1999 (453). Le nombre de recours techniques instruits au cours de cette période a augmenté de 19% par rapport à l'année dernière (667 dossiers équivalents contre 559). Le nombre total de recours techniques en instance était de 3 133 à la fin avril, ce qui représente 32 recours de moins que l'année dernière à la même date, soit une baisse de 1%.

In den Abteilungen, die für das **Erteilungsverfahren** zuständig sind, waren wieder rege Entwicklungen zu verzeichnen.

Auf den Workstations der Prüfer wurde die neue Version von **EPOQUE-JAVA bzw. EPOQUE-NET** installiert. Durch die Verwendung eines einzigen "Viewer" für alle Arten von Dokumenten – ob Text oder Abbildungen – sind die Recherchelinstrumente weiter verbessert worden. Auch der Zugriff auf Dokumente und die Navigation in den Dokumenten wurden stark vereinfacht. Die **BNS**-Sammlung ist nun vollständig von den Magnetbandanlagen auf Magnetplatten heruntergeladen und in Echtzeit online verfügbar.

Im Zusammenhang mit der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 695 351, das mittlerweile als "**Edinburgh**"-Patent bekannt ist, erklärte der Präsident des Amtes, daß mehrere Einsprüche gegen dieses Patent eingelegt worden sind und daß weitere hinzukommen könnten, da die Einspruchsfrist noch bis zum 8. September 2000 läuft. Im April wurde eine Einspruchsabteilung gebildet, der auch ein rechtskundiges Mitglied angehört. Die Patentinhaberin hat lange vor Ablauf der Einspruchsfrist geänderte Patentansprüche eingereicht. Sie verteidigt ihr Patent, will die Ansprüche 47 und 48 aber durch den Zusatz "nichtmenschlich" einschränken.

Die Einspruchsabteilung hat bereits einen ersten Bescheid erlassen und die Beteiligten davon unterrichtet, daß das Patent nur in diesem eingeschränkten Umfang verteidigt wird. Außerdem wurde festgestellt, daß das Patent seiner Beschreibung und dem offenkundigen Ziel der patentierten Erfindung zufolge weder das Klonen von Menschen noch das Klonen generell zum Gegenstand hat.

Es sind **interne Vorkehrungen** getroffen worden, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden. So wurde das "Frühwarnsystem" für Anmeldungen verbessert, die auf diesem sensiblen Gebiet der Technik eingereicht werden. Alle auf diesem Gebiet tätigen Prüfer wurden auf die hohe Verantwortung hingewiesen, die sie insbesondere dann tragen, wenn es bei der Prüfung um das auf die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten gestützte Patentierungsverbot des Artikels 53 a) EPÜ und die in der Ausführungsordnung

The departments responsible for the **grant procedure** are still developing rapidly.

The new version of **EPOQUE-JAVA or EPOQUE-NET** has been installed on examiners' workstations. The incorporation of a single viewer for all document types, whether text or image, represents a significant improvement to the Office's search tools. Document access and navigation within documents have also been greatly simplified. The downloading of the **BNS** collection from the tape robots onto magnetic discs is now complete, and the entire collection is now available on-line in real time.

Regarding the granting of European patent No. 0 695 351, which has become known as the "**Edinburgh patent**", the President said that a number of oppositions had been filed and that there may be more to come, because the opposition period runs until 8 September 2000. An opposition division was formed in April, and extended to include a legally qualified member. The patentee has submitted revised claims well in advance of the expiry of the opposition period and, with regard to claims 47 and 48, defended his patent by adding the qualification "non-human".

The opposition division has already issued a first communication notifying the parties that the patent will only be defended within this restricted scope. It also stated that, according to the description of the patent and the obvious aim of the patented invention, the subject-matter of the patent was neither the cloning of human beings, nor cloning in general.

**Internal measures** have been taken to prevent similar situations occurring in future. The "early warning system" for applications filed in this sensitive area of technology has been improved. All examiners in this field have been reminded of the heavy responsibility they bear, especially when examining whether an invention should be excluded from patentability on the grounds that it is contrary to "ordre public" or morality within the meaning of Article 53(a) EPC or because it does not meet those requirements set out in the

Les développements restent toujours aussi rapides au sein des divers services intervenant dans la **procédure de délivrance**.

La nouvelle version de **EPOQUE JAVA ou EPOQUE-NET** a été installée sur les postes de travail des examinateurs. L'introduction d'un seul "viewer" pour tous les types de documents, qu'il s'agisse de textes ou d'images, constitue une amélioration importante des outils de recherche. L'accès aux documents ainsi que la navigation à l'intérieur des documents ont été considérablement simplifiés eux aussi. Le déchargement sur disques magnétiques de la collection **BNS** à partir des robots de bandes magnétiques a été achevé, et la collection toute entière est désormais accessible en ligne en temps réel.

A propos de la délivrance du brevet européen 0 695 351, connu désormais sous le nom de "**brevet d'Edimbourg**", le Président de l'Office a indiqué qu'un certain nombre d'oppositions ont été formées, et il se pourrait qu'il y en ait encore d'autres, puisque le délai d'opposition n'expire que le 8 septembre 2000. Une division d'opposition a été constituée en avril et un membre juriste lui a été adjoint. Le titulaire du brevet a soumis des revendications remaniées bien avant l'expiration du délai d'opposition et, en ce qui concerne les revendications 47 et 48, a défendu son brevet en ajoutant la restriction "non human".

La division d'opposition a déjà émis une première notification informant les parties que le brevet ne serait défendu que dans cette portée limitée. Elle a également déclaré que la description du brevet permettait de conclure, eu égard par ailleurs à l'objectif poursuivi à l'évidence par l'invention brevetée, que non seulement le clonage d'êtres humains, mais également, d'une manière générale, le clonage en tant que tel ne constituaient pas l'objet du brevet.

Des **mesures internes** ont été prises afin d'éviter qu'une telle situation ne se représente à l'avenir. Le "système d'alerte précoce" pour les demandes déposées dans ce domaine sensible de la technique a été amélioré. Il a été rappelé à tous les examinateurs concernés qu'ils avaient en la matière une lourde responsabilité, notamment lorsqu'ils examinent s'il y a lieu d'exclure des inventions de la brevetabilité du fait qu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de l'article 53 a) CBE ou qu'elles ne répondent pas aux

verankerten Erfordernisse geht, die aus der Biotechnologie-Richtlinie in das europäische Patentrecht übernommen wurden. Künftig sollen die Prüfungsabteilungen häufiger durch rechtskundige Mitglieder ergänzt werden. Bei den zuständigen Direktoren und der Direktion "Harmonisierung und Qualität" wurden die Kontrollmechanismen verstärkt.

Kontroverse Auffassungen über die Patentierbarkeit herrschen auch im Bereich der **geschäftlichen Verfahren und Verwaltungsverfahren**. Nach dem EPÜ sind Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten *als solche* ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen. Dennoch hat die Zahl einschlägiger Anmeldungen mit der Ausbreitung des elektronischen Geschäftsverkehrs im Internet und nach Entscheidungen des amerikanischen Bundesberufungsgerichts, wonach geschäftlichen Verfahren in den USA nicht zwangsläufig der Patentschutz verwehrt ist, erheblich zugenommen. Derzeit stehen rund 400 solcher Anmeldungen zur Recherche und Sachprüfung an, mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren.

In der Praxis werden in der überwiegenden Mehrzahl dieser Anmeldungen nicht einfach abstrakte geschäftliche Verfahren beansprucht, sondern vielmehr technische Mittel (z. B. Computernetze) zu ihrer Ausführung beschrieben. Diese Anmeldungen gelten nicht als Anmeldungen, die sich auf Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten *als solche* beziehen, und werden nach genau denselben Maßstäben geprüft wie alle anderen Anmeldungen. Somit ist ihr Gegenstand in Europa patentfähig, wenn er die regulären Erfordernisse wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllt. Allerdings muß eine Erfindung – nach strenger Auslegung des Patentrechts – eine objektive technische Aufgabe auf nicht naheliegende Weise lösen. Ein Gerät, auf dem ein geschäftliches Verfahren ausgeführt wird, wird also durch die ihm zugrunde liegende technische Erfindung patentierbar, und nicht einfach durch die Eigenart der Geschäftsidee.

Implementing Regulations which were incorporated into European patent law from the Biotechnology Directive. Legally qualified members will sit on examining divisions more often in future, and the checking mechanisms implemented by the directors responsible and by Directorate Harmonisation and Quality have been reinforced.

Another area where there is controversy about patentability is **business and administrative methods**. The EPC explicitly excludes the patentability of methods of doing business *as such*. Even so, there has been a large increase in the number of applications in these areas because of the expansion of e-commerce on the Internet and decisions handed down by the US Court of Appeals for the Federal Circuit that business methods are not necessarily excluded from patentability in the United States. The number of applications of this type waiting to be searched and examined has more than doubled over the last two years and at present totals around 400.

In practice, the vast majority of these applications do not simply claim abstract business methods, but rather describe technical means (eg computer networks) for carrying out these methods. They are not considered to relate to methods of doing business *as such*, and are examined in exactly the same way as any other application. They are thus patentable in Europe if they fulfil the normal requirements for patentability, including novelty, inventive step and industrial applicability. However, it has to be stressed that, in a strict interpretation of patent law, an invention must overcome an objective technical problem in a non-obvious way. In other words, it is the technical invention to which a "business machine" may relate which makes it patentable, not simply its commercial ingenuity.

conditions requises dans le règlement d'exécution, telles qu'elles ont été transposées dans le droit européen des brevets à partir de la Directive "Biotechnologie". Des membres juristes participeront désormais plus souvent aux travaux des divisions d'examen, et l'on a renforcé les mécanismes de contrôle mis en oeuvre par les directeurs responsables et par la direction "Harmonisation et qualité".

Un autre domaine dans lequel la brevetabilité des inventions donne lieu à controverse est celui des **méthodes administratives et des méthodes dans le domaine des activités économiques**. La CBE exclut explicitement de la brevetabilité les méthodes dans le domaine des activités économiques *en tant que telles*. Malgré cela, le nombre de demandes déposées dans ces domaines a considérablement augmenté, du fait de l'expansion du "commerce électronique" sur Internet et de décisions rendues aux Etats-Unis par la Cour d'appel pour le circuit fédéral, décisions dans lesquelles la Cour a jugé que les méthodes dans le domaine des activités économiques ne sont pas nécessairement exclues de la brevetabilité aux Etats-Unis. Le nombre des demandes de ce type en attente de recherche et d'examen a plus que doublé au cours des deux dernières années, et est à présent de l'ordre de 400.

En pratique, dans la grande majorité des cas, les demandes ne se bornent pas à revendiquer des méthodes abstraites dans le domaine des activités économiques, mais décrivent plutôt des moyens techniques (par ex. des réseaux informatiques) pour la mise en oeuvre de ces méthodes. Ces demandes ne sont pas considérées comme ayant trait à des méthodes dans le domaine des activités économiques *en tant que telles*, et sont examinées exactement de la même manière que n'importe quelle autre demande. Elles portent donc sur un objet brevetable en Europe si elles satisfont aux conditions requises normalement pour la brevetabilité, notamment la nouveauté, l'existence d'une activité inventive et la possibilité d'application industrielle. Il convient toutefois de souligner que si l'on interprète le droit des brevets au sens strict, une invention doit permettre de résoudre de manière non évidente un problème technique objectif. En d'autres termes, ce n'est pas simplement l'ingéniosité de cette "machine de gestion économique", mais avant tout l'invention technique à laquelle elle est susceptible de se rapporter qui font que cette "machine" peut être jugée brevetable.

Wie abzusehen war, besteht zu diesem Thema bei Vertretern, Anmeldern und der Öffentlichkeit gleichermaßen großer Informationsbedarf. Das Amt hat jede Gelegenheit genutzt, um seinen Standpunkt darzulegen, und hat zu vielen Seminaren und Konferenzen Referenten entsandt.

Die Weiterentwicklung der **Informationssysteme** steht im Zeichen einer verstärkten Kommunikation mit den verschiedenen Benutzern.

Moderne Kommunikationsmöglichkeiten für Anmelder und Vertreter über die **epoline**<sup>®</sup>-Produktschiene werden rasch Realität. So ist das europäische Patentregister einem kleinen Kreis von Testbenutzern über **esp@cenet** zugänglich gemacht worden. Auch die Online-Akten-einsicht wird bereits von einer begrenzten Zahl von Benutzern getestet und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres einsatzfähig sein. Ein Test zur Online-Einreichung soll ebenfalls in Kürze anlaufen. Ebenso wichtig ist das neue, inzwischen voll funktionsfähige **epoline**<sup>®</sup>-Helpdesk. Nach wie vor erhält das Amt begeisterte Rückmeldungen von Anmeldern und Vertretern.

In der Eingangsstelle werden die Akten inzwischen mit den Systemen **PHOENIX** und **EPASYS** online bearbeitet. In der GD 1 kommen jetzt alle Abteilungen praktisch ohne Papierunterlagen aus; einzige Ausnahmen sind die PCT-Annahmestelle und einige wenige laufende Arbeiten im Rahmen von BEST. **PHOENIX** hat derzeit einen Umfang von rund 35 Millionen Seiten, zu denen jeden Monat 2,5 Millionen Seiten hinzukommen. 1 Million dieser Seiten stammen aus dem Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem japanischen Patentamt.

Nach und nach kommt **PHOENIX** auch in der Sachprüfung zum Einsatz. Dank Scanning des Altbestands in Den Haag sind nunmehr alle Akten, die das Prüfungsstadium erreichen, schon in **PHOENIX** verfügbar. Seit Herbst 1999 werden alle neuen Anträge nach Kapitel II PCT mit **PHOENIX** abgewickelt. Zur Verkürzung der Übergangszeit, in der Papierakten und **PHOENIX**-Akten parallel bearbeitet werden müssen, hat die GD 2 damit begonnen, ältere

Predictably, this topic has generated a great demand for information from representatives, applicants and the public alike. The Office has taken every opportunity to make its position clear and has frequently supplied speakers for seminars and conferences.

The Office's **information systems** are developing in ways which allow more communication with the various users.

Thanks to the **epoline**<sup>®</sup> range of products, the Office is well on the way to a state-of-the-art system of communication with applicants and attorneys. The Register of European Patents is now available to a small number of test users via **esp@cenet**. On-line file inspection is being tested by a limited number of users and should become operational in the second half of the year. On-line filing tests will also be starting in the near future. Just as importantly, the new **epoline**<sup>®</sup> Helpdesk is now fully operational. Reaction on the part of applicants and attorneys has been most enthusiastic.

Meanwhile, the handling of files in the Receiving Section is now carried out on-line using the **PHOENIX** and **EPASYS** systems. In DG 1, all units are now effectively paperless, except for the PCT receiving Office and a small amount of BEST work in progress. **PHOENIX** currently holds some 35 million pages, with 2.5 million being added every month. One million of these pages are from priority document exchange with the Japanese Patent Office.

The use of **PHOENIX** during examination is being introduced progressively. The scanning of the backfiles at The Hague means that all files reaching the examination phase can now be accessed via **PHOENIX**. Since last autumn, all new demands under PCT Chapter II are handled in **PHOENIX**. In order to reduce the transition period during which files have to be handled both in paper form and on **PHOENIX**, the scanning of older paper files was started in

Comme il fallait s'y attendre, les mandataires, les demandeurs et le public ont été nombreux à demander des précisions à ce sujet. L'Office a saisi toutes les occasions qui lui étaient offertes de clarifier sa position et il est fréquemment arrivé que des orateurs de l'OEB participent à des séminaires et conférences.

Les développements apportés aux **systèmes d'information** permettent d'améliorer la communication avec les différents utilisateurs.

Grâce à la gamme de produits **epoline**<sup>®</sup>, l'Office va bientôt disposer d'un système de communication avec les demandeurs et les mandataires qui sera à la pointe du progrès technique. Dans le cadre de tests, un petit nombre d'utilisateurs ont maintenant accès au Registre européen des brevets via **esp@cenet**. L'inspection en ligne des dossiers fonctionne déjà à titre expérimental avec un nombre limité d'utilisateurs et devrait devenir opérationnelle durant le second semestre de cette année. Des essais de dépôt en ligne vont également commencer sous peu. Autre point important, le nouveau helpdesk **epoline**<sup>®</sup> est désormais pleinement opérationnel. Les réactions des demandeurs et des mandataires sont toujours aussi enthousiastes.

Désormais, le traitement des dossiers à la section de dépôt s'effectue en ligne à l'aide des systèmes **PHOENIX** et **EPASYS**. A la DG 1 à présent, toutes les unités fonctionnent effectivement sans recours au support papier, lequel n'est plus utilisé que par le bureau de réception des demandes PCT et pour une petite partie des travaux BEST en cours. **PHOENIX** comporte maintenant quelque 35 millions de pages, auxquelles viennent s'ajouter tous les mois 2,5 millions de pages supplémentaires. Un million de ces pages proviennent des documents de priorité échangés avec l'Office japonais des brevets.

L'introduction de l'utilisation de **PHOENIX** au cours de l'examen s'effectue progressivement. La numérisation du fonds brevets à La Haye signifie que **PHOENIX** permet désormais d'accéder à tous les dossiers qui entrent dans la phase d'examen. Depuis l'automne dernier, toutes les nouvelles demandes reçues au titre du chapitre II du PCT sont traitées dans **PHOENIX**. Afin d'abrèger la période transitoire au cours de laquelle il doit être effectué en paral-

Papierakten zu scannen. Als Ziel hat sich das Amt gesetzt, daß in der ersten Jahreshälfte 2001 sämtliche Prüfungsakten in PHOENIX erfaßt sind.

Im Rahmen von **PHOENIX Online** wurde damit begonnen, die PHOENIX-Akten auf Magnetplatten herunterzuladen, um die Sammlung online zur Verfügung zu stellen.

Wichtige Entwicklungen haben sich auch im Bereich der Rechtsangelegenheiten ergeben.

In der abschließenden Sitzung der **Arbeitsgruppe "Kostensenkung"**, die auf der Regierungskonferenz über die Reform des Patentsystems in Europa eingesetzt worden war, wurde in Paris der Entwurf eines Abkommens über die Anwendung von Artikel 65 EPU vorgelegt und von einer Mehrheit der Delegationen (zwölf) unterstützt. Nach diesem Abkommen würden Unterzeichnerstaaten, die eine Amtssprache mit dem EPA gemein haben, in der Regel nach der Erteilung keine Übersetzung verlangen. Die übrigen Unterzeichnerstaaten würden eine Amtssprache des EPA benennen, in der die Beschreibung vorliegen müßte, so daß nur die Ansprüche in die Landessprachen der benannten Staaten zu übersetzen wären. Alle Unterzeichnerstaaten hätten das Recht, eine vollständige Übersetzung des Patents zu verlangen, wenn Maßnahmen zu dessen Durchsetzung eingeleitet werden. Die konkreten Einsparungen wären von der Zahl der Staaten, die dem Abkommen beitreten, und der Zahl der Benennungen abhängig. Die Arbeitsgruppe hielt aber eine durchschnittliche Einsparung von 50 % der jetzigen Validierungs- und Übersetzungskosten für durchaus realistisch. Der Entwurf des Abkommens soll auf der zweiten Regierungskonferenz vorgelegt werden, die im Oktober im Vereinigten Königreich stattfindet. Es würde in Kraft treten, wenn es von mindestens acht Vertragsstaaten einschließlich der drei Staaten ratifiziert wird, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden.

Die **Arbeitsgruppe "Streitregelung"** hat ebenfalls bedeutende Fortschritte bei den schwierigen Aufgaben erzielt, die ihr auf der Pariser Regierungskonferenz übertragen wurden.

DG 2. The aim is to have all examination files on PHOENIX by the first half of 2001.

Under **PHOENIX Online**, the downloading of PHOENIX files onto magnetic disks has started, with a view to making the collection available on-line.

There have been important developments in the field of legal affairs too.

At the final meeting, in Paris, of the **Working Party on Cost Reduction** set up by the intergovernmental conference on reform of the patent system in Europe, a draft agreement on the application of Article 65 EPC was supported by a majority (twelve) of the delegations. Under the agreement, those signatory states having an official language in common with the European Patent Office would not normally require any post-grant translation. The remaining signatory states would nominate one EPO official language in which the description would have to be made available. Only the claims would have to be translated into each official language of each designated state. In all cases, the signatory states would be entitled to require a full translation in case of enforcement of the patent. Actual cost savings would be dependent on how many states adopt the agreement and designation rates. The Working Party considered that an average 50% reduction over current validation and translation costs would be realistic. The draft agreement will be submitted to the second intergovernmental conference, to be held in October in the United Kingdom. Its entry into force will be subject to ratification by at least eight contracting states, including the three contracting states in which the highest number of European patents took effect in 1999.

The **Working Party on Litigation** also made important progress on the difficult work entrusted to it by the intergovernmental conference.

lèle un traitement de dossiers sur support papier et un traitement de dossiers PHOENIX, la numérisation des dossiers papier plus anciens a été entreprise à la DG 2, l'objectif que l'on s'est fixé étant que tous les dossiers d'examen soient mis sur PHOENIX d'ici la fin du premier semestre 2001.

Dans le cadre de **PHOENIX Online**, il a été entrepris le déchargement sur disques magnétiques de dossiers PHOENIX afin de permettre l'accès en ligne à la collection.

Dans le domaine des affaires juridiques, des développements importants sont également intervenus.

Lors de la réunion finale, à Paris, du **groupe de travail "Réduction des coûts"** institué par la Conférence intergouvernementale sur la réforme du système des brevets en Europe, un projet d'accord relatif à l'application de l'article 65 CBE a été soutenu par une majorité de délégations (douze). Cet accord prévoit que les Etats signataires qui ont une langue officielle en commun avec l'Office européen des brevets n'exigent pas normalement de traduction après la délivrance. Les autres Etats signataires choisiront parmi les langues officielles de l'Office celle dans laquelle la description devra être fournie ; seules les revendications devront être traduites dans chaque langue officielle de chaque Etat désigné. Dans tous les cas, les Etats signataires pourront exiger une traduction complète chaque fois que des moyens auront été mis en oeuvre pour faire respecter les droits conférés par le brevet. Les économies qui pourront être réalisées dépendront du nombre d'Etats qui accepteront l'accord et des taux de désignation. Le groupe de travail a estimé que l'on pouvait escompter une réduction de 50% en moyenne par rapport aux coûts actuels de validation et de traduction. Le projet d'accord sera soumis à la deuxième Conférence intergouvernementale qui se tiendra en octobre au Royaume-Uni. Pour pouvoir entrer en vigueur, l'accord devra être ratifié par au moins huit Etats contractants, dont les trois Etats contractants ayant compté en 1999 le plus grand nombre de brevets européens entrés en vigueur sur leur territoire.

Le **groupe de travail "Contentieux"** a aussi réalisé d'importants progrès pour ce qui est de la réalisation des travaux ardues que la Conférence intergouvernementale lui avait confiés.



Sie hat intensiv an einem Modell für eine "gemeinsame Einrichtung" der Vertragsstaaten gearbeitet, die in Patentsachen als Gutachter für nationale Gerichte fungieren würde, und hat weitgehende Übereinstimmung über deren Funktion, Zusammensetzung, Verfahrensweise und Finanzierung erzielt. In erster Linie hat sich die Arbeitsgruppe aber mit den Bestandteilen eines fakultativen Protokolls über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten befaßt. Eine Gruppe von sechs bis acht Delegationen unterstützte die Einrichtung eines gemeinsamen Europäischen Patentgerichts erster und zweiter Instanz, das ausschließlich für Entscheidungen über die Verletzung und die Gültigkeit europäischer Patente zuständig wäre. Der Kern dieses Vorschlags wird umfassend in einem eigenen Dokument behandelt. Vier Delegationen traten alles in allem dafür ein, die erstinstanzliche Zuständigkeit bei den nationalen Gerichten zu belassen, und konnten lediglich die Einrichtung eines gemeinsamen Berufungsgerichts befürworten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen ebenfalls auf der Regierungskonferenz vorgestellt werden.

Die Diplomatische Konferenz für das **Patentrechtsabkommen**, das WIPO-Abkommen zur Harmonisierung patentrechtlicher **Formerfordernisse**, hat einen erfolgreichen Abschluß gefunden.

Das neue Abkommen ist ein Schritt hin zu einer weiteren Harmonisierung des **materiellen Patentrechts**. Der in formalen Fragen erzielte Konsens zeigt, daß die Staaten weiterhin willens sind, ihre Patentsysteme auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen.

Der Vorsitzende des Ausschusses "Patentrecht", Herr Paul LAURENT (BE), berichtete dem Verwaltungsrat über die Beratungen in der Aprilsitzung des Ausschusses. Er erläuterte, daß die anstehende Revision des Europäischen Patentübereinkommens darauf abzielt, die Ziele zugrunde liegen, die Rechtssicherheit für Anmelder und die Effizienz der Verfahren zu verbessern sowie den Boden für künftige Entwicklungen vorzubereiten, z. B. die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische und schließlich auch für Gemeinschaftspatente. Ein weiterer bedeutender Beitrag hierzu ist die Überführung von Vorschriften in die Ausführungsordnung.

The Working Party examined in depth a model for an entity common to the contracting states ("common entity") which would have an advisory role vis-à-vis the national courts in patent cases, and largely agreed on its functions and composition, as well as procedures and financing. More importantly, though, the Working Party also discussed the structure of an optional protocol on dealing with litigation over European patents. A group of between six and eight delegations showed support for the creation of a common European patent court of the first and second instance which would have sole responsibility for decisions on infringement and the validity of European patents. A document has been drawn up dealing with the core matter of this proposal. Some four delegations wanted first-instance competence to remain with the national courts and could only support the creation of a common appeal court. The results of the Working Party's work should also be presented at the forthcoming intergovernmental conference.

The Diplomatic Conference for the Adoption of the **Patent Law Treaty**, the WIPO treaty for harmonisation of **formal requirements** under patent law, has been successfully concluded.

Signature of the new Treaty can be looked upon as a further step towards the harmonisation of **substantive patent law**. The consensus reached in formal matters shows the continued readiness of the states to put their patent systems on a common footing.

The chairman of the Committee on Patent Law, Paul LAURENT (BE), gave the Administrative Council a report on the discussions held by the Committee at its meeting in April. He explained that the aim of the forthcoming revision of the European Patent Convention was to improve the legal security of applicants and the efficiency of procedures, and prepare the ground for future developments, such as the creation of a litigation system for European and, ultimately, Community patents. Another important contribution to this was the transfer of provisions to the Implementing Regulations.

Le groupe de travail a étudié en détail un modèle d'"entité commune" aux Etats contractants qui conseillera les tribunaux nationaux pour les litiges en matière de brevets et a convenu dans une large mesure des fonctions et de la composition de cette entité, de la procédure qu'elle appliquerait et de son financement. Mais aussi et surtout, le groupe de travail a discuté de la structure d'un protocole facultatif sur le règlement de litiges concernant les brevets européens. Un groupe de six à huit délégations a déclaré appuyer la création d'une juridiction européenne commune des brevets de première et de deuxième instance qui serait seule compétente pour statuer sur la contrefaçon et la validité de brevets européens. Il a été établi un document présentant tous les éléments essentiels de cette proposition. Quatre délégations en gros ont préféré que les tribunaux nationaux restent compétents en première instance et ont déclaré qu'elles n'étaient d'accord que pour la création d'une cour d'appel commune. Les résultats de ses travaux devraient également être présentés lors de la prochaine Conférence intergouvernementale.

La Conférence diplomatique pour l'adoption du **Traité sur le droit des brevets**, qui est un traité de l'OMPI pour l'harmonisation des **formalités** en matière de brevets, a terminé avec succès ses travaux.

La signature du nouveau traité peut être considérée comme le franchissement d'une nouvelle étape sur la voie de l'harmonisation du **droit matériel des brevets**. Ce consensus qui a pu être obtenu sur l'harmonisation des formalités montre que les Etats restent disposés à harmoniser leurs systèmes des brevets.

Le président du comité "Droit des brevets", M. Paul LAURENT (BE) a rendu compte au Conseil d'administration des discussions qui ont eu lieu au cours de la réunion du comité du mois d'avril. Il a expliqué que pour la prochaine révision de la Convention sur le brevet européen, l'on s'est fixé pour objectif de renforcer la sécurité juridique pour les demandeurs, d'améliorer l'efficacité des procédures et de préparer le terrain pour de futurs développements, en envisageant par ex. la création d'un système de règlement des litiges dans le cas des brevets européens et aussi, en fin de compte, des brevets communautaires. Le transfert de dispositions dans le règlement d'exécution jouera lui aussi un rôle important dans cette perspective.

Der Rat nahm die Sachverständigengutachten von Herrn Professor J. STRAUS und Herrn J. GALAMA zur "Neuheitsschonfrist" zur Kenntnis. Er beschloß, diese Gutachten der zweiten Regierungskonferenz am 15. und 16. Oktober 2000 in London zu unterbreiten.

Der Rat gab einstimmig eine Erklärung zu den derzeitigen Aktionen des Personals in München ab und forderte die Beteiligten nachdrücklich auf, ihre Aktionen unverzüglich einzustellen, um noch schlimmeren Schaden von Anmeldern, Mitgliedstaaten und Amt abzuwenden. Diese Erklärung fand die volle Unterstützung der Vertreter des *epi* und der UNICE, die als Beobachter an den Ratstagen teilnehmen.

Der Rat genehmigte Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (s. S. 316) und die Änderung des Artikels 27 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (s. S. 320).

Er genehmigte ferner eine Reihe von Verträgen des Amtes sowie den Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen Schule München für das Haushaltsjahr 2001.

Der Ratspräsident schloß die Tagung mit einer Ansprache zum Abschied von Frau Renate REMANDAS (GR), die ihr Amt als Vizepräsidentin GD 5 Ende März 2000 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mußte. In seiner Ansprache würdigte er Frau Remandas als echte Europäerin mit internationalem Pioniergeist. Er dankte ihr für ihre großen Verdienste um die Europäische Patentorganisation.

The Council took note of the opinion papers on the grace period which it had commissioned from Professor J. STRAUS and Mr J. GALAMA and decided to submit the opinions to the second intergovernmental conference, which is to be held in London on 15 and 16 October 2000.

The Administrative Council unanimously adopted a declaration regarding the ongoing industrial action in Munich which called upon those taking part to cease their actions forthwith in order to prevent further harm to applicants, the member states and the Office. The representatives of *epi* and UNICE, who have observer status at Council meetings, fully supported this declaration.

The Council approved the amendments made to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (see page 316 below) and the amendment to Article 27 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office (see page 320 below).

It also approved a number of Office contracts and endorsed the draft budget of the European School Munich for the 2001 accounting period.

At the close of the meeting, the chairman gave a speech in honour of Renate REMANDAS (GR), who had to leave her post as Vice-President DG 5 at the end of March 2000 for health reasons. In his speech, he highlighted Mrs Remandas' genuine European character and her pioneering international spirit, and thanked her for her immense contribution to the European Patent Organisation.

Le Conseil a pris note des documents dans lesquels le Professeur J. STRAUS et M. J. GALAMA avaient émis un avis au sujet de l'introduction d'un "délai de grâce". Il a décidé de soumettre ces avis à la deuxième Conférence intergouvernementale qui doit avoir lieu à Londres, les 15 et 16 octobre 2000.

Le Conseil a adopté à l'unanimité une déclaration concernant l'action revendicative qui a été lancée à Munich, en invitant notamment les intéressés à arrêter immédiatement leur action, pour éviter d'aggraver le préjudice causé aux déposants, aux Etats membres et à l'Office. Les représentants de l'*epi* et de l'UNICE, qui assistent en qualité d'observateurs aux sessions du Conseil, ont entièrement appuyé cette déclaration.

Le Conseil a approuvé les modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours (voir ci-après, page 316) et la modification de l'article 27 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (voir ci-après, page 320).

Par ailleurs, le Conseil a approuvé un certain nombre de contrats passés par l'Office ainsi que le projet de budget de l'Ecole européenne de Munich pour l'exercice 2001.

Avant de clore la session, le Président du Conseil a prononcé une allocution d'adieu en l'honneur de Mme Renate REMANDAS (GR) qui a dû pour raisons de santé quitter son poste de Vice-Présidente DG 5 à la fin du mois de mars 2000. Il a notamment souligné dans son discours le caractère profondément européen de Mme Remandas et son esprit pionnier en matière internationale. Il l'a remerciée pour l'immense contribution qu'elle a apportée à l'Organisation.

**Zusammensetzung des  
Verwaltungsrats der  
Europäischen  
Patentorganisation**  
(Stand: Juni 2000)

**Composition of the  
Administrative Council  
of the European Patent  
Organisation**  
(as at June 2000)

**Composition du Conseil  
d'administration de  
l'Organisation européenne  
des brevets**  
(Situation : juin 2000)

**Präsident – Chairman – Président**

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

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

José MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

**AT: Österreich – Austria – Autriche**

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

**BE: Belgien – Belgium – Belgique**

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

**CH: Schweiz – Switzerland – Suisse**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Roland GROSSENBACHER, Directeur, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Christian BOCK, Mitglied der Direktion des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum

**CY: Zypern – Cyprus – Chypre**

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

**DE: Deutschland – Germany – Allemagne**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Elmar HUCKO, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz  
Hans-Georg LANDFERMANN, Präsident, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Raimund LUTZ, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz

**DK: Dänemark – Denmark – Danemark**

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

**ES: Spanien – Spain – Espagne**

Vertreter/Representative/Représentant:  
José LÓPEZ CALVO, Director General, Spanish Patent and Trademark Office  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
N.N.

**FI: Finnland – Finland – Finlande**

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

**FR: Frankreich – France**

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

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

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

**GR: Ellas**

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

**IE: Irland – Ireland – Irlande**

Vertreter/Representative/Représentant:  
Sean FITZPATRICK, Controller, Patents Office  
Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:  
Jacob RAJAN, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment

**IT: Italien – Italy – Italie**

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

**LI: Liechtenstein**

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

**LU: Luxemburg – Luxembourg**

Vertreter/Representative/Représentant:

Serge ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement 1er en Rang, Direction du Service de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Économie

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Claude SAHL, Chef de secteur, Direction du Service de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Économie

**MC: Monaco**

Vertreter/Representative/Représentant:

Mme Catherine ORECCHIA-MATTHYSSENS, Directeur de l'Expansion Économique

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Philippe GAMBA, Adjoint au Directeur de l'Expansion Économique

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

Vertreter/Representative/Représentant:

Rob BERGER, President, Netherlands Industrial Property Office (NIPO)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Albert SNETHLAGE, Advisor on Intellectual Property issues, Ministry of Economic Affairs

**PT: Portugal**

Vertreter/Representative/Représentant:

José MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Jaime ANDREZ, Administrateur, Institut National de la Propriété Industrielle

**SE: Schweden – Sweden – Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:

Carl-Anders IFVARSSON, Director General, Swedish Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Lars BJÖRKLUND, Deputy Director General, Swedish Patent and Registration Office

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 13. und 27. März 2000 nach Regel 11 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erlassenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in den Anhängen I bis III zu diesem Beschluß werden genehmigt.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 2000 in Kraft.

**Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 approving amendments of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, adopted on 13 and 27 March 2000 under Rule 11, first sentence, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as shown in Annexes I to III to this decision, are hereby approved.

**Article 2**

This decision shall enter into force on 1 October 2000.

**Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 approuvant les modifications du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu les modifications du règlement de procédure des chambres de recours, arrêtées les 13 et 27 mars 2000 conformément à la règle 11, première phrase du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

DÉCIDE :

**Article premier**

Les modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours, qui figurent dans les annexes I à III à la présente décision, sont approuvées.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2000.

Geschehen zu Limassol am  
8. Juni 2000

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
*Roland GROSSENBACHER*

Done at Limassol, 8 June 2000

For the Administrative Council  
The Chairman  
*Roland GROSSENBACHER*

Fait à Limassol, le 8 juin 2000

Par le Conseil d'administration  
Le Président  
*Roland GROSSENBACHER*

## ANHANG I

Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 1980, 171 in der Fassung von ABI. EPA 1983, 7 und ABI. EPA 1989, 361

Gemäß Regel 11 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente erläßt das in Regel 10 Absatz 2 dieser Ausführungsordnung genannte Präsidium hiermit folgende Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern:

### Artikel 1

(1) Artikel 2 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Überschrift:

"Vertretung der Mitglieder und der Vorsitzenden"

(2) In Artikel 2 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird folgender neuer Absatz 3 aufgenommen:

"Der Vorsitzende der Kammer kann ein anderes Mitglied der Kammer unter gebührender Berücksichtigung des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden für eine bestimmte Beschwerde bestimmen."

### Artikel 2

Die in Artikel 1 enthaltenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern treten am selben Tag in Kraft wie der Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation zur Genehmigung dieser Änderungen.

Geschehen zu München am 13. und 27. März 2000

Für das Präsidium  
Für den Vorsitzenden des Präsidiums  
*P. Messerli*  
Vizepräsident GD 3

## ANNEX I

Amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal OJ EPO 1980, 171 as amended OJ EPO 1983, 7 and OJ EPO 1989, 361

In accordance with Rule 11, first sentence, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the authority referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, amends the Rules of Procedure of the Boards of Appeal as follows:

### Article 1

(1) Article 2 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal receives the following heading:

"Replacement of members and chairmen".

(2) A third paragraph is inserted in Article 2 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the text to be as follows:

"(3) The chairman of each Board may designate another member of the Board to replace him or her as chairman in a particular appeal, taking due account of the business distribution scheme."

### Article 2

The amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal contained in Article 1 of this decision shall enter into force on the same day on which the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation approving these amendments enters into force.

Done at Munich, 13 and 27 March 2000

For the Presidium  
For the Chairman of the Presidium  
*P. Messerli*  
Vice-President in charge of DG 3

## ANNEXE I

Modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours, JO OEB 1980, 171, tel que modifié dans le JO OEB 1983, 7 et le JO OEB 1989, 361.

En vertu de la règle 11 première phrase du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2 dudit règlement modifié comme suit le règlement de procédure des chambres de recours :

### Article premier

(1) L'article 2 du règlement de procédure des chambres de recours porte le titre suivant :

"Remplacement des membres et des présidents"

(2) Un troisième paragraphe, libellé comme suit, est inséré à l'article 2 du règlement de procédure des chambres de recours :

"(3) Le président de chaque chambre peut désigner un autre membre de la chambre pour le remplacer en qualité de président dans un recours donné, en tenant dûment compte du plan de répartition des affaires."

### Article 2

Les modifications du règlement de procédure des chambres de recours figurant à l'article premier de la présente décision entreront en vigueur le jour où leur approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sera entrée en vigueur.

Fait à Munich, les 13 et 27 mars 2000

Pour le Praesidium  
Pour le Président du Praesidium  
*P. Messerli*  
Vice-Président chargé de la DG 3

**ANHANG II**

Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABl. EPA 1980, 171 in der Fassung von ABl. EPA 1983, 7 und ABl. EPA 1989, 361

Gemäß Regel 11 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente erläßt das in Regel 10 Absatz 2 dieser Ausführungsordnung genannte Präsidium hiermit folgende Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern:

**Artikel 1**

(1) Artikel 4 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Fassung:

„Der Vorsitzende der Kammer bestimmt für jede Beschwerde eines der Mitglieder der Kammer oder sich selbst als Berichterstatter. Der Vorsitzende kann einen Mitberichterstatter bestimmen, wenn dies im Hinblick auf den Beschwerdegegenstand zweckmäßig erscheint.“

(2) Artikel 14 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern erhält folgende Fassung:

„Bei den Beratungen der Kammer äußert zuerst der Berichterstatter, dann der etwaige Mitberichterstatter und zuletzt der Vorsitzende seine Meinung, sofern er nicht Berichterstatter ist.“

**Artikel 2**

Die in Artikel 1 enthaltenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern treten am selben Tag in Kraft wie der Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation zur Genehmigung dieser Änderungen.

Geschehen zu München am 13. und 27. März 2000

Für das Präsidium  
Für den Vorsitzenden des Präsidiums  
*P. Messerli*  
Vizepräsident GD 3

**ANNEX II**

Amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal OJ EPO 1980, 171 as amended OJ EPO 1983, 7 and OJ EPO 1989, 361

In accordance with Rule 11, first sentence, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the authority referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, amends the Rules of Procedure of the Boards of Appeal as follows:

**Article 1**

(1) The text of Article 4, paragraph 1, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal is amended as follows:

„The Chairman of each Board shall for each appeal designate a member of his Board, or himself, as rapporteur. If appropriate in the light of the subject-matter of the case, the Chairman may designate an additional rapporteur.“

(2) The text of Article 14, paragraph 1, of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal is amended as follows:

„During the deliberations of members of a Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.“

**Article 2**

The amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal contained in Article 1 of this decision shall enter into force on the same day on which the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation approving these amendments enters into force.

Done at Munich, 13 and 27 March 2000

For the Praesidium  
For the Chairman of the Praesidium  
*P. Messerli*  
Vice-President in charge of DG 3

**ANNEXE II**

Modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours, JO OEB 1980, 171, tel que modifié dans le JO OEB 1983, 7 et le JO OEB 1989, 361.

En vertu de la règle 11 première phrase du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2 dudit règlement modifie comme suit le règlement de procédure des chambres de recours :

**Article premier**

(1) Le texte de l'article 4, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours, est modifié comme suit :

„Le président de chaque chambre désigne pour chaque recours l'un des membres de sa chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur. Si cela est approprié eu égard à l'objet de l'affaire, le président peut désigner un corapporteur.“

(2) Le texte de l'article 14, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours est modifié comme suit :

„Lors de la délibération, le rapporteur exprime son opinion le premier, puis le corapporteur, si un corapporteur a été désigné, et le président le dernier, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.“

**Article 2**

Les modifications du règlement de procédure des chambres de recours figurant à l'article premier de la présente décision entreront en vigueur le jour où leur approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sera entrée en vigueur.

Fait à Munich, les 13 et 27 mars 2000

Pour le Praesidium  
Pour le Président du Praesidium  
*P. Messerli*  
Vice-Président chargé de la DG 3

**ANHANG III**

Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABl. EPA 1980, 171 in der Fassung von ABl. EPA 1983, 7 und ABl. EPA 1989, 361

Gemäß Regel 11 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente erläßt das in Regel 10 Absatz 2 dieser Ausführungsordnung genannte Präsidium hiermit folgende Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern:

**Artikel 1**

In Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird folgender neuer Absatz 4 aufgenommen:

„Ist eine Sache in der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif, so erklärt der Vorsitzende die sachliche Debatte für beendet, nachdem er den Beteiligten Gelegenheit gegeben hat, abschließende Anträge zu stellen. Nach Beendigung der sachlichen Debatte können die Beteiligten keine Eingaben mehr einreichen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen.“

**Artikel 2**

Die in Artikel 1 enthaltenen Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern treten am selben Tag in Kraft wie der Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation zur Genehmigung dieser Änderungen.

Geschehen zu München am 13. und 27. März 2000

Für das Präsidium  
Für den Vorsitzenden des Präsidiums  
*P. Messerli*  
Vizepräsident GD 3

**ANNEX III**

Amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal OJ EPO 1980, 171 as amended OJ EPO 1983, 7 and OJ EPO 1989, 361

In accordance with Rule 11, first sentence, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the authority referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, amends the Rules of Procedure of the Boards of Appeal as follows:

**Article 1**

In Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal a paragraph 4 is inserted, the text to be as follows:

“When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chairman declares the debate closed after having asked for final requests of the parties. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.”

**Article 2**

The amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal contained in Article 1 of this decision shall enter into force on the same day on which the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation approving these amendments enters into force.

Done at Munich, 13 and 27 March 2000

For the Presidium  
For the Chairman of the Presidium  
*P. Messerli*  
Vice-President in charge of DG 3

**ANNEXE III**

Modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours, JO OEB 1980, 171, tel que modifié dans le JO OEB 1983, 7 et le JO OEB 1989, 361.

En vertu de la règle 11 première phrase du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2 dudit règlement modifie comme suit le règlement de procédure des chambres de recours :

**Article premier**

A l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit :

“Lorsqu'une affaire est en état d'être conclue dans une procédure orale, le président prononce la clôture des débats après avoir invité les parties à présenter leurs requêtes finales. Aucun moyen ne peut être invoqué par les parties après la clôture des débats, sauf si la chambre décide de rouvrir les débats.”

**Article 2**

Les modifications du règlement de procédure des chambres de recours figurant à l'article premier de la présente décision entreront en vigueur le jour où leur approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sera entrée en vigueur.

Fait à Munich, les 13 et 27 mars 2000

Pour le Praesidium  
Pour le Président du Praesidium  
*P. Messerli*  
Vice-Président chargé de la DG 3



**Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Änderung des Artikels 27 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe a,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Artikel 27 Absätze 2 und 3 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter wird wie folgt geändert:

“(2) Eine Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Sekretariat einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die gemäß Artikel 19 festgesetzte Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Entscheidung ist sie schriftlich zu begründen.”

“(3) Erachtet die Kommission oder – im Fall einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Sekretariats – das Sekretariat die Beschwerde als zulässig und begründet, so ist ihr abzuhelpen und anzuordnen, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nicht abgeholfen, so ist sie der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des EPA vorzulegen. Abweichend von Artikel 10 (1) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern entscheidet die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in einer Besetzung von zwei rechtskundigen Mitgliedern des EPA und einem zugelassenen Vertreter. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz.”

**Artikel 2**

(1) Dieser Beschluß tritt am 1. September 2000 in Kraft.

(2) Die geänderten Bestimmungen gelten für Beschwerden gegen Entscheidungen, die nach diesem Stichtag ergehen.

**Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 amending Article 27 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 134(8)(a), thereof,

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Article 27, paragraphs 2 and 3, of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives shall be amended to read as follows:

“(2) Notice of appeal must be filed in writing with the Secretariat within one month of the date of notification of the decision appealed against. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal specified pursuant to Article 19 has been paid. Within two months of the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds for appeal must be filed.”

“(3) If the Board or, in the case of an appeal against a decision of the Secretariat, the Secretariat considers the appeal to be admissible and well-founded, it shall rectify its decision and shall order reimbursement of the fee for appeal. If the appeal is not allowed within two months, it shall be remitted to the Disciplinary Board of Appeal of the EPO. Notwithstanding Article 10(1) of the Regulation on discipline for professional representatives, the Disciplinary Board of Appeal shall decide in a composition consisting of two legally qualified members of the EPO and one professional representative. The Chairman shall be a legally qualified member.”

**Article 2**

(1) This decision shall enter into force on 1 September 2000.

(2) The amended provisions shall apply to appeals against decisions taken after that date.

**Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 modifiant l'article 27 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 134, paragraphe 8, lettre a,

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

DECIDE :

**Article 1**

L'article 27, paragraphes 2 et 3 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés est modifié comme suit :

“(2) Le recours est formé par écrit auprès du secrétariat dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. Le recours n'est réputé formé que lorsque la taxe de recours fixée conformément à l'article 19 a été acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.”

“(3) Si le jury ou, en cas de recours introduit à l'encontre d'une décision du secrétariat, le secrétariat considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit et ordonne le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai de deux mois, le recours est déféré à la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire. Nonobstant les dispositions de l'article 10(1) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire se compose de deux membres juristes de l'OEB et d'un mandataire agréé. La présidence est assurée par un membre juriste.”

**Article 2**

(1) La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2000.

(2) Les dispositions modifiées sont applicables aux recours formés contre des décisions rendues après cette date.

Geschehen zu Limassol, am 8. Juni  
2000

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
*Roland GROSSENBACHER*

---

Done at Limassol, 8 June 2000

For the Administrative Council  
The Chairman  
*Roland GROSSENBACHER*

---

Fait à Limassol, le 8 juin 2000

Par le Conseil d'administration  
Le Président  
*Roland GROSSENBACHER*

---

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 über die Herabsetzung der Recherchengebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht bei Vorliegen eines vom koreanischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz erstellten internationalen Recherchenberichts**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 157 Absatz 3 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Recherchegebühr für eine ergänzende europäische Recherche zu einer internationalen Anmeldung, für die der internationale Recherchenbericht vom koreanischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz erstellt worden ist, wird um 20 % herabgesetzt.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 8. Juni 2000 in Kraft.

Geschehen zu Limassol am 8. Juni 2000

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
*Roland GROSSENBACHER*

**Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 reducing the search fee for the supplementary European search report where the international search report was drawn up by the Korean Industrial Property Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 157(3)(b) thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The search fee for a supplementary European search on an international application for which the international search report was drawn up by the Korean Industrial Property Office shall be reduced by 20%.

**Article 2**

This decision shall enter into force on 8 June 2000.

Done at Limassol, 8 June 2000

For the Administrative Council  
The Chairman  
*Roland GROSSENBACHER*

**Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 portant réduction de la taxe de recherche due pour le rapport complémentaire de recherche européenne dans le cas où un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office de la propriété industrielle de la République de Corée**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 157, paragraphe 3, lettre b,

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

**Article premier**

La taxe de recherche due pour une recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office de la propriété industrielle de la République de Corée est réduite de 20%.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 8 juin 2000.

Fait à Limassol, le 8 juin 2000.

Par le Conseil d'administration,  
Le Président  
*Roland GROSSENBACHER*

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
10. Dezember 1999  
G 1/97  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: J.-C. De Preter  
J. Brinkhof  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
P. van den Berg

**Verfahrensbeteiligte kraft Gesetzes:  
ETA S.A. Fabriques d'Ebauches  
Beitretende:  
Piranha Marketing GmbH  
Junghans Uhren GmbH**

**Stichwort:  
Antrag auf Überprüfung/ETA**

**Artikel: 21, 23 (1) und (3), 24, 106 (1),  
110 (1), 111 (1), 113, 114, 116, 121,  
122, 125, 127 EPÜ  
Regel: 10 (2), 11, 65 (1), 66 (2), 67, 89,  
90, 92 (1) und (2) EPÜ  
Artikel: 10 VOBK  
Artikel: 11a, 11b VOGBK  
Artikel: 23 VDV  
Artikel: 31, 32, 62 (5) TRIPS  
Artikel: 31 (3) Wiener Übereinkom-  
men über das Recht der Verträge**

**Schlagwort: "Verwaltungsmäßige  
oder gerichtliche Behandlung von  
Anträgen, die sich auf die angebliche  
Verletzung eines wesentlichen Ver-  
fahrensgrundsatzes stützen und  
auf die Überprüfung einer rechts-  
kräftigen Entscheidung einer  
Beschwerdekammer abzielen" –  
"Eintragung in das europäische  
Patentregister"**

*Leitsätze*

*I. Im Rahmen des Europäischen  
Patentübereinkommens ist es einem  
gerichtlichen Verfahren vorbehalten,  
Anträge, die sich auf die angebliche  
Verletzung eines wesentlichen Ver-  
fahrensgrundsatzes stützen und auf  
die Überprüfung einer rechtskräftigen  
Entscheidung einer Beschwerdekam-  
mer des EPA abzielen, als unzulässig  
zu verwerfen.*

*II. Die Entscheidung über die Unzu-  
lässigkeit obliegt der Beschwerde-  
kammer, die die Entscheidung  
erlassen hat, deren Überprüfung be-*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
10 December 1999  
G 1/97  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Messerli  
Members: J.-C. De Preter  
J. Brinkhof  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
P. van den Berg

**Party as of right: ETA SA Fabriques  
d'Ebauches  
Intervening parties:  
Piranha Marketing GmbH  
Junghans Uhren GmbH**

**Headword: Request with a view to  
revision/ETA**

**Article: 21, 23(1) and (3), 24, 106(1),  
110(1), 111(1), 113, 114, 116, 121, 122,  
125, 127 EPC  
Rule: 10(2), 11, 65(1), 66(2), 67, 89, 90,  
92(1) and (2) EPC  
Article: 10 RPBA  
Article: 11a, 11b RPEBA  
Article: 23 RDR  
Article: 31, 32, 62(5) TRIPs  
Article: 31(3) Vienna Convention on  
the Law of Treaties**

**Keyword: "Administrative or juris-  
dictional measures to be taken in  
response to requests based on the  
alleged violation of a fundamental  
procedural principle and aimed at the  
revision of a final decision taken by a  
board of appeal having the force of  
res judicata" – "Entry in the Register  
of European Patents"**

*Headnote*

*I. In the context of the European  
Patent Convention, the jurisdictional  
measure to be taken in response to  
requests based on the alleged viola-  
tion of a fundamental procedural  
principle and aimed at the revision of  
a final decision of a board of appeal  
having the force of res judicata  
should be the refusal of the requests  
as inadmissible.*

*II. The decision on inadmissibility is  
to be issued by the board of appeal  
which took the decision forming the  
subject of the request for revision.*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 10 décembre 1999  
G 1/97  
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : J.-C. De Preter  
J. Brinkhof  
G. Davies  
B. Jestaedt  
P. Lançon  
P. van den Berg

**Partie de droit : ETA S.A. Fabriques  
d'Ebauches  
Parties intervenantes :  
Piranha Marketing GmbH  
Junghans Uhren GmbH**

**Référence : Requête en vue d'une  
révision/ETA**

**Article : 21, 23(1)(3), 24, 106(1),  
110(1), 111(1), 113, 114, 116, 121, 122,  
125, 127 CBE  
Règle : 10(2), 11, 65(1), 66(2), 67, 89,  
90, 92(1)(2) CBE  
Article : 10 RPCR  
Article : 11bis, 11ter RPGCR  
Article : 23 RDM A  
Article : 31, 32, 62(5) ADPIC (TRIPs)  
Article : 31(3) Conv. Vienne sur le  
droit des traités**

**Mot-clé : "Suites administratives ou  
juridictionnelles à réserver aux  
requêtes fondées sur la violation  
alléguée d'un principe fondamental  
de procédure et qui tendent à la  
révision d'une décision passée en  
force de chose jugée prise par une  
chambre de recours" – "Inscription  
au Registre européen des brevets"**

*Sommaire*

*I. Dans le cadre de la Convention sur  
le brevet européen, il convient de  
réserver une suite juridictionnelle  
d'irrecevabilité aux requêtes fondées  
sur la violation alléguée d'un principe  
fondamental de procédure et qui ten-  
dent à la révision d'une décision pas-  
sée en force de chose jugée prise par  
une chambre de recours de l'OEB.*

*II. La décision d'irrecevabilité appar-  
tient à la chambre de recours qui a  
pris la décision dont la révision est  
demandée. Elle pourra être rendue*

antragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.

III. Diese gerichtliche Behandlung ist denjenigen gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Anträgen vorbehalten, die nach dem Tag des Erlasses der vorliegenden Entscheidung gestellt werden.

IV. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Beschwerde der Einsprechenden hin widerrief die Beschwerdekammer 3.5.2 mit Entscheidung vom 25. November 1991 das europäische Patent Nr. 0 098 239 der Firma ETA S.A. Fabriques d'Ebauches (Entscheidung T 456/90).

II. Am 16. Januar 1992 reichte diese Firma (nachstehend "ETA") bei der Beschwerdekammer mehrere Anträge ein, insbesondere einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, eine Beschwertschrift, einen Antrag auf der Grundlage der Regel 89 EPÜ, der ähnliches Vorbringen enthielt wie der Wiedereinsetzungsantrag, und einen Antrag auf Weiterbehandlung.

III. Zum Wiedereinsetzungsantrag brachte ETA vor, sie habe trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht rechtzeitig geänderte Ansprüche eingereicht. Da die Kammer 3.5.2 weder im Beschwerdeverfahren noch in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen habe, daß sie das europäische Patent zu widerrufen gedenke, habe der ETA-Vertreter nämlich nicht erkennen können, daß es erforderlich gewesen wäre, geänderte Ansprüche einzureichen. Außerdem habe ETA einen Tag nach der mündlichen Verhandlung, an deren Ende verkündet worden sei, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde, sogar schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, die Ansprüche zu ändern, wenn die Kammer es für erforderlich halte.

Außerdem machte ETA geltend, daß das Recht der Verteidigung und der Grundsatz des Vertrauensschutzes

The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.

III. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.

IV. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal.

#### Summary of facts and submissions

I. Following an appeal lodged by the opponents, Board of Appeal 3.5.2 issued a decision dated 25 November 1991 revoking European patent No. 0 098 239 granted to ETA SA Fabriques d'Ebauches (T 456/90).

II. On 16 January 1992, ETA filed a number of requests before the boards of appeal, in particular an application for re-establishment of rights, a notice of appeal, a request based on Rule 89 EPC containing arguments similar to those put forward in the application for re-establishment of rights, and a request for further processing of the proceedings.

III. With regard to the application for re-establishment of rights, ETA argued that it had not filed amended claims in due time, despite having shown all due care required by the circumstances. In particular, since Board 3.5.2 had not made it clear, either during the appeal procedure or during the oral proceedings, that it was considering revoking the European patent, ETA's representative had remained unaware of the need to file amended claims. Moreover, on the day after the oral proceedings, which had ended with an announcement that the decision would be issued in writing, ETA had even stated in a letter that it was willing to amend the claims if the board considered this necessary.

Secondly, ETA argued that the right to a defence and the principle of good faith had been violated, since

immédiatement et sans autre formalité processuelle.

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Suite au recours des opposants, la chambre de recours 3.5.2 a, par décision du 25 novembre 1991, prononcé la révocation du brevet européen n° 0 098 239 de la société ETA S.A. Fabriques d'Ebauches (affaire T 456/90).

II. Le 16 janvier 1992 cette société (ci-après ETA) a déposé plusieurs requêtes devant les chambres de recours, notamment une requête en restitutio in integrum, un acte de recours, une requête sur la base de la règle 89 CBE contenant des moyens analogues à ceux développés dans la requête en restitutio et une requête en poursuite de la procédure.

III. En ce qui concerne la requête en restitutio in integrum, ETA a invoqué qu'elle n'avait pas déposé de revendications modifiées dans les délais bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En particulier, la chambre 3.5.2 n'ayant pas fait état pendant la procédure de recours ni lors de la procédure orale de ce qu'elle envisageait de révoquer le brevet européen, le mandataire d'ETA n'avait pu se rendre compte de ce que le dépôt de revendications modifiées eût été nécessaire. De plus, un jour après la procédure orale, à l'issue de laquelle il fut annoncé que la décision serait rendue par écrit, ETA avait même écrit qu'elle était prête à modifier les revendications si la chambre l'estimait nécessaire.

D'autre part, ETA a fait valoir que les droits de la défense et les principes de bonne foi avaient été violés puis-

verletzt worden seien, weil sich die Kammer 3.5.2 in ihrer Entscheidung, das Patent zu widerrufen, auf ein neues Beweismittel und – ohne Vorankündigung – auf ein Dokument gestützt habe, das die Einspruchsabteilung unberücksichtigt gelassen habe.

IV. In ihrer Beschwerdeschrift brachte ETA vor, daß die Widerrufsentscheidung von einer Kammer erlassen worden sei, die nach Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig geworden sei, und daß deren Entscheidung folglich mit der Beschwerde angefochten werden könne.

V. Am 31. Juli 1992 setzte der Vorsitzende der Kammer 3.5.2 in ebendieser Eigenschaft und als für die Leitung dieser Kammer Verantwortlicher ETA schriftlich davon in Kenntnis, daß ihre Anträge im EPÜ keine Rechtsgrundlage fänden und ihnen deshalb nicht stattgegeben werde. Mit Schreiben vom 28. September 1992 teilte der Vizepräsident GD 3 ETA mit, daß es kein Verfahren gebe, in dem eine Überprüfung der endgültigen Entscheidung der Kammer 3.5.2 erfolgen könne. Deshalb komme eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens im Wege eines Wiedereinsetzungsantrags oder die Einleitung einer neuen Beschwerde nicht in Betracht. Die Beschwerde- und die Wiedereinsetzungsgebühr wurden im Oktober 1992 zurückgezahlt.

VI. Am 11. November 1992 stellte ETA bei der Rechtsabteilung zwei Anträge, nämlich:

– einen Antrag auf Eintragung des Eingangstags ihres Wiedereinsetzungsantrags vom 16. Januar 1992 in das europäische Patentregister,

– einen Antrag auf Berichtigung dieses Registers durch den Hinweis, daß am 16. Januar 1992 eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt worden sei.

VII. Nachdem die Juristische Beschwerdekammer am 7. Februar 1994 eine Entscheidung über einen Vorgang erlassen hatte, der auf die Einreichung dieser Anträge folgte (J 2/93, ABl. EPA 1995, 675), entschied die Rechtsabteilung am 5. August 1994 über diese Anträge; sie erklärte sich für nicht zuständig mit dem Hinweis, daß sie nur für Anträge auf Eintragungen in das europäische Patentregister zuständig sei, die im Rahmen eines im EPÜ vorgesehenen Verfahrens gestellt würden. Die Entscheidung T 456/90 sei aber letztinstanzlich ergangen und

Board 3.5.2 had relied in its decision on fresh grounds for revoking the patent and, without prior warning, on a document which the opposition division had disregarded.

IV. In its statement of appeal, ETA argued that the decision to revoke had been taken by a board exercising the powers of the opposition division under Article 111(1) EPC and that its decision was therefore open to appeal.

V. On 31 July 1992, the chairman of Board 3.5.2, acting in that capacity and also as the person responsible for the board's administration, informed ETA in writing that its requests lacked any legal basis under the EPC and would therefore be refused. On 28 September 1992, the Vice-President DG 3 informed ETA in writing that no department could reconsider the final decision of Board 3.5.2, so there could be no question of reopening the appeal proceedings on the basis of a request for re-establishment of rights or of introducing a new appeal. The appeal fee and the fee for re-establishment of rights were reimbursed in October 1992.

VI. On 11 November 1992, ETA filed two requests with the Legal Division:

– one that the filing date of its application for re-establishment of rights, filed on 16 January 1992, be entered in the Register of European Patents;

– the other that the said Register be corrected by an entry showing that an appeal having suspensive effect had been filed on 16 January 1992.

VII. On 5 August 1994, following the decision of 7 February 1994 of the Legal Board of Appeal (hereinafter "Legal Board") concerning events which had occurred after the filing of the above-mentioned requests (J 2/93, OJ EPO 1995, 675), the Legal Division decided on the requests, stating that it had no powers to deal with them, since it could only deal with requests concerning entries in the Register of European Patents if such requests related to proceedings provided for under the EPC. The decision in T 456/90 was a decision of a final instance and had the force of res

que la chambre 3.5.2 s'était basée dans sa décision sur un nouveau moyen pour révoquer le brevet et, sans préavis, sur un document qui avait été écarté par la division d'opposition.

IV. Dans son acte de recours, ETA a invoqué que la décision de révocation avait été prise par une chambre exerçant les compétences de la division d'opposition conformément à l'article 111(1) CBE et que, dès lors, sa décision était susceptible de recours.

V. Le 31 juillet 1992, le Président de la chambre 3.5.2, agissant en ladite qualité et en tant que responsable de l'administration de cette chambre, a écrit à ETA que ses requêtes ne reposaient sur aucune base juridique dans le cadre de la CBE et que dès lors il n'y serait pas donné suite. Le 28 septembre 1992, le Vice-Président de la DG3 a écrit à ETA qu'aucune instance ne pouvait reconsidérer la décision définitive de la chambre 3.5.2. Il ne pouvait donc être question de réouverture de la procédure de recours par le biais d'une requête en restitutio in integrum ou d'ouverture d'un nouveau recours. Les taxes de recours et de restitutio in integrum furent remboursées en octobre 1992.

VI. Le 11 novembre 1992 ETA a déposé deux requêtes auprès de la division juridique :

– l'une tendant à l'inscription dans le Registre européen des brevets de la date de dépôt de sa requête en restitutio in integrum déposée le 16 janvier 1992 ;

– l'autre tendant à la correction dudit Registre par la mention qu'un recours ayant un effet suspensif avait été déposé le 16 janvier 1992.

VII. Suite à la décision du 7 février 1994 de la chambre de recours juridique (ci-après "chambre juridique"), relative à un incident survenu après le dépôt desdites requêtes (J 2/93, JO OEB 1995, 675), la division juridique a statué en date du 5 août 1994 sur ces requêtes ; elle s'est déclarée incompétente en exposant qu'elle n'était compétente quant aux requêtes relatives aux mentions à apporter au Registre européen des brevets que lorsque lesdites requêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure prescrite par la CBE. Or, la décision T 456/90 avait été rendue en dernier

rechtskräftig, womit alle im EPÜ vorgesehenen Verfahren in bezug auf das Streitpatent abgeschlossen gewesen seien.

VIII. Im Rahmen der Beschwerde von ETA gegen diese Entscheidung stellte die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 (J 3/95, ABI. EPA 1997, 493) folgendes fest:

“Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Fragen zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?”

In Nummer 3 der Entscheidungsgründe hielt die Juristische Beschwerdekammer fest, daß alle Anträge, die ETA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 gestellt habe, unabhängig von ihrer jeweiligen Natur darauf abzielten, eine Überprüfung dieser Entscheidung herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Daraus folgerte sie, daß die zu treffende Entscheidung zum einen von der Beantwortung der Frage abhängen, wie solche Anträge zu behandeln seien, und zum anderen davon, ob dann auch entsprechende Eintragungen im europäischen Patentregister vorzunehmen seien.

Daraufhin zog sie drei mögliche Arten der Behandlung in Betracht, die Gegenstand der Nummern 4 bis 7, 8 und 9 der Entscheidungsgründe sind.

Zur ersten Art der Behandlung, d. h. Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens oder Einleitung einer neuen Beschwerde, legte die Kammer mit Bezug auf die Artikel 21 (1) und 106 (1) EPÜ dar, daß die Entscheidungen der Beschwerdekammern, mit denen abschließend über eine Beschwerde entschieden werde, endgültig und rechtskräftig seien. Somit könne das Gericht, dessen Entscheidung rechtskräftig geworden sei, nichts mehr an dieser Entscheidung ändern. Im allgemeinen bestehe dann nur noch die Möglichkeit, offenbare Unrichtigkeiten rein

judicata and therefore led to the termination of all the proceedings provided for under the EPC for the patent in question.

VIII. In its decision of 28 February 1997 concerning ETA's appeal against the above ruling (J 3/95, OJ EPO 1997, 493), the Legal Board decided as follows:

“The following questions concerning an important point of law are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. In the context of the European Patent Convention, what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of res judicata?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?”

In point 3 of the reasons for its decision, the Legal Board stated that the purpose of all the requests submitted by ETA following decision T 456/90, irrespective of how they had been defined, was to obtain a review of the decision and the suspension of its effects pending that review. From this, the Board concluded that the decision to be taken depended, firstly, on the reply to the question as to the action to be taken in response to such requests, and, secondly, on whether or not such actions were to form the subject of entries in the Register of European Patents.

Three possible courses of action were then considered, which are described in points 4 to 7, 8 and 9 respectively of the reasons for the decision.

Concerning the first consequence, ie reopening the appeal proceedings or entering a new appeal, the Board, referring to Articles 21(1) and 106(1) EPC, held that board of appeal decisions, concluding an appeal, were final and had the force of res judicata. Therefore, the court, whose decision had become final, could not review its decision again. All that generally remained was the possibility of correcting obvious mistakes of a purely material nature (see Rule 89 EPC). The legal effects of such a decision could no longer be suspended by an appeal, and it could not be

ressort et avait force de chose jugée, entraînant ainsi la clôture de toutes les procédures prescrites par la CBE pour le brevet en cause.

VIII. Dans le cadre du recours de ETA contre cette décision, la chambre juridique a statué dans sa décision du 28 février 1997 (J 3/95, JO OEB 1997, 493) ainsi qu'il suit :

“Les questions suivantes concernant un point de droit fondamental sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?”

Au point 3 des motifs de la décision, la chambre juridique a constaté que toutes les requêtes présentées par ETA suite à la décision T 456/90, quelle que soit la qualification qui leur ait été attribuée, tendaient à obtenir la révision de cette décision et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Elle en a déduit que la décision qu'il convenait de prendre dépendait, d'une part, de la réponse à la question de savoir quelles suites devaient être réservées à de telles requêtes et, d'autre part, si de telles suites devaient ou non faire l'objet de mentions dans le Registre européen des brevets.

Trois types de suites ont alors été envisagés, qui font l'objet des points 4 à 7, 8 et 9 des motifs de la décision.

En ce qui concerne la première suite, c'est-à-dire la réouverture de la procédure de recours ou l'ouverture d'un nouveau recours, la chambre, se référant aux articles 21(1) et 106(1) CBE, a exposé que les décisions des chambres de recours, qui mettent un terme au recours, sont définitives et prennent force de chose jugée. Ainsi, la juridiction dont la décision est passée en force de chose jugée ne peut plus revenir sur sa décision. Seule reste, en règle générale, la possibilité de corriger les erreurs manifestes de caractère purement matériel (cf. R. 89 CBE). Ces décisions ne sont plus

sachlicher Art zu berichtigen (vgl. R. 89 EPÜ). Die Vollstreckung solcher Entscheidungen könne mit keinem weiteren Rechtsmittel mehr gehemmt werden; die Entscheidungen selbst seien nur noch mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln anfechtbar, die der Gesetzgeber hierfür vorgesehen habe. Die Kammer warnte außerdem vor den Nachteilen, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder die Einleitung einer neuen Beschwerde mit sich bringen könnte, insbesondere vor der unbeachteten Inkaufnahme einer Verlängerung des Erteilungsverfahrens.

Zur zweiten Behandlungsweise, nämlich der rein verwaltungsmäßigen Abweisung der Anträge, mit der der Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident reagiert haben, führte die Juristische Beschwerdekammer lediglich aus, daß sie seit Bestehen der Beschwerdekammern praktiziert und von ETA vehement beanstandet werde.

Zur dritten Behandlungsweise, der besonderen gerichtlichen Behandlung, führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß ein solches Rechtsmittel in etlichen Vertragsstaaten und beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gesetzlich vorgesehen sei; es sei häufig mit dem Attribut "außerordentlich" belegt, stehe gegen rechtskräftige Entscheidungen zur Verfügung und habe im allgemeinen keine aufschiebende Wirkung. In diesem Zusammenhang wies die Kammer auch darauf hin, daß durch die Rechtstexte des EPÜ keine vergleichbaren Verfahren geschaffen worden seien.

In Nummer 10 der Entscheidungsgründe stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, daß die Frage, auf welchem verwaltungsmäßigen oder gerichtlichen Weg die Beschwerdekammern Anträge wie die im vorliegenden Fall gestellten zu behandeln hätten, eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfe, da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung oder die Verfahrens- oder Verwaltungspraxis der Beschwerdekammern eine klare Antwort hierauf gäben.

Daran, so die Juristische Beschwerdekammer, knüpfte sich auch noch die Frage an, ob das künftig anzuwendende Verfahren einen Eintrag in das europäische Patentregister erforderlich mache.

challenged except by any special remedies which might be provided for this purpose in the law. The Board also emphasised the disadvantages which could arise from reopening a case or entering a new appeal: in particular, the risk of prolonging, out of all proportion, the procedure up to grant.

As for the second action taken by the Chairman of Technical Board 3.5.2 and by the Vice-President with responsibility for the boards of appeal, which constituted a purely administrative objection to admissibility, the Legal Board merely observed that this practice had been followed by the boards of appeal since they were first created and that it was strongly objected to by ETA.

Regarding the third issue, the special course of action through the courts, the Legal Board noted that the law provided such remedies in a number of contracting states and before the Court of Justice of the European Communities. The remedies, frequently referred to as special, were available against final decisions and generally did not have suspensive effect. Here, the Board pointed out that the EPC texts did not provide for similar procedures.

In point 10 of the reasons for the decision, the Legal Board stated that the question as to the administrative or jurisdictional procedure to be adopted by the boards of appeal in response to requests such as those submitted in the case in point raised an important point of law, since neither the EPC nor the case law or procedural or administrative practices of the boards of appeal provided a clear answer.

Similarly, in the view of the Legal Board, the question arose as to whether or not the procedure to be adopted would have to be entered in the Register of European Patents.

susceptibles d'un recours suspensif d'exécution et ne peuvent être remises en cause que par d'éventuelles voies de recours extraordinaires, légalement ouvertes à cet effet. En outre, la chambre a souligné les inconvénients qui pourraient résulter de la réouverture d'un dossier ou de l'ouverture d'un nouveau recours, et en particulier les risques d'allonger inconsidérément la procédure de délivrance.

Quant à la deuxième suite telle qu'elle a été réservée par le Président de la chambre technique 3.5.2 et par le Vice-Président en charge des chambres de recours et qui constitue une fin de non-recevoir de nature purement administrative, la chambre juridique se limite à constater que cette suite est celle retenue depuis la création des chambres de recours et qu'elle est fortement contestée par ETA.

Pour ce qui concerne la troisième suite, la suite juridictionnelle spécifique, la chambre juridique a relevé que dans nombre d'Etats contractants, ainsi que devant la Cour de justice des Communautés européennes, la loi institue une telle voie, souvent qualifiée d'extraordinaire, ouverte contre des décisions passées en force de chose jugée et n'ayant généralement pas d'effet suspensif. A cet égard, la chambre a relevé aussi que les textes de la CBE n'instituent pas de procédures semblables.

Au point 10 des motifs de la décision, la chambre juridique a exposé que la question de savoir par quel moyen administratif ou juridictionnel les chambres de recours doivent répondre à des requêtes telles que celles présentées en l'espèce soulevait une question de droit d'importance fondamentale, ni la CBE ni la jurisprudence ou les pratiques procédurales ou administratives des chambres de recours ne fournissant de réponse claire.

D'autre part, selon la chambre juridique se posait en corollaire la question de savoir si la procédure qui serait retenue devait ou non faire l'objet d'une mention sur le Registre européen des brevets.



IX. In ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Januar 1998 machte ETA im wesentlichen folgendes geltend:

a) Jeder von ihr benutzte Rechtsbehelf entspreche einem im EPÜ vorgesehenen Verfahren. Somit habe die Technische Beschwerdekammer gemäß den Vorschriften betreffend den Wiedereinsetzungsantrag und die Anträge nach Regel 89 und gemäß Artikel 114 EPÜ festzustellen, daß in der Entscheidung vom 25. November 1991 ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden sei, und dann die Entscheidung aufzuheben, um den vorherigen Verfahrensstand wiederherzustellen. Genau so funktioniert die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, was von der Rechtsprechung bestätigt worden sei (vgl. Entscheidung W 3/93, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

In ihrer Beschwerde nach Artikel 106 EPÜ habe sie die Technische Beschwerdekammer aufgefordert, zunächst einmal über deren Zulässigkeit und über die Begründetheit ihres Vorwurfs, daß in der Entscheidung vom 25. November 1991 ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt worden sei, zu befinden. Wenn die Kammer beides bejahe, müsse die Entscheidung aufgehoben und – wie bei einer Wiedereinsetzung – das Verfahren in der Sache wiederaufgenommen werden. Wenn die Kammer die Zulässigkeit des Rechtsmittels zwar verneine, weil es gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer gerichtet sei, wohl aber die Entscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes für nichtig erkläre, müsse das Verfahren ebenfalls wiederaufgenommen werden.

b) Die Juristische Beschwerdekammer habe festgehalten, daß die Anträge von ETA alle darauf abzielten, die Wirkungen der Entscheidung vom 25. November 1991 bis zu ihrer Überprüfung aufzuschieben. Ein Wiedereinsetzungsantrag habe nach dem EPÜ aber keine aufschiebende Wirkung. Eine solche Wirkung werde daher von ETA auch nicht eingefordert.

Die Beschwerde habe dagegen aufschiebende Wirkung (Artikel 106 (1) EPÜ), und zwar so lange, bis die damit befaßte Kammer darüber entscheide, ob sie zulässig und, sofern dies bejaht werde, ob sie begründet sei (Regel 65 und Artikel 110 (1) EPÜ). Die aufschiebende Wirkung habe zur Folge, daß die Widerrufentscheidung vom 25. November 1991 nicht in Kraft getreten sei. ETA habe folgerichtig beantragt, daß dieser Rechtsstand im europäischen Patentregister korrekt wiedergegeben werde, was

IX. In its initial observations, dated 21 January 1998, ETA set out the following main arguments:

(a) Each route it had used corresponded to a procedure provided for by the EPC. Thus, under the rules governing applications for re-establishment of rights and requests under Rule 89 and Article 114 EPC, the technical board of appeal would be obliged to consider that the decision of 25 November 1991 was affected by a violation of a fundamental procedural principle, and accordingly to find this decision invalid and thereby restore the previous procedural situation. This was the same mechanism as re-establishment of rights, as confirmed by case law (see decision W 3/93, Reasons point 2.4).

In its appeal under Article 106 EPC, ETA asked the technical board of appeal to decide, firstly, on the admissibility and validity of its objection that the decision of 25 November 1991 was marred by a violation of a fundamental procedural principle. If the technical board considered the objection both admissible and valid, the decision would be set aside and the proceedings reopened for the consideration of substantive issues, as in the case of re-establishment of rights. The proceedings would also have to be reopened if the board considered the appeal inadmissible because it was directed against a decision of a board of appeal but nevertheless found that decision invalid because of the violation of a fundamental procedural principle.

(b) The Legal Board noted that ETA's requests were all aimed at obtaining the suspension of the effects of the decision of 25 November 1991 pending its review. Under the EPC system, however, an application for re-establishment of rights has no suspensive effect. This being the case, such an effect is not sought by ETA.

The appeal itself does have a legal suspensive effect (Article 106(1) EPC). The effect persists until the board handling the case has decided whether the appeal is admissible, and, if so, whether it is well-founded (Rule 65 and Article 110(1) EPC). The consequence of the suspensive effect would be that the decision to revoke of 25 November 1991 never entered into force. ETA therefore requested that this legal position be correctly reflected in the Register of European Patents, which would mean deleting

IX. Dans ses premières observations du 21 janvier 1998 ETA a exposé essentiellement ce qui suit :

a) Chaque voie qu'elle a utilisée correspond à une procédure prévue par la CBE. Ainsi, selon les règles qui gouvernent la requête en restitutio in integrum, et les requêtes selon la règle 89 et l'article 114 CBE, il appartient à la chambre de recours technique de constater la violation d'un principe fondamental de procédure affectant la décision du 25 novembre 1991, puis de constater la nullité de cette décision afin de rétablir la situation procédurale antérieure. Il s'agit du mécanisme même de la restitutio in integrum, que la jurisprudence a confirmé (cf. décision W 3/93, point 2.4 des motifs).

Dans la voie de recours selon l'article 106 CBE, elle a demandé à la Chambre de recours technique de statuer tout d'abord sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de violation d'un principe fondamental de procédure entachant la décision du 25 novembre 1991. Si la Chambre de recours technique admet l'un et l'autre, la décision sera annulée et la procédure au fond réouverte, comme dans le cas de rétablissement dans un droit. Si la Chambre, tout en n'admettant pas la recevabilité de la voie de droit en tant qu'elle est dirigée contre une décision de la Chambre de recours, constate néanmoins la nullité de cette décision en raison de la violation d'un principe fondamental de procédure, la procédure devra être également réouverte.

b) La Chambre juridique a noté que les requêtes de ETA tendent toutes à suspendre les effets de la décision du 25 novembre 1991 en attendant sa révision. Toutefois la requête en restitutio in integrum n'a pas d'effet suspensif dans le système de la CBE. Dès lors, un tel effet n'est pas sollicité par ETA.

Le recours a, quant à lui, un effet suspensif de droit (article 106(1) CBE). Il le conserve aussi longtemps que la chambre saisie ne statue pas sur la recevabilité et, si celle-ci est admise, le bien-fondé du recours (règle 65 et article 110(1) CBE). L'effet suspensif a pour conséquence que la décision de révocation du 25 novembre 1991 n'est pas entrée en vigueur. ETA a donc demandé que le Registre européen des brevets reflète correctement cette situation juridique, ce qui implique que soit supprimée la

bedeute, daß der Hinweis auf die Widerrufsentscheidung zu löschen sei (wobei zur Verdeutlichung gegebenenfalls hinzugefügt werden könnte, daß diese Entscheidung mit der Beschwerde angefochten worden sei). So treffe es zwar zu, daß die von ETA eingeleiteten Verfahren auf die Feststellung der Nichtigkeit bzw. die Aufhebung der Widerrufsentscheidung vom 25. November 1991 und die Wiederaufnahme des Verfahrens abzielten, nicht minder zutreffend sei aber, daß diese Verfahren im Rahmen des EPÜ stattfänden. Auch wenn die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Begründung nicht explizit auf diese Frage eingegangen sei, sei nach Auffassung von ETA die Aufhebung – oder die Feststellung der Nichtigkeit – einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels schon de lege lata möglich. Die Verpflichtung der Beschwerdekammern zur Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze bilde nämlich die Rechtsgrundlage für das Überprüfungsverfahren.

c) Die Juristische Beschwerdekammer stelle zu Recht fest, daß Artikel 106 (1) EPÜ keine Beschwerde gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer vorsehe, behaupte dann aber, daß die Beschwerdekammern nicht für die Überprüfung ihrer eigenen Entscheidungen zuständig seien. Artikel 21 (1) EPÜ, auf den sich die Juristische Beschwerdekammer stütze, schließe es aber nicht aus, daß eine Beschwerdekammer ihre eigene Entscheidung überprüfe. Keine Bestimmung des EPÜ schließe dies aus.

Im Falle eines Wiedereinsetzungsantrags erstreckte sich nach Artikel 122 (4) EPÜ die Zuständigkeit der Beschwerdekammern vielmehr zwangsläufig auch darauf, die Nichtigkeit ihrer eigenen Entscheidung festzustellen (vgl. die oben genannte Entscheidung W 3/93). Außerdem schreibe Regel 65 EPÜ vor, daß es stets Sache der Beschwerdekammer sei, über die Zulässigkeit einer Beschwerde nach Artikel 106 EPÜ zu entscheiden. Über die Zulässigkeit einer Beschwerde müsse folglich auch dann entschieden werden, wenn sie sich gegen eine Beschwerdekammerentscheidung richte. Dies habe durchaus seine Berechtigung, wenn – wie in der vorliegenden Sache – ETA sich darauf berufe, daß die angefochtene Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletze. Ferner mache ETA geltend, daß die Entscheidung in materieller Hinsicht eine Entscheidung der ersten Instanz sei, da die Kammer im Rahmen der

the mention of the revocation decision (and possibly adding, for the sake of clarity, the mention of the appeal filed against that decision). Therefore, while it is correct to point out that the purpose of the proceedings instituted by ETA was to have the revocation decision of 25 November 1991 declared invalid or to overturn the decision and ensure that the case was reopened, it is no less true that these proceedings are possible within the framework of the EPC. Although the Legal Board did not explicitly raise this issue in the reasons for its decision, ETA is of the opinion that setting aside a decision of an EPO board of appeal in view of a serious procedural error, or declaring the decision null and void for the same reason, is already possible de lege lata. The duty of the boards of appeal to apply general principles of law provides the legal basis for the review procedure.

(c) The Legal Board is correct in pointing out that Article 106(1) EPC does not specify that an appeal shall lie from decisions of the boards of appeal, but it then goes on to assert that the boards of appeal do not have the power to review their own decisions. However, Article 21(1) EPC, to which the Legal Board refers, does not exclude the possibility of a board of appeal reviewing one of its own decisions. This is not ruled out by any EPC provision.

On the contrary, in the case of an application for re-establishment of rights, Article 122(4) EPC necessarily includes the power for boards of appeal to declare their own decisions invalid (see decision W 3/93 quoted above). Furthermore, Rule 65 EPC prescribes that any decision on the admissibility of an appeal under Article 106 EPC is within the competence of the board of appeal. Consequently, even an appeal against a decision of a board of appeal must be subject to such examination as to admissibility. The rationale for such examination still remains in a case such as the present one, where ETA maintains that the contested decision violates a fundamental procedural principle. In addition, ETA claims that the decision is, in essence, a decision of the first instance, since the board exercised the powers of the opposition division. Therefore, the decision is subject to appeal.

mention de la décision de révocation (en ajoutant éventuellement, pour la clarté de l'inscription, la mention du recours déposé contre cette décision). Ainsi, s'il est exact de relever que les procédures intentées par ETA tendent à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la décision de révocation du 25 novembre 1991 et à la réouverture de la procédure, il n'en est pas moins vrai que ces procédures s'inscrivent dans le cadre de la CBE. Si la chambre de recours juridique n'a pas explicitement abordé cette question dans sa motivation, ETA est quant à elle d'avis que l'annulation – ou la constatation de la nullité absolue – d'une décision d'une chambre de recours de l'OEB pour vice fondamental de procédure est déjà possible de lege lata. En effet, le devoir des chambres de recours d'appliquer les principes généraux du droit fournit la base légale à la procédure de révision.

c) La chambre de recours juridique relève à juste titre que l'article 106(1) CBE n'institue aucun recours contre les décisions des chambres de recours mais elle poursuit en affirmant que les chambres de recours ne sont pas compétentes pour réexaminer leurs propres décisions. Toutefois, l'article 21(1) CBE, sur lequel la chambre juridique se fonde, n'exclut pas qu'une chambre de recours réexamine sa propre décision. Aucune disposition de la CBE ne l'exclut.

Au contraire, en cas de requête en restitutio in integrum, l'article 122(4) CBE comporte nécessairement la compétence pour les chambres de recours de constater la nullité de leur propre décision (cf. décision W 3/93 précitée). En outre, la règle 65 CBE prescrit que toute décision sur la recevabilité d'un recours selon l'article 106 CBE est de la compétence de la chambre de recours. En conséquence, même un recours dirigé contre une décision d'une chambre de recours doit faire l'objet de cet examen de recevabilité. Celui-ci n'est nullement dépourvu de raison d'être lorsque, comme en l'espèce, ETA invoque que la décision attaquée viole un principe fondamental de procédure. En outre, ETA fait valoir que la décision est, matériellement, une décision de première instance, la chambre ayant exercé les pouvoirs de la division d'opposition. Dès lors, sa décision est susceptible de recours.

Befugnisse der Einspruchsabteilung tätig geworden sei. Mithin sei ihre Entscheidung beschwerdefähig.

d) Zwar bestehe ein allgemeines Interesse daran, jeden Rechtsstreit einmal abzuschließen, doch hätten die Rechtsuchenden ein ebenso ernstzunehmendes und legitimes Interesse an einer geordneten Rechtspflege und der Einhaltung wesentlicher Verfahrensgrundsätze, wie sie heute in jeder Rechtsordnung, die etwas auf sich halte, anerkannt seien. Einer dieser wesentlichen Grundsätze sei der Anspruch auf rechtliches Gehör, auf dessen Verletzung ETA sich im vorliegenden Fall berufe. Diesem explizit im EPÜ verankerten Grundsatz zufolge dürften Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Art. 113 (1) EPÜ), was sich auch in einer umfangreichen ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zeige. Der Anspruch auf rechtliches Gehör bestehe vor allen Instanzen des EPA, auch vor den Gerichten der zweiten Instanz, um die es sich ja bei den Beschwerdekammern handle, und die in dieser Hinsicht keine Ausnahme bildeten.

Nach Auffassung von ETA sei vielmehr davon auszugehen, daß im System des EPÜ ein mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftetes Verfahren trotz der Entscheidung der zweiten Instanz eigentlich noch nicht abgeschlossen sei. Die Zuständigkeit des Richters sei in diesem Fall noch nicht oder nicht wirksam beendet; das Verfahren müsse wiederaufgenommen werden. Deshalb obliege es dem EPA – genauer gesagt, dem in Regel 10 (2) EPÜ genannten Präsidium im Rahmen seiner Zuständigkeit gemäß Regel 11 EPÜ –, die Verfahrensregeln so zu gestalten, daß eine angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes festgestellt und, wenn dies geschehen sei, das Verfahren wiederaufgenommen werden könne, um der Verletzung abzuwehren.

Zu den von der Juristischen Beschwerdekammer angeführten Entscheidungen betreffend den Grundsatz der *res judicata* sei anzumerken, daß in T 79/89 und T 843/91 sehr wohl angebliche Verfahrensmängel bei einer in derselben Sache ergangenen früheren Beschwerdekammerentscheidung geprüft worden seien.

Im übrigen sei der Entscheidung T 167/93 an einer Stelle unter Nummer 2.7 der Entscheidungsgründe zu entnehmen, daß das EPÜ einer Beschwerdekammer – in der betreffenden Sache aufgrund eines Ein-

(d) While it is in the general interest that there should be an end to litigation, litigants also have an equally important and legitimate interest in the proper administration of justice and in upholding the fundamental procedural principles which apply today in any self-respecting legal system. One of these key principles is the right to be heard, which ETA considers to have been violated in the present case. According to this principle, expressly anchored in the EPC, the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments (Article 113(1) EPC), as confirmed by the consistent body of case law from the boards of appeal. The right to be heard applies to all departments of the EPO, including the boards of appeal as a second level of jurisdiction which does not enjoy any form of immunity in this respect.

According to ETA, it should rather be considered whether, under the EPC system, a case involving a substantial procedural violation is truly concluded, even if the decision is of the second instance. In this case the judge has not yet or not validly discharged his responsibility for hearing it, and the proceedings must be reopened. Therefore it is the duty of the EPO – or, to be more precise, of the authority referred to in paragraph 2 of Rule 10 EPC (ie the Presidium), exercising its powers under Rule 11 EPC – to define the rules of procedure which make it possible to determine whether an alleged violation of a fundamental procedural principle has occurred, and, if this is found to be the case, to reopen the proceedings in order to remedy the violation.

Looking at the decisions on the *res judicata* maxim cited by the Legal Board, it should be pointed out that in decisions T 79/89 and T 843/91, alleged procedural violations in connection with a previous decision issued by a board of appeal in the same case had in effect been examined.

Moreover, in T 167/93, it follows from a passage in point 2.7 of the Reasons that nothing in the EPC prevents a matter being considered a second time by a board of appeal, in this case as the result of an opposition

d) S'il existe un intérêt général à donner une fin à tout litige, les justiciables ont un intérêt tout aussi important et légitime à une saine administration de la justice et au respect des principes fondamentaux de la procédure tels qu'ils sont admis aujourd'hui dans tout ordre juridique qui se respecte. L'un de ces principes majeurs est le droit d'être entendu, dont ETA invoque en l'espèce la violation. Selon ce principe, expressément ancré dans la CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (article 113(1) CBE), ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante et fournie des chambres de recours. L'exigence du droit d'être entendu s'applique à toutes les instances de l'OEB, y compris les juridictions du deuxième degré que sont les chambres de recours, qui ne sauraient bénéficier d'une sorte d'immunité à cet égard.

Selon ETA, il convient plutôt de considérer que, dans le système de la CBE, une procédure affectée d'un vice substantiel de procédure n'est pas véritablement terminée, malgré la décision de l'instance du second degré. Le juge n'a, dans ce cas, pas encore, ou pas valablement, purgé sa saisine et la procédure doit être réouverte. Dès lors il appartient à l'OEB – plus précisément à l'instance visée au paragraphe 2 de la règle 10 CBE (Praesidium), dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues à la règle 11 CBE – de définir les règles de procédure permettant de constater l'existence d'une violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et, si cette violation est constatée, de rouvrir la procédure pour remédier à cette violation.

Parmi les décisions citées par la chambre juridique concernant la maxime "*res iudicata*" il y a lieu de relever que dans les décisions T 79/89 et T 843/91, des vices de procédure allégués concernant une décision antérieure d'une chambre de recours rendue dans la même affaire ont effectivement été examinés.

De plus, dans l'affaire T 167/93, il résulte d'un passage au point 2.7 des motifs que rien dans la CBE ne s'oppose à l'examen d'une même cause à deux reprises par une chambre de recours, en l'occurrence par

spruchs nach dem Patentprüfungsverfahren – keineswegs verbiete, ein und dieselbe Sache ein zweites Mal zu prüfen.

e) Da die Beschwerdekammern die zweite und letzte gerichtliche Instanz des EPA und somit die obersten Hüter des EPÜ seien, spreche ein weiterer Grund dafür, daß die Beschwerdekammern des EPA befugt sein müßten, auf Antrag einer Partei, die die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes geltend mache, ihre eigenen Entscheidungen zu überprüfen. Die Lücke im europäischen Patentsystem, nämlich das Fehlen eines Revisionsgerichts, müsse auf diese Weise geschlossen werden.

f) Die Juristische Beschwerdekammer verweise auf die Möglichkeit, eine rechtskräftige Entscheidung mit etwaigen außerordentlichen Rechtsmitteln anzufechten. Aus einer detaillierten Studie des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung, das ETA im Hinblick auf eine mögliche Anwendung des Artikels 125 EPÜ kontaktiert habe, und aus der Gegenüberstellung der von diesem Institut ermittelten wichtigsten Verfahrensgrundsätze gehe hervor, daß es in allen in die Studie einbezogenen Vertragsstaaten, insbesondere in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und im Vereinigten Königreich, ein Verfahren zur Überprüfung rechtskräftiger und vollstreckbarer, aber mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behafteter Gerichtsurteile gebe, sei es wegen der Verletzung von Grundregeln der Gerichtsorganisation oder des Verfahrensrechts – etwa wenn das Gericht regelwidrig zusammengesetzt gewesen sei oder ein nicht zuständiger Richter oder nicht berechtigter Dritter an der Entscheidung mitgewirkt habe oder aber über bestimmte Anträge der Beteiligten nicht entschieden worden sei usw. –, sei es, daß die Grundlagen einer Entscheidung weggefallen seien, insbesondere, wenn nach Verkündung des Urteils entscheidungserhebliche Beweisstücke entdeckt würden oder wenn gefälschte Beweisstücke oder Falschaussagen die Entscheidung beeinflusst hätten.

Außerdem gebe es in allen untersuchten Vertragsstaaten in zivil- und (außer in Italien) verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten ein Verfahren zur Kassation zweitinstanzlicher Gerichtsurteile wegen der Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze. Einige Vertragsstaaten böten darüber hinaus einen besonderen Schutz in Form einer Verfassungsbeschwerde gegen letztinstanzliche Entschei-

filed after the patent examination procedure.

(e) Since the boards of appeal are the second and final judicial instance of the EPO, and are therefore the supreme guardians of the EPC, this situation constitutes a further argument in support of the power of EPO boards of appeal to re-examine their own decisions at the request of a party alleging the violation of a fundamental procedural principle. This is necessary to fill the gap created by the omission of a final appeal court (Cour de Cassation) from the European patent system.

(f) The Legal Board points to the possibility of special remedies for challenging final decisions. From a detailed study by the Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne, consulted by ETA on the possible application of Article 125 EPC, and from the comparative table showing the main characteristics of the procedures identified by the Institute, it emerges that all the contracting states in the study – in particular, Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland and the United Kingdom – have some procedure for reviewing final and enforceable judicial decisions which are marred by serious procedural deficiencies. These can be violations of fundamental rules of judicial organisation or procedure, such as irregular composition of the tribunal, participation by unqualified judge or an unauthorised third party in the decision, failure to consider submissions made by the parties, etc. Alternatively, they can be flaws resulting from the disappearance of the basis for a decision: in particular, from the discovery of crucial evidence after the decision has been issued, or from the fact that the decision has been swayed by false evidence or testimony.

Furthermore, all the contracting states in the study have a procedure for the annulment of decisions of second-instance in civil or (except for Italy) administrative cases where a violation of fundamental procedural principles has occurred. Some contracting states (Germany, Spain and Switzerland) also offer special protection, in the form of a constitutional-type appeal, against decisions of final

l'effet d'une opposition formée après la procédure d'examen de brevet.

e) Les chambres de recours étant la seconde et dernière instance judiciaire de l'OEB et, à ce titre, le gardien suprême de la CBE, cette situation constitue un autre motif qui milite en faveur du pouvoir des chambres de recours de l'OEB de réexaminer leurs propres décisions sur requête d'une partie alléguant la violation d'un principe fondamental de procédure. Le vide créé par la suppression d'une Cour de Cassation dans le système de brevets européens doit être comblé de cette manière.

f) La chambre de recours juridique relève la possibilité de remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée par d'éventuelles voies de recours extraordinaires. Il résulte d'une étude détaillée de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, auquel ETA s'est adressée dans le cadre d'une éventuelle application de l'article 125 CBE, et du tableau comparatif résumant les principales caractéristiques des procédures identifiées par ledit Institut, que tous les Etats contractants examinés, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse connaissent une procédure de révision de décisions judiciaires définitives et exécutoires entachées d'un grave vice de procédure, soit pour violation de règles fondamentales de l'organisation judiciaire ou de la procédure, telles que la composition irrégulière du Tribunal, la participation à la décision d'un juge non habilité ou d'un tiers non autorisé, ou encore l'omission de statuer sur certaines conclusions des parties, etc., soit suite à la disparition des bases d'une décision, notamment la découverte de pièces décisives après le prononcé du jugement ou l'existence de fausses pièces ou de faux témoignages ayant pesé dans la décision.

D'autre part, tous les Etats contractants examinés connaissent une procédure de cassation de décisions judiciaires de deuxième instance pour violation de principes fondamentaux de la procédure, en matière civile et (sauf pour l'Italie) administrative. De plus, certains Etats contractants offrent une protection spécifique sous la forme d'un recours du type constitutionnel contre des déci-

gen wegen der Verletzung von Grundrechten, zu denen auch der Anspruch auf rechtliches Gehör zähle (Deutschland, Schweiz, Spanien).

g) Die wesentlichen Verfahrensgrundsätze, um die es hier gehe, seien nicht nur die im EPÜ genannten. Die Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern oder die Große Beschwerdekammer habe mehrfach zur Ergänzung bzw. Präzisierung seiner Rechtsvorschriften geführt. Im übrigen müßten die Instanzen des EPA, wenn die Auslegung des EPÜ keine Lösung biete, die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigen (Artikel 125 EPÜ).

Aus der Vergleichsanalyse der Rechtsvorschriften von acht Vertragsstaaten sei ersichtlich, daß die Fälle, in denen eine Überprüfung nach dem kontinentalen Modell eingeleitet werden könne, im allgemeinen erschöpfend aufgezählt seien; die für die Revision oder die Verfassungsbeschwerde geltende Lösung sei aber flexibel und erstrecke sich auch auf die Verletzung aller wesentlichen Verfahrensregeln. Was die Revision angehe, so seien mit der Änderung des schweizerischen Gesetzes im Jahre 1991 die Revisionsmöglichkeiten potentiell sogar auf jegliche Verletzung der Regeln für ein faires Verfahren im Sinne des Artikels 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ausgedehnt worden, während im Vereinigten Königreich jeder Verfahrensfehler mit der Revision angefochten werden könne.

h) Auch das EPÜ kenne einen Begriff, der der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes entspreche, nämlich den wesentlichen Verfahrensmangel nach Regel 67 EPÜ. Nach Auffassung von ETA garantierten die im EPÜ verankerten wesentlichen Verfahrensgrundsätze auch die Prüfung in zwei Instanzen, und zwar sowohl im Stadium der Prüfung einer Patentanmeldung als auch im Einspruchsverfahren. Es gebe hierzu eine umfangreiche Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die zeige, daß bei einer Beschwerde, der stattgegeben werde, die Sache grundsätzlich an die erste Instanz zurückverwiesen werde, damit den Beteiligten das Recht auf Beschwerde erhalten bleibe. Nur in Ausnahmefällen, insbesondere, wenn ein Instanzenverlust nicht unbillig sei oder der Beschwerdeführer auf sein Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichte, entscheide die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ selbst ("Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 1996, S. 386, Nr. 8).

instance marred by violation of a basic right such as the right to be heard.

(g) The fundamental procedural principles at issue go beyond those enshrined in the EPC. The interpretation of the EPC by the boards of appeal or the Enlarged Board has repeatedly led to the amendment or clarification of its provisions. Furthermore, if the interpretation of the EPC does not yield a solution, the departments of the EPO must take into account the procedural principles generally recognised in the contracting states (Article 125 EPC).

The comparative analysis of the legislation of eight contracting states shows that, although the possibility of a review according to the continental model is generally limited to certain clearly defined cases, the formula for the power of annulment or the constitutional right of appeal is flexible and covers the violation of any fundamental procedural principle. Regarding the review of decisions, the amended Swiss law of 1991 even extends the scope for obtaining a review to any violation of the rules governing the right to a fair trial within the meaning of Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR), while the review system in the United Kingdom makes it possible to challenge any procedural irregularity.

(h) The EPC also contains a formula analogous to "violation of a fundamental procedural principle", i.e. the concept of substantial procedural violation in Rule 67. According to ETA, the fundamental procedural principles established in the EPC also include a guarantee of two levels of jurisdiction, both at the stage of examining the patent application and in the opposition procedure. On this point, there is an extensive body of board of appeal case law showing that the admission of an appeal has the consequence in principle of remittal to the department of first instance, so as to ensure that the parties' right of appeal is maintained. It is only in exceptional cases, particularly where the loss of an opportunity for review is not at odds with the principle of equity or where the appellant has expressly waived the right to have the issue considered at two instances, that the board of appeal has exercised its option under Article 111(1) EPC to decide on the appeal itself ("Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 1996, ch. 8, p. 342).

sions de dernière instance pour violation de leur droits fondamentaux, dont le droit d'être entendu (Allemagne, Espagne, Suisse).

g) Les principes fondamentaux de procédure en question ne sont pas seulement ceux de la CBE. L'interprétation de la CBE par les chambres de recours ou la Grande Chambre de recours a permis à de nombreuses reprises d'en compléter ou d'en préciser les dispositions. En outre, si l'interprétation de la CBE ne fournit pas de solution, les instances de l'OEB doivent prendre en considération les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE).

L'analyse comparative de la législation de huit Etats contractants permet de constater que si les cas d'ouverture à révision selon le modèle continental sont généralement limitativement énumérés, la formule retenue pour le pourvoi en cassation ou le recours de type constitutionnel est souple et embrasse la violation de toutes les règles fondamentales de procédure. En matière de révision, la modification de la loi suisse en 1991 étend même potentiellement les possibilités de révision à toutes les violations des règles d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) tandis qu'au Royaume-Uni la révision permet d'attaquer toute irrégularité de procédure.

h) La CBE connaît aussi une notion analogue à la violation d'un principe fondamental de procédure, à savoir le vice substantiel de procédure, énoncé à la règle 67 CBE. Selon ETA les principes fondamentaux de procédure inscrits dans la CBE comprennent également la garantie du double degré de juridiction, aussi bien au stade de l'examen d'une demande de brevet que lors de la procédure d'opposition. Sur ce point, il existe une jurisprudence abondante des chambres de recours qui démontre que l'admission d'un recours a pour conséquence, en principe, le renvoi de l'affaire devant la division du premier degré, afin que les parties conservent leur droit de faire un recours. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la perte d'une instance ne va pas à l'encontre de l'équité ou que le requérant a expressément renoncé au droit qui lui revient de faire appel à deux instances, que la chambre de recours statue elle-même conformément à l'article 111(1) CBE ("La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB", 1996, p. 386 ch. 8).

i) Die bisherige Praxis, Anträge verwaltungsmäßig abzuweisen, habe im EPÜ keine Rechtsgrundlage und stelle im Hinblick auf die Tätigkeit des EPA eine schwerwiegende Regelwidrigkeit dar. Die Beschwerdekammern müßten in der Ausübung ihrer Befugnisse frei sein; es sei untragbar, daß EPA-Bedienstete die Kammern durch administrative Maßnahmen daran hinderten, Entscheidungen zu treffen.

X. Am 13. Juli 1998 wurde eine Anordnung erlassen und beschlossen, die Einsprechenden in der Sache T 456/90 als Beitretende am Verfahren G 1/97 zu beteiligen. Sie wurden aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten etwaige Stellungnahmen abzugeben.

Während die Einsprechende Piranha Marketing GmbH nicht Stellung nahm, reichte die Einsprechende Junghans Uhren GmbH ihre Stellungnahme mit Schreiben vom 2. September 1998 ein. Diese Beitretende stellte sich zwar auf den Standpunkt, daß rechtskräftige Entscheidungen der Beschwerdekammern grundsätzlich nicht anfechtbar sein sollten, fand aber den Gedanken einer Berichtungsmöglichkeit für solche Entscheidungen, die mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet seien, durchaus erwägenswert, vorausgesetzt, ein solches Verfahren habe keine aufschiebende Wirkung.

XI. Am 26. August 1998 nahm der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer Stellung.

Seine Stellungnahme läßt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Eine Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen sei im EPÜ nicht vorgesehen (Artikel 106 (1) EPÜ); daher entfalteten sie nach ihrer Verkündung Bindungswirkung. Es könne allenfalls die Regel 89 EPÜ angewandt werden, die nur die Korrektur von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und offenbaren Unrichtigkeiten erlaube, nicht aber die Korrektur eines Rechtsfehlers.

b) Die Anwendung des Artikels 125 EPÜ sei ausgeschlossen. Nach den Gesetzesmaterialien und insbesondere den Bemerkungen von K. Haertel vom 15. November 1961 (Bemerkungen zum ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170, S. 48 ff.) wie auch nach dem

(i) As for the administrative practice to date of a finding of inadmissibility, there is no legal basis for this in the EPC, and it constitutes a serious anomaly in the functioning of the EPO. The boards of appeal must be independent in the exercise of their powers, and it is unacceptable for EPO staff to implement measures of an administrative nature which would prevent the boards from deciding on cases.

X. An order dated 13 July 1998 was issued, with a decision to allow the opponents in T 456/90 to participate as intervening parties in G 1/97. They were invited to present any comments within a period of two months.

The opponent Piranha Marketing GmbH has not stated its position, but the opponent Junghans Uhren GmbH filed comments in a letter dated 2 September 1998. While considering that final decisions of the boards of appeal should not in principle be open to challenge, the latter intervening party did not rule out the idea of being able to correct such decisions if they were affected by a serious procedural violation, as long as such a procedure did not have a suspensive effect.

XI. On 26 August 1998, the President of the EPO presented his comments in accordance with Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

His position can be summarised as follows:

(a) The EPC does not provide for any procedure for reviewing decisions of the boards of appeal (Article 106(1) EPC), which therefore become final as soon as they are issued. Only Rule 89 EPC can be applied, allowing the correction of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in decisions, but not the correction of legal errors.

(b) Secondly, the application of Article 125 EPC is ruled out. According to the "travaux préparatoires" and in particular the comments of K. Haertel dated 15 November 1961 ("Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170", p. 48 ff), and

i) Quant à la pratique des fins de non-recevoir administratives telles qu'elles ont été appliquées jusqu'ici, celle-ci ne trouve aucune base légale dans la CBE et constitue une grave anomalie dans le fonctionnement de l'OEB. Les chambres de recours doivent être souveraines dans l'exercice de leurs compétences et il n'est pas admissible que les agents de l'OEB prennent des mesures à caractère administratif qui les empêcheraient de statuer.

X. En date du 13 juillet 1998 une ordonnance a été rendue par laquelle il a été décidé de faire participer les opposants dans l'affaire T 456/90 comme parties intervenantes à la procédure G 1/97. Elles ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles dans un délai de deux mois.

L'opposant Piranha Marketing GmbH n'a pas pris position, tandis que l'opposant Junghans Uhren GmbH a fait parvenir ses observations par lettre du 2 septembre 1998. Tout en estimant que les décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée ne devraient en principe pas pouvoir être remises en cause, ladite partie intervenante n'a pas exclu l'idée de pouvoir corriger de telles décisions, affectées d'une grave violation de procédure, pour autant qu'une telle procédure n'ait pas d'effet suspensif.

XI. En date du 26 août 1998 le Président de l'OEB a pris position conformément à l'article 11bis du Règlement de Procédure de la Grande Chambre de recours.

Cette prise de position peut être résumée ainsi qu'il suit :

a) La CBE ne prévoit pas de procédure de révision des décisions des chambres de recours (article 106(1) CBE) qui, dès leur prononcé, acquièrent donc force de chose jugée. Seule la règle 89 CBE peut être appliquée qui n'autorise que la correction de fautes d'expression, de transcription et des erreurs manifestes dans les décisions, et non la correction d'erreurs de droit.

b) D'autre part, l'application de l'article 125 CBE est exclue. D'après les travaux préparatoires et en particulier les remarques du 15 novembre 1961 de K. Haertel (Bemerkungen zu dem ersten Arbeitsentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, Artikel 155 bis 170, pages 48 et s.) ainsi que le libellé de

Wortlaut des Artikels 125 EPÜ diene diese Bestimmung ausschließlich dazu, Lücken in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren auszufüllen, d. h. in den Verfahren, die im EPÜ bereits vorgesehen seien. Es habe nämlich nicht im gesetzgeberischen Willen gelegen, dem EPA die Befugnis zu geben, ergänzendes Verfahrensrecht selbst zu schaffen. Im übrigen gehe die Ermächtigung des Präsidiums nach Artikel 23 (4) EPÜ nicht so weit, die Schaffung eines völlig neuen Rechtsbehelfs zu ermöglichen.

c) Deshalb seien Anträge, die auf eine Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung abzielten, rein administrativ zu behandeln, was eine Angelegenheit der für die Beschwerdekammern zuständigen Generaldirektion sei.

d) Was die zweite der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage angehe, so bestehe für eine Eintragung im europäischen Patentregister kein Bedürfnis, da eine Überprüfungsmöglichkeit für Beschwerdekammerentscheidungen nicht gegeben sei und die Entscheidungen mithin nicht mehr aufgehoben werden könnten. Eintragungsfähig seien nur die Angaben, die in Regel 92 (1) EPÜ und in den gemäß Regel 92 (2) EPÜ ergangenen Mitteilungen des Präsidenten des EPA genannt seien.

XII. Die Beitretende Junghans Uhren GmbH ließ wissen, daß sie die Auffassung des Präsidenten des EPA teile.

XIII. In ihren ergänzenden Bemerkungen zur Stellungnahme des Präsidenten des EPA legte ETA mit Datum vom 18. November 1998 folgendes dar:

a) Was die Regel 89 EPÜ angehe, so schließe ihr Wortlaut keineswegs aus, daß unter der "offenbaren Unrichtigkeit" auch eine Verletzung der Verfahrensvorschriften zu verstehen sei. Der Begriff "Fehler" werde in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern recht weit ausgelegt. In der Entscheidung J 12/85 (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) sei eingeräumt worden, daß Widersprüche im Erteilungsbeschuß unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ rechtfertigten (s. auch Entscheidung T 105/89 vom 30. Oktober 1990, in der es heiße, daß im Rahmen der Berichtigung nach Regel 89 EPÜ auch ein schwerer Formfehler berichtigt werden könne (Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe)). In der Entscheidung T 770/95 vom 15. September 1997 habe die Beschwerdekam-

having regard also to the wording of Article 125 EPC, this provision is designed solely to fill the lacunae in the procedures established by the EPC, ie the procedures for which the EPC already provides. The legislator did not in fact want to authorise the EPO to devise its own complementary procedural law. Moreover, the powers of the Presidium under Article 23(4) EPC do not extend to permitting the creation of an entirely new judicial remedy.

(c) Requests for the review of a final decision should therefore be dealt with via administrative measures undertaken by the Directorate-General responsible for the boards of appeal.

(d) As for the second question referred to the Enlarged Board, since decisions of the boards of appeal are not open to review and can therefore no longer be set aside it is not necessary to order that an entry be made in the Register of European Patents. Consequently, the only entries which may be made in the Register are those specified in Rule 92(1) EPC and in the Notice of the President of the EPO under Rule 92(2) EPC.

XII. The intervening party Junghans Uhren GmbH stated that it shared the President's view.

XIII. In its further observations, filed on 18 November 1998 in response to the President's comments, ETA set out the following arguments:

(a) The wording of Rule 89 EPC in no way prohibits the inclusion of a violation of the rules of procedure in the category of "obvious mistakes". In the case law of the boards of appeal, the term "mistake" has been interpreted with considerable latitude. In J 12/85 (Reasons point 3), it was admitted that inconsistencies in a decision to grant a patent could be a ground for filing a request for correction on the basis of Rule 89 EPC (see also T 105/89, dated 30 October 1990, where it was conceded that Rule 89 EPC also allowed scope for correcting a serious formal deficiency (Reasons point 1.2). In T 770/95 of 15 September 1997, the board of appeal found that "Rule 89 EPC draws no distinction as to the source of mistakes or errors" (Reasons point 2.1). According to the latter

l'article 125 CBE, cette disposition vise exclusivement à combler des lacunes dans les procédures instituées par la CBE, c'est-à-dire les procédures déjà prévues dans la CBE. Le législateur n'a en effet pas voulu habiliter l'OEB à créer lui-même un droit procédural complémentaire. D'autre part, la compétence conférée au Praesidium par l'article 23(4) CBE ne va pas jusqu'à l'habiliter à créer une voie de recours entièrement nouvelle.

c) Il convient donc de donner des suites administratives aux requêtes en révision d'une décision passée en force de chose jugée, ce qui relève de la compétence de la Direction générale responsable des chambres de recours.

d) Quant à la deuxième question soumise à la Grande Chambre, les décisions des chambres de recours n'étant pas susceptibles de révision et ne pouvant donc plus être annulées, il n'est pas nécessaire de prévoir une inscription au Registre européen des brevets. En conséquence, seules peuvent être inscrites audit Registre les mentions visées à la règle 92(1) CBE et celles citées dans les communiqués du Président de l'OEB conformément à la règle 92(2) CBE.

XII. La partie intervenante Junghans Uhren GmbH a fait savoir qu'elle partageait l'avis du Président de l'OEB.

XIII. Dans ses observations complémentaires du 18 novembre 1998 en réponse à l'avis du Président de l'OEB, ETA a exposé encore ce qui suit :

a) En ce qui concerne la règle 89 CBE, son texte n'interdit nullement d'inclure dans la notion d'erreur manifeste une violation des règles de procédure. La jurisprudence des chambres de recours a interprété de manière assez large la notion d'erreur. Dans la décision J 12/85 (point 3 des motifs), il a été admis que des incohérences relevées dans une décision de délivrance d'un brevet peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en application de la règle 89 CBE (cf. également la décision T 105/89 du 30 octobre 1990, où il a été admis que la rectification selon la règle 89 CBE permettait également de corriger un grave vice de forme (point 1.2 des motifs). Dans la décision T 770/95 du 15 septembre 1997, la chambre de recours a considéré que "la règle 89 CBE ne fait

mer die Auffassung vertreten, daß in Regel 89 EPÜ nicht danach unterschieden werde, woher Fehler oder Unrichtigkeiten rührten (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Weiter heiße es in dieser Entscheidung, daß bei einer offenkundigen Unrichtigkeit jede Berichtigung zulässig sei, die ihr abhelfe, sofern die Bestimmungen des Übereinkommens eingehalten würden (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Im übrigen habe die Kammer betont, daß durch eine Fehlerberichtigung die Dinge so zurechtgerückt würden, wie sie schon immer hätten sein sollen (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

b) Was Artikel 125 EPÜ angehe, so stelle sich gar nicht die Frage, ob ein neues, im EPÜ nicht vorgesehenes Verfahren geschaffen werden könne, weil ETA die Technische Beschwerdekammer mit Anträgen befaßt habe, die im Rahmen des EPÜ vorgesehen seien: Beschwerde (Art. 106 und R. 65 EPÜ), Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ), Antrag auf Berichtigung von Fehlern (R. 89 EPÜ) und Wiederaufnahme des Verfahrens (von ETA auf Art. 114 EPÜ gestützt). In diesem ganz konkreten Kontext könnten sich die Instanzen des EPA auf die Grundsätze stützen, auf die Artikel 125 EPÜ verweise.

Es sei daher falsch zu behaupten, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage darauf abziele, über Artikel 125 EPÜ Rechtsmittel zu schaffen, die es im EPÜ nicht gebe.

c) Was die Verwaltungsorgane betreffe, so seien sie nicht befugt, über Streitigkeiten zwischen den Beteiligten zu entscheiden, die vor ein Gericht gehörten. Über diese Streitigkeiten müßten die in Artikel 15 EPÜ genannten Organe im Verfahren entscheiden (ausgenommen die Recherchenabteilungen). Wenn die Beschwerdekammern mit Anträgen im Rahmen der im EPÜ vorgesehenen Verfahren befaßt würden, seien sie verpflichtet, darüber zu entscheiden, wobei nicht auszuschließen sei, daß sie auf Unzulässigkeit eines Antrags entschieden. Die bisherige Verwaltungspraxis verletze auch den Grundsatz des Vertrauensschutzes (vgl. G 5/88, ABI. EPA 1991, 137, 153) sowie das in Artikel 6 (1) EMRK verbrieftete Recht auf ein faires Verfahren.

d) Was die Eintragung in das europäische Patentregister betreffe, so gehe aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 22. Januar 1986 (ABI. EPA 1986, 61) hervor, daß der Eingangstag eines Wiedereinsetzungsantrags in dieses Register ein-

decision, where a mistake is held to be obvious, any correction to remedy it is acceptable as long as the correction adheres to the provisions of the Convention (Reasons point 4). The board of appeal also emphasised that "a correction of a mistake restores matters to what was always their rightful state" (Reasons point 5).

(b) Regarding Article 125 EPC, the issue of creating a new procedure not provided for under the EPC does not arise, since the requests filed by ETA for consideration by the Technical Board of Appeal fall within the scope of procedures provided for under the EPC: ie an appeal (Article 106 and Rule 65 EPC), an application for re-establishment of rights (Article 122 EPC) requests for correction of mistakes (Rule 89 EPC) and reopening of the proceedings (based by ETA on Article 114 EPC). In this clearly defined context, EPO departments can rely on the principles referred to in Article 125 EPC.

It is therefore incorrect to claim that the question referred to the Enlarged Board is aimed at the creation, via Article 125 EPC, of remedies which do not exist in the EPC.

(c) Administrative bodies have no power to settle disputes of a jurisdictional nature between parties. Such disputes must be settled by the departments responsible for the procedures specified in Article 15 EPC (with the exception of the search divisions). Where the boards of appeal consider requests that fall within the scope of the procedures provided for under the EPC, they are obliged to render a decision, which does not exclude deciding that a request is inadmissible. The previous administrative practice also violates the principle of legitimate expectations (see G 5/88, OJ EPO 1991, pp. 137, 153) and the right to a fair trial enshrined in Article 6(1) ECHR.

(d) Regarding the issue of entries in the Register of European Patents, the Notice of the President of the EPO dated 22 January 1986 (OJ EPO 1986, p. 61) states that the date of receipt of an application for re-establishment of rights must be entered in the

pas de distinction selon l'origine des fautes ou erreurs" (point 2.1 des motifs). Selon la même décision, dès lors qu'une erreur est reconnue comme manifeste, toute rectification qui y porte remède est acceptable si elle respecte les stipulations de la convention (point 4 des motifs). La chambre de recours a encore souligné qu'"une rectification d'erreur rétablit les choses en l'état qui aurait toujours dû être le leur" (point 5 des motifs).

b) En ce qui concerne l'article 125 CBE, la question de savoir si une nouvelle procédure, non prévue par la CBE, peut être créée, ne se pose pas, puisqu'ETA a saisi la chambre de recours technique de requêtes qui s'inscrivent dans le cadre de procédures prévues par la CBE : recours (article 106 et règle 65 CBE), demande de restitutio in integrum (article 122 CBE), requête en rectification d'erreurs (règle 89 CBE) et reprise de procédure (basée par ETA sur l'article 114 CBE). C'est dans ce contexte bien défini que les instances de l'OEB peuvent s'appuyer sur les principes auxquels renvoie l'article 125 CBE.

Il est donc erroné de prétendre que la question posée à la Grande Chambre tend à la création, par le truchement de l'article 125 CBE, de voies de recours qui n'existent pas dans la CBE.

c) Quant aux organes administratifs, ils n'ont aucun pouvoir pour trancher les différends de nature juridictionnelle entre les parties. Ces différends doivent être tranchés par les instances chargées des procédures qui sont visées à l'article 15 CBE (sauf les divisions de recherche). Lorsque les chambres de recours sont saisies de requêtes qui s'inscrivent dans le cadre de procédures prévues par la CBE, elles ont l'obligation de statuer, ce qui n'exclut pas une décision constatant l'irrecevabilité d'une requête. La pratique administrative suivie jusqu'à présent viole aussi le principe de la confiance légitime (cf. G 5/88, JO OEB 1991, p. 137, 153) de même que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, 1 CEDH.

d) En ce qui concerne l'inscription au Registre européen des brevets, il résulte du communiqué du Président de l'OEB du 22 janvier 1986 (JO OEB 1986, p. 61) que la date de réception d'une requête de restitutio in integrum doit être inscrite dans



getragen werden müsse. Genau dies verlange ETA mit ihrem Antrag vom 11. November 1992.

e) ETA berufe sich auch auf den in Artikel 32 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (TRIPS) verankerten Grundsatz, wonach bei Widerruf des Patents das Recht auf zwei Instanzen garantiert werde, und füge ihrem Schriftsatz den Artikel "Is the EPO Practice compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" von B. Cronin (EPI Information 3/1994) bei. Sie stelle daher in Frage – wie dies auch in dem Artikel der Fall sei und wie sie in einem späteren Schriftsatz weiter ausführen werde – daß die Praxis des EPA mit Artikel 32 TRIPS vereinbar sei.

XIV. Auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 22. Februar 1999 hin, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung am 11. Mai 1999 beigelegt war, reichte ETA mit Datum vom 12. April 1999 eine weitere Stellungnahme ein, deren Inhalt sich, soweit er neue Elemente aufweist, wie folgt zusammenfassen läßt:

a) Falls die Große Beschwerdekammer im Hinblick auf die Beantwortung der ihr vorgelegten Frage hinsichtlich der Überprüfung der Auffassung sei, daß ein neues, im EPÜ nicht vorgesehenes Verfahren festgelegt werden müsse, so böte Artikel 125 EPÜ auch eine ausreichende Rechtsgrundlage, da mit dieser Bestimmung verfahrensrechtliche Lücken im EPÜ geschlossen werden sollten.

b) Zu den Rechtsmitteln in den EPÜ-Vertragsstaaten sei noch festzustellen, daß es in der Praxis der Vertragsstaaten mehrere Beispiele dafür gebe, daß durch Richterrecht Verfahren geschaffen wurden, mit denen einem wesentlichen Verfahrensmangel abgeholfen werden könne (Belgien, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich). Was den Begriff der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angehe, so müßten die im EPÜ (z. B. in den Art. 23 (3), 110 (2), 113 (1) und (2) und in R. 66 (2) EPÜ) ausdrücklich verankerten, die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten und die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze im Sinne des Artikels 125 EPÜ berücksichtigt werden.

c) Was das TRIPS-Übereinkommen angehe, so könne der Umstand, daß Artikel 32 aufgrund von Übergangsregelungen möglicherweise nicht auf

Register. This is precisely what ETA requested in its communication of 11 November 1992.

(e) ETA also invokes the principle, enshrined in Article 32 of the Agreement of 15 April 1994 on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), that two levels of jurisdiction must be available in revocation cases, and appends to its communication an article by B. Cronin entitled "Is the EPO Practice Compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" (EPI Information 3/1994). The company, like the article, disputes the compatibility of EPO practice with Article 32 TRIPS. This argument is also presented in a further communication from ETA.

XIV. In reply to the communication of the Enlarged Board of Appeal dated 22 February 1999 accompanying the invitation to oral proceedings on 11 May 1999, ETA filed a further set of comments, dated 12 April 1999, which, in so far as they contain new aspects, can be summarised as follows:

(a) If the Enlarged Board, in answer to the referral question on the revision of decisions, were of the opinion that a new procedure not provided for by the EPC should be established, then Article 125 EPC would also provide a sufficient legal basis for so doing, since this provision is designed to fill the procedural gaps in the EPC.

(b) Regarding the remedies available in the EPC contracting states, it should also be noted that the practice of the contracting states offers several examples of the creation, by purely judicial means, of procedures for remedying a serious procedural deficiency (Belgium, Italy, Switzerland, the United Kingdom). Regarding the concept of violation of a fundamental procedural principle, it is necessary to bear in mind the principles expressly prescribed by the EPC (eg in Articles 23(3), 110(2), 113(1) and (2) and 116, and in Rule 66(2) EPC), the principles set out in the case law of the boards of appeal and the principles generally recognised in the contracting states within the meaning of Article 125 EPC.

(c) The fact that, for reasons concerned with the Agreement's transitional status, Article 32 of TRIPS may not apply to the present case would

ledit Registre. C'est précisément ce que ETA sollicite par sa requête du 11 novembre 1992.

e) ETA invoque aussi le principe de la garantie du double degré de juridiction en matière de révocation de brevet, consacré par l'article 32 de l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ; en anglais TRIPS) en ajoutant à son mémoire un article de B. Cronin "Is the EPO Practice Compatible with Provisions of the TRIPS Agreement?" EPI Information 3/1994. Ainsi elle conteste, comme le fait l'article et comme elle l'élabore dans un mémoire ultérieur, la compatibilité de la pratique de l'OEB avec l'article 32 ADPIC.

XIV. En réponse à la communication de la Grande Chambre de recours du 22 février 1999, jointe à la convocation à la procédure orale du 11 mai 1999, ETA a encore envoyé des observations en date du 12 avril 1999 dont le contenu, dans la mesure où il contient de nouveaux éléments, peut être résumé ainsi qu'il suit :

a) Si la Grande Chambre était d'avis que, pour répondre à la question qui lui est posée sur la révision, une nouvelle procédure non prévue dans la CBE devait être définie, l'article 125 CBE fournirait également une base légale suffisante puisque cette disposition est conçue pour combler les lacunes de la CBE en matière de procédure.

b) Quant aux voies de droit existant dans les Etats contractants de la CBE, il y a lieu d'observer également que la pratique des Etats contractants offre plusieurs exemples de création, par voie prétorienne, de procédures permettant de remédier à un vice substantiel de procédure (Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse). En ce qui concerne la notion de violation d'un principe fondamental de procédure, il convient de tenir compte des principes expressément prescrits par la CBE (par ex. aux articles 23(3), 110(2), 113(1)(2), 116 et à la règle 66(2) CBE), des principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours et des principes généralement admis dans les Etats contractants au sens de l'article 125 CBE.

c) Quant à l'ADPIC, l'éventuelle inapplicabilité de son article 32 au cas d'espèce pour des motifs de droit transitoire, ne saurait en aucun cas

den vorliegenden Fall anwendbar sei, eine Überprüfung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 25. November 1991 keinesfalls verhindern, da sich die ETA-Anträge nicht auf diesen Artikel, sondern auf die Bestimmungen des EPÜ, seine Ausführungsordnung und die in den EPÜ-Vertragsstaaten allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze stützten.

Der zwingende Charakter des Artikels 32 TRIPS, in dem ein ganz wesentliches patentrechtliches Erfordernis formuliert sei, spreche jedoch dafür, diese Bestimmung auf alle laufenden Verfahren anzuwenden und nicht nur auf die, die nach dem 1. Januar 1995, dem Tag des Inkrafttretens des TRIPS-Übereinkommens, eingeleitet worden seien.

Die Frage, ob die Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) und heute des TRIPS-Übereinkommens unmittelbare Wirkung hätten, sei wohl nicht eindeutig zu beantworten, doch hätten die Organe und Instanzen des EPA nie behauptet, daß man Artikel 32 TRIPS ignorieren dürfe. Vielmehr habe bis heute die Auffassung vorgeherrscht, daß die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPÜ dem Artikel 32 TRIPS gerecht würden und dieser Artikel keine Änderung der Regeln oder der Praxis des EPA im Bereich des Widerrufs von Patenten erfordere. Der Regelung des Artikels 32 TRIPS sei aber nicht Genüge getan, wenn ein europäisches Patent erstmals durch Entscheidung einer Beschwerdekammer widerrufen werde, die im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig geworden sei, und diese Entscheidung zudem noch mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei.

Auch wenn davon auszugehen wäre, daß Artikel 62 (5) TRIPS auf Verfahren vor dem EPA anwendbar sei, stünde er nicht im Widerspruch zu Artikel 32 TRIPS. Der klare Wortlaut des Artikels 62 (5) TRIPS handle nämlich von verwaltungsrechtlichen Entscheidungen und betreffe im übrigen Verfahren in bezug auf alle Rechte des gewerblichen Eigentums. Artikel 32 TRIPS betreffe dagegen speziell Patente; die darin zum Ausdruck gebrachte Regel gelte nicht nur für verwaltungsrechtliche Entscheidungen.

d) Was die zweite der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betreffe, so müßten nach Regel 92 (1) r) EPÜ Entscheidungen über den Einspruch eingetragen werden. Werde eine Widerrufsentscheidung einer Beschwerdekammer mit der Beschwerde angefochten, so müsse der Hinweis auf die Widerrufsent-

in no way prevent the review of the decision of the Technical Board of Appeal dated 25 November 1991, since ETA's requests are not based on that Article; instead, they are all based on the provisions of the EPC, its Implementing Regulations and the principles of law generally recognised in the EPC contracting states.

Nevertheless, the imperative character of Article 32 TRIPS, which establishes a fundamental requirement of patent law, is an argument in favour of applying this provision to all pending proceedings, not just to those initiated after 1 January 1995, the date upon which TRIPS entered into force.

While opinion is certainly divided on the issue of the direct impact of the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and now also of the TRIPS Agreement, no EPO body or department has ever claimed that Article 32 TRIPS could be ignored. On the contrary, the prevailing view up to now has been that the procedural provisions of the EPC are fully in keeping with Article 32 TRIPS, and that the latter does not require any amendment of EPO rules or practice concerning revocation. However, the rule laid down in Article 32 TRIPS is not observed in cases where a European patent is revoked for the first time by decision of a board of appeal exercising the powers of the opposition division and where this decision is also affected by a serious procedural deficiency.

On the other hand, assuming that Article 62(5) TRIPS applies to proceedings before the EPO, there would be no conflict with Article 32 TRIPS. Article 62(5) TRIPS clearly refers to decisions of administrative departments and moreover concerns procedures relating to all types of industrial property rights. By contrast, Article 32 TRIPS specifically concerns patents; the rule which it formulates is not only applicable to administrative decisions.

(d) Regarding the second question referred to the Enlarged Board of Appeal, the entry in the Register of decisions on opposition is provided for in Rule 92(1)(r) EPC. If an appeal is filed against a decision by a board of appeal to revoke a patent, there is occasion to delete the mention of the decision to revoke or to include a

empêcher la révision de la décision de la Chambre de recours technique du 25 novembre 1991, puisque toutes les requêtes de ETA ne sont pas fondées sur cet article mais sur les règles de la CBE, sur ses dispositions d'application et sur les principes de droit généralement admis dans les Etats contractants de la CBE.

Toutefois, le caractère impératif de l'article 32 ADPIC, qui énonce une exigence fondamentale du droit des brevets plaide en faveur d'une application de cette disposition à toutes les procédures en cours et non pas aux seules procédures engagées après le 1<sup>er</sup> janvier 1995, date d'entrée en vigueur de l'ADPIC.

Sans doute la question de l'effet direct des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et aujourd'hui de l'accord ADPIC n'a-t-elle pas de réponse univoque mais les organes et instances de l'OEB n'ont jamais affirmé que l'article 32 ADPIC pouvait être ignoré. Au contraire, l'opinion qui a prévalu jusqu'à ce jour est que les dispositions de procédure de la CBE respectent l'article 32 ADPIC et que cette mesure n'appelle pas de modifications des règles ou de la pratique de l'OEB en matière de révocation des brevets. Toutefois, la règle énoncée à l'article 32 ADPIC n'est pas respectée lorsque la révocation d'un brevet européen survient pour la première fois par décision d'une chambre de recours exerçant les compétences de la division d'opposition et que cette décision est de surcroît affectée d'un vice substantiel de procédure.

D'autre part, à supposer que l'article 62(5) ADPIC s'applique aux procédures devant l'OEB, il n'entrerait pas en conflit avec l'article 32 ADPIC. En effet, le texte clair dudit article 62(5) ADPIC désigne les décisions d'instances administratives et concerne par ailleurs les procédures relatives à tous les droits de la propriété industrielle. En revanche, l'article 32 ADPIC concerne spécifiquement les brevets; la règle qu'il énonce ne s'applique pas seulement aux décisions administratives.

d) Pour ce qui concerne la deuxième question posée à la Grande Chambre de recours, l'inscription des décisions relatives à l'opposition est prévue à la règle 92 (1)(r) CBE. En cas de recours contre une décision de révocation prononcée par une chambre de recours, il y a lieu de supprimer la mention de la décision

scheidung gelöscht oder – bis über die Zulässigkeit dieser Beschwerde entschieden ist – zusätzlich darauf hingewiesen werden, daß Beschwerde eingelegt worden sei.

Da die Öffentlichkeit möglichst rasch über den Rechtsstand unterrichtet werden müsse, habe der Hinweis im europäischen Patentregister zu erfolgen, sobald ein Antrag auf Überprüfung einer Beschwerdekammerentscheidung gestellt werde.

e) Die gerichtliche Behandlung der ETA-Anträge müsse auch für alle vergleichbaren Anträge gelten, die gegebenenfalls anhängig seien. Es bestehe nämlich allgemeines Einverständnis darüber, daß eine Änderung der Verfahrensregeln – zumindest, wenn sie sich zugunsten des Rechtssuchenden auswirke – auch auf anhängige Verfahren anzuwenden sei (vgl. G 4/97). Auf endgültig abgeschlossene Verfahren sei eine geänderte Rechtsprechung dagegen grundsätzlich nicht rückwirkend anwendbar.

XV. Im Rahmen des Artikels 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wurden mehrere Stellungnahmen Dritter eingereicht.

XVI. In der mündlichen Verhandlung, an der die Beitretenden nicht teilnahmen, brachte ETA im wesentlichen ihre bereits schriftlich dargelegten Argumente vor.

Darüber hinaus führte sie die Entscheidung T 460/95, das Urteil des Oberhauses des Vereinigten Königreichs vom 17. Dezember 1998 in der Sache Pinochet und eine Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. März 1987 (BGE 113 Ia 146) an. Zu der von ihr im Rahmen der ersten Frage beantragten Behandlung führte sie aus, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zumindest eine Ex-tunc-Wirkung ab dem Tag haben müßte, an dem Überprüfungsanträge gestellt worden seien, die – wie die ihrigen – aktiv betrieben worden seien.

Am Ende der mündlichen Verhandlung gab der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer bekannt, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Juristische Beschwerdekammer stellt in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 fest, daß alle Anträge, die ETA nach Erlaß der Entscheidung T 456/90 der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 gestellt

mention of the filing of the appeal, pending a decision on the latter's admissibility.

Since the public has to be informed as quickly as possible of the legal position, the entry in the Register of European Patents must be made as soon as any request for review of a board of appeal decision is filed.

(e) The jurisdictional measures to be taken in response to ETA's requests should apply to any other similar request which may be pending. Indeed, it is generally accepted that any amendment of rules of procedure – at least if it operates in the plaintiff's favour – also applies to pending proceedings (see G 4/97). For proceedings which are definitely terminated, there is no need in principle to give retroactive effect to a change in case law.

XV. Several statements by third parties were filed under the terms of Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XVI. At the oral proceedings, which the intervening parties did not attend, ETA mainly developed the arguments it had already submitted in writing.

It also referred to decision T 460/95, the decision issued on 17 December 1998 by the House of Lords in the Pinochet case, and a decision of the Swiss Federal Court (ATF 113 Ia 146) dated 18 March 1987. Regarding the requests made in connection with the first question, it argued that the decision of the Enlarged Board of Appeal should have at least an ab initio effect from the date of those requests for review which, like its own, were being actively prosecuted.

At the end of the oral proceedings, the Chairman of the Enlarged Board of Appeal announced that the decision would be issued in writing.

#### Reasons for the decision

1. In its decision of 28 February 1997, the Legal Board considered that, irrespective of how ETA had defined them, all its requests following decision T 456/90 of Technical Board of Appeal 3.5.2 were aimed at obtaining

de révocation ou d'accompagner celle-ci de la mention du dépôt de recours jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur la recevabilité dudit recours.

Comme le public doit être informé le plus rapidement possible de la situation juridique, la mention au Registre européen des brevets doit être effectuée dès le dépôt d'une requête tendant à la révision d'une décision d'une chambre de recours.

e) Les suites juridictionnelles à donner aux requêtes de ETA devraient prévaloir pour toute autre requête analogue éventuellement pendante. En effet, il est généralement admis qu'une modification des règles de procédure – du moins lorsqu'elle se produit en faveur du justiciable – porte également sur les procédures en cours (cf. G 4/97). En ce qui concerne les procédures définitivement closes, il n'y a en principe pas lieu de donner un effet rétroactif à un changement de jurisprudence.

XV. Dans le cadre de l'article 11ter du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, plusieurs observations de tiers ont été déposées.

XVI. Lors de la procédure orale, à laquelle les parties intervenantes n'ont pas participé, ETA a essentiellement développé les arguments qu'elle avait exposés par écrit.

Elle a cité également la décision T 460/95, la décision du 17 décembre 1998 de la Chambre des lords du Royaume-Uni dans l'affaire Pinochet et une décision du 18 mars 1987 du Tribunal fédéral suisse (ATF 113 Ia 146). Quant aux suites requises par elle dans le cadre de la première question, elle a exposé que la décision de la Grande Chambre de recours devrait au moins avoir un effet ex tunc à partir de la date des requêtes en révision qui, comme les siennes, ont été poursuivies activement.

A la fin de la procédure orale, le Président de la Grande Chambre de recours a annoncé que la décision serait prise par écrit.

#### Motifs de la décision

1. Dans sa décision du 28 février 1997, la Chambre juridique constate que toutes les requêtes présentées par ETA à la suite de la décision T 456/90 de la chambre de recours technique 3.5.2 tendent à obtenir la

habe, darauf abzielen, eine Überprüfung dieser rechtskräftigen Entscheidung herbeizuführen, unabhängig von der jeweiligen Natur der Anträge. Die Juristische Beschwerdekammer umschreibt sie in ihrer ersten Frage als Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen.

Unter Zugrundelegung dieser Charakterisierung fragt die Juristische Beschwerdekammer, welche Behandlung solche Anträge erfahren sollen. Zur Beantwortung dieser Frage muß nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer zunächst untersucht werden, ob Anträge, die auf die Überprüfung rechtskräftiger Entscheidungen der Beschwerdekammern abzielen und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, im Rahmen des EPÜ überhaupt wirksam gestellt werden können, denn die Behandlung hängt selbstverständlich davon ab, ob diese Frage bejaht oder verneint wird.

2. Zunächst ist daher zu prüfen, ob solche Anträge im Rahmen der im EPÜ vorgesehenen und von ETA eingelegten Rechtsmittel überhaupt gestellt werden können.

a) Nach Artikel 106 (1) EPÜ hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Dieser Suspensiveffekt hemmt den Eintritt der (formellen) Rechtskraft und kann somit nur von ordentlichen Rechtsmitteln ausgehen, also von solchen, die gegen noch nicht rechtskräftige Entscheidungen gerichtet sind (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozeßrecht, 15. Auflage, S. 800 – 801; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Auflage, Nr. 702; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, Rdn. 5063). Da, wie die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung zutreffend ausführte, die Entscheidungen der Beschwerdekammern rechtskräftig werden, sobald sie ergangen sind, ist eine Beschwerde nach Artikel 106 (1) EPÜ dagegen ausgeschlossen. Bestätigt wird dies im übrigen durch die Artikel 21 und 106 EPÜ, die in ihrer als erschöpfend zu betrachtenden Aufzählung die Beschwerdekammern nicht zu den Instanzen zählen, deren Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar sind.

Gestützt auf Artikel 111 EPÜ macht ETA geltend, daß eine Beschwerdekammer, die ein Patent erstmals widerrufe, als erste Instanz, nämlich als Einspruchsabteilung, tätig werde, weswegen ihre Entscheidung mit der Beschwerde anfechtbar sei. In die-

a review of the latter decision after it had become final. In its first referral question, the Legal Board described the requests as based on the alleged violation of a fundamental procedural principle.

On the basis of this description, the Legal Board posed the question of the action to be taken in response to such requests. To answer this question, the Enlarged Board of Appeal finds it necessary first to examine whether, in the context of the EPC, such requests, aimed at the revision of final decisions taken by the boards of appeal and based on the alleged violation of a fundamental procedural principle, may be validly submitted, since the action to be taken evidently differs according to whether the answer is yes or no.

2. First of all, it is necessary to consider whether such requests fall within the scope of the remedies provided for in the EPC and invoked by ETA.

(a) Regarding the appeal, Article 106(1) EPC gives it a suspensive effect. This effect prevents a decision from becoming final and is therefore limited to ordinary appeals, i.e. those against decisions which are not yet final (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozessrecht, 15th ed., pp. 800–801; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2nd ed., No. 702; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, paragraph 5063). Since, as the Legal Board has correctly stated in its decision, decisions of the boards of appeal become final as soon as they are issued, there can be no possibility of appeal under Article 106 EPC against these decisions. This is confirmed, moreover, by Articles 21 and 106 EPC, which do not include the boards of appeal in the list – which must be regarded as exhaustive – of departments whose decisions are open to appeal.

On the basis of Article 111 EPC, ETA claims that a board of appeal revoking a patent for the first time is acting as a department of first instance, i.e. as an opposition division, which renders its decision appealable. However, this Article deals on the one

révision de cette décision passée en force de chose jugée, indépendamment de la qualification qui leur a été attribuée par ETA. Dans le libellé de sa première question, la chambre juridique les qualifie de requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure.

Se basant sur cette qualification, la chambre juridique pose la question des suites qu'il convient de réserver à de telles requêtes. Pour pouvoir répondre à cette question, la Grande chambre de recours estime d'abord nécessaire d'examiner si dans le cadre de la CBE ces requêtes, qui tendent à obtenir la révision de décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée et qui se fondent sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure, peuvent être valablement présentées, les suites étant évidemment différentes selon que la réponse est affirmative ou négative.

2. Tout d'abord il convient donc d'examiner si les moyens, tels que prévus dans le texte de la CBE et utilisés par ETA, se prêtent à de telles requêtes.

a) En ce qui concerne le recours, l'article 106(1) CBE lui confère un effet suspensif. Cet effet empêche qu'une décision acquière force de chose jugée (formelle) et ne peut donc être rattaché qu'à des moyens de recours ordinaires, c'est-à-dire dirigés contre des décisions qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozessrecht, 15ème édition, pages 800–801 ; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème édition, n° 702 ; *Droit pratique de la procédure civile*, Dalloz Action, 1998, par. 5063). Puisque, comme la chambre juridique l'a correctement exposé dans sa décision, les décisions des chambres de recours acquièrent force de chose jugée dès qu'elles sont rendues, un recours selon l'article 106 CBE contre ces décisions est exclu. Ceci est d'ailleurs confirmé par les articles 21 et 106 CBE, qui ne mentionnent pas les chambres de recours parmi les instances qui rendent des décisions susceptibles de recours, l'énumération dans ces articles devant donc être considérée comme exhaustive.

En se basant sur l'article 111 CBE, ETA fait valoir qu'en révoquant un brevet pour la première fois, une chambre de recours agit comme première instance, c'est-à-dire comme division d'opposition, ce qui ouvre la voie du recours contre sa

sem Artikel geht es aber zum einen um die reformatorische und zum anderen um die von einigen Autoren so genannte kassatorische Wirkung eines Rechtsmittels (vgl. *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, 2. Auflage, S. 473). Reformatorisch entscheidet eine Beschwerdekammer, wenn sie selbst in der Sache entscheidet, kassatorisch entscheidet sie, wenn sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweist. Artikel 111 EPÜ räumt den Beschwerdekammern beide Möglichkeiten ein, wie dies im übrigen auch bei vielen Rechtsmitteln in den EPÜ-Vertragsstaaten der Fall ist (z. B. in der Schweiz Art. 64 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege für die Berufung beim Bundesgericht, im Vereinigten Königreich Regel 7 (5) R.S.C. Ord. 55). Diese Wirkungen betreffen ausschließlich die Wahlmöglichkeit, über die eine Kammer bei einer Beschwerde verfügt. Im Falle der reformatorischen Wirkung kann ihre Entscheidung nicht mit einer erstinstanzlichen Entscheidung gleichgesetzt werden. In diesem Zusammenhang behauptete ETA zu Unrecht, daß laut umfangreicher Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Angelegenheit grundsätzlich an die erste Instanz zurückverwiesen werde, wenn der Beschwerde stattgegeben werde, damit den Beteiligten das Recht auf Beschwerde erhalten bleibe. Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ ist es den Beschwerdekammern anheimgestellt, eine Sache nach Maßgabe des Einzelfalls zurückzuverweisen; dies ist auch der in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" (3. Aufl. 1998, S. 551 – 552) zitierten Rechtsprechung zu entnehmen. Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern können die Kammern, selbst wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, beschließen, die Angelegenheit nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen, sofern besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen. Dieses freie Ermessen im Hinblick auf eine etwaige Zurückverweisung besteht auch dann, wenn eine Kammer beabsichtigt, ein Patent auf die Beschwerde eines Einsprechenden hin zu widerrufen (vgl. T 557/94, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe, Absatz 2, Satz 3).

b) ETA beantragte ferner die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ. Laut ihrer Darstellung enthält dieser Artikel zumindest den Mechanismus eines Antrags auf Überprüfung wegen Verletzung eines

hand with the "correction" effect and on the other with what some authors call the "cassation" (setting aside) effect of an appeal (see *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, 2nd ed. p. 473). In the first case, a board of appeal rules on the substance itself, but in the second, the board remits the case to the department of first instance for further prosecution. Article 111 EPC makes both possibilities available to the boards of appeal, as incidentally do the appeal provisions in several EPO contracting states (for example, in Switzerland, Article 64 of the Federal Law of Judicial Organisation, with the option of application for review to the Federal Court, and in the United Kingdom, Rule 7(5) R.S.C. Ord. 55). These effects concern only the options available to a board in the event of an appeal. In the case of the "correction" effect, the board's decision cannot be treated in the same way as a ruling of the first instance. In this context, ETA is mistaken in arguing that, according to a very substantial body of board of appeal case law, the admission of an appeal leads in principle to the remittal of the case to the first level of jurisdiction so as to maintain the parties' right of appeal. Under Article 111(1) EPC, it is up to the boards of appeal to decide on remittal, assessing each case on its merits, as follows from the examples quoted in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" (3rd ed. 1998, pp. 491–493). Under Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, even where fundamental deficiencies are apparent in the proceedings at first instance, the boards of appeal may decide not to remit the case to the department of first instance if special reasons present themselves for so deciding. This power of discretion regarding remittal also applies where a board considers revoking a patent in response to an appeal by an opponent (see T 557/94, not published in OJ EPO, Reasons point 1.3, second paragraph, third sentence).

(b) ETA also filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC. In ETA's view, this Article contains at least the basic mechanism for a request for review on the ground of violation of a

décision. Cependant, cet article traite d'une part de l'effet de "réformation" et d'autre part de l'effet que certains auteurs appellent l'effet de "cassation" d'un moyen de recours (cf. *Habscheid*, *Droit judiciaire privé suisse*, deuxième édition, p. 473). Suite au premier effet, une chambre de recours statue elle-même quant au fond, tandis que sous l'empire du second effet cette instance renvoie l'affaire à la première instance pour suite à donner. L'article 111 CBE ouvre aux chambres de recours les deux possibilités, comme le font d'ailleurs nombre de moyens de recours dans les Etats contractants de l'OEB (p.ex. en Suisse l'article 64 de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours en réforme au Tribunal fédéral, au Royaume-Uni la règle 7(5) R.S.C. Ord. 55). Ces effets concernent uniquement le choix dont dispose une chambre en cas de recours. Dans le cas de l'effet de "réformation", sa décision ne peut être assimilée à une décision de première instance. Dans ce contexte, c'est à tort que ETA a exposé que, selon une jurisprudence abondante des chambres de recours, l'admission d'un recours donnait lieu, en principe, au renvoi de l'affaire devant la juridiction du premier degré afin que les parties conservent leur droit au recours. Conformément à l'article 111(1) CBE, il appartient aux chambres de recours de procéder ou de ne pas procéder à un renvoi selon les circonstances propres à chaque affaire, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence citée dans "La Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets" (3ème éd. 1998, pages 549–551). Selon l'article 10 du Règlement de procédure des chambres de recours, même lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, les chambres de recours peuvent décider de ne pas renvoyer l'affaire à cette instance au cas où des raisons particulières s'y opposent. Ce pouvoir de libre appréciation quant à un renvoi éventuel vaut également lorsqu'une chambre envisage de révoquer un brevet suite au recours d'un opposant (cf. T 557/94, non publiée au JO OEB, point 1.3. des motifs, deuxième paragraphe, troisième phrase).

b) ETA a également déposé une requête en restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. Selon elle, cet article contient au moins le mécanisme d'une requête en révision pour violation d'un principe fondamental

wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, weil seine Anwendung der Entscheidung W 3/93 (ABI. EPA 1994, 931) zufolge die angefochtene Entscheidung hinfällig machen könne.

Auf Artikel 122 EPÜ läßt sich ein Antrag, der auf eine Überprüfung abzielt, wie sich die Juristische Beschwerdekammer ausdrückte, aber nicht stützen, denn eine der wesentlichen Voraussetzungen in diesem Artikel lautet, daß gegenüber dem EPA eine – entweder vom EPA bestimmte oder im Übereinkommen oder seiner Ausführungsordnung vorgesehene – Frist nicht eingehalten werden konnte. Eine "virtuelle" Frist, wie sie ETA in ihrem Wiedereinsetzungsantrag vom 16. Januar 1992 angezogen hat, ist nicht ausreichend. Selbst wenn ein Verfahrensfehler eine Verhinderung zur Folge gehabt hätte, wie sie in Artikel 122 EPÜ vorgesehen ist, hätten immer noch alle anderen Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung erfüllt sein müssen, insbesondere die Nichteinhaltung einer echten Frist. Folglich ist ein solcher Antrag nicht das geeignete Mittel, um eine Beschwerdekammerentscheidung wegen der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes mit einer Beschwerde anzufechten.

Dasselbe gilt für die Anträge auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ.

c) Da ETA ferner behauptet, daß eine Überprüfung nach Regel 89 EPÜ möglich wäre, weil ein wesentlicher Verfahrensfehler eine offenkundige Unrichtigkeit darstelle, ist festzuhalten, daß ein Rechtsirrtum – ob in der Sache oder in bezug auf das Verfahren – nicht im Sinne dieser Regel berichtigt werden kann. Die von ETA hierzu angeführten Entscheidungen sind nicht relevant (vgl. T 105/89 vom 30. Oktober 1990 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend einen Fall, in dem die Entscheidungsformel im Widerspruch zur Begründung steht; T 770/95 vom 15. September 1997 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) betreffend die Berichtigung der Fassung eines Patents, das durch eine frühere Entscheidung erteilt wurde, wobei diese Fassung als Bestandteil der Entscheidung angesehen wurde und es darum ging, fehlerhafte Fachausdrücke zu ersetzen, die im konkreten Kontext für den Fachmann keine Bedeutung hatten). Beide Beispiele zeigen, was unter den "Widersprüchen" zu verstehen ist, die nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden können; entsprechend wurde auch in der weiteren von ETA angeführten Sache J 12/85 (ABI. EPA 1986, 155) entschieden.

fundamental procedural principle, since its application can result in a decision being set aside after it has been taken, as was decided in W 3/93 (OJ EPO 1994, 931).

However, Article 122 EPC offers no scope for the idea of a request for review as described by the Legal Board, since one of the essential conditions of that Article is having been unable to observe a time limit vis-à-vis the EPO, ie a time limit laid down by the EPO or provided for in the Convention or its Implementing Regulations. A "virtual" time limit, as invoked by ETA in its application of 16 January 1992 for re-establishment of rights, is not sufficient. Even if a procedural deficiency had led to non-observance, as provided in Article 122 EPC, it would remain the case that all the requirements for an application for re-establishment of rights – in particular, failure to observe an actual time limit – have to be met. Therefore, an application of this kind cannot be a basis for filing an appeal against a decision of the boards of appeal on the ground of violation of a fundamental procedural principle.

The same applies to requests for further processing under Article 121 EPC.

(c) ETA has also claimed that a request for review was possible under Rule 89 EPC, on the basis that a violation of fundamental procedural principles constitutes an obvious mistake. Here, it should be noted that a legal error, no matter whether it concerns substantive or procedural aspects, cannot be corrected under the Rule cited. The decisions cited by ETA in this connection are not relevant (see T 105/89 dated 30 October 1990 (not published in OJ EPO) concerning a case where the order of the decision contradicted the reasons; T 770/95 dated 15 September 1997 (not published in OJ EPO) concerning the correction – by replacing erroneous technical terms which to the skilled person had no meaning in the specific context – of the text of a patent granted by a previous decision, of which the text was held to form a part). These two examples illustrate what must be taken as the meaning of the "inconsistencies" which may be corrected under Rule 89 EPC, as decided in J 12/85 (OJ EPO 1986, 155), also cited by ETA.

de procédure puisque son application peut rendre caduque une décision entreprise, ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire W 3/93 (JO OEB 1994, 931).

Cependant, l'article 122 CBE est étranger à la notion de requête en révision telle que l'a qualifiée la chambre juridique puisqu'une des conditions essentielles de cet article est de n'avoir pu observer un délai à l'égard de l'OEB, c'est à dire un délai imparti par l'OEB ou prévu par la Convention ou son Règlement d'exécution. Un délai "virtuel" tel que celui sur lequel ETA s'est fondée dans sa requête en restitutio in integrum du 16 janvier 1992 ne suffit pas. Même si une erreur de procédure avait entraîné un empêchement, tel qu'il est prévu à l'article 122 CBE, encore faudrait-il que toutes les conditions de la requête en restitutio in integrum, et notamment la non-observation d'un véritable délai, soient remplies. Une telle requête ne se prête donc pas à un recours contre une décision des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

Il en va de même pour les requêtes en poursuite de la procédure selon l'article 121 CBE.

c) Dans la mesure où ETA a également prétendu qu'une action en révision était possible conformément à la règle 89 CBE, une violation fondamentale de procédure constituant une erreur manifeste, il y a lieu d'observer qu'une erreur de droit, qu'elle ait trait au fond ou à la procédure, ne peut être corrigée dans le sens de ladite règle. Les décisions que ETA a citées à cet égard manquent de pertinence (cf. T 105/89 du 30 octobre 1990 (non publiée au JO OEB) concernant un cas où le dispositif contredit la motivation ; T 770/95 du 15 septembre 1997 (non publiée au JO OEB) concernant la correction du texte d'un brevet accordé par une décision antérieure, ce texte étant considéré comme faisant partie de ladite décision, et ce en vue du remplacement d'expressions techniques erronées n'ayant aucune signification pour l'homme du métier dans le contexte spécifique). Ces deux exemples illustrent ce qui doit être entendu par des "incohérences" qui peuvent être corrigées selon la règle 89 CBE, ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire J 12/85 (JO OEB 1986, 155) citée également par ETA.

d) Was den von ETA ebenfalls am 16. Januar 1992 eingereichten und auf Artikel 114 (1) EPÜ gestützten Antrag auf "Weiterbehandlung" betrifft, so liegt auf der Hand, daß dieser Artikel, in dem lediglich vom Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen die Rede ist, nicht als Grundlage für die Art von Anträgen in Betracht kommt, auf die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer ersten Frage abhebt.

e) Zur Bekräftigung ihrer These, wonach die Überprüfungsanträge zwingend im Rahmen der im EPÜ verankerten Institutionen behandelt werden müßten, behauptet ETA, daß der Gesetzgeber ursprünglich ein Europäisches Patentgericht vorgesehen habe, dessen Aufgabe insbesondere darin bestehen sollte, die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zu untersuchen. Die Große Beschwerdekammer teilt diese Auffassung nicht. Weder das EPÜ selbst noch die Materialien dazu lassen darauf schließen, daß Anträge auf Überprüfung wegen Verletzung wesentlicher Verfahrensregeln nun im Rahmen der vorhandenen Institutionen behandelt werden müßten, weil die Idee eines Europäischen Patentgerichts fallengelassen wurde. Ganz im Gegenteil: Eben weil der Gesetzgeber die Idee eines europäischen Gerichts fallengelassen und letzten Endes beschlossen hat, die Große Beschwerdekammer zu schaffen, die als Regulierungsinstanz ausreichen sollte, leuchtet nicht ein, daß er beabsichtigt haben soll, dies wettzumachen, indem er die Beschwerdekammern mit Befugnissen ausstattet, die diese höhere Instanz hätte haben sollen.

Ebenfalls zu Unrecht behauptet ETA, daß die Zuständigkeit einer Beschwerdekammer nach Erlass einer Endentscheidung noch nicht beendet sei, wenn in dieser Entscheidung ein wesentlicher Verfahrensgrundsatz verletzt werde. Tatsache ist, daß die Zuständigkeit einer Kammer in der ihr vorgelegten Sache mit der Entscheidung über den Rechtsstreit endet.

In der Sache T 460/95 (ABI. EPA 1998, 587, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), auf die sich ETA in diesem Zusammenhang berief, ging es nur um eine Zwischenentscheidung, in der eine einzige Frage, nämlich die der Zulässigkeit, untersucht worden war.

ETA machte außerdem geltend, daß Beschwerdekammern durchaus bereits Argumente in bezug auf Verfahrensmängel in einer früheren Zurückverweisungsentscheidung geprüft hätten.

(d) Regarding ETA's request, also filed on 16 January 1992, for "resumption of the proceedings" on the basis of Article 114(1) EPC, it is clear that this Article, which merely sets out the principle of examination by the EPO of its own motion, cannot be considered as a possible basis for requests such as those described by the Legal Board in its first question.

(e) In support of its argument that requests for review fall within the scope of the existing arrangements under the EPC, ETA claims that the legislator initially intended to set up a European Patents Court with responsibility, in particular, for considering cases of violation of fundamental procedural rules. The Enlarged Board of Appeal does not share this view. Neither from the EPC nor from the "travaux préparatoires" is it possible to infer that, following the abandonment of the idea of a European patents court, requests for review based on the alleged violation of fundamental procedural rules fall within the scope of the existing arrangements. On the contrary: since the legislator, having abandoned the idea of a European court, finally decided to set up the Enlarged Board of Appeal intending it to suffice as a regulatory body, it is inconceivable that he should have intended to mitigate the situation by giving the boards of appeal the same power as that which would have been exercised by that higher instance.

ETA is also mistaken in claiming that a board of appeal, having issued a final decision, has not yet discharged its responsibility for hearing the case if the decision in question is affected by a violation of a fundamental procedural principle. In fact, by settling a dispute, the board is relieved of jurisdiction for the case brought before it.

T 460/95 (OJ EPO 1998, 587, Reasons point 2), cited by ETA in this connection, concerns a decision which was merely interlocutory and in which only a single question of admissibility had been considered.

ETA has also pointed out that some arguments regarding procedural deficiencies, contesting a previous remittal decision, had indeed been considered by some boards of appeal.

d) En ce qui concerne la requête en "poursuite de la procédure" sur la base de l'article 114(1) CBE, déposée par ETA également le 16 janvier 1992, il est évident que cet article, qui ne fait qu'énoncer le principe de l'examen d'office, ne peut pas entrer en ligne de compte comme fondement de requêtes telles que qualifiées par la chambre juridique dans sa première question.

e) Au soutien de sa thèse selon laquelle les requêtes en révision doivent nécessairement être traitées dans le cadre des institutions existantes dans la CBE, ETA invoque que le législateur avait initialement prévu une Cour européenne des brevets qui aurait eu notamment pour tâche d'examiner les cas de violation de règles fondamentales de procédure. La Grande Chambre de recours ne partage pas cette opinion. Ni la CBE ni les travaux préparatoires ne permettent de conclure que, suite à l'abandon de l'idée d'une Cour européenne des brevets, les requêtes en révision pour violation de règles fondamentales de procédure soient à traiter dans le cadre des institutions existantes. Bien au contraire: le législateur ayant finalement décidé, après avoir abandonné l'idée de la Cour européenne, de créer la Grande Chambre de recours qui devait suffire comme instance régulatrice, il est inconcevable qu'il ait eu l'intention de pallier cette situation en conférant aux chambres de recours une compétence dont aurait disposé ladite instance supérieure.

C'est également à tort qu'ETA prétend qu'une chambre de recours, ayant rendu une décision finale, n'aurait pas purgé sa saisine lorsque cette décision est affectée d'une violation d'un principe fondamental de procédure. En effet, en tranchant un litige, elle est dessaisie de l'affaire qui lui avait été soumise.

Quant à l'affaire T 460/95 (JO OEB 1998, 587, point 2 des motifs) à laquelle ETA s'est référée à cet égard, elle ne concerne qu'une décision intermédiaire, dans laquelle une seule question de recevabilité avait été examinée.

En outre, ETA a relevé que des arguments ayant trait à des vices de procédure à l'encontre d'une décision de renvoi antérieure ont bien été examinés par des chambres de recours.

Was die Entscheidung T 79/89 (ABI. EPA 1992, 283) und die zwei Entscheidungen T 843/91 (ABI. EPA 1994, 818 und 832) betrifft, die ETA hierzu anführte, ist jedoch von vornherein festzustellen, daß diese Argumente im Rahmen einer neuen, zulässigen Beschwerde vorgebracht worden waren.

Im Ex-parte-Verfahren T 79/89 hat die Kammer die Vorwürfe des Beschwerdeführers hinsichtlich der Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör im früheren Beschwerdeverfahren offensichtlich mehr als eingehend geprüft, und zwar nicht nur, weil sie diese Vorwürfe eindeutig für unbegründet hielt (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe), sondern auch um zu erläutern, daß sie selbst dann zurückgewiesen worden wären, wenn sie rechtzeitig, d. h. vor Erlass der früheren Entscheidung durch die Kammer, vorgebracht worden wären (Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

Im Inter-partes-Verfahren T 843/91 wurden die drei Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der früheren Zurückweisungsentscheidung beteiligt waren, abgelehnt; die Kammer erließ dann in anderer Zusammensetzung eine Zwischenentscheidung, in der sie die Ablehnungsgründe, darunter die angebliche Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im früheren Beschwerdeverfahren, selbstverständlich prüfen mußte. Da der Ablehnungsantrag zurückgewiesen wurde, griff die Kammer in der endgültigen Entscheidung zu Recht auf die Begründung der Zwischenentscheidung zurück. Im übrigen verweist die Kammer in der ersten Entscheidung T 843/91 (Nr. 6 der Entscheidungsgründe) darauf, daß eine Entscheidung der Beschwerdekammern nur dann angefochten werden kann, wenn dies ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist; das Europäische Patentübereinkommen sieht aber nirgendwo ein Rechtsmittel gegen solche Entscheidungen vor. Auch in der zweiten Entscheidung T 843/91 wurde in diesem Sinne entschieden (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In der Sache T 167/93 (ABI. EPA 1997, 229), die ETA ebenfalls anführte, wurde lediglich entschieden, daß die zuständige Instanz in einem Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht an die Entscheidung gebunden ist, die eine Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung erlassen hat.

Regarding T 79/89 (OJ EPO 1992, 283) and the two decisions in T 843/91 (OJ EPO 1994, 818 and 832) quoted by ETA in this connection, it should first be noted, however, that these arguments had been raised in the context of a new admissible appeal.

Moreover, although in the ex parte case T 79/89 the board of appeal examined the appellant's objections regarding the violation of his right to be heard during the previous appeal proceedings, the examination would appear to have been superfluous, not only because the board saw the objections as clearly unfounded (Reasons point 2.3), but also in view of its explanation that they would have been rejected even if they had been filed in due time, i.e. before the board issued its previous decision (Reasons point 4.2).

As for the inter partes case T 843/91, following an objection to the three members of the board of appeal who had participated in the previous remittal decision, the board in a different composition issued an interlocutory decision in which it was clearly bound to consider the reasons for the objection, including that arising from the violation of the right to be heard in the previous appeal proceedings. The request raising the objection having been rejected, the board quite rightly incorporated the reasoning from the interlocutory decision in its final decision. Moreover, in the first decision in T 843/91 (Reasons point 6), the board pointed out that a decision of a board of appeal can only be contested where this is expressly provided for under statute, and that there are no provisions in the European Patent Convention allowing an appeal to be filed against such a decision. The second decision in T 843/91 followed the same line (Reasons point 4).

In T 167/93 (OJ EPO 1997, 229), which ETA also cites, it was merely decided that in opposition or opposition appeal proceedings, the relevant department is not bound by a decision of a board of appeal on appeal from an examining division.

En ce qui concerne la décision T 79/89 (JO OEB 1992, 283) et les deux décisions T 843/91 (JO OEB 1994, 818 et 832), citées par ETA à cet égard, il y a cependant tout d'abord lieu d'observer que ces arguments avaient été soulevés dans le cadre d'un nouveau recours recevable.

De plus, si dans l'affaire ex parte T 79/89, la chambre de recours a examiné les griefs du requérant concernant la violation de son droit d'être entendu lors de la procédure de recours antérieure, elle semble l'avoir fait surabondamment, non seulement parce que ces griefs lui paraissaient clairement non fondés (point 2.3. des motifs) mais aussi pour expliquer que, même si ces griefs avaient été formulés en temps voulu, c'est-à-dire avant que la chambre ne rende sa décision antérieure, elle les aurait rejetés (point 4.2. des motifs).

Quant à l'affaire inter partes T 843/91, suite à la récusation des trois membres de la chambre de recours qui avaient pris part à la décision de renvoi antérieure, la chambre autrement composée a rendu une décision intermédiaire dans laquelle elle a bien évidemment dû examiner les motifs de récusation, parmi lesquels figurait celui tiré de la violation du droit d'être entendu lors de la procédure de recours antérieure. La requête en récusation ayant été rejetée, c'est à bon droit que, dans la décision définitive, la chambre a repris la motivation de la décision intermédiaire. Par ailleurs, dans la première décision T 843/91 (point 6 des motifs), la chambre rappelle qu'une décision des chambres de recours ne peut être contestée que lorsque les règles statutaires le prévoient expressément et que rien, dans la Convention sur le brevet européen, ne permet de se pourvoir contre une telle décision. La deuxième décision T 843/91 a statué dans le même sens (point 4 des motifs).

Quant à l'affaire T 167/93 (JO OEB 1997, 229), que ETA a également invoquée, il y a été uniquement décidé que, dans une procédure d'opposition ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition, l'instance compétente n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision de la division d'examen.



Diese unter besonderen Umständen ergangenen Entscheidungen lassen also nicht den Schluß zu, daß die Rechtsprechung die Möglichkeit eingeräumt hätte, Beschwerde-kammerentscheidungen wegen der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes anzufechten.

f) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß mit den von ETA gebrauchten Rechtsmitteln Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art, d. h. Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen, nicht wirksam gestellt werden können. Die Große Beschwerdekammer kennt auch keine anderen im EPÜ ausdrücklich vorgesehenen Rechtsmittel, auf die solche Anträge gestützt werden könnten. In einer Einwendung eines Dritten wird Regel 90 EPÜ für den Fall angeführt, daß eine Beschwerdekammer eine Entscheidung in Unkenntnis eines Grunds für die Unterbrechung des Verfahrens erlassen hätte. Dabei handelt es sich jedoch um einen ganz speziellen Fall, über den ETA zu Recht bemerkt, daß es nicht um die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes gehe, sondern um einen durch einen verfahrensfremden Umstand bedingten Fehler, der nichts mit dem Gegenstand der ersten Frage der Juristischen Beschwerdekammer zu tun habe.

Somit ist festzustellen, daß das EPÜ Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art nicht vorsieht.

3. Die Juristische Beschwerdekammer zählt in ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1997 unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe besondere Rechtsmittel auf, die in etlichen Vertragsstaaten gesetzlich vorgesehen sind und es ermöglichen, rechtskräftige Urteile als fehlerhaft anzufechten, etwa wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes. Diese Rechtsmittel führt auch ETA in ihren Schriftsätzen an. Dazu reichte sie eine vom Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung durchgeführte und auf acht EPÜ-Vertragsstaaten bezogene Gegenüberstellung der Rechtsmittel ein, mit denen eine Gerichtsentscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angefochten werden kann. Daraus geht hervor, daß alle diese Staaten solche besonderen Rechtsmittel kennen; höchstwahrscheinlich gibt es sie auch in den meisten übrigen Vertragsstaaten. Da nun das EPÜ solche Rechtsmittel nicht vorsieht, stellt sich die Frage,

These decisions, issued in specific circumstances, do not therefore allow the conclusion to be drawn that case law has admitted the possibility of challenging decisions of the boards of appeal on the ground of violation of a fundamental procedural principle.

(f) From the above, it follows that the remedies cited by ETA do not offer a sufficient basis for the valid filing of requests as described by the Legal Board, ie requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the review of a final decision. Nor does the Enlarged Board of Appeal see any remedy expressly provided for in the EPC which could serve as a basis for such requests. A comment by a third party refers to Rule 90 EPC, regarding a case where a decision would have been issued by a board of appeal although there was a reason for suspending the proceedings. However, this is a very specific case, which, as ETA correctly observes, did not involve a violation of a fundamental procedural principle but rather an irregularity arising from a circumstance extraneous to the proceedings and with no bearing on the subject of the first question raised by the Legal Board.

The conclusion is therefore inescapable that the texts of the EPC do not provide for requests of the kind described by the Legal Board.

3. In point 9 of the Reasons for its decision of 28 February 1997, the Legal Board mentions special remedies, available under the law of a number of countries, which make it possible to challenge final judgments on grounds of irregularity, eg violation of a fundamental procedural principle. ETA also refers to these special means of appeal in its submissions. In this connection it has submitted a study by the Swiss Institute of Comparative Law, surveying the situation in eight EPC contracting states, on the legal means available to challenge judicial decisions on grounds of serious procedural deficiencies. The study shows that the eight states in question all have some special arrangement of this kind, which is probably also the case in most of the other contracting states. In view of this, since the EPC does not contain any such remedies, the question arises whether they could not be introduced on the basis of Article 125 EPC. This possibility

Ces décisions, rendues dans des circonstances particulières, ne permettent donc pas de conclure que la jurisprudence ait admis la possibilité d'entreprendre les décisions des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

f) Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par ETA ne justifient pas le dépôt valable de requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, c'est-à-dire de requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée. La Grande Chambre de recours ne voit pas non plus d'autres moyens expressément prévus dans la CBE qui pourraient servir de base à de telles requêtes. Une observation d'un tiers cite la règle 90 CBE dans le cas où une décision aurait été rendue par une chambre de recours à l'insu d'un motif d'interruption de procédure. Cependant, il s'agit là d'un cas très spécifique, au sujet duquel ETA a fait remarquer à juste titre qu'il ne s'agissait pas d'une violation d'un principe fondamental de procédure mais plutôt d'une irrégularité due à un fait extérieur à la procédure, étrangère à l'objet de la première question posée par la chambre juridique.

Force est donc de constater que les textes de la CBE ne prévoient pas de requêtes telles que qualifiées par la chambre juridique.

3. Au point 9 des motifs de sa décision du 28 février 1997, la chambre juridique mentionne des voies de recours spécifiques, qui sont instituées par la législation de nombreux pays et qui permettent d'entreprendre des jugements passés en force de chose jugée pour irrégularité, par exemple pour violation d'un principe fondamental de procédure. ETA fait également état de ces voies dans ses écrits. A cet égard elle a versé au dossier une étude comparative de l'Institut suisse de droit comparé sur les voies de droit permettant d'entreprendre une décision judiciaire pour violation d'un vice grave de procédure, dans laquelle est examinée la situation dans huit Etats contractants de la CBE. Il en résulte que tous ces Etats connaissent de telles voies spécifiques et il est fort probable qu'il en soit de même dans la plupart des autres Etats contractants. Dès lors, comme la CBE ne contient pas de telles voies, la question se pose de savoir si elles ne pourraient pas être

ob sie nicht auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ eingeführt werden könnten. Auf diese Möglichkeit hob die Juristische Beschwerdekammer mit der Formulierung "im Rahmen des EPÜ" offenbar ab, denn dieser Artikel ist ja Bestandteil des EPÜ.

a) Artikel 125 EPÜ lautet unter der Überschrift "Heranziehung allgemeiner Grundsätze" wie folgt: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts." Während ETA in erster Linie anstrebt, daß Artikel 125 EPÜ auf die bestehenden Verfahren oder sogar auf die von ihr herangezogenen Rechtsmittel angewandt wird, behauptet sie zugleich, daß dieser Artikel eine ausreichende Basis für die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels abgebe, weil diese Bestimmung zur Schließung von Lücken im EPU konzipiert worden sei.

Was die Auslegung dieses Artikels betrifft, so ist vorzuschicken, daß er sich nicht auf das Fehlen von Verfahren, sondern nur auf das Fehlen von Vorschriften über das Verfahren bezieht. Außerdem heißt es nicht, daß Verfahren, sondern daß "Grundsätze" des Verfahrensrechts berücksichtigt werden sollen, die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannt sind.

Die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels, wie es in den Vertragsstaaten existiert, impliziert aber weit mehr als nur die Möglichkeit, dem Fehlen einer einfachen Verfahrensvorschrift durch die Einführung eines Verfahrensgrundsatzes, z. B. des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Beteiligten, abzuwehren. Damit würde nämlich nicht etwa ein Grundsatz eingeführt, sondern ein neues Verfahrensinstitut, d. h. ein neues Rechtsmittel im weiteren Sinne. Mit der Feststellung, daß Beschwerdekammerentscheidungen wegen verfahrensrechtlicher Mängel angefochten werden können, wäre es also nicht getan. Darüber hinaus müßten die hierfür in Betracht kommenden Mängel sowie die übrigen, mit einem Rechtsmittel im weiteren Sinne verbundenen Modalitäten festgelegt werden, z. B. die entscheidungsbefugte Instanz, die einschlägigen Fristen, die Mittel zur Wahrung der Rechte Dritter, die Gebühren usw.

Den Gesetzesmaterialien zum EPÜ, auf die der Präsident des EPA Bezug genommen hat (vgl. Nr. XI b), ist zu entnehmen, daß dem Gesetzgeber vor allem die zwangsläufige Unvollständigkeit der Ausführungsordnung

would seem to have been raised by the Legal Board with the words "In the context of the EPC", since the Article in question is clearly part of the EPC.

(a) Article 125 EPC, headed "Reference to general principles", provides as follows: "In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States." Although ETA's principal objective is to ensure the application of Article 125 EPC to currently pending proceedings, and indeed to its own requests, it also maintains that this Article provides a sufficient basis for creating a special means of appeal, since this provision was designed to fill the gaps in the EPC.

Regarding the interpretation of this Article, it should first be noted that it does not refer to the absence of a procedure but only to that of a procedural provision. Secondly, there is no question of taking procedures into account, but only the procedural "principles" generally recognised in the contracting states.

The creation of a special means of appeal, similar to the arrangements which exist in the contracting states, extends far beyond the application of a general procedural principle – eg the principle of equal rights for the parties – in order to remedy the absence of a specific procedural provision. Instead of introducing a principle, this would in fact establish a new procedural institution, ie a new remedy in the broad sense of the term. In view of this, it would not suffice to say that board of appeal decisions can be challenged on the basis of procedural irregularities. It would also be necessary to define which irregularities should be taken into account and to specify the practical arrangements for a remedy in the wider sense, regarding matters such as the instance to which jurisdiction is assigned, the time limits to be observed, the protection of third-party rights, the payment of fees, etc.

The "travaux préparatoires" referred to by the President of the EPO (see point XI(b) supra), show that the legislator's principal concern was with the necessarily incomplete character of the Implementing

introduites sur la base de l'article 125 CBE. Cette possibilité a bien été visée par la chambre juridique par les mots "Dans le cadre de la CBE", cet article faisant bien évidemment partie de la CBE.

a) Sous le titre "Référence aux principes généraux", l'article 125 CBE dispose : "En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants." Bien qu'ETA veuille voir appliquer à titre principal l'article 125 CBE aux procédures existantes, voire aux moyens utilisés par elle, elle soutient aussi que cet article fournit une base suffisante pour créer une voie spécifique, cette disposition étant conçue pour combler les lacunes de la CBE.

En ce qui concerne l'interprétation de cet article, il y a tout d'abord lieu d'observer qu'il ne fait pas référence à l'absence d'une procédure mais uniquement à celle d'une disposition de procédure. D'autre part, il n'y est pas question de prise en considération de procédures, mais de "principes" de procédure généralement admis dans les Etats contractants.

Or, la création d'une voie spécifique, telle qu'elle existe dans les Etats contractants, dépasse amplement la faculté de remédier à l'absence d'une simple disposition procédurale par un principe de procédure, tel que p.ex. le principe de l'égalité des droits des parties. En effet, ce qui serait introduit ne serait pas un principe, mais une nouvelle institution de procédure, c'est-à-dire un nouveau moyen de recours au sens large du terme. Dès lors, il ne suffirait pas de dire que les décisions des chambres de recours peuvent être entreprises pour des irrégularités procédurales. Il faudrait aussi définir quelles irrégularités entrent en ligne de compte ainsi que les autres modalités liées à un moyen de recours au sens large, comme p.ex. l'instance compétente pour statuer, les délais à respecter, les moyens pour sauvegarder les droits des tiers, les taxes, etc.

Les travaux préparatoires auxquels le Président de l'OEB s'est référé (cf. supra sous XI, b) illustrent que le législateur a été surtout préoccupé du caractère nécessairement incomplet du Règlement d'exécution

Sorge bereitet hat (Seite 48). Zwar ist dort auch von Lücken im Übereinkommen selbst die Rede (Seite 50 unten, Seite 51 Zeile 6), die Formulierung "ergänzendes Verfahrensrecht" in den Zeilen 17 und 23 auf Seite 50 und die Bezugnahme auf allgemeine Verfahrensgrundsätze im ersten Absatz auf Seite 51 heben jedoch den rein ergänzenden Charakter des betreffenden Verfahrensrechts hervor.

Somit ist davon auszugehen, daß Artikel 125 EPÜ nur ein Instrument zur Ergänzung der bestehenden Verfahren bietet, falls eine Vorschrift im EPÜ fehlt. Dies ergibt sich auch aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, unter anderem – um nur einige Entscheidungen zu nennen, die sich explizit auf Artikel 125 EPÜ beziehen – aus der Entscheidung T 905/90 (ABI. EPA 1994, 306, Nr. 5 der Entscheidungsgründe) betreffend den Grundsatz des Vertrauensschutzes, aus der Entscheidung T 669/90 (ABI. EPA 1992, 739, Nrn. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe) betreffend den Anspruch auf rechtliches Gehör und aus der Entscheidung T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe) betreffend den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten.

Was die Sache G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) betrifft, der zufolge ein Beschwerdeführer, der auch Einsprechender ist, nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden kann, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat, so ist ETA zu Unrecht der Auffassung, daß hier ein neues Verfahren eingeführt wurde. Diese Entscheidung geht nämlich nicht über den Rahmen des Artikels 122 EPÜ hinaus und fußt im wesentlichen auf der Überlegung der Großen Beschwerdekammer, wonach weder die Materialien zum EPÜ noch die Rechtsgrundlage des Artikels 122 EPÜ dagegen sprechen, daß dem Einsprechenden die Möglichkeit eingeräumt wird, diesen Artikel im Rahmen eines schon rechtsgültigen Beschwerdeverfahrens in Anspruch zu nehmen; hinzu kommt außerdem, daß allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht grundsätzlich dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Indem die Große Beschwerdekammer Artikel 122 EPÜ diesen Sinn zuerkannte, hat sie kein neues Verfahren geschaffen.

b) In einem kodifizierten System wie dem EPÜ kann nicht der Richter nach Bedarf an die Stelle des Gesetzgebers treten, der die erste Rechtsquelle ist und bleibt. Zwar kann er sich veranlassen, Lücken auszufüllen, ins-

Regulations (page 48). Certainly, the issue of lacunae in the Convention (page 50 in fine, page 51, line 6) is also raised, but the words "ergänzendes Verfahrensrecht" (supplementary procedural law) in lines 17 and 23 of page 50 and the reference to general procedural principles in the first paragraph on page 51 underline the purely complementary character of the intended procedural law.

This leads to the conclusion that Article 125 EPC merely provides a means of supplementing existing procedures in case a lacuna becomes apparent in an EPC provision. This also follows from the case law of the boards of appeal: inter alia – to cite only some of the decisions referring explicitly to Article 125 EPC – from the decision in T 905/90 (OJ EPO 1994, 306, Reasons point 5) regarding the principle of good faith, from T 669/90 (OJ EPO 1992, 739, Reasons points 2.3 and 2.4) concerning the right to a fair hearing, and T 73/88 (OJ EPO 1992, 557, Reasons point 1.2) concerning the principle of equal rights of all parties.

Regarding G 1/86 (OJ EPO 1987, 447), where it was decided that an appellant as opponent may have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit for filing the statement of grounds for appeal, ETA is mistaken in considering that new proceedings were commenced. In fact, this decision is anchored within the framework of Article 122 EPC and is based essentially on the Enlarged Board of Appeal's finding that neither the "travaux préparatoires" relating to the Convention, nor the legal background to Article 122 EPC stood in the way of opponents' relying on this Article during valid appeal proceedings. The Enlarged Board's finding was supported, furthermore, by the general principle that all parties to proceedings before a court must be accorded the same procedural rights. By interpreting Article 122 EPC, the Enlarged Board was not instituting new proceedings.

(b) In a codified legal system such as the EPC, the judge cannot simply decide, as the need arises, to substitute himself for the legislator, who remains the primary source of law. He may certainly find occasion to fill

(page 48). Sans doute y est-il aussi question de lacunes dans la Convention (page 50 in fine, page 51, ligne 6), mais les mots "ergänzendes Verfahrensrecht" figurant aux lignes 17 et 23 de la page 50 et la référence aux principes généraux de procédure au premier paragraphe de la page 51 soulignent le caractère uniquement complémentaire du droit de procédure visé.

Dès lors il faut considérer que l'article 125 CBE ne fournit qu'un moyen de compléter les procédures existantes en cas de lacune d'une disposition de la CBE. Cela ressort d'ailleurs de la jurisprudence des chambres de recours, entre autres – pour ne citer que quelques décisions se référant explicitement à l'article 125 CBE – de la décision T 905/90 (JO OEB 1994, 306, point 5 des motifs) concernant le principe de bonne foi, de la décision T 669/90 (JO OEB 1992, 739, points 2.3 et 2.4 des motifs) concernant le principe du contradictoire et de la décision T 73/88 (JO OEB 1992, 557, point 1.2 des motifs) concernant le principe de l'égalité des parties.

En ce qui concerne l'affaire G 1/86 (JO OEB 1987, 447), dans laquelle il a été décidé qu'un requérant, qui est également opposant, peut être restauré dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs de recours, c'est à tort que ETA considère qu'une nouvelle procédure y a été introduite. En effet, cette décision reste ancrée dans le cadre de l'article 122 CBE et repose essentiellement sur la considération de la Grande Chambre de recours selon laquelle ni les travaux préparatoires de la Convention, ni le fondement de l'article 122 CBE ne faisaient obstacle à ce que puisse être admise la possibilité pour l'opposant de se prévaloir de cet article dans le cadre d'une procédure de recours déjà valablement engagée, cette considération étant d'autre part complétée par le principe selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux. En donnant son sens à l'article 122 CBE, la Grande Chambre de recours n'instituait pas de nouvelle procédure.

b) Dans un système de codification, tel que celui de la CBE, le juge ne peut se substituer, au fur et à mesure des besoins, au législateur qui demeure la première source du droit. Certes, il peut être amené à combler

besondere, wenn sich zeigt, daß der Gesetzgeber es versäumt hat, bestimmte Fälle zu regeln. Er kann sogar zur Rechtsfortbildung über die Ausfüllung von Lücken hinaus beitragen. Grundsätzlich muß die Rechtsordnung aber – und sei es auch in unvollkommener Form – Anhaltspunkte enthalten (vgl. *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage, Einleitung, Nrn. 46 – 49). Nun wollte der Gesetzgeber hier – wie oben erwähnt (vgl. Nr. 2) – ein Europäisches Patentgericht schaffen, das die Möglichkeit gehabt hätte, über verfahrensrechtliche Mängel zu entscheiden. Diese Idee wurde aber zugunsten der Großen Beschwerdekammer in ihrer heutigen Form aufgegeben, die nicht befugt ist, über die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zu entscheiden. Eine "Korrektur" dieser Sachlage durch Schaffung eines besonderen Rechtsmittels über Artikel 125 EPÜ würde somit dem Willen des Gesetzgebers zuwiderlaufen; dieser Wille ist bisher weder durch Übereinkünfte noch durch Übung im Sinne des Artikels 31 (3) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 abgewandelt worden.

In den Vertragsstaaten sind die besonderen Rechtsmittel zur Anfechtung gerichtlicher Entscheidungen als fehlerhaft überwiegend gesetzlich vorgesehen. In einigen Fällen wurden diese Rechtsmittel allerdings durch Richterrecht geschaffen. So hat z. B. in der von ETA angeführten Sache BGE 118 II 199 das Schweizerische Bundesgericht die Revision gemäß Artikel 137 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege per Analogie auch auf Schiedsentscheide angewandt (vgl. auch BGE 115 Ib 55). In einem von ETA ebenfalls angezogenen früheren Urteil hat dasselbe Gericht die Überprüfung einer Entscheidung ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage unter Bezugnahme auf Artikel 4 der schweizerischen Verfassung zugelassen (BGE 113 Ia 46). Auch dabei hat sich das Gericht aber von den Revisionsgründen in Artikel 66 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren und Artikel 137 des Bundesrechtspflegegesetzes leiten lassen.

Im Rahmen des EPÜ ist die Möglichkeit des analogen Vorgehens aber nicht geboten, weil es kein analoges Rechtsinstitut gibt, abgesehen von Artikel 23 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern, bei denen es sich jedoch um eine völlig eigenständige Regelung handelt, die nicht zu den eigentlichen Verfahrensvorschriften des EPÜ gehört. In einem anderen von ETA angeführten Fall aus dem

lacunae in the law, in particular where situations arise for which the legislator has omitted to provide. He may even contribute to the development of the law, beyond the filling of lacunae. In principle, however, statute law should provide him with reference points, even if these are incomplete (see *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58th ed., Introduction, Nos. 46–49). As indicated above (see point 2 supra), in this particular case the legislator wanted to set up a European Patents Court, with jurisdiction for procedural irregularities. However, this idea was abandoned in favour of the Enlarged Board of Appeal in its present form, which is not authorised to consider cases of violation of fundamental rules of procedure. To "correct" this situation by creating a special remedy on the basis of Article 125 EPC would therefore go against the intent of the legislator, which intent has not subsequently been amended by agreement or practice within the meaning of Article 31(3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969.

In the contracting states, the special arrangements for challenging judicial decisions on grounds of irregularity are, in the vast majority of cases, established by statute. In some cases, admittedly, the arrangements have been created by purely judicial means. However, for example in ATF 118 II 199, cited by ETA, the Swiss Federal Supreme Court decided that the review provisions of Article 137 of the Federal Law of Judicial Organisation should apply by analogy to arbitration awards (see also ATF 115 Ib 55). In a previous decision, also cited by ETA, the same court allowed the review of a decision for which there was no express legal basis, referring to Article 4 of the Swiss Constitution (ATF 113 Ia 46). Here, too, however, the court referred to the grounds for review provided in Article 66 of the Federal Law on Administrative Procedure and Article 137 of the Federal Law of Judicial Organisation.

By contrast, this possibility of proceeding by analogy is lacking under the EPC, which contains no analogous provision, with the exception of Article 23 of the Regulation on discipline for professional representatives, but this has a strictly specialised application and is not part of the EPC's rules of procedure in the proper sense. In a further case cited by ETA, from the United Kingdom, the House of Lords ruled that it could

des lacunes, en particulier quand il s'avère que le législateur a omis de régler certaines situations. Il peut même contribuer à l'évolution du droit au delà des lacunes. Toutefois, en principe, la loi doit lui donner, ne serait-ce que de façon incomplète, des repères (cf. *Palandt/Heinrichs*, Bürgerliches Gesetzbuch, 58ème édition, Introduction, n° 46–49). Or, comme il a été indiqué (cf. supra sous 2), en l'espèce le législateur voulait créer une Cour européenne des brevets, laquelle aurait eu la possibilité de statuer sur les irrégularités procédurales. Mais cette idée a été abandonnée en faveur de la Grande Chambre de recours telle qu'elle existe aujourd'hui, qui n'a pas le pouvoir d'examiner les cas de violations de règles fondamentales de procédure. "Corriger" cette situation en créant un moyen spécifique par le biais de l'article 125 CBE irait donc contre la volonté du législateur, volonté qui par la suite n'a été altérée ni par des accords ni par des pratiques au sens de l'article 31(3) de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

Dans les Etats contractants, les voies spécifiques permettant d'entreprendre les décisions judiciaires pour irrégularité sont dans une vaste majorité prévues par la loi. Il est vrai que, dans quelques cas, ces voies ont été créées par voie prétorienne. Cependant, par exemple, dans le cas ATF 118 II 199, cité par ETA, le Tribunal fédéral suisse a, par analogie, appliqué la révision selon l'article 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire aux sentences arbitrales (cf. aussi ATF 115 Ib 55). Dans un arrêt antérieur, également cité par ETA, le même Tribunal a admis la reconsidération d'une décision sans base légale expresse en se référant à l'article 4 de la Constitution suisse (ATF 113 Ia 46). Mais là aussi le Tribunal s'est inspiré des motifs de révision prévus à l'article 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative et l'article 137 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Par contre, une telle possibilité de procéder par voie d'analogie fait défaut dans le cadre de la CBE, celle-ci ne connaissant pas d'institution analogue, hormis l'article 23 du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés, qui cependant est une réglementation tout à fait spécifique et ne fait pas partie des règles de procédure proprement dites de la CBE. Dans un autre cas, cité par ETA en provenance du

Vereinigten Königreich beschloß das Oberhaus ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage, eines seiner eigenen Urteile zu überprüfen (Entscheidung vom 17. Dezember 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, vgl. S. 585, j). Es berief sich hierzu auf seine inhärente Zuständigkeit ("inherent jurisdiction"). Diese Entscheidung ist wohlgermerkt in einem Land ergangen, in dem das Richterrecht als Rechtsquelle einen anderen Stellenwert hat als in den Ländern mit kodifiziertem Rechtssystem, wie es sich auch das EPÜ zu eigen gemacht hat (vgl. *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2. Aufl., Nr. 50).

Da im Rahmen des EPÜ nicht die Möglichkeit gegeben ist, per Analogie vorzugehen, müßte die Große Beschwerdekammer auch alle Modalitäten des von ihr geschaffenen besonderen Rechtsmittels selbst festlegen. Zunächst müßte sie entscheiden, in welchen Fällen die Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze zur Aufhebung einer Beschwerdekammerentscheidung führen könnte. Nationale Lösungen wären hier keine große Hilfe, weil sie – wie die Untersuchung des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung zeigt – sehr unterschiedlich sind; die Aufhebungsgründe reichen von der Entdeckung neuer Sachverhalte bis zur Verletzung von Verfahrensvorschriften. Hieran zeigt sich im übrigen, daß diese Entscheidung eminent politischer Natur ist, da das Anliegen, mit schweren Verfahrensfehlern behaftete Entscheidungen nicht fortbestehen zu lassen, abzuwägen ist gegen die Rechtssicherheit und das Streben, jeden Rechtsstreit innerhalb einer vernünftigen Frist abzuschließen. Diese Entscheidung läßt sich aber am besten im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens treffen.

Was die übrigen Modalitäten angeht – etwa welche Instanz befugt ist, über Verletzungen des Verfahrensrechts zu entscheiden, oder die Dauer der einschlägigen Fristen –, so ist zu beachten, daß das Verfahrensrecht ein formelles Recht ist, das es den Rechtssuchenden ermöglichen muß, sich umfassend über die Modalitäten eines gerichtlichen Vorgehens zu informieren. Dies läßt sich auf legislativem Wege zweifellos besser erreichen als durch Richterrecht.

c) Zu betonen ist ferner, wie wichtig es ist, daß Dritte im Falle eines Patentwiderrufs durch eine rechtskräftige Beschwerdekammerentscheidung darauf vertrauen können, daß sie den Gegenstand des widerrufenen Patents vom Hinweis auf den Widerruf im europäischen Patent-

review one of its own decisions, although there was no express legislative basis for such a re-hearing (decision dated 17 December 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, see p. 585, j). This was possible on the basis of what the House of Lords called its "inherent jurisdiction". It should be noted that this decision was handed down in a country where judicial decisions, as a source of law, carry greater weight than in countries which have a statute-based legal system of the type also exemplified by the EPC (see *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2nd ed., No. 50).

The absence of any possibility of proceeding by analogy in the context of the EPC also means that the Enlarged Board of Appeal would have to decide on all the practical aspects of any special review procedure which it established. First, it would have to define the cases of violation of fundamental procedural principles which could lead to the annulment of a decision of the boards of appeal. National solutions would not be particularly helpful, since they differ very widely; as the study by the Swiss Institute of Comparative Law submitted by ETA shows, the grounds on which decisions can be annulled range from the discovery of new facts to any breach of rules of procedure. This also illustrates the eminently political nature of this choice, the aim being to strike a just balance between, on the one hand, the concern to avoid upholding decisions marred by serious procedural deficiencies, and on the other, the requirement for legal certainty and the need for an end to all litigation within a reasonable interval. A proper legislative procedure would offer a more favourable context for making this choice.

Regarding the further practical issues, such as the department to which jurisdiction is assigned and the time limits to be observed, it should be noted that procedural law is a formal law which must allow parties seeking redress to be fully informed about the conditions for taking action. For this purpose, too, the legislative route is clearly more appropriate than the purely judicial approach.

(c) Attention is also drawn to the importance of the fact that, in the event of revocation of a patent by a final decision of a board of appeal, third parties can confidently use the subject-matter of the revoked patent from the date upon which the mention of the revocation is entered in

Royaume-Uni, la Chambre des lords a admis, sans base législative expresse, de revoir une de ses propres décisions (décision du 17 décembre 1998 "In re Pinochet", [1999], I All ER, 577, cf. p. 585, j). Pour ce faire, elle a invoqué sa compétence intrinsèque ("inherent jurisdiction"). Il est à noter que cette décision a été prise dans un Etat où la voie prétorienne, comme source du droit, a une autre portée que dans les pays sous le régime du système de codification, un système auquel a souscrit la CBE (cf. *Bergel, Méthodes du droit, Théorie générale du droit*, 2ème éd., n° 50).

L'absence de possibilité de procéder par voie d'analogie dans le cadre de la CBE signifie aussi que la Grande Chambre de recours devrait fixer elle-même toutes les modalités de la voie spécifique qu'elle aurait créée. Elle devrait tout d'abord définir les cas de violations de principes fondamentaux de procédure qui pourraient entraîner l'annulation d'une décision des chambres de recours. Les solutions nationales n'apporteraient pas une grande aide, car, comme le démontre l'étude de l'Institut suisse de droit comparé présentée par ETA, elles sont d'une grande disparité, les motifs d'annulation allant de la découverte de faits nouveaux jusqu'à toute violation de règles de procédure. Ceci illustre d'ailleurs la nature éminemment politique de ce choix, car il s'agit de trouver un juste équilibre entre, d'une part, le souci de ne pas laisser subsister de décisions entachées de graves fautes procédurales et, d'autre part, la sécurité juridique et le souci de voir tout litige prendre fin dans un délai raisonnable. Or ce choix s'effectue dans de meilleures conditions dans le cadre d'une procédure législative ordinaire.

En ce qui concerne d'autres modalités telles que l'instance compétente pour statuer sur des violations de procédure ou les délais à respecter, il y a lieu d'observer que le droit procédural est un droit formel, qui doit permettre aux justiciables d'être parfaitement informés des conditions pour procéder en justice. Pour atteindre ce but, la voie législative est sans aucun doute également mieux appropriée que la voie prétorienne.

c) Il convient aussi de souligner combien il est important qu'en cas de révocation d'un brevet par une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée, les tiers puissent exploiter l'objet du brevet révoqué en toute confiance à partir de la mention de cette révocation au

register an verwerten können, ohne eine Unterlassungsanordnung befürchten oder Schadenersatz zahlen zu müssen. Der Gesetzgeber hat dies im Rahmen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 122 (6) EPÜ) ausdrücklich vorgesehen, und es scheint unverzichtbar, für den Fall eines Überprüfungsverfahrens eine analoge Bestimmung vorzusehen, die nur die EPÜ-Vertragsstaaten einführen könnten.

Aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ geht im übrigen hervor, daß der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig an der Entstehungsgeschichte dieser Regel, die ihren Ursprung in einem Entwurf des Artikels 159 a) (vgl. BR/49 d/70, S. 9) hat, der dann seinerseits in den Entwurf einer Ausführungsordnung vom April 1972 unter Artikel 91 (1) (vgl. BR/185 d/72) aufgenommen wurde; darin hieß es, daß Verfahrensfehler berichtigt werden können, sofern keine nachteiligen Wirkungen u. a. für Dritte entstehen. Letztlich wurde nur an der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPÜ festgehalten, die jegliche nachteilige Wirkung ausschließt.

d) Aus den obigen Gründen ist die Große Beschwerdekammer daher zu der Auffassung gelangt, daß ein besonderes Rechtsmittel zur Anfechtung rechtskräftiger Beschwerdekammerentscheidungen wegen einer angeblichen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, wie es die Juristische Beschwerdekammer erwähnt und wie es in den Vertragsstaaten existiert, nicht über Artikel 125 EPÜ geschaffen werden kann.

4. Somit bleibt noch die Lösung zu untersuchen, die ETA während des gesamten Verfahrens verfochten hat, nämlich die Anwendung des Artikels 125 EPÜ auf die im EPÜ vorgesehenen Rechtsmittel, um im Rahmen dieser Rechtsmittel eine Beschwerde gegen eine Endentscheidung der Beschwerdekammern wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes zu ermöglichen.

Eine solche Anwendung des Artikels 125 EPÜ würde zwar formal nicht mit dem Argument kollidieren, daß er zur Ergänzung bestehender Verfahren konzipiert wurde (s. unter Nr. 3). In der Sache würde eine solche Ergänzung aber bewirken, daß die bestehenden Rechtsmittel eine neue, ihnen nicht eigene Zweckbestimmung erhielten, für die es, was die Beschwerde gegen rechtskräftige Entscheidungen betrifft, in den Vertragsstaaten besondere, nämlich außerordentliche Rechtsmittel gibt.

the Register of European Patents, without fear of any injunction to stop the use or action to obtain payment of damages. The legislator has explicitly provided this in connection with re-establishment of rights (Article 122(6) EPC), and for a review procedure, it would seem indispensable that there be an analogous provision, which only the EPC contracting states could introduce.

The "travaux préparatoires" concerning Rule 89 EPC also show that the legislator was particularly concerned with the protection of third parties. This is evident from the history of Rule 89, which emerged from a draft version of Article 159(a) (see BR/49 d/70, page 9) incorporated in the draft Implementing Regulations of April 1972 under Article 91(1) (see BR/185 d/72) which deals with the correction of procedural errors as long as this does not adversely affect the interests of, inter alia, third parties. Finally, it was decided that Rule 89 EPC should be limited to its present, narrow wording, which rules out any possibility of such adverse effect.

(d) For the above reasons, the Enlarged Board of Appeal concludes that Article 125 EPC cannot serve as a basis for creating a special remedy as mentioned by the Legal Board and as it exists in the contracting states and which would make it possible to challenge final decisions of the boards of appeal on the basis of the alleged violation of a fundamental procedural principle.

4. The task therefore remains of considering the solution advocated by ETA throughout the proceedings, ie the application of Article 125 EPC to the remedies provided for under the EPC, so as to permit, within the scope of these remedies, an appeal against a final decision of the boards of appeal on the basis of violation of a fundamental procedural principle.

Certainly, such an application of Article 125 EPC would not be formally inconsistent with the argument that this Article was designed to supplement the existing procedures (see point 3 supra). However, supplementing the existing remedies in this way would effectively give them a new purpose, for which they were not designed and which, as far as appeals against final decisions are concerned, falls within the category of special remedies, ie exceptional means of appeal, existing in the

registre européen des brevets sans avoir à craindre une injonction à ne pas exploiter ou d'être assigné en dommages et intérêts. Le législateur l'a prévu explicitement dans le cadre de la restitutio in integrum (article 122(6) CBE) et il paraît indispensable qu'en cas de procédure de révision une disposition analogue existe, que seuls les Etats contractants de l'OEB pourraient introduire.

Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la CBE concernant la règle 89 CBE que le législateur a été préoccupé par la protection des tiers. Cela ressort clairement de l'histoire de cette règle, qui trouve sa source dans un projet d'article 159(a) (cf. BR/49 d/70, page 9) repris au projet de règlement d'exécution d'avril 1972 sous l'article 91(1) (cf. BR/185 d/72) dans lequel il est question de la rectification d'erreurs de procédure, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice entre autres pour les tiers. Finalement, seule la rédaction restrictive de la règle 89 CBE actuelle a été retenue, qui exclut toute possibilité de préjudice.

d) Pour les raisons ci-dessus mentionnées, la Grande Chambre de recours conclut donc qu'un moyen spécifique, tel qu'il a été mentionné par la chambre juridique et tel qu'il existe dans les Etats contractants et qui permettrait d'entreprendre les décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée en raison d'une violation alléguée d'un principe fondamental de procédure, ne peut pas être créé par le biais de l'article 125 CBE.

4. Il reste donc à examiner la solution qui a été défendue par ETA tout au long de la procédure, c'est-à-dire l'application de l'article 125 CBE aux moyens prévus par la CBE aux fins de permettre, dans le cadre de ces moyens, un recours contre une décision finale des chambres de recours pour violation d'un principe fondamental de procédure.

Certes, une telle application de l'article 125 CBE ne se heurterait pas formellement à l'argument selon lequel cet article a été conçu pour compléter les procédures existantes (cf. supra sous 3). Cependant, un tel complément aboutirait en substance à donner aux moyens existants une nouvelle finalité qui n'est pas la leur et qui, en ce qui concerne les recours contre des décisions passées en force de chose jugée, relève dans les Etats contractants de voies spécifiques, c'est-à-dire de moyens de recours

Würde man auf die im EPÜ verankerten Rechtsmittel, die ein kohärentes System bilden, diese zusätzliche und nicht zu ihrem eigentlichen Anwendungsbereich gehörige Zweckbestimmung aufpfropfen, so würde man die Abgrenzungen zwischen diesen Rechtsmitteln völlig aufheben. Dies zeigt sich darin, daß es dem Vorbringen von ETA zufolge im EPÜ mindestens vier Rechtsmittel gäbe (die ETA am 16. Januar 1992 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 dargelegt hat), mit denen – nach Gutdünken des Beschwerdeführers – eine rechtskräftige Beschwerdekammerentscheidung wegen Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes angefochten werden könnte. Dies ginge nicht nur weit über das hinaus, was in den Vertragsstaaten vorgesehen ist, sondern hätte auch gravierende Rechtsunsicherheiten zur Folge, z. B. was die Fristen für die Antragstellung betrifft, die bei den bestehenden Rechtsmitteln unterschiedlich sind (vgl. die Fristen für die Beschwerde (Artikel 108 EPÜ), und die Fristen für die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags, (Artikel 122 (2) EPÜ)). Solche Unsicherheiten sind mit dem Verfahrensrecht nicht vereinbar.

5. ETA behauptet außerdem, daß es der Vorschrift des Artikels 32 TRIPS zuwiderlaufe, wenn der Widerruf eines europäischen Patents erstmals durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer erfolge. Zwar sei das TRIPS-Übereinkommen erst am 1. Januar 1995 und damit lange nachdem ETA die Verfahren mit dem Ziel einer Überprüfung eingeleitet habe, in Kraft getreten, doch spreche der zwingende Charakter des Artikels 32 TRIPS, in dem ein ganz wesentliches patentrechtliches Erfordernis formuliert sei, dafür, diese Bestimmung auf alle laufenden Verfahren anzuwenden und nicht nur auf die, die nach dem 1. Januar 1995 eingeleitet worden seien.

a) Da die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 mehr als drei Jahre vor Inkrafttreten des TRIPS-Übereinkommens ergangen ist und ETA sie innerhalb von zwei Monaten angefochten hat, erscheint die Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens auf die vorliegende Sache sehr zweifelhaft. Diese Frage kann aber letztlich ebenso offen bleiben wie die Frage der – umstrittenen – Bindungswirkung des TRIPS-Übereinkommens (vgl. das Urteil des High Court of Justice des Vereinigten Königreichs vom 20. Dezember 1996 in der Sache *Lenzing AG's European Patent* (UK) [1997] R.P.C., 245, vgl. S. 267 f.) und seiner Anwendung im Rahmen des EPÜ, angesichts des Umstandes, daß

contracting states. To graft this additional purpose onto the existing remedies under the EPC, which have their own specific field of application and form a coherent system, would entirely eliminate the distinctions between these remedies. This is evident from the fact that, according to ETA's reasoning, the EPC would offer at least four remedies (those invoked by ETA on 16 January 1992 in its requests to Technical Board of Appeal 3.5.2), which the appellant could use at will to challenge a final decision of a board of appeal on the basis of violation of a fundamental procedural principle. Such a situation would not only go far beyond the existing provisions in the contracting states; it would also create serious uncertainty, eg with regard to the time limits for filing such requests, which at present vary from one remedy to another (see the time limits for appeal under Article 108 and the filing of applications for re-establishment of rights under Article 122(2) EPC). Such uncertainties are incompatible with procedural law.

5. ETA also argues that the rule laid down in Article 32 TRIPS is not observed in cases where the revocation of a European patent occurs for the first time by decision of a board of appeal. Even though TRIPS did not enter into force until 1 January 1995, ie well after ETA initiated proceedings to obtain a judicial review, the company still maintains that the imperative character of Article 32 TRIPS, which establishes a fundamental requirement of patent law, is an argument in favour of applying this provision to all pending proceedings, not just to those initiated after 1 January 1995.

(a) Since the decision of Board of Appeal 3.5.2 was issued more than three years before TRIPS entered into force, and since ETA challenged the decision within the next two months, there are strong doubts about the application of TRIPS to the present case. Nevertheless, this question can ultimately remain open, as can that of the direct effect of TRIPS, which has been contested (see the judgment of the UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of *Lenzing AG's European Patent* (UK), [1997] R.P.C., 245, see p. 267 f), and the issue of its application in the context of the EPC, since the EPO is not a party to TRIPS. Even if it were necessary to answer these three questions in the affirmative, the

extraordinaires. Greffer sur les moyens existant dans la CBE, qui forment un système cohérent, cette finalité supplémentaire et étrangère à leur champ d'application spécifique, abolirait entièrement les frontières entre ces moyens. La preuve en est que, si l'on suivait le raisonnement de ETA, la CBE connaîtrait au moins quatre moyens (ceux présentés par ETA le 16 janvier 1992 devant la chambre de recours technique 3.5.2), par lesquels, au gré du requérant, une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée pourrait être entreprise pour violation d'un principe fondamental de procédure. Cette situation n'irait pas seulement loin au-delà de ce qui est prévu dans les Etats contractants, mais créerait aussi de graves incertitudes, par exemple en ce qui concerne les délais pour présenter de telles requêtes, qui diffèrent selon les moyens existants (cf. les délais concernant le recours, article 108 CBE, et ceux pour présenter une requête en *restitutio in integrum*, article 122(2) CBE). De telles incertitudes sont incompatibles avec le droit procédural.

5. ETA expose aussi que la règle énoncée à l'article 32 ADPIC n'est pas respectée lorsque la révocation d'un brevet européen survient pour la première fois par décision d'une chambre de recours. Même si l'ADPIC n'est entré en vigueur que le 1<sup>er</sup> janvier 1995, donc bien après que les procédures en vue d'une révision ont été engagées par ETA, le caractère impératif de l'article 32 ADPIC, énonçant une exigence fondamentale du droit des brevets, plaide, selon ETA, en faveur d'une application de cette disposition à toutes les procédures en cours et non pas aux seules procédures engagées après le 1<sup>er</sup> janvier 1995.

a) Comme la décision de la chambre de recours 3.5.2 a été rendue plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de l'ADPIC et que ETA l'a entreprise dans les deux mois qui l'ont suivie, il paraît fort douteux que l'ADPIC s'applique au cas d'espèce. Toutefois, cette question peut finalement rester ouverte, tout comme la question de l'effet direct de l'ADPIC, qui est controversée (cf. le jugement rendu par le "High Court of Justice" du Royaume-Uni du 20 décembre 1996 dans l'affaire *Lenzing AG's European Patent* (UK), [1997] R.P.C., 245, cf. p. 267 s.) et celle de son application dans le cadre de la CBE, l'OEB n'étant pas partie à l'ADPIC. Car même s'il fallait répondre de manière affirmative à ces trois questions, la Grande

die EPO nicht Mitglied des TRIPS-Übereinkommens ist. Selbst wenn diese drei Fragen zu bejahen wären, ist die Große Beschwerdekammer nämlich der Auffassung, daß es nicht gegen das TRIPS-Übereinkommen verstößt, wenn ein europäisches Patent erstmals durch eine Beschwerdekammerentscheidung widerrufen wird, die nicht mehr angefochten werden kann.

b) Neben Artikel 32 TRIPS ist nämlich noch eine andere Bestimmung des TRIPS-Übereinkommens zu untersuchen, und zwar Artikel 62 (5). Dieser Artikel besagt, daß verwaltungsrechtliche Endentscheidungen in den Verfahren betreffend den Erwerb oder die Aufrechterhaltung von Rechten des geistigen Eigentums und, sofern das Recht eines Mitglieds solche Verfahren vorsieht, der Widerruf im Verwaltungsweg und Inter-partes-Verfahren wie zum Beispiel Einspruch, Widerruf und Löschung, der Nachprüfung durch ein Gericht oder eine gerichtsähnliche Einrichtung unterliegen.

c) Die Formulierung dieser Bestimmung paßt exakt auf die Situation, die sich im Rahmen des EPÜ und im vorliegenden Kontext ergibt. Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung des EPA, die ein Patent aufrechterhält, ist nachprüfbar – hier: auf der Grundlage einer Beschwerde – durch ein Gericht oder eine gerichtsähnliche Einrichtung – hier: eine Beschwerdekammer. Die Beschwerdekammern können als Gerichte bezeichnet werden, weil sie alle Merkmale einer solchen Einrichtung aufweisen: Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem EPÜ unterworfen (Art. 23 (3) EPÜ); sie werden für einen festen Zeitraum ernannt und können während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden, es sei denn, daß schwerwiegende Gründe vorliegen (Art. 23 (1) EPÜ); das EPÜ enthält Vorschriften, die die Unparteilichkeit der Mitglieder gewährleisten (Art. 24 EPÜ); die Kammern umfassen immer mindestens ein rechtskundiges Mitglied (Art. 21 EPÜ); es bestehen Verfahrensregeln; und schließlich erlassen die Kammern begründete, schriftliche Entscheidungen (R. 66 (2) EPÜ). Was den gerichtlichen Charakter der Beschwerdekammern betrifft, wird ferner auf die am 26. Oktober 1995 erlassene Entscheidung des Oberhauses des Vereinigten Königreichs "Merrel Dow v. Norton", [1996] R.P.C. 76, vgl. S. 82, verwiesen sowie auf die bereits genannte Entscheidung des High Court of Justice des Vereinigten Königreichs vom 20. Dezember 1996, S. 274 f (vgl. Nr. 5a). Selbst

Enlarged Board of Appeal concludes that the revocation of a European patent for the first time by decision of a board of appeal, with no possibility of subsequent challenge, does not contravene TRIPS.

(b) In addition to Article 32 TRIPS, it is necessary to look at a further TRIPS provision, ie Article 62(5). The latter provides that final administrative decisions in procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual property rights and, where a Member's law provides for such procedures, administrative revocation and inter partes procedures such as opposition, revocation and cancellation, shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority.

(c) The wording of this provision covers precisely the situation now obtaining under the EPC and in the present context. An administrative decision of an EPO opposition division maintaining a patent is open to review, in the present case on the basis of an appeal, by a judicial or quasi-judicial authority, in the present case a board of appeal. It should be noted that boards of appeal may be seen as having the status of judicial authorities, since they embody all the features of such an authority: in their decisions, the members of the boards are not bound by any instructions and are obliged to comply only with the provisions of the EPC (Article 23(3) EPC); they are appointed for a fixed term, during which they may not be removed from office except if there are serious grounds for so doing (Article 23(1) EPC); the EPC contains provisions for safeguarding the impartiality of board members (Article 24 EPC); the boards always include at least one legally qualified member (Article 21 EPC); they have their own rules of procedure; and finally, they issue written decisions containing a statement of reasons (Rule 66(2) EPC). Regarding the judicial nature of the boards of appeal, reference is also made to the House of Lords' decision of 26 October 1995 in Merrel Dow v. Norton, [1996] R.P.C. 76, see p. 82, and to the decision quoted above (see point 5(a) supra) of the United Kingdom High Court of Justice dated 20 December 1996, p. 274 f. Even if the status of a judicial authority were to be contested, it would be clear that, in the light of the foregoing, the boards

Chambre de recours arrive à la conclusion que la révocation d'un brevet européen survenant pour la première fois par décision d'une chambre de recours sans qu'il y ait possibilité de l'entreprendre ultérieurement, ne contrevient pas à l'ADPIC.

b) En effet, outre l'article 32 ADPIC, il y a lieu d'examiner une autre disposition de l'ADPIC, c'est-à-dire l'article 62(5). Cet article dispose que les décisions administratives finales dans les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien des droits de propriété intellectuelle et, dans le cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes, telles que l'opposition, la révocation ou l'annulation, pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire.

c) Le libellé de cette disposition couvre exactement la situation telle qu'elle se présente dans le cadre de la CBE et dans le présent contexte. Une décision administrative, émanant d'une division d'opposition de l'OEB, qui maintient un brevet, peut faire l'objet d'une révision, en l'espèce sur la base d'un recours, par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire, en l'espèce une chambre de recours. Il y a lieu de noter que les chambres de recours peuvent être qualifiées d'autorités judiciaires, car elles réunissent tous les éléments d'une telle autorité : dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la CBE (article 23(3) CBE) ; ils sont nommés pour une période fixe et ne peuvent être relevés de leur fonction pendant cette période sauf pour motifs graves (article 23(1) CBE) ; la CBE contient des dispositions pour la sauvegarde de l'impartialité des membres (article 24 CBE) ; les chambres comprennent toujours au moins un membre juriste (article 21 CBE) ; il existe des règles de procédure ; enfin, les chambres rendent des décisions écrites contenant les motifs (Règle 66(2) CBE). En ce qui concerne la nature judiciaire des chambres de recours, il est référé aussi à la décision du 26 octobre 1995 de la Chambre des lords du Royaume-Uni "Merrel Dow v. Norton", [1996] R.P.C. 76, cf. p. 82, ainsi qu'à la décision déjà citée du 20 décembre 1996 du "High Court of Justice" du Royaume-Uni, p. 274 s. (cf. supra sous 5,a). Même si la qualité d'autorité judiciaire venait à être



wenn die Eigenschaft als Gericht in Abrede gestellt werden sollte, handelt es sich bei den Beschwerdekammern angesichts des oben Gesagten doch immerhin um gerichtsähnliche Einrichtungen im Sinne des Artikels 62 (5) TRIPS.

d) Wenn also Artikel 62 (5) TRIPS seinem Wortlaut nach den vom EPÜ geregelten Sachverhalt abdeckt, muß noch sein Verhältnis zu Artikel 32 TRIPS untersucht werden, der kurz und bündig besagt, daß eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen oder für verfallen erklärt werden, vorzusehen ist. Nach Auffassung von ETA würde Artikel 62 (5) TRIPS nicht mit Artikel 32 TRIPS kollidieren. Sie macht geltend, daß sich Artikel 62 (5) TRIPS eindeutig auf Entscheidungen von Verwaltungsinstanzen beziehe und abgesehen davon Verfahren bezüglich aller Rechte des gewerblichen Eigentums betreffe, während Artikel 32 TRIPS speziell für Patente und die darin zum Ausdruck gebrachte Regel nicht nur für verwaltungsrechtliche Entscheidungen gelte.

Diese Argumentation ist nicht schlüssig. Die Anwendung des Grundsatzes "lex specialis derogat legi generali" führt nämlich zu einem ganz anderen Ergebnis als von ETA behauptet. Artikel 32 gehört zu Teil II des TRIPS-Übereinkommens, der sich auf Normen betreffend die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung von Rechten des geistigen Eigentums bezieht. Dieser Teil enthält keine Verfahrensregeln, die den Erwerb von Patentrechten betreffen. Er umfaßt vielmehr – wenn man von bestimmten materiellrechtlichen Regeln zur Patentierbarkeit absieht – Vorschriften in bezug auf die Ausübung der Rechte aus einem Patent. Dagegen betrifft Teil IV des TRIPS-Übereinkommens, dessen einzige Vorschrift der Artikel 62 ist, den Erwerb und die Aufrechterhaltung von Rechten des geistigen Eigentums, und die in Artikel 62 (5) TRIPS enthaltene Verfahrensregel muß in eben den Kontext des Erwerbs dieser Rechte eingeordnet werden, zu dem auch die Erlangung von Patenten gehört. Dieser Faktor spielt für die Anwendung des Grundsatzes "lex specialis derogat legi generali" eine viel wichtigere Rolle als der Umstand, daß Artikel 32 TRIPS nur Patente betrifft und Artikel 62 TRIPS auch andere Rechte des geistigen Eigentums behandelt.

Was das Argument betrifft, Artikel 62 (5) TRIPS beziehe sich nur auf verwaltungsrechtliche Entscheidungen, während Artikel 32 TRIPS für alle – auch für gerichtliche – Entscheidungen gelte, so scheint es ange-

of appeal constitute at least a quasi-judicial authority as referred to in Article 62(5) TRIPS.

(d) If the wording of Article 62(5) TRIPS does indeed cover the situation governed by the EPC, it also becomes necessary to examine its relationship to Article 32 TRIPS, which provides succinctly that an opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available. In ETA's view, Article 62(5) TRIPS would not conflict with Article 32 TRIPS. The company points out that the very clear text of Article 62(5) TRIPS deals with decisions of administrative departments and moreover concerns procedures relating to all forms of industrial property rights, whereas Article 32 TRIPS specifically concerns patents and lays down a rule which does not apply only to administrative decisions.

ETA's argument is not persuasive. In fact, the application of the principle *lex specialis derogat legi generali* leads to the opposite conclusion. Article 32 appears in Part II of TRIPS, which deals with standards concerning the availability, scope and use of intellectual property rights. This Part does not contain rules of procedure concerning the acquisition of patent rights. Instead, it comprises provisions concerning the exercise of rights conferred by a patent, together with certain rules on substantive patent law. By contrast, Part IV of TRIPS, containing Article 62 as its sole provision, deals with the acquisition and maintenance of intellectual property rights, and the procedural rule laid down in Article 62(5) TRIPS has to be situated precisely in the context of the acquisition of such rights, which include patent rights. For the purpose of applying the principle of special law, this aspect is therefore much more specific than the element based on the fact that Article 32 TRIPS only concerns patents and that Article 62 TRIPS also deals with other types of intellectual property rights.

Regarding the argument that Article 62(5) TRIPS refers to administrative decisions only, whereas Article 32 concerns all decisions, including those of a judicial nature, it seems inconceivable, given that Article 62(5)

contestée, il conviendrait de retenir que, compte tenu de ce qui précède, les chambres de recours constituent pour le moins une autorité quasi judiciaire, telle que visée par l'article 62(5) ADPIC.

d) Si donc selon son texte, l'article 62(5) ADPIC couvre la situation réglée par la CBE, il faut encore examiner sa relation avec l'article 32 ADPIC qui prévoit succinctement que pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte. Selon ETA, l'article 62(5) ADPIC n'entrerait pas en conflit avec l'article 32 ADPIC. Elle relève que le texte clair dudit article 62(5) ADPIC a trait aux décisions d'instances administratives et concerne par ailleurs les procédures relatives à tous les droits de la propriété industrielle, alors que l'article 32 ADPIC concerne spécifiquement les brevets et que la règle qu'il énonce ne s'applique pas seulement aux décisions administratives.

Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, l'application du principe *lex specialis derogat legi generali* conduit au résultat contraire à celui préconisé par ETA. L'article 32 figure dans la Partie II de l'ADPIC relative aux normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Cette partie ne contient pas de règles procédurales concernant l'acquisition de droits de brevets. Elle englobe plutôt, sauf certaines règles de droit matériel sur la brevetabilité, des dispositions concernant l'exercice des droits découlant d'un brevet. Par contre, la Partie IV ADPIC, dont l'article 62 est la seule disposition, concerne l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, et la règle procédurale contenue dans l'article 62(5) ADPIC doit être située précisément dans le contexte de l'acquisition de ces droits, dont l'obtention de brevets. Aux fins de l'application du principe de la loi spéciale, cet élément est donc beaucoup plus spécifique que celui basé sur le fait que l'article 32 ADPIC ne concerne que les brevets et que l'article 62 ADPIC traite aussi d'autres droits de propriété intellectuelle.

En ce qui concerne l'argument selon lequel l'article 62(5) ADPIC ne se réfère qu'aux décisions administratives, tandis que l'article 32 ADPIC concerne toutes les décisions, y compris les décisions judiciaires, il

sichts der spezifischen Besonderheit des Artikels 62 (5) TRIPS undenkbar, daß man auf die darin vorgesehene Nachprüfung (auf dem Weg über Artikel 32 TRIPS) eine weitere Überprüfung aufpfropfen wollte.

Entgegen der These in dem von ETA angeführten Artikel der Autoren *von Morzé/Van Zant*, *The European Patent System and GATT TRIPs*, Article 32, I.P.Q. 1998, S. 117 f., steht die Entstehungsgeschichte des TRIPS-Übereinkommens dieser Auslegung nicht im Wege. Artikel 32 TRIPS schließt sich unmittelbar an Artikel 31 TRIPS an, der weitergehende Einschränkungen bezüglich Zwangslizenzen vorsieht als Artikel 5A der Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ); er enthält sowohl in der Überschrift als auch im Text die Begriffe "déchéance" (Verfall) und "révocation" (deutsche Fassung: Widerruf bzw. Zurücknahme), die in Artikel 5A (3) PVÜ vorkommen. Dies zeigt durchaus, daß den TRIPS-Unterhändlern der Schweiz, der Europäischen Kommission und der Vereinigten Staaten von Amerika daran gelegen war, die Gründe für den Widerruf eines Patents im Kontext des Artikels 5A PVÜ zu beschränken und für diese Fälle eine gerichtliche Überprüfung vorzusehen (s. a. a. O. S. 124). Als sich dann aus den Reihen der Entwicklungsländer eine starke Opposition gegen eine zu große Einschränkung dieser Gründe abzeichnete, verschwand der Hinweis auf die Widerrufsgründe, und nur der Hinweis auf die gerichtliche Überprüfung wurde beibehalten (s. a. a. O. S. 124). Selbst wenn man einräumen müßte – wie dies *von Morzé/Van Zant* auf S. 124 f. behaupten –, daß laut der Entstehungsgeschichte des Artikels 32 TRIPS der TRIPS-Gesetzgeber über den Rahmen des Artikels 5A der Pariser Verbandsübereinkunft hinausgehen wollte, kann doch keineswegs der Schluß gezogen werden, daß er darin den Widerruf von Patenten vor dem Ende des Erteilungsverfahrens regeln wollte. Insbesondere gibt es keinen Hinweis darauf, daß er die spezifische und erschöpfende Lösung des Artikels 62 (5) TRIPS in bezug auf das Verfahren zum Erwerb von Rechten des geistigen Eigentums ändern wollte.

e) Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß das Einspruchs- ebenso wie das mehrseitige Beschwerdeverfahren Bestandteil des europäischen Patenterteilungsverfahrens ist, auch wenn es erst nach der Patenterteilung stattfindet. Die Wahl zwischen einem der Patenterteilung vorgeschalteten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, wie es etwa

is so specific, that there was any aim of grafting a subsequent review procedure (via Article 32) onto the one already provided for.

Contrary to the argument advanced in the article by *von Morzé/Van Zant*, "The European Patent System and GATT TRIPs, Article 32", I.P.Q. 1998, p. 117 ff, quoted by ETA, the legislative history of TRIPs does not contradict this interpretation. Article 32 TRIPs directly follows Article 31, which limits the conditions for the grant of compulsory licences more strictly than Article 5A of the Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention); furthermore, the terms "forfeiture" and "revocation", which appear in Article 5A(3) of the latter Convention, are used in both the title and the text of Article 32 TRIPs. This would seem to reflect the concern of the TRIPs negotiators from Switzerland, the European Commission and the USA to limit the grounds for the revocation of patents under Article 5A of the Paris Convention and to establish, for such cases, a possibility of judicial review (op. cit., p. 124). Subsequently, after the developing countries had voiced strong opposition to the strict limitation of grounds for revocation, the direct reference to the latter was dropped, leaving only the mention of judicial review (op. cit., p. 124). Even accepting *von Morzé and Van Zant's* contention (p. 124 f) that the outcome of the legislative history of Article 32 TRIPs shows that the TRIPs legislator intended to go beyond the scope of Article 5A of the Paris Convention, there is nothing to imply that he wished to make any kind of arrangement for the revocation of patents before the end of the grant procedure. In particular, there is no indication that he wanted to amend the detailed and comprehensive solution in Article 62(5) TRIPs concerning the procedure for the acquisition of industrial property rights.

(e) There can be no doubt that inter partes opposition and appeal proceedings form part of the procedure for the grant of European patents, even if those proceedings take place after the patent is granted. The choice between opposition and appeal proceedings before grant, as in the previous system of countries such as Switzerland and Germany, or

semble inconcevable, compte tenu de la spécificité de l'article 62(5) ADPIC, que l'on ait voulu greffer une révision ultérieure (par le biais de l'article 32 ADPIC) sur celle prévue dans cette disposition.

Contrairement à la thèse développée dans l'article de *von Morzé/Van Zant*, *The European Patent System and GATT TRIPs*, article 32, I.P.Q. 1998, p. 117 s., cité par ETA, l'historique législatif de l'ADPIC ne fait pas obstacle à cette interprétation. L'article 32 ADPIC suit immédiatement l'article 31 ADPIC, qui apporte de plus amples restrictions aux limitations des licences obligatoires que celles figurant à l'article 5A de la Convention pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et il reprend les termes "déchéance" et "révocation", figurant dans l'article 5A(3) de ladite Convention, dans son intitulé ainsi que dans son texte. Ceci semble bien refléter la préoccupation des négociateurs ADPIC de la Suisse, de la Commission européenne ainsi que des Etats-Unis d'Amérique de limiter les motifs de révocation d'un brevet dans le contexte de l'article 5A de la Convention précitée et d'instaurer pour ces cas une révision judiciaire (cf. op. cit. p. 124). Par la suite, une forte opposition des pays en voie de développement s'étant manifestée contre une trop grande limitation de ces motifs, la mention des motifs de révocation disparut et seule la mention de la révision judiciaire fut maintenue (cf. op. cit. p. 124). Même si, comme le soutiennent *von Morzé/Van Zant*, p. 124 s., il fallait admettre qu'il résulte de l'historique législatif de l'article 32 ADPIC que le législateur ADPIC avait voulu dépasser le cadre de l'article 5A de la Convention de Paris, rien ne permet de conclure qu'il ait voulu y régler la révocation des brevets avant la fin de la procédure de délivrance. En particulier, il n'y a aucune indication qu'il ait voulu modifier la solution spécifique et exhaustive de l'article 62(5) ADPIC en ce qui concerne la procédure d'acquisition de droits de propriété industrielle.

e) Nul ne pourra douter que la procédure d'opposition et de recours inter partes fasse partie de la procédure de délivrance d'un brevet européen, même si elle intervient après la délivrance du brevet. Le choix entre une procédure d'opposition et de recours avant la délivrance du brevet, telle que l'ont connue des pays comme la Suisse et l'Allemagne, et une telle

die Schweiz und Deutschland kann-ten, und einem solchen der Erteilung nachgeschalteten Verfahren wurde bei der Schaffung des EPÜ lange erörtert. Letzteres wurde schließlich gewählt, weil sich der Zeitraum von der Anmeldung bis zur Erteilung eines Patents nicht übermäßig in die Länge ziehen sollte; das Verfahren ist und bleibt aber Bestandteil des Erteilungsverfahrens insgesamt. Hätten sich die Verfasser des EPÜ für das Modell eines der Erteilung vorge-schalteten Einspruchs entschieden, würde sich die Frage der Anwendung des Artikels 32 TRIPS im übrigen gar nicht stellen: bei den in einem sol-chen Verfahren erlassenen Entschei-dungen könnte es nie um den Wider-ruf oder Verfall eines Patents gehen, weil ja noch kein Patent erteilt wäre. Auch dieses Argument spricht dafür, daß im Zusammenhang mit der Ertei-lung von Patenten nur Artikel 62 (5) TRIPS in Betracht kommt, denn es kann nicht angehen, daß die Anwen-dung des Artikels 32 TRIPS davon abhän-gig gemacht wird, ob der Ein-spruch der Erteilung vor- oder nach-geschaltet ist; diese Wahl wurde im Rahmen des EPÜ aus Gründen getrof-fen, die absolut nichts mit dem hier vorliegenden Problem zu tun haben.

f) Aus diesen Gründen hat Artikel 62 (5) TRIPS im Zusammenhang mit der Erteilung eines europäischen Patents Vorrang vor Artikel 32 TRIPS; weder das EPÜ noch die Praxis, die sich darunter ausgebildet hat, kollo-dieren mit letzterem Artikel.

6. Die Frage, ob im Rahmen des EPÜ Anträge, die auf die Überprüfung rechtskräftiger Beschwerdekammer-entscheidungen abzielen und sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, wirksam eingereicht werden können, ist in Anbetracht des oben Gesagten zu verneinen.

Damit wäre nun die nächste Frage zu prüfen, nämlich, welche verwaltungs-mäßige oder gerichtliche Behandlung solche Anträge erfahren sollten. Die abschlägige Antwort in bezug auf sol-che Anträge reicht zur Beantwortung natürlich nicht aus, da Anträge dieser Art (unter Inanspruchnahme eines im EPÜ bestehenden Rechtsmittels oder unter einer Fantasiebezeichnung wie z. B. "Annullierungsantrag" oder "Kassationsbeschwerde") ja trotz-dem gestellt werden können.

Wie die Juristische Beschwerdekam-mer feststellte, kann in der vorliegen-ten Sache die Behandlung der Anträge vom 16. Januar 1992 als rein verwaltungsmäßige Abweisung gewertet werden. Nach diesem

after grant, was discussed at length when the EPC was drafted. The latter option was eventually agreed upon, in order not to prolong the interval between the filing and grant, but such proceedings have nevertheless remained an integral part of the grant procedure as a whole. Moreover, even if the drafters of the EPC had opted for the pre-grant opposition system, the issue of the application of Article 32 TRIPS would not arise, since, in the absence of a granted patent, its revocation or forfeiture could not be the subject of decisions in any such proceedings. This consti-tutes a further argument in support of the conclusion that, as far as the grant of patents is concerned, only Article 62(5) TRIPS is to be taken into account, since it would appear inad-missible to make the application of Article 32 TRIPS dependent on the choice between opposition before or after grant – a choice which, in the context of the EPC, was made for reasons which have nothing whatever to do with the present case.

(f) For these reasons, Article 62(5) TRIPS takes precedence over Article 32 TRIPS in matters relating to the grant of European patents; neither the EPC nor the practice established under its authority contravenes the latter Article.

6. In view of the foregoing, the answer to the question whether, in the context of the EPC, requests may be validly submitted which are aimed at the revision of a final decision of a board of appeal and based on the alleged violation of a fundamental procedural principle, is no.

The Board therefore turns to the next question, regarding the possible administrative or jurisdictional mea-sures to be taken in response to such requests. Clearly, the reply in the negative concerning such requests is not a sufficient answer to this ques-tion, since such requests may never-theless be submitted (on the basis of an appeal available under the EPC or under some fantasy designation, eg "action for annulment" or "final appeal").

As the Legal Board has stated, the measures taken in the present case, refusing the requests dated 16 Janu-ary 1992 as inadmissible, may be considered purely administrative. This practice was established as a

procédure après délivrance a été longuement discuté lors de la créa-tion de la CBE. Cette dernière procé-dure a été finalement retenue pour ne pas prolonger outre mesure le laps de temps entre le dépôt d'une demande de brevet et sa délivrance, mais elle est restée partie intégrante de la procédure globale de déli-vrance. D'ailleurs, si les auteurs de la CBE avaient choisi le système de l'opposition avant délivrance, la question de l'application de l'arti-cle 32 ADPIC ne se poserait même pas, puisque, faute d'un brevet déli-vré, les décisions prises dans une telle procédure ne concerneraient jamais sa révocation ou sa déchéance. Ceci constitue un argu-ment supplémentaire au soutien de la conclusion qu'en matière de déli-vrance de brevets, seul l'article 62(5) ADPIC entre en ligne de compte, car il paraît inadmissible de faire dépendre l'application de l'article 32 ADPIC du choix entre l'opposition avant ou après délivrance, un choix qui, dans le cadre de la CBE, a été fait pour des raisons entièrement étrangères au problème d'espèce.

f) Pour ces raisons, l'article 62(5) ADPIC prime l'article 32 ADPIC en matière de délivrance d'un brevet européen ; ni la CBE ni la pratique, qui s'est instaurée sous son empire, ne contreviennent à ce dernier article.

6. Au vu de ce qui précède, la réponse à la question posée de savoir si, dans le cadre de la CBE, des requêtes tendant à obtenir la révision de décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée et fondées sur la violation allé-guée d'un principe fondamental de procédure peuvent être valablement présentées, est négative.

Dès lors, il y a lieu d'examiner la question suivante, à savoir quelles suites administratives ou juridiction-nelles il convient de réserver à de telles requêtes. Bien évidemment, la réponse négative en ce qui concerne de telles requêtes ne suffit pas comme réponse à cette question, car ces requêtes (par le biais d'un moyen existant dans la CBE ou sous une dénomination fantaisiste, comme p.ex. "action en annulation" ou "recours en cassation") peuvent néanmoins être présentées.

Comme l'a indiqué la chambre juridi-que, les suites réservées en l'espèce aux requêtes du 16 janvier 1992 peuvent être considérées comme des fins de non-recevoir de nature pure-ment administrative. Cette pratique a

Muster wurden alle Anträge dieser Art behandelt, die seit Bestehen der Beschwerdekammern gelegentlich an diese herangetragen worden sind. Entgegen den Ausführungen von ETA ist dies nicht völlig ungerechtfertigt, wenn man sich vor Augen hält, zu welchem Ergebnis die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung in bezug auf die wirksame Stellung solcher Anträge gelangt ist. Stellt aber eine Partei, die an einem Verfahren beteiligt war, das mit einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung endete, auf die Aufhebung dieser Entscheidung abzielende Anträge, so gelten diese auf jeden Fall als an die betreffende Kammer als gerichtliche Einrichtung gerichtet. Daher dürfte die gerichtliche Behandlung den allgemein anerkannten Verfahrensgrundsätzen eher entsprechen als die verwaltungsmäßige Behandlung. Da Anträge der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art nicht wirksam gestellt werden können, sind sie als unzulässig zu behandeln. Diese Lösung entspricht auch eher der Logik der Regel 65 (1) EPÜ, die von ETA angeführt wurde. Allerdings handelt es sich dabei um eine Unzulässigkeit ganz besonderer Art, weil es um ein nicht existentes Rechtsmittel (im weiteren Sinne) geht.

Zuständig für die Entscheidung über diese Anträge ist die Beschwerdekammer, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht etwa eine andere oder gar die Große Beschwerdekammer, die im System des EPÜ nicht die Funktion einer Beschwerdeinstanz hat. Werden solche Anträge an andere Instanzen gerichtet, so sind sie der betreffenden Kammer zuzuleiten. Die Zusammensetzung der Kammer muß dabei nicht dieselbe sein wie beim Erlaß der angefochtenen Entscheidung.

Damit die gerichtliche Behandlung zum Tragen kommt, muß der Antrag – ungeachtet seiner Form – natürlich der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art entsprechen, d. h. es muß ein Antrag sein, der auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Beschwerdekammerentscheidung abzielt. Tritt diese Absicht nicht eindeutig zu Tage (z. B. im Falle eines Schreibens, in dem eine Partei lediglich ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt, ohne die Aufhebung der Entscheidung zu beantragen), bleibt es bei der rein verwaltungsmäßigen Behandlung. Es wird Sache der Rechtsprechung sein, diese Fälle abzugrenzen.

Was das Verfahren für die gerichtliche Behandlung von Anträgen der

response to requests of the same type submitted to the boards of appeal ever since they came into being. Contrary to what ETA has said, the practice is not wholly unjustified, bearing in mind the Enlarged Board's conclusion in the present decision regarding the validity of the filing of these requests. Nevertheless, requests which have been submitted by a party to the case that led to a final decision of a board of appeal, and which are aimed at overturning that decision, must be considered to be addressed to the board in question as the responsible judicial body. The principle of jurisdictional measures therefore appears to correspond more closely than the principle of administrative measures to general procedural principles. Since these requests, as described by the Legal Board, cannot be validly submitted, the appropriate measure to be taken in response to them is to refuse them as inadmissible. Moreover, this solution complies more closely with the logic of Rule 65(1) EPC, cited by ETA. However, the inadmissibility is of a very particular kind, since the situation is that of a remedy (in the broad sense) which is non-existent.

The responsibility for hearing such requests lies with the board of appeal which took the contested decision, not with any other board or with the Enlarged Board of Appeal, which, under the EPC system, is not an appeal court. Requests of this kind addressed to other instances must therefore be forwarded to the board of appeal. It is not necessary, furthermore, that the board's composition remain the same as that in which it took the contested decision.

Obviously, the jurisdictional measure only applies if the request, in whatever form, corresponds to the Legal Board's description: ie it must be a request aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal. If this aim is not clearly apparent (eg in the case of a letter in which a party merely expresses dissatisfaction without asking for the decision to be set aside), the measures to be taken, if any, will remain purely administrative. The delimitation of such cases will be a matter for individual decision.

Regarding the procedure to be followed for applying jurisdictional

été retenue pour donner suite aux quelques requêtes du même type présentées devant les chambres de recours depuis leur création. Contrairement à ce qu'a exposé ETA, elle n'est pas entièrement injustifiée, compte tenu de la conclusion, à laquelle la Grande Chambre de recours est arrivée dans la présente décision en ce qui concerne la validité du dépôt de ces requêtes. Toutefois, des requêtes émanant d'une partie à l'affaire qui a donné lieu à une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée et tendant à son annulation, doivent être considérées comme s'adressant à la chambre concernée en tant qu'autorité judiciaire. Le principe des suites juridictionnelles paraît donc mieux correspondre aux principes de procédure généralement admis que celui des suites administratives. Puisque ces requêtes, telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, ne peuvent pas être déposées valablement, la suite qui doit leur être réservée est celle de l'irrecevabilité. De plus, cette solution s'inscrit davantage dans la logique de la règle 65(1) CBE, invoquée par ETA. Il s'agit cependant d'une irrecevabilité toute particulière, la situation étant celle d'un moyen de recours (au sens large) inexistant.

Quant à la compétence pour statuer sur ces requêtes, elle appartient à la chambre de recours qui a pris la décision entreprise et non pas à une autre chambre ou la Grande Chambre de recours, qui, dans le système de la CBE, n'est pas une instance de recours. Si de telles requêtes sont adressées à d'autres instances, elles doivent donc être transmises à cette chambre. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que la chambre siège dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu la décision entreprise.

Afin que la suite juridictionnelle s'applique, il faut bien évidemment que la requête, quelle qu'en soit la forme, réponde à la qualification donnée par la chambre juridique, c'est-à-dire une requête qui tend à la révision d'une décision d'une chambre de recours passée en force de chose jugée. Si cette volonté ne ressort pas clairement (p.ex. dans le cas d'une lettre où une partie exprime simplement son insatisfaction sans demander l'annulation de la décision), les suites éventuelles demeureront de nature administrative. Il appartiendra à la jurisprudence de délimiter ces cas.

Quant à la procédure à suivre pour donner la suite juridictionnelle aux

von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art betrifft, stellt sich die Frage, ob dabei alle auf die ordnungsgemäßen Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbaren Regeln des EPÜ, insbesondere solche, die das Recht der anderen Beteiligten, sich zu den Anträgen zu äußern, die Einhaltung der Mindestfristen oder auch das Recht auf eine mündliche Verhandlung betreffen, angewendet werden müssen. Da die in Frage stehenden Anträge nicht wirksam gestellt werden können und zwangsläufig unzulässig sind, weil ein nicht existentes Rechtsmittel (im weiteren Sinne) gebraucht wird, ist offensichtlich, daß deren Anwendung die Verfahren auf eine Weise verlängern würde, die mit der Rechtssicherheit schwer in Einklang zu bringen wäre. Deshalb kann die betreffende Kammer einen auf die Überprüfung ihrer eigenen Entscheidung abzielenden Antrag unverzüglich und ohne weitere prozessuale Formalität prüfen. Gelangt sie zu der Auffassung, daß er zu der Art von Anträgen gehört, auf die die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Vorlageform an die Große Beschwerdekammer abgehoben hat, so entscheidet sie unverzüglich auf Unzulässigkeit.

7. Die gerichtliche Behandlung von Anträgen der von der Juristischen Beschwerdekammer umschriebenen Art setzt der verwaltungsmäßigen Behandlung, wie sie bisher praktiziert wurde, ein Ende. Damit stellt sich die Frage, ab wann diese Änderung in die Praxis umgesetzt werden soll.

Da solche Anträge nicht wirksam gestellt werden können und deshalb für unzulässig erklärt werden müssen, kommt die gerichtliche Behandlung für die Vergangenheit nicht in Frage. Die bisher praktizierte verwaltungsmäßige Abweisung durch eine gerichtliche Abweisung zu ersetzen, brächte nämlich nicht den geringsten Nutzen. Der bloße Umstand, daß eine Partei – wie in der vorliegenden Sache – nach einer verwaltungsmäßigen Abweisung mit diversen Rechtsmitteln eine Überprüfung erwirken wollte, rechtfertigt nicht, daß eine Ausnahme zu ihren Gunsten gemacht wird. In dem unwahrscheinlichen Fall, daß ein grundsätzlich zulässiger Antrag verwaltungsmäßig abgewiesen würde, spräche aber das Interesse der anderen Beteiligten und Dritter daran, daß eine in der Vergangenheit rechtskräftig gewordene Entscheidung nicht mehr in Frage gestellt wird, gegen eine rückwirkende Anwendung der gerichtlichen Behandlung (vgl. dazu die Entscheidung G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Die gerichtliche Behandlung ist daher Anträgen vorbehalten, die sich gegen

measures in response to requests as described by the Legal Board, the question arises of whether all the EPC rules governing normal proceedings before the boards of appeal must be applied; this concerns in particular the right of other parties to comment on the requests, the observation of minimum time limits or the right to request oral proceedings. Since the requests in question cannot be validly filed and must eventually be refused as inadmissible because they are based on a remedy (in the broad sense) which is non-existent, it seems evident that such an application would prolong the proceedings in a way that would be difficult to reconcile with the requirement for legal certainty. For this reason, the board concerned will be able to consider a request aimed at the revision of its own decision immediately and without any further procedural formalities. If it finds that the request is of the type described by the Legal Board in the question submitted to the Enlarged Board of Appeal, it will issue the decision concerning inadmissibility immediately.

7. The jurisdictional measure to be taken in response to requests of the type referred to by the Legal Board puts an end to the previous practice of relying on administrative measures. It is therefore necessary to consider exactly when this change is to come into operation.

Since requests of the type referred to cannot be validly filed and must therefore be declared inadmissible, the application of the jurisdictional measure to past cases is not justified. There would be no point at all in replacing the previous administrative measure refusing the request as inadmissible by a jurisdictional measure with the same effect. The mere fact that, after an administrative decision concerning inadmissibility, a party has sought by various means to obtain a review, as in the present case, does not in any way warrant making an exception in its favour. On the other hand, in the unlikely case of a request which was in principle admissible having been refused by an administrative measure concerning inadmissibility, any retrospective application of the jurisdictional measure is opposed by the interest of other parties and third parties in ensuring that a past final decision is not challenged (see, in this context, the decision in G 9/93, OJ EPO 1994, 891, Reasons point 6.1). Accordingly, a jurisdictional measure should apply only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing

requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, la question se pose de savoir si toutes les règles de la CBE applicables aux procédures ordinaires devant les chambres de recours doivent être appliquées, notamment le droit des autres parties de prendre position sur les requêtes, le respect de délais minima ou encore le droit à une procédure orale. Comme les requêtes en question ne peuvent pas être déposées valablement et doivent aboutir à une irrecevabilité résultant de l'usage d'un moyen de recours (au sens large) inexistant, il paraît évident qu'une telle application prolongerait les procédures d'une façon qui serait difficilement compatible avec la sécurité juridique. Pour cette raison, la chambre concernée pourra procéder immédiatement et sans autre formalité processuelle à l'examen d'une requête tendant à la révision de sa propre décision. Si elle arrive à la conclusion que cette requête est du type des requêtes visées par la chambre juridique dans la question soumise à la Grande Chambre de recours, elle rendra immédiatement la décision d'irrecevabilité.

7. La suite juridictionnelle à donner aux requêtes, telles qu'elles ont été qualifiées par la chambre juridique, met fin à la pratique des suites administratives suivie jusqu'à présent. La question se pose donc de savoir à partir de quel moment ce changement doit s'opérer.

Comme les requêtes visées ne peuvent pas être déposées valablement et doivent donc être déclarées irrecevables, l'application de la suite juridictionnelle pour le passé ne se justifie pas. En effet, remplacer les fins de non-recevoir de nature administrative appliquées dans le passé par des fins de non-recevoir de nature juridictionnelle serait dépourvu de toute espèce d'utilité. La seule circonstance qu'après une fin de non-recevoir de nature administrative, une partie ait poursuivi une action en révision par divers moyens, comme dans le cas d'espèce, ne justifie aucunement qu'une exception soit faite en sa faveur. D'autre part, dans le cas invraisemblable où une requête en principe recevable aurait été écartée par une suite administrative de non-recevoir, l'intérêt des autres parties et des tiers de ne pas voir remettre en question une décision ayant acquis force de chose jugée dans le passé s'oppose à une application rétroactive de la suite juridictionnelle (cf. dans ce contexte la décision G 9/93, JO OEB 1994, 891, point 6.1 des motifs). Il y a donc lieu de ne réserver une suite juridictionnelle qu'aux

eine Beschwerdekammerentscheidung richten, die erst nach Erlaß der vorliegenden Entscheidung ergangen ist.

8. Somit wäre noch die zweite von der Juristischen Beschwerdekammer vorgelegte Frage zu beantworten, ob Anträge der von ihr umschriebenen Art in das europäische Patentregister einzutragen sind und welches Verfahren diesbezüglich anzuwenden ist.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß diese Anträge nicht wirksam gestellt werden können, weil sie im Rahmen des EPÜ nicht vorgesehen sind. Deshalb kommt eine Eintragung dieser Anträge oder des Verfahrens zu ihrer Abweisung auf der Grundlage des Artikel 127 EPÜ und der Regel 92 (1) EPÜ nicht in Betracht. Es wäre auch nicht gerechtfertigt, wenn der Präsident des EPA ihre Eintragung gemäß Regel 92 (2) EPÜ vorsehen würde, weil diese Eintragung Anträge und entsprechende Verfahren beträfe, die zum Scheitern verurteilt sind.

Wird die Rechtsabteilung aufgefordert, über die Eintragung solcher Anträge in das europäische Patentregister zu entscheiden, darf sie diese Eintragung also nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich diese Anträge ungeachtet ihrer Form in Wirklichkeit auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen. Die Aufgabe der Rechtsabteilung wird dadurch erleichtert, daß der Antrag auf Überprüfung unter Umständen bereits durch eine Beschwerdekammerentscheidung in einem beschleunigten Verfahren für unzulässig erklärt wurde (vgl. Nr. 6).

9. Auch wenn die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt ist, daß Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen, im Rahmen des EPÜ nicht wirksam gestellt werden können, und vor allem ein besonderes Rechtsmittel durch Richterrecht auf der Grundlage des Artikels 125 EPÜ nicht geschaffen werden kann, legt sie Wert auf die folgende Feststellung: Einerseits sind die Rechtssicherheit und der Grundsatz, daß jeder Rechtsstreit innerhalb vernünftiger Fristen zum Abschluß gebracht werden muß, wesentliche Elemente einer jeden Rechtsordnung; andererseits widerspricht die offenkundige Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes dem Gerechtigkeitsempfinden und beschädigt das Ansehen der Gerichte schwer. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich herausstellte, daß eine

a date after that of the present decision.

8. The only remaining issue is the Legal Board's second question concerning the entry in the Register of European Patents of requests of the type described by the Legal Board and the procedure to be followed in such cases.

From the foregoing, it follows that these requests cannot be validly filed, since they are not provided for under the EPC. Therefore, the entry of these requests, or of the procedure leading to refusal on the ground of admissibility, cannot be considered on the basis of Article 127 EPC and Rule 92(1) EPC. Nor would there be any justification for an arrangement under Rule 92(2) EPC enabling the President of the EPO to decide that such entries should be made, since these would concern requests, and procedures relating to them, which were bound to fail.

Therefore, if the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry of such a request in the Register of European Patents, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is in fact based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal. The task of the Legal Division will be made easier where the request for revision has already been the subject of a decision concerning inadmissibility issued by a board of appeal in an accelerated procedure (see point 6 supra).

9. Although the Enlarged Board of Appeal has concluded that, within the context of the EPC, requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle cannot be validly filed, and in particular that a special remedy cannot be created by judicial means on the basis of Article 125 EPC, it nevertheless wishes to emphasise that while, on the one hand, legal certainty and the principle that all litigation must end within a reasonable interval are essential elements in any jurisdictional system, a flagrant violation of a fundamental procedural principle is inimical, on the other hand, to the very idea of justice and does serious harm to the image of the judicial bodies concerned. This would be the case, for example, if it transpired that a decision had been crucially influenced by an illicit or even criminal act such as forging documents

requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

8. Il reste à donner une réponse à la deuxième question posée par la chambre juridique concernant la mention sur le Registre européen des brevets des requêtes telles qu'elles ont été qualifiées par elle et de la procédure retenue à leur égard.

Il résulte de ce qui précède que ces requêtes ne peuvent pas être valablement déposées puisqu'elles ne sont pas prévues dans le cadre de la CBE. Dès lors, une inscription de ces requêtes ou de la procédure aboutissant à une fin de non-recevoir ne peut pas entrer en ligne de compte sur la base de l'article 127 CBE et la règle 92(1) CBE. Il ne serait également pas justifié que le Président de l'OEB prévoie leur inscription selon la règle 92(2) CBE puisque cette inscription concernerait des requêtes et des procédures y relatives, vouées à l'échec.

Dès lors, lorsque la division juridique est appelée à statuer quant à l'inscription de telles requêtes au Registre européen des brevets, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, ces requêtes sont fondées en réalité sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours. La tâche de la division juridique sera d'autant plus aisée que la requête en révision aura déjà pu faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité par une chambre de recours dans une procédure accélérée (cf. supra sous 6).

9. Bien que la Grande Chambre de recours ait conclu que dans le cadre de la CBE des requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure ne peuvent pas être valablement déposées et notamment qu'un moyen spécifique ne peut pas être créé par voie prétorienne sur la base de l'article 125 CBE, elle tient cependant à souligner que si, d'une part, la sécurité juridique et le principe selon lequel tout litige doit prendre fin dans des délais raisonnables sont des éléments essentiels dans tout système juridictionnel, une violation flagrante d'un principe fondamental de procédure heurte, d'autre part, l'idée de justice et nuit gravement à l'image des juridictions. Tel serait, par exemple, le cas d'une décision qui s'avère avoir été influencée de façon décisive par un acte illicite, voire même criminel, comme un faux en écritures ou un

Entscheidung maßgeblich durch eine unrechtmäßige, ja sogar kriminelle Handlung beeinflusst wurde, etwa durch gefälschte Unterlagen oder eine Falschaussage. Der Gesetzgeber ist daher aufgefordert, in ganz bestimmten Fällen gravierender Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes eine Möglichkeit zur Überprüfung rechtskräftiger Beschwerdekammerentscheidungen vorzusehen. Er müßte nicht nur diese bestimmten Fälle festlegen, sondern auch die Modalitäten regeln, einschließlich des Schutzes Dritter. In Anbetracht des fundamentalen Charakters eines solchen Rechtsmittels und der Tatsache, daß im europäischen Patentsystem die Basis der Beschwerdeverfahren (im weiteren Sinne) im EPÜ zu finden ist, müßte diese Überprüfungsmöglichkeit zumindest in ihren Grundzügen im Übereinkommen selbst vorgesehen werden.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens ist es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen.
2. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit obliegt der Beschwerdekammer, die die Entscheidung erlassen hat, deren Überprüfung beantragt wird. Sie kann unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen.
3. Diese gerichtliche Behandlung ist Anträgen vorbehalten, die sich gegen eine Beschwerdekammerentscheidung richten, die nach Erlaß der vorliegenden Entscheidung ergangen ist.
4. Hat die Rechtsabteilung des EPA über die Eintragung eines gegen eine Beschwerdekammerentscheidung gerichteten Antrags in das europäische Patentregister zu entscheiden, so darf sie diese Eintragung nicht veranlassen, wenn sich herausstellt, daß sich dieser Antrag ungeachtet seiner Form auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützt und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielt.

or giving false oral evidence. The legislator is therefore invited to provide for a possibility of reviewing final decisions of the boards of appeal in specific, clearly defined cases where a serious violation of a fundamental procedural principle has occurred. The legislator should not only define what these cases are but also establish the necessary arrangements for dealing with them, including measures to protect third parties. In view of the fundamental nature of such a remedy, and of the fact that, in the European patent system, the basis for remedial procedures (in the broad sense) is dealt with in the EPC, this possibility of obtaining a review should be provided for, at least as far as its basic principles are concerned, in the Convention itself.

### Order

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

The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. In the context of the European Patent Convention, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible.
2. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities.
3. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision.
4. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal.

faux témoignage. Le législateur est donc invité à prévoir une possibilité de révision des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée dans des cas bien précis où une grave violation d'un principe fondamental de procédure a eu lieu. Il ne lui appartiendrait pas seulement de déterminer ces cas, mais encore de régler les modalités, y compris la protection des tiers. Compte tenu de la nature fondamentale d'un tel moyen et de ce que, dans le système des brevets européens, la base des procédures de recours (au sens large) est traitée dans la CBE, cette possibilité de révision devrait être prévue, au moins en ce qui concerne ses principes de base, dans la Convention même.

### Dispositif

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

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.
2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.
3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.
4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 2. Dezember 1999  
T 142/97 – 3.4.1**  
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Stöckli Rudolf  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
F. Zimmermann GmbH & Co. KG**

**Stichwort: Vorrichtung zum Verein-  
zeln von scheibenförmigen Gegen-  
ständen/STÖCKLI**

**Artikel: 113 (1), 117 (1), 117 (3) EPÜ  
Regel: 67, 72 (1) EPÜ  
VerfOBK: Art. 10**

**Schlagwort: "Offenkundige Vor-  
benutzung" – "Nichtzulassung eines  
rechtzeitig vorgelegten und substan-  
tierten Beweisangebotes durch die  
Einspruchsabteilung" – "Wesent-  
licher Verfahrensmangel (ja); Zurück-  
verweisung an die 1. Instanz und  
Rückzahlung der Beschwerde-  
gebühr; hilfsweise beantragte  
mündliche Verhandlung weder  
sachdienlich noch erforderlich"**

*Leitsatz*

*Ein Organ des EPA ist grundsätzlich  
verpflichtet, sich von der Relevanz  
vorgelegter Beweismittel zu über-  
zeugen, bevor es über deren  
Annahme oder Ablehnung entschei-  
det. Nur bei Vorliegen besonderer  
Umstände kann eine Prüfung auf  
Relevanz entbehrlich sein.*

*Die Weigerung einer Einspruchs-  
abteilung, rechtzeitig vorgelegte  
Beweismittel (wie z. B. Zeugenbeweis  
und Einnahme des Augenscheins) in  
Betracht zu ziehen, stellt demnach  
eine Verletzung der grundlegenden  
Rechte einer Partei auf freie Wahl der  
Beweismittel und rechtliches Gehör  
dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Einspre-  
chender) hat seine am 31. Januar  
1997 unter gleichzeitiger Bezahlung  
der Beschwerdegebühr eingelegte  
Beschwerde gegen die am 3. Dezem-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.4.1 dated  
2 December 1999  
T 142/97 – 3.4.1**  
(Translation)

Composition of the board:

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

**Patent proprietor/Respondent:  
Stöckli Rudolf  
Opponent/Appellant:  
F. Zimmermann GmbH & Co. KG**

**Headword: Apparatus for separating  
disc-shaped objects/STÖCKLI**

**Article: 113(1), 117(1), 117(3) EPC  
Rule: 67, 72(1) EPC  
RPBA: Art. 10**

**Keyword: "Public prior use" – "Non-  
admission by opposition division of  
evidence submitted and substan-  
tiated in due time" – "Substantial  
procedural violation (yes); remittal to  
department of first instance and  
refund of appeal fee; oral proceed-  
ings (auxiliary request) neither  
appropriate nor necessary"**

*Headnote*

*EPO departments must ascertain the  
relevance of evidence submitted to  
them before deciding to admit or  
reject it. Only in exceptional  
circumstances need they not do so.*

*An opposition division's refusal to  
consider evidence filed in due time  
(eg witness testimony or inspection)  
thus infringes a party's fundamental  
rights to free choice of evidence and  
to be heard (Articles 117(1) and  
113(1) EPC).*

### Summary of facts and submissions

I. On 31 January 1997, the appellant  
(opponent) filed an appeal against  
the opposition division's decision  
(posted on 3 December 1996) reject-  
ing his opposition to European patent

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1, en  
date du 2 décembre 1999  
T 142/97 – 3.4.1**  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

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

**Titulaire du brevet/Intimé :  
Stöckli Rudolf  
Opposant/Requérant :  
F. Zimmermann GmbH & Co. KG**

**Référence : Dispositif pour  
séparer des objets en forme de  
disque/STÖCKLI**

**Article : 113(1), 117(1), 117(3) CBE  
Règle : 67, 72(1) CBE  
RPCR : art. 10**

**Mot-clé : "Usage antérieur public" –  
"La division d'opposition n'a pas  
admis une offre de preuve présentée  
en temps utile et étayée" – "Vice  
substantiel de procédure (oui) ;  
renvoi à la première instance et  
remboursement de la taxe de  
recours ; la procédure orale requise à  
titre subsidiaire n'est ni utile, ni  
nécessaire"**

*Sommaire*

*Une instance de l'OEB est tenue de  
s'assurer de la pertinence des  
mesures d'instruction demandées,  
avant de les ordonner ou de les  
refuser. Seule l'existence de circons-  
tances particulières peut rendre  
inutile un tel examen.*

*Le refus d'une division d'opposition  
de prendre en considération les  
moyens de preuve présentés en  
temps utile (tels que la preuve par  
témoins et la descente sur les lieux)  
constitue donc une violation des  
droits fondamentaux d'une partie de  
choisir librement ses moyens de  
preuve et d'être entendue (article  
117(1) et 113(1) CBE).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a formé le  
31 janvier 1997 un recours contre la  
décision de la division d'opposition,  
remise à la poste le 3 décembre 1996,  
de rejeter l'opposition formée à



ber 1996 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtet, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 293 608 zurückzuweisen. Die Beschwerdebegründung wurde am 22. März 1997 eingereicht.

II. Der Einspruch wurde unter Bezugnahme auf Artikel 100 a) EPÜ gegen das gesamte Patent gerichtet und unter anderem damit begründet, daß dem Gegenstand des Patents im Hinblick auf eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung die Neuheit fehle. Der Vortrag zu Zeitpunkt, Gegenstand und Umständen der offenkundigen Vorbenutzung wurde durch Bezeichnung bestimmter Modelle von Geldzähl-, Sortier- und Abpackmaschinen und Vorlage einer Reihe von Rechnungs- und Zeichnungskopien mit Berechnungsbeispielen substantiiert. Darüber hinaus wurden zum Beleg der vorgebrachten Tatsachen der Entwicklung, der Herstellung und des Verkaufs der vorbenutzten Maschinen Zeugenbeweis sowie Einnahme des Augenscheins angeboten.

III. In einer vor der Einspruchsabteilung am 6. November 1996 durchgeführten mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer erneut, zum Beweis der Vorbenutzung die von ihm im Einspruchschriftsatz benannten und in der Verhandlung anwesenden Zeugen zu hören sowie den mitgebrachten Gegenstand der Vorbenutzung in Augenschein zu nehmen. Dabei hatte der Beschwerdeführer vor der Verhandlung angekündigt, die Zeugen und eine Maschine zur Verhandlung mitzubringen, wogegen die Einspruchsabteilung keine Einwände hatte, wie sich aus einer Telefonnotiz des Formalprüfers vom 28. Oktober 1996 ergibt.

IV. Die Einspruchsabteilung hielt es in der Verhandlung nicht für erforderlich, die angebotenen Zeugen zu vernehmen oder die Maschine vorführen zu lassen.

Unter Verweis auf ein nach Artikel 117 (3) und Regel 72 (1) EPÜ auszuübendes Ermessen begründete sie ihre ablehnende Haltung insbesondere damit, daß die zur Vorbenutzung genannten Tatsachen keinen Tatbestand hätten erkennen lassen, der für das Verfahren relevanter gewesen wäre als die schriftlichen Beweismittel. Der Einsprechende habe sich darauf berufen, daß die vorbenutzten Maschinen nach der Lehre des druckschriftlich nachgewiesenen Standes der Technik arbeiteten. Weder in seinen Schriftsätzen noch in der mündlichen Verhandlung habe der Einsprechende Tatsachen oder Argumente vorgebracht, die hätten

No. 0 293 608. The appeal fee was paid on the same date; the statement of grounds was filed on 22 March 1997.

II. The opposition – based on Article 100(a) EPC – challenged the whole patent, on the grounds inter alia of a novelty-destroying public prior use. The date, subject-matter and circumstances of the prior use were substantiated by reference to particular models of machines for counting, sorting and packing coins; copies of invoices and drawings, accompanied by examples of calculations, were also provided. In addition, the opponent offered witness testimony and inspection to substantiate his submissions about the development, manufacture and sale of the prior-use machines.

III. At oral proceedings before the opposition division on 6 November 1996, the appellant reiterated his request that the witnesses named in the opposition notice (and present at the oral proceedings) be heard, and that the prior-use apparatus (which he had brought with him) be inspected. He had said beforehand that he would be bringing both the witnesses and the machine to the hearing, and the division – as is clear from the formalities officer's telephone-call memo of 28 October 1996 – had not objected.

IV. At the oral proceedings, the opposition division did not consider it necessary to hear the witnesses or inspect the machine.

It justified this by reference to its discretion under Article 117(3) and Rule 72(1) EPC, reasoning in particular that nothing in the prior-use argument seemed more relevant to the procedure than the written evidence. According to the opponent, the prior-use machines used the teaching of the documented prior art. Neither in his written submissions nor at the oral proceedings had he set out facts or arguments to suggest that taking evidence could have resulted in a different decision. There was therefore no need at this very late stage (ie oral proceedings) to hear witnesses or conduct an inspection (see points 5.1 and 5.2 of the

l'encontre du brevet européen n° 0 293 608, et a acquitté le même jour la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a quant à lui été déposé le 22 mars 1997.

II. L'opposition, fondée sur l'article 100a) CBE, était dirigée contre le brevet dans son ensemble, au motif que, notamment, son objet était dénué de nouveauté eu égard à l'usage antérieur public qui avait été invoqué. A l'appui de la date, de l'objet et des circonstances de l'usage antérieur public, l'opposant avait cité certains modèles de machines à compter, trier et emballer des pièces de monnaie, et présenté une série de copies de factures et de dessins assortis d'exemples de calculs. En outre, il avait proposé d'entendre des témoins et de procéder à une descente sur les lieux pour prouver les faits invoqués quant au développement, à la fabrication et à la vente des machines ayant fait l'objet de l'usage antérieur.

III. Lors de la procédure orale qui a eu lieu devant la division d'opposition le 6 novembre 1996, le requérant a de nouveau requis l'audition des témoins qu'il avait cités dans le mémoire d'opposition et qui assistaient à la procédure orale, ainsi qu'une descente sur les lieux, afin d'examiner l'objet de l'usage antérieur qu'il avait apporté, et ce aux fins de prouver ledit usage. Il avait en effet annoncé avant la procédure orale qu'il se rendrait à celle-ci accompagné de témoins et qu'il apporterait une machine. Ainsi qu'il ressort d'une note téléphonique de l'agent des formalités en date du 28 octobre 1996, la division d'opposition n'avait pas d'objection à cet égard.

IV. Au cours de la procédure orale, la division d'opposition n'a pas estimé nécessaire d'entendre les témoins, ni de faire procéder à une démonstration de la machine.

Se référant au pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 117(3) et la règle 72(1) CBE, elle a justifié son refus en déclarant que les faits cités au sujet de l'usage antérieur n'auraient pas permis de déceler d'élément plus pertinent pour la procédure que les moyens de preuve écrits. L'opposant avait allégué que les machines faisant l'objet de l'usage antérieur fonctionnaient selon l'enseignement contenu dans les documents de l'état de la technique. Il n'avait fait valoir ni dans ses écritures, ni au cours de la procédure orale, des faits ou arguments qui auraient fait apparaître qu'une mesure d'instruction aurait pu con-

erkennen lassen, daß eine Beweisaufnahme zu einer anderen Entscheidung hätte führen können. Daher sah die Einspruchsabteilung keinen Anlaß, zu einem sehr späten Zeitpunkt wie dem der mündlichen Verhandlung eine Zeugenvernehmung oder eine Augenscheineinnahme zu beschließen (vgl. die Punkte 5.1 und 5.2 der angefochtenen Entscheidung). Ergänzend verwies sie darauf, daß bei mehr als 1 000 gebauten Maschinen ein Nachweis mittels Zusammenbauzeichnungen, Skizzen oder Photos habe möglich sein sollen. Auch habe der Amtsermittlungsgrundsatz nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht erfordert, daß eine Einspruchsabteilung in einer mündlichen Verhandlung durch Beweisaufnahme eventuell noch weitere Tatsachen ermittelt, die der Aufrechterhaltung eines Patents entgegenstehen könnten, wenn diese Tatsachen vom Einsprechenden nicht detailliert angegeben worden seien. Schließlich hätte eine Entscheidung aufgrund neuer Tatsachen in einer mündlichen Verhandlung den Patentinhaber benachteiligt und ihm nicht das rechtliche Gehör gegeben, das jedem Beteiligten zustehe. Die Verhandlung jedoch schriftlich fortzusetzen, hätte das Verfahren ungebührlich hingezogen.

V. Der Beschwerdeführer hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens die Tatsache gerügt, daß die Einspruchsabteilung die angebotenen Beweismittel zum Beleg der offenkundigen Vorbenutzung nicht zugelassen hatte. In der Ablehnung der angebotenen Beweismittel, welche eine Verletzung des durch Artikel 113 (1) EPÜ garantierten rechtlichen Gehörs darstelle, sei ein wesentlicher Mangel des Verfahrens zu sehen. Der Beschwerdeführer sei damit jeglicher Möglichkeit zum Beleg der Tatsachenbehauptung der mangelnden Neuheit des Patentgegenstandes gegenüber dem Gegenstand der Vorbenutzung beraubt worden. Er habe bereits im Einspruchsschriftsatz Tatsachenfeststellungen zum Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung erhoben und Zeugen benannt. Darüber hinaus seien in der mündlichen Verhandlung vor der Vorinstanz sowohl die Zeugen als auch der Gegenstand der Vorbenutzung präsent gewesen. Insbesondere hat der Beschwerdeführer kritisiert, daß das Fehlen einer Zusammenbauzeichnung als unglaubwürdig bezeichnet worden sei, ohne wenigstens auch nur andeutungsweise konkrete Anhaltspunkte dafür zu bieten, welche Tatsachen Anlaß zu einer solchen Beweiswürdigung gegeben hätten.

VI. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen (siehe

contested decision). The division also felt that, if more than 1 000 machines had been built, then evidence in the form of assembly drawings, sketches or photographs should have been available. Nor did examination of the Office's own motion under Article 114(1) EPC require an opposition division, at the oral proceedings stage, to take evidence with a view to ascertaining further facts which might prevent maintenance of a patent but which the opponent had not presented in detail. To decide on the basis of new facts at oral proceedings would be unfair to the patentee, depriving him of his right to be heard. But to continue the proceedings in writing would unduly prolong them.

V. In the appeal proceedings, the appellant complained that the opposition division had not admitted the evidence of public prior use he had offered. This had infringed his own right to be heard under Article 113(1) EPC, and was a substantial procedural violation which had deprived him of any possibility of showing that the patented subject-matter was not novel compared with the prior use. Details of this use, and the names of witnesses, were already set out in his notice of opposition. Furthermore, both the witnesses and the prior-use subject-matter had been available at the oral proceedings. In particular, the appellant took issue with the division's comment that the absence of an assembly drawing seemed implausible, without even the least suggestion of why it took this view.

VI. The appellant asked that the case be remitted to the department of first instance (see page 1 of his

duire à une décision différente. La division d'opposition a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de décider à un stade très tardif de la procédure, tel que celui de la procédure orale, d'entendre des témoins ou de procéder à une descente sur les lieux (cf. les points 5.1 et 5.2 des motifs de la décision contestée). Elle a également fait observer que lorsqu'une machine a été construite à plus de 1 000 exemplaires, il devrait être possible d'apporter une preuve au moyen de dessins représentant leur mode d'assemblage, d'esquisses ou de photos. Le principe de l'examen d'office prévu à l'article 114(1) CBE n'exigeait pas non plus de la division d'opposition qu'elle examine, le cas échéant, au cours de la procédure orale de nouveaux faits susceptibles de s'opposer au maintien d'un brevet, et ce en prenant une mesure d'instruction, dès lors que ces faits n'ont pas été présentés de manière détaillée par l'opposant. Enfin, le prononcé d'une décision fondée sur de nouveaux faits invoqués au stade de la procédure orale aurait défavorisé le titulaire du brevet et l'aurait privé du droit d'être entendu, qui est celui de toute partie. Or, la poursuite de la procédure par écrit aurait indûment prolongé la procédure.

V. Durant la procédure de recours, le requérant a critiqué le fait que la division d'opposition ait refusé d'ordonner les mesures d'instruction qu'il avait proposées pour prouver l'usage antérieur public. Selon lui, le refus de ces mesures d'instruction, qui représente une atteinte au droit d'être entendu garanti par l'article 113(1) CBE, doit être considéré comme un vice substantiel de procédure. En effet, le requérant a ainsi été privé de toute possibilité de rapporter la preuve des faits allégués quant à l'absence de nouveauté de l'objet du brevet par rapport à l'usage antérieur. Dans le mémoire d'opposition, il avait déjà fait des constatations sur l'objet de l'usage antérieur public et cité des témoins. En outre, ces témoins, tout comme l'objet de l'usage antérieur, étaient présents lors de la procédure orale devant la première instance. Le requérant a en particulier critiqué le fait que la première instance ait jugé inconcevable l'absence d'un dessin représentant le mode d'assemblage, sans fournir la moindre indication concrète sur les éléments qui l'incitaient à porter une telle appréciation.

VI. Le requérant a demandé le renvoi de l'affaire à la première instance (cf. page 1 des moyens qu'il a produits le

Seite 1 seiner Eingabe vom 8. März 1999). Hilfsweise hat er den vollständigen Widerruf des Streitpatents, eine mündliche Verhandlung sowie die Ausfertigung eines Beweisbeschlusses, der eine Einnahme des Augenscheins des Gegenstandes der offenkundigen Vorbenutzung und eine Zeugenvernehmung umfassen soll, beantragt.

VII. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) hat zu dem Antrag der Zurückverweisung an die erste Instanz nicht Stellung genommen.

Er hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes in unveränderter Form zu bestätigen. Hilfsweise hat auch er eine mündliche Verhandlung beantragt.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ und ist damit zulässig.

#### 2. Wesentlicher Verfahrensmangel

2.1 Nach Artikel 117 (1) EPÜ sind die Parteien frei in der Wahl der von ihnen vorgelegten Beweismittel. Dabei können sie sich insbesondere jedes der in diesem Artikel aufgelisteten Beweismittel bedienen, zu denen die vom Beschwerdeführer angebotene Vernehmung von Zeugen wie auch die Einnahme des Augenscheins zählen. Einer Einspruchsabteilung steht es dabei nicht zu, das Fehlen anderer Beweismittel zu rügen (vgl. die Entscheidung T 543/95, Punkt 2). Während es Sache der beweisführenden Partei ist, geeignete Beweismittel für ihre Behauptungen anzugeben, ist es Sache der Einspruchsabteilung, auf der Grundlage der vorgelegten Beweismittel Beweis über einen streitigen und entscheidungserheblichen Sachverhalt zu erheben (vgl. die Entscheidung T 927/98, insbesondere Punkt 2.3).

Unterschiedlichen Arten von Beweismitteln kommen durchaus unterschiedliche Funktionen zu. Gerade für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung spielen in der Praxis Zeugenaussagen oder die Einnahme des Augenscheins eine besondere Rolle, wobei es die Funktion von Zeugen ist, Sachverhalte aus persönlicher Kenntnis darzulegen, während die Einnahme des Augenscheins die direkte sinnliche Wahrnehmung bestimmter Eigenschaften eines Gegenstandes oder Verfahrens ermöglicht (vgl. hierzu auch die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", Kapitel E-IV, 1.2).

submission of 8 March 1999). His auxiliary request was for revocation in toto of the patent in suit, oral proceedings, and a decision ordering the taking of evidence, comprising an inspection of the prior-use subject-matter and the hearing of witnesses.

VII. The respondent (patent proprietor) did not comment on the request for remittal to the department of first instance.

He asked that the appeal be dismissed and the European patent maintained unamended. As an auxiliary request, he too applied for oral proceedings.

### Reasons for the decision

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

#### 2. Substantial procedural violation

2.1 Under Article 117(1) EPC, parties can freely choose the evidence they submit. In particular, they may use any of the kinds of evidence listed in that article, which include those – hearing of witnesses and inspection – offered by the appellant. It is not for the opposition division to take issue with the absence of other kinds (see T 543/95, Reasons point 2). The party's task is to offer evidence to support its arguments; the opposition division then draws on this to resolve disputed points relevant to the decision (see T 927/98, especially Reasons point 2.3).

Different types of evidence have quite different functions. In practice, for public prior use, witness testimony or inspection plays a special role: witnesses testify on the basis of their personal knowledge, whilst inspection permits direct sensory perception of specific qualities of a device or process (see also Guidelines for Examination in the European Patent Office, Chapter E-IV, 1.2).

8 mars 1999). A titre subsidiaire, il a requis la révocation intégrale du brevet en cause, la tenue d'une procédure orale, ainsi qu'une décision ordonnant des mesures d'instructions, qui englobe la descente sur les lieux pour examiner l'objet de l'usage antérieur public et l'audition de témoins.

VII. L'intimé (titulaire du brevet) n'a pas pris position sur la demande de renvoi à la première instance.

Il a demandé que le recours soit rejeté et que le maintien du brevet européen sans modification soit confirmé. A titre subsidiaire, il a également requis la tenue d'une procédure orale.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

#### 2. Vice substantiel de procédure

2.1 En application de l'article 117(1) CBE, les parties sont libres dans le choix des mesures d'instruction demandées. Elles peuvent notamment demander chacune des mesures d'instruction énumérées dans cet article, parmi lesquelles figurent l'audition de témoins et la descente sur les lieux qui avaient été proposées par le requérant. Une division d'opposition ne saurait critiquer l'absence d'autres moyens de preuve (cf. la décision T 543/95, point 2 des motifs). Si la partie qui administre la preuve a la charge de rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, c'est à la division d'opposition d'établir la preuve des faits litigieux et pertinents pour la décision, sur la base des moyens de preuve qui ont été produits (cf. la décision T 927/98, notamment le point 2.3 des motifs).

Chaque type de mesure d'instruction remplit des fonctions entièrement différentes. Dans la pratique, l'audition de témoins ou la descente sur les lieux joue un rôle particulier, justement lorsqu'il s'agit de prouver un usage antérieur public, les témoins ayant pour fonction d'exposer des faits dont il ont personnellement connaissance, tandis que la descente sur les lieux permet de prendre directement connaissance de propriétés données d'un objet ou d'un procédé (cf. également à ce sujet les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", chapitre E-IV, 1.2).

Allerdings vermag sich die Kammer im vorliegenden Fall nicht den Ausführungen des Beschwerdeführers auf Seite 6 unter Nr. 3) seiner Eingabe vom 8. März 1999 anzuschließen, wonach die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs das Fehlen einer Zusammenbauzeichnung als unglaubwürdig bezeichnet habe. Noch kann die Kammer in der Entscheidungsbegründung eine Rüge des Fehlens anderer Beweismittel erkennen. Die Einspruchsabteilung hat in der angegriffenen Entscheidung lediglich die Auffassung vertreten, daß es ihrer Meinung nach möglich sein sollte, eine Zusammenbauzeichnung vorzulegen von einer Maschine, von der mehr als 1 000 Stück gebaut worden waren. Sie hat jedoch die Ablehnung der angebotenen Beweismittel nicht mit dem Fehlen von Zusammenbauzeichnungen begründet.

2.2 Die Einspruchsabteilung hat sich auf Artikel 117 (3) und Regel 72 (1) EPÜ berufen, wonach es ihr obliege zu entscheiden, ob sie eine Zeugenvernehmung oder eine Einnahme des Augenscheins **"für erforderlich hält"**.

Tatsächlich besitzen die Organe des EPA einen Ermessensspielraum für die Zulassung angebotener Beweismittel (vgl. z. B. die Entscheidungen T 232/89, T 674/91, T 953/90 und T 230/92), wenn beispielsweise das angebotene Beweismittel ohnehin nicht mehr erforderlich ist, weil die zu beweisende Tatsache von der Gegenpartei nicht bestritten wird, weil im Sinne der Beweis anbietenden Partei entschieden wird, weil das Beweismittel in einem sehr späten Stadium des Verfahrens vorgelegt wurde und nicht als entscheidungserheblich angesehen wird, oder weil aus anderen Gründen das angebotene Beweismittel das Ergebnis der zu treffenden Entscheidung keinesfalls beeinflussen kann, z. B. bei in einem zu spät eingelegten unzulässigen Einspruch enthaltenem Beweisangebot.

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. G 7/93, ABI. EPA 1994, 775, Punkte 2.5 und 2.6, T 182/88, ABI. EPA 1990, 287 und T 640/91, ABI. EPA 1994, 918, Punkt 6.3) besitzt ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen in Verfahrensfragen zu treffen hat, bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum, den die Beschwerdekammern nicht zu überprüfen haben. Eine Beschwerdekammer ist lediglich dann befugt, die Ausübung des Ermessens durch die erste Instanz zu beanstanden, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die

The board does not however agree with the appellant's claim (point 3 on page 6 of his submission of 8 March 1999) that the opposition division, in its decision rejecting the opposition, described the absence of an assembly drawing as "implausible". Nor can the board detect, in the reasons given for the decision, a criticism of the absence of other types of evidence: the division merely expressed the view that since 1 000 machines had been built it ought to be possible to submit an assembly drawing; it did not say the absence of such drawings was the reason it was refusing the evidence offered.

2.2 Citing Article 117(3) and Rule 72(1) EPC, the opposition division argued that it would hear witnesses or conduct inspections only if it **"considers it necessary"**.

EPO departments do indeed have some discretion in admitting evidence offered (see T 232/89, T 674/91, T 953/90 and T 230/92 et al), for example where it is no longer needed because the fact at issue is not contested by the other party, where the decision will in any case go in favour of the party offering it, where it is submitted very late in the proceedings and is considered immaterial, or where for some other reason it cannot affect the outcome (eg evidence offered in an inadmissibly late-filed opposition).

According to established case law (eg G 7/93, OJ EPO 1994, 775, Reasons points 2.5 and 2.6, T 182/88, OJ EPO 1990, 287 and T 640/91, OJ EPO 1994, 918, Reasons point 6.3), first-instance departments exercising their discretion in certain circumstances when arriving at decisions under the EPC on procedural questions do have some leeway not subject to review by the boards of appeal: a board can object to the exercise of that discretion only if concludes that it was arbitrary, applied the wrong criteria, or ignored the right ones.

En l'espèce toutefois, la Chambre ne peut souscrire à l'argumentation développée par le requérant dans les écritures qu'il a produites le 8 mars 1999 (point 3 de la page 6), selon laquelle, dans sa décision de rejeter l'opposition, la division d'opposition a jugé inconcevable l'absence d'un dessin représentant l'assemblage d'une machine. La Chambre n'est pas non plus en mesure de constater dans les motifs de ladite décision une quelconque critique quant à l'absence d'autres éléments de preuve. Dans la décision contestée, la division d'opposition a uniquement émis l'avis qu'il devait être possible de présenter un dessin de l'assemblage d'une machine qui avait été construite à plus de 1 000 exemplaires. Elle n'a cependant pas justifié par l'absence de tels dessins son rejet des mesures d'instruction proposées.

2.2 La division d'opposition s'est fondée sur l'article 117(3) et la règle 72(1) CBE, selon lesquels il lui appartient de décider si elle **"estime nécessaire"** de procéder à une audition de témoins ou à une descente sur les lieux.

Les instances de l'OEB disposent en effet d'une certaine latitude pour apprécier s'il convient d'ordonner les mesures d'instruction proposées (cf. par ex. les décisions T 232/89, T 674/91, T 953/90 et T 230/92), par exemple dans les cas suivants : la mesure d'instruction proposée n'est plus nécessaire parce que le fait à prouver n'est pas contesté par la partie adverse, il est statué dans le sens de la partie proposant cette mesure, la mesure d'instruction est proposée à un stade très tardif de la procédure et n'est pas jugée pertinente pour la décision, ou encore elle ne peut, pour d'autres raisons, influencer en aucune manière sur le résultat de la décision à rendre, parce que l'offre de preuve a par exemple été présentée dans le cadre d'une opposition formée trop tard et donc irrecevable.

Conformément à la jurisprudence constante (cf. par ex. les décisions G 7/93, JO OEB 1994, 775, points 2.5 et 2.6, T 182/88, JO OEB 1990, 287 et T 640/91, JO OEB 1994, 918, point 6.3), si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer son pouvoir d'appréciation dans des circonstances déterminées sur des questions de procédure, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir, que les chambres de recours n'ont pas à vérifier. Une chambre de recours ne peut alors critiquer l'exercice de ce pouvoir par la première instance que lorsqu'elle conclut que celle-ci l'a

erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

2.3 Im vorliegenden Fall, in dem die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangte, daß der druckschriftlich nachgewiesene Stand der Technik der Aufrechterhaltung des Patents nicht im Wege steht, ist der Einwand einer angeblich neuheitsschädlichen offenkundigen Vorbenutzung ein entscheidungserheblicher Sachverhalt. Bei der Abwägung, ob bei der Auseinandersetzung mit diesem Einwand die Beweisangebote des Einsprechenden einer näheren Prüfung zu unterziehen waren, spielen nach Auffassung der Kammer die folgenden Umstände eine besondere Rolle:

2.3.1 Die Beweisangebote wurden bereits im Einspruchsschriftsatz aufgeführt und damit rechtzeitig vorgelegt. Deshalb gehen die Bedenken der Einspruchsabteilung, eine Beweisaufnahme in dem späten Stadium einer mündlichen Verhandlung hätte, falls neue Tatsachen zu berücksichtigen gewesen wären, dem Patentinhaber nicht das ihm zustehende rechtliche Gehör gegeben oder das Verfahren ungebührlich hingezogen, wenn eine schriftliche Fortsetzung notwendig geworden wäre, an der Sache vorbei (vgl. Punkt 5.3 des angefochtenen Beschlusses). Schließlich war die Einspruchsabteilung dafür verantwortlich, daß das Beweisangebot bis zur mündlichen Verhandlung nicht aufgegriffen worden war.

2.3.2 Die Beweisangebote waren ausreichend substantiiert. Zeugenbeweis wurde unter konkreter Benennung von Zeugen, die über die Tatsachen der Entwicklung, der Herstellung und des Verkaufs vorbenutzter Maschinen Auskunft geben könnten, angeboten. Die in Augenschein zu nehmende Maschine wurde eindeutig nach Typ und Fabrikationsnummer bezeichnet. Zum Beleg von Zeitpunkt und Umständen der Vorbenutzungshandlung wurden Rechnungsbelege vorgelegt. Unter Bezugnahme auf druckschriftlichen Stand der Technik, der im Gegenstand der Vorbenutzung realisiert sei, wurde eine detaillierte Merkmalsanalyse gegeben, ergänzt durch die Vorlage von Werkstattzeichnungen und Berechnungen. Mit diesem Vortrag zur angeblich neuheitsschädlichen offenkundigen Vorbenutzung waren nach Auffassung der Kammer der Patentinhaber sowie die Einspruchsabteilung in die Lage versetzt, die Beweisangebote auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen.

2.3 In the present case, with the opposition division finding that the documented prior art did not prevent its maintaining the patent, the allegedly novelty-destroying public prior use was material to the decision. In the board's view, the following circumstances play a special role in the decision whether or not to examine the opponent's offer of evidence more closely in order to rule on this objection:

2.3.1 The evidence was offered in the notice of opposition, and was thus submitted in due time. The opposition division's misgivings (see point 5.3 of the contested decision) that evidence taken at a late stage (in oral proceedings) and giving rise to new facts would deprive the patent proprietor of his right to be heard and unduly prolong the proceedings, if these then had to be continued in writing, are therefore beside the point. After all, the opposition division was responsible for not taking up the offer of evidence before then.

2.3.2 The offer of evidence was adequately substantiated: named witnesses could testify about the development, manufacture and sale of the prior-use machines, and the machine for inspection was clearly identified by type and serial number. Invoices were provided to support the date and circumstances of the alleged prior use. A detailed feature analysis was also submitted together with workshop drawings and specifications, reference being made to documented prior art allegedly embodied in the prior-use subject-matter. In the board's opinion, these submissions concerning the allegedly novelty-destroying public prior use put the patentee and opposition division in a position to examine their merits.

exercé selon des critères erronés, sans respecter les critères applicables ou de manière arbitraire.

2.3 Dans la présente espèce, où la division d'opposition a estimé que les documents de l'état de la technique ne s'opposaient pas au maintien du brevet, une objection tirée d'un usage antérieur public prétendument destructeur de nouveauté présente de l'importance pour la décision. De l'avis de la Chambre, les circonstances suivantes jouent un rôle particulier lorsqu'il s'agit d'apprécier si, dans le cadre de cette objection, il convient d'examiner plus avant l'offre de preuve de l'opposant.

2.3.1 L'offre de preuve figurait déjà dans le mémoire d'opposition et avait donc été présentée en temps utile. C'est pourquoi les réserves émises par la division d'opposition ne sont pas pertinentes, lorsque celle-ci déclare que s'il y avait eu lieu de tenir compte de faits nouveaux, la prise d'une mesure d'instruction au stade tardif de la procédure orale aurait privé le titulaire du brevet de son droit d'être entendu ou aurait indûment allongé la procédure au cas où il aurait fallu la poursuivre par écrit (cf. point 5.3 des motifs de la décision contestée). Finalement, c'est la division d'opposition qui est responsable de ce que l'offre de preuve n'ait pas été retenue avant la procédure orale.

2.3.2 L'offre de preuve était suffisamment étayée. S'agissant de la preuve par témoins, les personnes susceptibles de renseigner sur le développement, la fabrication et la vente des machines ayant fait l'objet de l'usage antérieur avaient été citées concrètement. En ce qui concerne la descente sur les lieux, le type et le numéro de fabrication de la machine concernée avaient été clairement indiqués. Des factures avaient également été produites pour prouver la date et les circonstances de l'usage antérieur. Une analyse détaillée des caractéristiques, complétée de calculs et d'épures, avait été fournie, avec référence aux documents de l'état de la technique relatifs à l'usage antérieur public. Vu la façon dont l'usage antérieur public prétendument destructeur de nouveauté avait été présenté, la Chambre estime que le titulaire du brevet et la division d'opposition étaient en mesure de vérifier la pertinence de l'offre de preuve.

2.3.3 Die Beweisangebote bezogen sich auf denjenigen Aspekt der behaupteten Vorbenutzung, der strittig war, nämlich den Gegenstand der Benutzung (d. h. **was** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde). Zeugenaussagen und Einnahme des Augenscheins sind dabei als eigenständige, von druckschriftlichen Beweisen unabhängige Beweismittel anzusehen. Schon aus diesem Grunde hält die Kammer die von der Einspruchsabteilung vertretene Auffassung für falsch, daß der schriftliche Vortrag des Einsprechenden zur offenkundigen Vorbenutzung keinen relevanteren Tatbestand hätte erkennen lassen als die druckschriftlichen Beweismittel und daß der Einsprechende lediglich geltend gemacht habe, die vorbenutzten Maschinen arbeiteten nach der Lehre des druckschriftlich nachgewiesenen Standes der Technik. Nachdem die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall die druckschriftlichen Beweismittel als nicht durchgreifend bewertete, hätte sie die behauptete Neuheits-schädliche offenkundige Vorbenutzung durch Aufgreifen der hierfür angebotenen Beweismittel überprüfen müssen, zumal der Inhalt des druckschriftlichen Standes der Technik strittig war. Gerade deshalb, und weil der Einsprechende substantiiert vorgetragen hatte, der Gegenstand der Vorbenutzung ließe **alle** Merkmale des Patents erkennen, wäre es die Aufgabe der Einspruchsabteilung gewesen, die zusätzlichen Beweisangebote zur Aufklärung des Sachverhaltes aufzugreifen und einer näheren Prüfung zu unterziehen. Nur bei ausreichender Sicherheit über den Inhalt der Beweisangebote (und einer ggf. daraus gewonnenen Erkenntnis der fehlenden Relevanz) oder aufgrund der Aufdeckung von Umständen, die die Tatsache der Vorbenutzung in Frage gestellt hätten, wäre eine Ablehnung der angebotenen Beweismittel gerechtfertigt gewesen. Im vorliegenden Fall sind jedoch die Ausführungen in Punkt 5.3 der angefochtenen Entscheidung, die sich mit möglichen Folgen des Auftretens neuer Tatsachen befassen, ein Hinweis darauf, daß die Einspruchsabteilung selbst nicht mit ausreichender Sicherheit von der fehlenden Relevanz der abgelehnten Beweismittel überzeugt war. Somit ist nicht auszuschließen, daß die Zulassung des Beweisangebots und damit die Kenntnisnahme vom Inhalt der Beweismittel zu einer anderen als der tatsächlich getroffenen Entscheidung geführt hätte.

2.4 Die Kammer ist der Auffassung, daß ein Organ des EPA grundsätzlich verpflichtet ist, sich von der Relevanz

2.3.3 The evidence on offer related to the contentious aspect of the alleged prior use, namely **what** had been made available to the public. In this connection, witness testimony and inspection constitute evidence in their own right, independent of the documentary kind. For this reason alone, the board believes the opposition division erred in taking the view that the opponent's written submissions on the public prior use did not indicate any facts more relevant than the documentary evidence, and that the opponent was merely claiming that the prior-use machines functioned in accordance with the teaching of the documented prior art. Since the opposition division, in the present case, did not find the documentary evidence conclusive, and particularly since the content of the documented prior art was disputed, it should have used the evidence offered to examine the alleged novelty-destroying public prior use. For that very reason, and because the opponent had substantiated his submission that the prior-use subject-matter embodied **all** the patent's features, the division should have taken up and scrutinised the further evidence offered. Only if it knew enough about the evidence offered to realise that it was not relevant, or was aware of circumstances which called the prior use into question, would it have been justified in rejecting it. However, the division's comments in point 5.3 of the contested decision – about the possible consequences should new facts emerge – show that it was not sufficiently convinced that the rejected evidence was irrelevant. So it is possible that if the division had admitted and considered the evidence it might have taken a different decision.

2.4 In the board's view, EPO departments must ascertain the relevance of evidence submitted to them before

2.3.3 L'offre de preuves portait sur l'aspect litigieux de l'usage antérieur invoqué, à savoir l'objet de l'utilisation (c'est-à-dire **ce qui** a été rendu accessible au public). A cet égard, les dépositions de témoins et la descente sur les lieux doivent être considérés comme des mesures d'instruction autonomes distinctes des preuves écrites. Cette raison suffit à la Chambre pour juger erronée la position de la division d'opposition, selon laquelle l'exposé écrit de l'opposant sur l'usage antérieur public ne faisait apparaître aucun élément plus pertinent que les moyens de preuve écrits et selon lequel l'opposant s'était borné à faire valoir que les machines faisant l'objet de l'usage antérieur fonctionnaient conformément à l'enseignement des documents de l'état de la technique. La division d'opposition ayant en l'espèce considéré les moyens de preuve écrits comme dépourvus de pertinence, elle aurait dû vérifier l'usage antérieur public prétendument destructeur de nouveauté en admettant les mesures d'instruction proposées à cet effet, et ce d'autant plus que le contenu des documents de l'état de la technique était litigieux. Pour cette raison et parce que l'opposant avait exposé de façon suffisamment étayée que l'objet de l'usage antérieur permettait de reconnaître **toutes** les caractéristiques du brevet, la division d'opposition aurait dû retenir et examiner plus avant l'offre de preuves supplémentaires présentée pour clarifier les faits. Le rejet des mesures d'instruction proposées n'aurait été justifié que dans le seul cas où le contenu des preuves proposées (et, le cas échéant, leur absence de pertinence) ne faisait aucun doute ou à la suite de circonstances nouvelles qui auraient remis en question l'usage antérieur. Or, en l'espèce, les arguments développés au point 5.3 de la décision contestée, qui portent sur les conséquences possibles de l'apparition de nouveaux faits, indiquent que la division d'opposition n'était elle-même pas absolument convaincue de l'absence de pertinence des mesures d'instruction rejetées. Il n'est donc pas exclu que l'admission de cette offre de preuve et donc la prise de connaissance du contenu des mesures proposées eussent conduit à une décision différente.

2.4 La Chambre est d'avis qu'une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence d'une

eines vorgelegten Beweismittels zu überzeugen, bevor es über dessen Annahme oder Ablehnung entschieden. Im vorliegenden Fall stützte die Einspruchsabteilung die Ablehnung der vorgelegten Beweisangebote jedoch auf bloße Vermutungen zu deren Inhalt und unterließ es, von den angebotenen Beweisen und ihrer Verbindung mit den Umständen der Vorbenutzung überhaupt Kenntnis zu nehmen, ohne daß, wie vorstehend ausgeführt, Umstände vorlagen, die eine Prüfung auf Relevanz entbehrlich gemacht hätten. Die Weigerung, die rechtzeitig vorgelegten Beweismittel in Betracht zu ziehen, stellt demnach eine Verletzung der grundlegenden Rechte einer Partei auf freie Wahl der Beweismittel und rechtliches Gehör dar (Artikel 117 (1) und 113 (1) EPÜ). Somit liegt der angefochtenen Entscheidung nicht eine bloße Fehlinterpretation einer Vorschrift des EPÜ, sondern ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde.

3. Artikel 10 VerfOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) sieht vor, daß eine Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, daß besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

Da der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall die Zurückverweisung beantragt hat, und da die Kammer keinen Grund sieht, anders zu verfahren, verweist sie die Angelegenheit in Anwendung von Artikel 10 VerfOBK zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurück, um eine Prüfung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung unter Berücksichtigung des Beweisangebotes des Beschwerdeführers, wie es unter Punkt 5 auf den Seiten 13 bis 24 der Beschwerdebegründung dargelegt ist, durchzuführen. Dabei sind die mit den angebotenen Beweismitteln verbundenen Umstände der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (wann? was? wie? wo?) sowie gegebenenfalls der Inhalt der Beweismittel zu prüfen.

4. Da die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurückverwiesen wird, ohne in der Sache zu entscheiden, ist eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer, wie sie von beiden Parteien hilfsweise beantragt ist, weder sachdienlich noch erforderlich (vgl. hierzu die Entscheidungen T 47/94 und T 394/96).

5. Da der Beschwerde stattgegeben wird und die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz an einem wesentlichen Verfahrensmangel

deciding to admit or reject it. But in the present case the opposition division rejected the evidence on the basis of mere supposition, making no attempt to assess it or its relevance to the circumstances of the prior use, even though – as shown above – there were no circumstances to justify not doing so. This refusal to consider evidence filed in due time thus infringed a party's fundamental rights to free choice of evidence and to be heard (Articles 117(1) and 113(1) EPC). Consequently, the contested decision is not only based on a misinterpretation of the EPC but involves a substantial procedural violation.

3. Under Article 10 of the boards' rules of procedure (RPBA), a board must remit a case to the department of first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first-instance proceedings, unless special reasons present themselves for doing otherwise.

Since, in the present case, the appellant requests remittal and the board sees no reason to proceed otherwise, it therefore remits the case under Article 10 RPBA to the department of first instance for examination of the alleged public prior use in the light of the evidence offered by the appellant under point 5 (pages 13 to 24) of the statement of grounds for the appeal, including the circumstances of that use (when? what? how? where?) and, where appropriate, the substance of the evidence.

4. Since the case is remitted to the department of first instance for further processing, with no decision on the merits, oral proceedings before the board – the auxiliary request of both parties – are neither appropriate nor necessary (see decisions T 47/94 and T 394/96).

5. Since the appeal is allowed, and the contested first-instance decision is vitiated by a substantial procedural violation, the board considers it

mesure d'instruction proposée, avant de l'ordonner ou la refuser. Or, dans la présente espèce, la division d'opposition a rejeté l'offre de preuve en se fondant sur de simples suppositions quant à son contenu, et a omis de prendre connaissance des preuves proposées ainsi que de leur lien avec les circonstances de l'usage antérieur, et ce en l'absence de circonstances qui, comme indiqué plus haut, auraient rendu inutile tout examen de leur pertinence. Le refus de prendre en considération les mesures d'instruction proposées en temps utile constitue donc une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (articles 117(1) et 113(1) CBE). Par conséquent, la décision contestée n'est pas fondée sur une simple interprétation erronée d'une disposition de la CBE, mais elle est entachée d'un vice substantiel de procédure.

3. L'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours prévoit que lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à la première instance, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Etant donné qu'en l'espèce le requérant a demandé un tel renvoi et que la Chambre ne voit aucune raison de procéder autrement, elle renvoie l'affaire à la première instance, en application de l'article 10 du règlement de procédure, pour suite à donner, afin que celle-ci examine l'usage antérieur public qui a été invoqué, compte tenu de l'offre de preuve présentée par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours (point 5, pages 13 à 24). A cet égard, il y a lieu d'examiner les circonstances de l'usage antérieur public invoqué. Ceci est lié aux mesures d'instruction proposées (quand? quoi? comment? où?), ainsi que, le cas échéant, à leur contenu.

4. L'affaire étant renvoyée à la première instance pour suite à donner, sans qu'il soit statué sur le fond, il n'est ni utile, ni nécessaire de tenir une procédure orale devant la Chambre, comme l'ont requis les deux parties à titre subsidiaire (cf. à ce sujet les décisions T 47/94 et T 394/96).

5. Etant donné qu'il est fait droit au recours et que la décision contestée de la première instance est entachée d'un vice substantiel de procédure, la

leidet, hält es die Kammer gemäß Regel 67 EPÜ für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren fortzusetzen und sich mit dem Beweisangebot des Beschwerdeführers sachlich auseinanderzusetzen (vgl. Punkt 3 der Entscheidungsgründe).
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

equitable to refund the appeal fee under Rule 67 EPC.

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

1. The decision of the opposition division is set aside.
2. The case is remitted for the opposition division to continue the opposition proceedings and evaluate the evidence offered by the appellant (see Reasons point 3).
3. The appeal fee is refunded.

Chambre juge équitable de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition avec l'ordre de poursuivre la procédure d'opposition et d'examiner au fond l'offre de preuves du requérant (cf. point 3 des motifs de la décision).
3. La taxe de recours est remboursée.



## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von euro- päischen Patentanmeldungen

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Regel 49 (1) EPÜ beschließt:

#### Artikel 1

*Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen*

Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, die bei Einreichung ein Sequenzprotokoll enthalten oder mehr als vierhundert Seiten umfassen, kann dadurch erfolgen, daß sie nur in elektronischer Form, gegenwärtig beispielsweise über *esp@cenet*<sup>®</sup> und die *ESPACE*<sup>®</sup> EP CD-ROM, zugänglich gemacht werden. Auf gesonderten Antrag stellt das Europäische Patentamt diese Patentanmeldungen auch auf einem anderen geeigneten Medium zur Verfügung.

#### Artikel 2

*Inkrafttreten*

Dieser Beschluß tritt am 9. Juni 2000 in Kraft. Er findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht sind.

Geschehen zu München,  
am 9. Juni 2000

*Ingo KOBER*  
Präsident

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Decision of the President of the European Patent Office dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 49(1) EPC, has decided as follows:

#### Article 1

*Form of publication of European patent applications*

European patent applications which, on filing, contain a sequence listing or consist of more than four hundred pages may be published in electronic form only, at present for example on *esp@cenet*<sup>®</sup> and *ESPACE*<sup>®</sup> EP CD-ROM. On request, the European Patent Office shall also make them available on another suitable medium.

#### Article 2

*Entry into force*

This decision shall enter into force on 9 June 2000. It shall apply to all European patent applications not yet published on that date.

Done at Munich, 9 June 2000

*Ingo KOBER*  
President

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 49(1) CBE, décide :

#### Article premier

*Forme de la publication de demandes de brevet européen*

Les demandes de brevet européen qui, lors du dépôt, contiennent une liste de séquences ou comportent plus de quatre cents pages, peuvent être publiées uniquement sous forme électronique, actuellement par exemple via *esp@acenet*<sup>®</sup> et CD-ROM *ESPACE*<sup>®</sup> EP. Sur requête spéciale, l'Office européen des brevets fournit également ces demandes sur un autre support approprié.

#### Article 2

*Entrée en vigueur*

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2000. Elle est applicable à toutes les demandes de brevet européen qui n'auront pas encore été publiées à cette date.

Fait à Munich, le 9 juin 2000

*Ingo KOBER*  
Président

**Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Juni 2000 über die Festsetzung der Höhe der Beschwerdegebühr in Artikel 27 Absatz 2 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung**

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 19 Absatz 1 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (ABI. EPA 1994, 7) und nach Anhörung des Instituts der zugelassenen Vertreter, beschließt:

1. Die Höhe der Beschwerdegebühr wird auf EUR 356 festgesetzt.
2. Dieser Beschluß tritt am 1. September 2000 in Kraft.

*Ingo KOBER*  
Präsident

---

**Decision of the President of the European Patent Office dated 13 June 2000 fixing the amount of the fee for appeal mentioned in Article 27, paragraph 2, of the Regulation on the European qualifying examination**

The President of the European Patent Office, having regard to Article 19, paragraph 1, of the European qualifying examination for professional representatives (OJ EPO 1994, 7), after consulting the Institute of professional representatives, has decided as follows:

1. The amount of the fee for appeal shall be fixed at EUR 356.
2. This decision shall enter into force on 1 September 2000.

*Ingo KOBER*  
President

---

**Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 juin 2000, relative à la fixation du montant de la taxe de recours mentionnée à l'article 27, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 19, paragraphe 1 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (JO OEB 1994, 7), après consultation de l'Institut des mandataires agréés, décide :

1. Le montant de la taxe de recours est fixé à EUR 356.
2. La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2000.

*Ingo KOBER*  
Président

---

---

**Mitteilung vom 14. Juni 2000 zum Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen**

1. Im Februar gingen im Europäischen Patentamt zwei europäische Patentanmeldungen ein, deren Veröffentlichung in Papierform wegen ihres Umfangs erhebliche Probleme bereitet. Die eine Anmeldung umfaßt etwa 9 000 Seiten, die zweite über 50 000 Seiten. Der Großteil der Anmeldeunterlagen besteht dabei jeweils aus einem Sequenzprotokoll. Das Europäische Patentamt ist gemäß Artikel 93 EPÜ verpflichtet, diese Anmeldungen einschließlich der Sequenzprotokolle zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung in Papierform ist unverhältnismäßig und wird auch dem Zweck der Veröffentlichung, nämlich Unterrichtung der Öffentlichkeit, nicht gerecht, da aus derartigen Anmeldungen in Papierform für interessierte Dritte der Gegenstand der Anmeldung nicht zu ermitteln ist.

---

**Notice dated 14 June 2000 regarding the decision of the President of the European Patent Office dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications**

1. Two European patent applications filed with the European Patent Office (EPO) in February are so long that their publication on paper poses serious problems. One is approximately 9 000 pages long, the other more than 50 000. In both cases, the bulk of the application documents consists of a sequence listing. Under Article 93 EPC, the EPO is required to publish these applications, including their sequence listings, but to do so in paper form would involve disproportionate work and expense, and would in any case not serve the purpose of publication – public information – because interested third parties cannot establish the subject-matter of such applications from a hard-copy version.

---

**Communiqué, en date du 14 juin 2000, concernant la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen**

1. Au mois de février, l'Office européen des brevets (OEB) a reçu deux demandes de brevet européen dont la publication sur papier pose des problèmes considérables en raison de leur volume. La première demande comprend quelque 9 000 pages, la deuxième plus de 50 000 pages. Les pièces de chaque demande consistent essentiellement en une liste de séquences. Conformément à l'article 93 CBE, l'OEB est tenu de publier ces demandes, y compris les listes de séquences. Leur publication sur papier impliquerait cependant un travail démesuré et ne répondrait pas non plus au but de la publication, qui est d'informer le public, puisque de telles demandes sur papier ne permettent pas aux tiers intéressés d'en déterminer l'objet.

2. Insbesondere bei Anmeldungen mit einem Sequenzprotokoll ist die Öffentlichkeit in erster Linie an einer elektronischen Fassung interessiert, da nur mit dieser sinnvoll gearbeitet werden kann. Um sowohl den Bedürfnissen des Europäischen Patentamts als auch der Öffentlichkeit gerecht zu werden, wird deshalb die Möglichkeit geschaffen, Anmeldungen, die bei Einreichung ein Sequenzprotokoll enthalten, und Anmeldungen mit über 400 Seiten nur noch in elektronischer Form zu veröffentlichen. Gegenwärtig bedeutet dies eine Veröffentlichung in *esp@cenet*<sup>®</sup> und auf der *SPACE*<sup>®</sup> EP CD-ROM. Auf Antrag kann ein Dritter oder der Anmelder jedoch eine Kopie der Anmeldung erhalten. Dabei steht es im Ermessen des Europäischen Patentamts, welches Medium es hierfür für geeignet hält. Dies wird bei kleineren Anmeldungen weiterhin Papier sein. Bei größeren Anmeldungen wird jedoch ein elektronischer Datenträger (CD-ROM oder floppy-disc) zur Verfügung gestellt.

3. Das Europäische Patentamt wird die oben genannten europäischen Patentanmeldungen nur in elektronischer Form veröffentlichen. Durch eine spätere Mitteilung im Amtsblatt wird bekannt gemacht werden, ab wann alle im Beschluß des Präsidenten genannten europäischen Patentanmeldungen generell nur noch in dieser Form veröffentlicht werden.

2. Particularly in the case of applications containing a sequence listing, the public is primarily interested in having an electronic version, this being the only form users can work with efficiently. To meet the needs of the public, and its own, the EPO is therefore making it possible to publish, in electronic form only, applications which, on filing, contain a sequence listing and/or over 400 pages. At present, that means publication on *esp@cenet*<sup>®</sup> or *SPACE*<sup>®</sup> EP CD-ROM. Applicants or third parties can, however, still request a copy of the application; the EPO will then provide it on the medium it considers the most appropriate. For shorter applications, that will still be paper, but longer ones will be provided on electronic data carriers (CD-ROM or floppy disk).

3. The applications mentioned above will be published in electronic form only. A notice will appear in the Official Journal in due course informing readers when the same will hold true for all the European patent applications referred to in the President's decision.

2. Lorsque les demandes contiennent une liste de séquences, le public est surtout intéressé par la version électronique, puisque seule cette version permet de travailler de façon rationnelle. Afin de répondre aux besoins de l'OEB comme à ceux du public, il est donc prévu de ne plus publier que sous forme électronique les demandes qui, lors du dépôt, contiennent une liste de séquences, ainsi que les demandes qui comportent plus de 400 pages. A l'heure actuelle, cela signifie que ces demandes seront publiées dans *esp@cenet*<sup>®</sup> et sur CD-ROM *SPACE*<sup>®</sup> EP. Les tiers ou les demandeurs pourront toutefois recevoir, sur requête, une copie de la demande. L'OEB décidera en l'occurrence du support approprié à cet effet. Pour les demandes de taille plus réduite, ce sera encore le papier, mais pour les demandes plus volumineuses, un support de données électronique sera fourni (CD-ROM ou disquette).

3. L'OEB ne publiera que sous forme électronique les demandes de brevet européen précitées. Un communiqué indiquant à partir de quelle date toutes les demandes de brevet européen visées dans la décision du Président ne seront généralement publiées que sous cette forme, paraîtra ultérieurement au Journal officiel.

---

### **Mitteilung vom 31. Mai 2000 über die Neuauflage verschiedener Formblätter**

1. Die meisten Anmeldeformulare des EPA sind in der letzten Zeit neu aufgelegt worden. Die aktuellen Fassungen werden nachstehend in folgender Reihenfolge abgedruckt<sup>1</sup>:

- Erfindernennung (EPA/EPO/OEB Form 1002 02.00),
- Vollmacht (EPA/EPO/OEB Form 1003 02.00),
- Empfangsbescheinigung (für internationale Anmeldungen) (EPA/EPO/OEB Form 1031 01.99),
- Bestätigung über den Eingang nachgereicherter Unterlagen (EPA/EPO/OEB Form 1037 03.99),
- Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen (EPA/EPO/OEB Form 1038 04.00).

---

### **Notice dated 31 May 2000 concerning new versions of various forms**

1. Most EPO application forms have been revised of late. The latest versions are reproduced below in the following order<sup>1</sup>:

- Designation of inventor (EPA/EPO/OEB Form 1002 02.00),
- Authorisation (EPA/EPO/OEB Form 1003 02.00),
- Receipt for documents (relating to international applications) (EPA/EPO/OEB Form 1031 01.99),
- Acknowledgement of receipt for subsequently filed items (EPA/EPO/OEB Form 1037 03.99),
- Letter accompanying subsequently filed items (EPA/EPO/OEB Form 1038 04.00).

---

### **Communiqué en date du 31 mai 2000, relatif à la nouvelle édition de différents formulaires**

1. Ces derniers temps, la plupart des formulaires de demande de l'OEB ont été réédités. Les versions actuelles de ces formulaires sont reproduites ci-après dans l'ordre suivant<sup>1</sup> :

- Désignation de l'inventeur (EPA/EPO/OEB Form 1002 02.00),
- Pouvoir (EPA/EPO/OEB Form 1003 02.00),
- Récépissé de documents (pour des demandes internationales) (EPA/EPO/OEB Form 1031 01.99),
- Accusé de réception de pièces produites postérieurement au dépôt (EPA/EPO/OEB Form 1037 03.99),
- Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt (EPA/EPO/OEB Form 1038 04.00).

<sup>1</sup> Siehe Ziffer 6 der Mitteilung vom 20. November 1998, ABI. EPA 1998, 597.

<sup>1</sup> See point 6 of the Notice dated 20 November 1998, OJ EPO 1998, 597.

<sup>1</sup> Cf. point 6 du Communiqué en date du 20 novembre 1998, JO OEB 1998, 597.

2. Die aktuellen Fassungen der Formblätter für den **Erteilungsantrag** (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99) und für den **Eintritt in die europäische Phase** (EPA/EPO/OEB Form 1200 03.00) sowie die dazu gehörenden Merkblätter waren anlässlich ihrer letzten Neuauflagen<sup>2</sup> veröffentlicht worden. Zusätzlich wurde das **Merkblatt** zu der für eine Übergangszeit weiter geltenden Fassung des Formblatts **1200 04.99**<sup>3</sup> aktualisiert und unter der Druckbezeichnung 03.00 neu aufgelegt; von einem Abdruck wird abgesehen.

3. Es wird empfohlen, die Neufassungen der Formblätter zu verwenden.

4. Die Formblätter können beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

5. Die Formblätter stehen auch unter der **Internet**-Adresse des EPA (<http://www.european-patent-office.org>)<sup>4</sup> in den Formaten pdf und Word 97 zur Verfügung.

2. The current versions of the forms **Request for grant** (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99) and **Entry into the European phase** (EPA/EPO/OEB Form 1200 03.00) and relevant notes were published at the time of last revision<sup>2</sup>. In addition the **Notes** relating to the version of Form **1200 04.99**<sup>3</sup> that may be used for a transitional period were revised and reprinted under reference 03.00; they are not reproduced here.

3. The use of revised forms is recommended.

4. The forms are obtainable free of charge from the EPO (**preferably in Vienna**, but also Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

5. The forms can also be downloaded from the EPO's **website** (<http://www.european-patent-office.org>)<sup>4</sup> in pdf and Word 97 formats.

2. Les versions actuelles des formulaires de **requête en délivrance** (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99) et **d'entrée dans la phase européenne** (EPA/EPO/OEB Form 1200 03.00) ainsi que les notices correspondantes avaient été publiées lors de leur dernière réédition<sup>2</sup>. Par ailleurs, la **Notice** accompagnant la version du formulaire **1200 04.99**<sup>3</sup> encore valable pendant une période transitoire a été mise à jour et rééditée sous la cote 03.00 ; elle n'est pas reproduite dans le présent Journal officiel.

3. Il est recommandé d'utiliser les nouvelles versions des formulaires.

4. Les formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (**de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye et Berlin) ainsi qu'auprès des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.

5. Les formulaires sont également disponibles sous l'adresse **Internet** de l'OEB (<http://www.european-patent-office.org>)<sup>4</sup> dans les formats pdf et Word 97.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1999, 359 und 2000, 65.

<sup>3</sup> ABI. EPA 2000, 65, Ziffer 2.

<sup>4</sup> ABI. EPA 1997, 575.

<sup>2</sup> OJ EPO 1999, 359, and 2000, 65.

<sup>3</sup> OJ EPO 2000, 65, point 2.

<sup>4</sup> OJ EPO 1997, 575.

<sup>2</sup> JO OEB 1999, 359 et 2000, 65.

<sup>3</sup> JO OEB 2000, 65, point 2.

<sup>4</sup> JO OEB 1997, 575.





## Erfindernennung Designation of inventor Désignation de l'inventeur

(falls Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist) /  
(where the applicant is not the inventor or is not the  
sole inventor) / (si le demandeur n'est pas l'inventeur  
ou l'unique inventeur)

Zeichen des Anmelders oder Vertreters:  
Applicant's or representative's reference:  
Référence du demandeur ou du mandataire :  
(max. 15 Positionen / max. 15 spaces /  
15 caractères au maximum)

Nr. der Anmeldung oder, falls noch nicht bekannt, Bezeichnung der Erfindung:  
Application No. or, if not yet known, title of the invention:  
N° de la demande ou, s'il n'est pas encore connu, titre de l'invention :

In Sachen der obenbezeichneten europäischen Patentanmeldung nennt (nennen) der (die) Unterzeichnete(n)<sup>1</sup>  
In respect of the above European patent application I (we), the undersigned<sup>1</sup>  
En ce qui concerne la demande de brevet européen susmentionnée, le(s) soussigné(s)<sup>1</sup>

als Erfinder<sup>2</sup>:  
do hereby designate as inventor(s)<sup>2</sup>:  
désigne(nt) en tant qu'inventeur(s)<sup>2</sup> :

- Weitere Erfinder sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional inventors indicated on supplementary sheet. /  
D'autres inventeurs sont mentionnés sur une feuille supplémentaire.

Der (Die) Anmelder hat (haben) das Recht auf das europäische Patent erlangt<sup>3</sup>  
The applicant(s) has (have) acquired the right to the European patent<sup>3</sup>  
Le(s) demandeur(s) a (ont) acquis le droit au brevet européen<sup>3</sup>

- gemäß Vertrag vom \_\_\_\_\_ als Arbeitgeber  durch Erbfolge  
by an agreement dated \_\_\_\_\_ as employer(s) as successor(s) by inheritance  
par contrat en date du \_\_\_\_\_ en qualité d'employeur(s) par transfert successoral

Ort/Place/Lieu :

Datum/Date :

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s):  
Signature(s) of applicant(s) or representative(s):  
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s) :

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft  
in Druckschrift angeben. / Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed. /  
Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les  
signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.

**Fußnoten siehe Rückseite. / Footnotes overleaf. / Le texte des renvois figure au verso.**



### Fußnoten zur Vorderseite

- 1 Name(n) des (der) Unterzeichneten nach Maßgabe der Regel 26 (2) c) und d) EPÜ:
- „Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und juristischen Personen gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben.“
- 2 Name(n), Vorname(n) und vollständige Anschrift(en) des Erfinders (der Erfinder) gemäß Regel 17 (1) EPÜ.
- 3 Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat die Erfindernennung eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Artikel 81, Regel 17 (1) EPÜ).  
Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung genügt die Angabe „gemäß Vertrag vom ...“. Bei Arbeitnehmererfindungen genügt der Hinweis, daß der (die) Anmelder Arbeitnehmer des Anmelders (der Anmelder) ist (sind). Bei Erbfolge genügt die Angabe, daß der (die) Erfinder Erbe(n) des Erfinders (der Erfinder) ist (sind).

### Footnotes to text overleaf

- 1 Name(s) of the undersigned in accordance with Rule 26(2)(c) and (d) EPC:
- "Names of natural persons shall be indicated by the person's family name and given name(s), the family name being indicated before the given name(s). Names of legal entities, as well as companies considered to be legal entities by reason of the legislation to which they are subject, shall be indicated by their official designations."
- 2 Family name(s), given name(s) and full address(es) of the inventor(s) according to Rule 17(1) EPC.
- 3 If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent (Article 81, Rule 17(1) EPC).  
In the case of assignments it is sufficient to state "by an agreement dated ...". In the case of employees' inventions it is sufficient to state that the inventor(s) is (are) employed by the applicant(s). In the case of successor(s) by inheritance it is sufficient to state that the applicant(s) is (are) the successor(s) by inheritance of the inventor(s).

### Renvois concernant le texte figurant au recto

- 1 Nom(s) du (des) soussigné(s), conformément à la règle 26(2)c) et d) CBE :
- « Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. »
- 2 Nom(s), prénom(s) et adresse(s) complète(s) de l'(des) inventeur(s), conformément à la règle 17(1) CBE.
- 3 Si le demandeur n'est pas l'inventeur, ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet (article 81 et règle 17(1) CBE).  
En cas de transfert contractuel, il suffit de porter l'indication « par contrat en date du ... ». Pour les inventions de salariés, il suffit d'indiquer que le(s) salarié(s) est (sont) l'employé (les employés) du (des) demandeur(s).  
En cas de transfert successoral, il suffit d'indiquer que le (les) demandeur(s) est (sont) l'héritier (les héritiers) de l' (des) inventeur(s).



# Vollmacht<sup>1</sup> Authorisation<sup>1</sup> Pouvoir<sup>1</sup>

**Bitte vor dem Ausfüllen des Formblatts Rückseite beachten. /  
Please read the notes overleaf before completing the form. /  
Veuillez lire les remarques au verso avant de remplir le  
formulaire.**

Nr. der Anmeldung (des Patents) / Application/Patent No. /  
N° de la demande (du brevet)

Zeichen des Vertreters (der Vertreter) / Representative's reference /  
Référence du (des) mandataire(s)  
(max. 15 Positionen / max. 15 spaces / 15 caractères au maximum)

Ich (Wir) / I (We) / Je (Nous)<sup>2</sup>

bevollmächtigte(n) hiermit / do hereby authorise / autorise (autorisons) par la présente<sup>3</sup>

Weitere Vertreter sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional representatives indicated on supplementary sheet. /  
D'autres mandataires sont mentionnés sur une feuille supplémentaire.

mich (uns) zu vertreten als / to represent me (us) as / à me (nous) représenter en tant que

Anmelder oder Patentinhaber, / applicant(s) or patent proprietor(s), / demandeur(s) ou titulaire(s) du brevet,

Einsprechenden (Einsprechende), / opponent(s), / opposant(s),

für mich (uns) zu handeln in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in der (den) folgenden europäischen Patentanmeldung(en) oder dem (den) folgenden europäischen Patent(en)<sup>4</sup> und Zahlungen für mich (uns) in Empfang zu nehmen: /  
to act for me (us) in all proceedings established by the European Patent Convention concerning the following European patent application(s) or patent(s)<sup>4</sup> and to receive payments on my (our) behalf: /  
à agir en mon (notre) nom dans toute procédure instituée par la Convention sur le brevet européen et concernant la (les) demande(s) de brevet ou le (les) brevet(s) européen(s)<sup>4</sup> suivant(s) et à recevoir des paiements en mon (notre) nom:

Weitere Anmeldungen oder Patente sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional applications or patents indicated on supplementary sheet. / D'autres demandes ou brevets sont mentionnés sur une feuille supplémentaire.

Die Vollmacht gilt auch für Verfahren nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens. /  
This authorisation shall also apply to the same extent to any proceedings established by the Patent Cooperation Treaty. /  
Ce pouvoir s'applique également à toute procédure instituée par le Traité de coopération en matière de brevets.

Diese Vollmacht gilt auch für eventuelle europäische Teilanmeldungen. / This authorisation also covers any European divisional applications. /  
Le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaires européennes qui pourraient être déposées.

Untervollmacht kann erteilt werden. / Sub-authorisation may be given. / Le pouvoir pourra être délégué.

Ich (Wir) widerrufe(n) hiermit frühere Vollmachten in Sachen der obenbezeichneten Anmeldung(en) oder des obenbezeichneten Patents (der obenbezeichneten Patente)<sup>5</sup>. / I (We) hereby revoke all previous authorisations in respect of the above application(s) or patent(s)<sup>5</sup>. /  
Je révoque (Nous révoquons) par la présente tout pouvoir antérieur, donné pour la (les) demande(s) ou le (les) brevet(s) mentionné(e)(s) ci-dessus<sup>5</sup>.

Ort/Place/Lieu :

Datum/Date :

Unterschrift(en) / Signature(s)<sup>6</sup> :

Das Formblatt muß vom (von den) Vollmachtgeber(n) (bei juristischen Personen vom Unterschriftsberechtigten) eigenhändig unterzeichnet sein. Nach der Unterschrift bitte den (die) Namen des (der) Unterzeichneten in Druckschrift wiederholen (bei juristischen Personen die Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der Gesellschaft angeben). /  
The form must bear the personal signature(s) of the authorisator(s) (in the case of legal persons, that of the officer empowered to sign). After the signature please print the name(s) of the signatory(ies) adding, in the case of legal persons, his (their) position within the company. /  
Le formulaire doit être signé de la propre main du (des) mandant(s) (dans le cas de personnes morales, de la personne ayant qualité pour signer). Veuillez ajouter en caractères d'imprimerie, après la signature, le (les) nom(s) du (des) signataire(s) en mentionnant, dans le cas de personnes morales, ses (leurs) fonctions au sein de la société.

## I. Fußnoten zur Vorderseite

- 1 a) Die Benutzung dieses Formblatts wird empfohlen für die Bevollmächtigung von Vertretern vor dem Europäischen Patentamt – zugelassene Vertreter und Rechtsanwälte im Sinne des Artikels 134(7) – sowie für die Bevollmächtigung von Angestellten im Sinne des Artikels 133(3) Satz 1; zu Satz 2 sind bisher keine Ausführungsbestimmungen ergangen.  
Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (Amtsblatt EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Artikel 134(7) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Artikel 133(3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen.
- b) Die Kästchen sind zutreffendenfalls anzukreuzen.
- 2 Name(n) und Anschrift(en) sowie Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Vollmachtgebers (der Vollmachtgeber) nach Maßgabe der nachstehenden Regel 26(2) c): „Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und juristischen Personen gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, daß die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen in jedem Fall alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls bis zur Hausnummer einschließlich, enthalten.“
- 3 Name(n) und Geschäftsanschrift des Vertreters (der Vertreter) nach Maßgabe der in Ziff. 2 wiedergegebenen Regel 26(2) c).
- 4 Nummer der Anmeldung(en) (falls bekannt) oder des Patents (der Patente) und Bezeichnung(en) der Erfindung(en).
- 5 Der Widerruf erfaßt nicht eine gegebenenfalls erteilte allgemeine Vollmacht.
- 6 Übliche Unterschrift des (der) Vollmachtgeber(s). Wird die Vollmacht für eine juristische Person unterzeichnet, so dürfen nur solche Personen unterzeichnen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person dazu berechtigt sind (Artikel 58, Regel 101 (1)). Es ist ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichneten zu geben, zum Beispiel Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary; président, directeur, fondé de pouvoir. Unterzeichnet ein sonstiger Angestellter einer juristischen Person aufgrund einer speziellen Vollmacht der juristischen Person, so ist dies anzugeben; von der speziellen Vollmacht ist eine Kopie, die nicht beglaubigt zu sein braucht, beizufügen. Eine Vollmacht mit der Unterschrift einer nicht zeichnungsberechtigten Person wird als nicht unterzeichnete Vollmacht behandelt.

## II. Hinweise

- a) Erstreckt sich die Vollmacht auf mehrere Anmeldungen oder Patente, so ist sie in der entsprechenden Stückzahl einzureichen (vgl. Regel 101(1)).
- b) Alle Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen werden an den Vertreter übersandt (vgl. Regel 81). Im Fall der Bevollmächtigung von Angestellten im Sinne des Artikels 133(3) werden die genannten Schriftstücke dem Anmelder übersandt.
- c) Regel 101(7) bestimmt: „Sofern die Vollmacht nichts anderes bestimmt, erlischt sie gegenüber dem Europäischen Patentamt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers.“
- d) Im übrigen vgl. die Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA im Amtsblatt EPA 4/1978, S. 281 ff.

## I. Footnotes to text overleaf

- 1 (a) The use of this form is recommended when authorising representatives before the European Patent Office – professional representatives and legal practitioners under Article 134(7) – and when authorising employees under Article 133(3), first sentence; as regards the second sentence, no implementing regulation has been issued up to the present time.  
Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1), in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (Official Journal EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7), or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, but who is not a professional representative, must file a signed authorisation.
- (b) Where applicable place a cross in the box.
- 2 Name(s) and address(es) of the party or parties giving the authorisation and the State in which his (their) residence or principal place of business is located, in accordance with Rule 26(2)(c): "Names of natural persons shall be indicated by the person's family name and given name(s), the family name being indicated before given name(s). Names of legal entities, as well as companies considered to be legal entities by reason of the legislation to which they are subject, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address. They shall in any case comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any."
- 3 Name(s) and address of place of business of the representative(s) in accordance with Rule 26(2)(c) (cf. note 2 above).
- 4 Application No(s). or patent No(s). (if known) and title(s) of the invention(s).
- 5 The revocation does not extend to any general authorisation which may have been given.
- 6 Usual signature(s) of person(s) giving the authorisation. Where the authorisation is signed on behalf of a legal person, only such persons as are entitled to sign by law and/or in accordance with the articles of association or equivalent of the legal person may do so (Article 58, Rule 101(1)). An indication is to be given of the signatory's entitlement to sign, eg president, director, company secretary; Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; président, directeur, fondé de pouvoir. If any other employee of a legal person signs by virtue of a special authorisation conferred by the legal person, this is to be indicated and a copy of the special authorisation, which need not be certified, is to be supplied.  
An authorisation bearing the signature of a person not entitled so to sign will be treated as an unsigned authorisation.

## II. Notices

- (a) Authorisations covering more than one application or patent are to be filed in the corresponding number of copies (cf. Rule 101(1)).
- (b) All decisions, summonses and communications will be sent to the representative (cf. Rule 81). In cases where employees are authorised under Article 133(3), these documents will be sent to the applicant.
- (c) Rule 101(7) states: "Subject to any provisions to the contrary contained therein, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it".
- (d) See also Communication on matters concerning representation before the EPO in Official Journal EPO 4/1978, p. 281 ff.

## I. Renvois concernant le texte figurant au recto

- 1 (a) Il est recommandé d'utiliser ce formulaire pour mandater des représentants devant l'Office européen des brevets – mandataires agréés et avocats au sens de l'article 134(7) – ainsi que pour mandater des employés au sens de l'article 133(3), première phrase; il n'a pas encore été arrêté de dispositions d'application relatives à la deuxième phrase.  
En vertu de la règle 101(1) en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. Journal officiel de l'OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3), 1<sup>re</sup> phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé.
- (b) Faire une croix dans la case si nécessaire.
- 2 Nom(s) et adresse(s), Etat du siège ou du domicile du (des) mandant(s), dans les conditions prévues à la règle 26(2) c) et reproduites ci-dessous: «Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison.»
- 3 Nom(s) et adresse professionnelle du (des) mandataire(s), dans les conditions prévues à la règle 26(2) c) et mentionnées à la remarque 2.
- 4 Numéro de la (des) demande(s) (s'il est connu) ou du (des) brevet(s) et titre(s) de l'invention (des inventions).
- 5 La révocation ne s'étend pas à un pouvoir général éventuellement donné.
- 6 Signature(s) habituelle(s) du (des) mandant(s). Lorsque le pouvoir est signé au nom d'une personne morale, seules sont habilitées à signer les personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée (article 58, règle 101 (1)). Il convient d'indiquer la qualité du signataire, par exemple: président, directeur, fondé de pouvoir; Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary.  
Il y a lieu de signaler les cas où un autre employé d'une personne morale signe en vertu d'un pouvoir spécial conféré par la personne morale et de fournir alors une copie, qui peut ne pas être certifiée conforme, de ce pouvoir spécial. Un pouvoir portant la signature d'une personne non habilitée à signer sera considéré comme non signé.

## II. Notes

- a) Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes ou plusieurs brevets, il doit être fourni un nombre correspondant d'exemplaires (cf. règle 101(1)).
- b) Toutes les décisions, citations, notifications seront adressées au mandataire (voir règle 81). Dans le cas où des employés au sens de l'article 133(3) sont mandatés, les pièces mentionnées sont envoyées au demandeur.
- c) La règle 101(7) stipule: «Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l'égard de l'Office européen des brevets, au décès du mandant.»
- d) Pour le reste, se reporter à la Communication concernant les questions relatives à la représentation près l'OEB, parue au Journal officiel de l'OEB, 4/1978, 281 s.



EPA / EPO / OEB  
 D - 80298 München  
 089 / 2399 - 0  
 Tx 523 656 epmu d  
 Fax 089 / 2399 - 4465

**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

EPA/EPO/OEB · D-80298 München

<b>Nr. der Anmeldung / Application No. / Demande de brevet n°</b>
<b>Tag des Eingangs / Date of receipt / Date de réception</b>
<b>Zeichen des Anmelders / Vertreters – Applicant / Representative ref. No. – Référence du demandeur ou du mandataire</b>

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Datum / Date

### Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents

Das Europäische Patentamt bescheinigt hiermit den Empfang folgender Dokumente :

The European Patent Office hereby acknowledges the receipt of the following :

L'Office européen des brevets accuse réception des documents indiqués ci-dessous :

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>A. <b>Internationale</b> Anmeldung / <b>International</b> application / Demande <b>internationale</b></p> <p><input type="checkbox"/> Antrag / Request / Requête</p> <p><input type="checkbox"/> Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil<br/>Description (excluding sequence listing part<br/>Description (sauf partie réservée au listage<br/>des séquences)</p> <p><input type="checkbox"/> Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)</p> <p><input type="checkbox"/> Zusammenfassung / Abstract / Abrégé</p> <p><input type="checkbox"/> Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)</p> <p><input type="checkbox"/> Sequenzprotokollteil der Beschreibung<br/>Sequence listing part of description<br/>Partie de la description réservée au listage<br/>des séquences</p> <p><input type="checkbox"/> Beigefügte Unterlagen / Accompanying<br/>items / Eléments joints</p> <p>B. Beigefügte Dokumente / Accompanying<br/>documents / Documents joints</p> <p><input type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung<br/>Fee calculation sheet<br/>Feuille de calcul des taxes</p> <p><input type="checkbox"/> Gesonderte unterzeichnete Vollmacht<br/>Separate signed power of attorney<br/>Pouvoir distinct signé</p> | <p>Stückzahl / No. of<br/>copies / Nombre<br/>d'exemplaires</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> | <p><input type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht<br/>Copy of general power of attorney<br/>Copie du pouvoir général</p> <p><input type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e)<br/>Priority document(s)<br/>Document(s) de priorité</p> <p><input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten<br/>Mikroorganismen oder anderem biologischen<br/>Material<br/>Separate indications concerning deposited micro-<br/>organism or other biological material<br/>Indications séparées concernant des micro-<br/>organismes ou autre matériel biologique déposés</p> <p><input type="checkbox"/> Protokoll der Nucleotid- und/oder<br/>Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form<br/>Nucleotide and/or amino acid sequence listing in<br/>computer readable form<br/>Listage des séquences de nucléotides ou d'acides<br/>aminés sous forme déchiffable par ordinateur</p> <p><input type="checkbox"/> Abbuchungsauftrag<br/>Debit order<br/>Ordre de débit</p> <p><input type="checkbox"/> Scheck<br/>Cheque<br/>Chèque</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstige Unterlagen (einzeln auflisten)<br/>Other documents (specify)<br/>Autres documents (préciser)</p> |
|---|--|---|

Währung/Currency/Monnaie  
Betrag/Amount/Montant

Ausfüllung freigestellt/  
Optional/facultatif

Die genannten Unterlagen sind am oben genannten Tag eingegangen. Die in der Kontrollliste (Feld VIII) des PCT-Antragsformulars RO/101 angegebenen Blattzahlen wurden bei Eingang nicht geprüft. Die Anmeldung hat die ebenfalls oben angeführte Anmeldenummer erhalten / The said items were received on the date indicated above. No check was made on receipt that the number of sheets indicated in the check list (box VIII) of the PCT Request Form RO/101 was correct. The application has been assigned the above-indicated application number / Les documents mentionnés ont été reçus à la date indiquée. L'exactitude du nombre de feuilles indiqué au bordereau (cadre VIII) du formulaire de requête PCT RO/101 n'a pas été contrôlée lors du dépôt. Le numéro figurant ci-dessus a été attribué à la demande de brevet

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official Stamp / Signature / Cachet officiel



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

Einsender / Sender / Expéditeur :

D-80298 München  
 (+49-89) 2399-0  
 Tx 523 656 epmu d  
 Fax (+49-89) 23 99-44 65  
 P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL-2280 HV Rijswijk  
 (+31-70) 340-2040  
 Tx 31 651 epo nl  
 Fax (+31-70) 340-3016  
 D-10958 Berlin  
 (+49-30) 25901-0  
 Fax (+49-30) 25901-840

**Bestätigung über den  
Eingang nachgereichter  
Unterlagen für Patentan-  
meldungen/Patente beim  
Europäischen Patentamt**

**Acknowledgement of  
receipt for subsequently  
filed items relating to  
patent applications/patents  
at the European Patent  
Office**

**Accusé de réception à  
l'Office européen des bre-  
vets de pièces produites  
postérieurement au dépôt  
d'une demande de brevet/  
à la délivrance d'un brevet  
européen**

Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich  
(M + Datum = Einreichungsort München;  
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;  
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt  
(M + date = Munich as place of receipt;  
H + date = The Hague as place of receipt;  
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception  
(M + date = pièces reçues à Munich;  
H + date = pièces reçues à La Haye;  
date + B = pièces reçues à Berlin)

**Eingereichte Unterlagen**

**Items filed**

**Pièces envoyées**

Anmeldungs- (und Direktions-*) Nr./Patent Nr. Application (and Directorate*) No./Patent No. N° de la demande (et de la direction*)/n° du brevet	Ihr Zeichen Your reference Votre référence	ggfs. Art und Datum der Unterlagen** Nature and date of items (optional)** Nature et date des pièces (facultatif)**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

\* falls bereits bekannt

\* if already known

\* si déjà connu

\*\* Der Eingang der angegebenen Unterlagen wird bestätigt.  
Enthält diese Spalte keine Eintragungen, so wird lediglich bestätigt, daß eine Sendung zu dem angegebenen Aktenzeichen eingegangen ist.

\*\* The receipt of the items indicated is confirmed.  
If this column does not contain any entries, it is only confirmed that an item has been received for the indicated file.

\*\* La réception des pièces indiquées est confirmée.  
Faute de mention dans cette colonne, le présent accusé de réception se rapporte à une pièce quelconque envoyée sous la référence indiquée.



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

Einsender / Sender / Expéditeur :

D-80298 München  
 (+49-89) 2399-0  
 Tx 523 656 epmu d  
 Fax (+49-89) 23 99-44 65  
 P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL-2280 HV Rijswijk  
 (+31-70) 340-2040  
 Tx 31 651 epo nl  
 Fax (+31-70) 340-3016  
 D-10958 Berlin  
 (+49-30) 25901-0  
 Fax (+49-30) 25901-840

**Bestätigung über den  
Eingang nachgereichter  
Unterlagen für Patentan-  
meldungen/Patente beim  
Europäischen Patentamt**

**Acknowledgement of  
receipt for subsequently  
filed items relating to  
patent applications/patents  
at the European Patent  
Office**

**Accusé de réception à  
l'Office européen des bre-  
vets de pièces produites  
postérieurement au dépôt  
d'une demande de brevet/  
à la délivrance d'un brevet  
européen**

Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich  
(M + Datum = Einreichungsort München;  
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;  
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt  
(M + date = Munich as place of receipt;  
H + date = The Hague as place of receipt;  
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception  
(M + date = pièces reçues à Munich;  
H + date = pièces reçues à La Haye;  
date + B = pièces reçues à Berlin)

**Eingereichte Unterlagen**

**Items filed**

**Pièces envoyées**

Anmeldungs- (und Direktions-*) Nr./Patent Nr. Application (and Directorate*) No./Patent No. N° de la demande (et de la direction*)/n° du brevet	Ihr Zeichen Your reference Votre référence	ggfs. Art und Datum der Unterlagen** Nature and date of items (optional)** Nature et date des pièces (facultatif)**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

\* falls bereits bekannt

\* if already known

\* si déjà connu

\*\* Der Eingang der angegebenen Unterlagen wird bestätigt.  
Enthält diese Spalte keine Eintragungen, so wird lediglich bestätigt, daß eine Sendung zu dem angegebenen Aktenzeichen eingegangen ist.

\*\* The receipt of the items indicated is confirmed.  
If this column does not contain any entries, it is only confirmed that an item has been received for the indicated file.

\*\* La réception des pièces indiquées est confirmée.  
Faute de mention dans cette colonne, le présent accusé de réception se rapporte à une pièce quelconque envoyée sous la référence indiquée.



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

Einsender / Sender / Expéditeur :

✉ D-80298 München  
(+49-89) 2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax (+49-89) 23 99-44 65

✉ P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
(+31-70) 340-2040  
Tx 31 651 epo nl  
Fax (+31-70) 340-3016

✉ D-10958 Berlin  
(+49-30) 25901-0  
Fax (+49-30) 25901-840

**Bestätigung über den  
Eingang nachgereichter  
Unterlagen für Patentan-  
meldungen/Patente beim  
Europäischen Patentamt**

**Acknowledgement of  
receipt for subsequently  
filed items relating to  
patent applications/patents  
at the European Patent  
Office**

**Accusé de réception à  
l'Office européen des bre-  
vets de pièces produites  
postérieurement au dépôt  
d'une demande de brevet/  
à la délivrance d'un brevet  
européen**

Datum und Ort des Eingangs sind aus  
der Perforation dieser Eingangsbestäti-  
gung ersichtlich  
(M + Datum = Einreichungsort München;  
H + Datum = Einreichungsort Den Haag;  
Datum + B = Einreichungsort Berlin)

Date and place of receipt are shown by  
the perforation appearing on this receipt  
(M + date = Munich as place of receipt;  
H + date = The Hague as place of receipt;  
date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indi-  
qués par la perforation du présent accusé  
de réception  
(M + date = pièces reçues à Munich;  
H + date = pièces reçues à La Haye;  
date + B = pièces reçues à Berlin)

**Eingereichte Unterlagen**

**Items filed**

**Pièces envoyées**

Anmeldungs- (und Direktions-*) Nr./Patent Nr. Application (and Directorate*) No./Patent No. N° de la demande (et de la direction*)/n° du brevet	Ihr Zeichen Your reference Votre référence	ggfs. Art und Datum der Unterlagen** Nature and date of items (optional)** Nature et date des pièces (facultatif)**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

\* falls bereits bekannt

\* if already known

\* si déjà connu

\*\* Der Eingang der angegebenen Unterlagen  
wird bestätigt.  
Enthält diese Spalte keine Eintragungen, so  
wird lediglich bestätigt, daß eine Sendung  
zu dem angegebenen Aktenzeichen einge-  
gangen ist.

\*\* The receipt of the items indicated is  
confirmed.  
If this column does not contain any entries,  
it is only confirmed that an item has been  
received for the indicated file.

\*\* La réception des pièces indiquées est  
confirmée.  
Faute de mention dans cette colonne, le  
présent accusé de réception se rapporte à  
une pièce quelconque envoyée sous la  
référence indiquée.

**Mitteilung vom 8. November 1990  
über die Einführung der  
Formblätter 1038 und 1037  
(ABI. EPA 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. Die **nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung** einzureichenden Schriftstücke sind, soweit es sich nicht um Anlagen handelt, vom Verfahrensbeteiligten oder seinem zugelassenen Vertreter zu **unterzeichnen** (Regel 36 (3), 61a EPÜ). Dokumente, wie z. B. der Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung, müssen deshalb mit einem **gesonderten Begleitschreiben** oder zumindest einem Vermerk auf dem Dokument selbst, daß es an das Europäische Patentamt gerichtet ist, jeweils mit der ordnungsgemäßen **Unterschrift einer zum Handeln vor dem EPA berechtigten Person** (vgl. Art. 133 EPÜ) eingereicht werden. Dies gilt beispielsweise auch, wenn der Vertreter eine Erfindernennung nachreicht, die von einem Anmelder unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat (s. Richtlinien für die Prüfung A-IX, 3.1).

2. ...

3. Mit Hilfe des neuen Formblatts 1038 können Unterlagen zu jeweils **einer** europäischen Patentanmeldung/**einem** europäischen Patent nachgereicht werden. Da das Original von Form 1038 das Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen darstellt und deshalb Aktenbestandteil wird, ist es nicht möglich, mit diesem Vordruck Unterlagen zu mehreren Akten nachzureichen. **Für jede Akte muß ein gesondertes Formblatt benützt werden.**

4. Form 1038 ist als Vierfach-Satz konzipiert. Damit erfüllt es sowohl die Funktion eines Begleitschreibens als auch die einer Eingangsbestätigung. Drei Exemplare sollen beim Amt eingereicht werden. Das Original gelangt zur Akte, das zweite Exemplar verbleibt bei der Sammlung der Annahmestelle des EPA, und das dritte Exemplar geht mit einer Eingangsbestätigung versehen an den Einreicher zurück. Das vierte Exemplar verbleibt von vornherein als Zwischenkopie beim Einreicher.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. Nach wie vor möglich bleibt die gleichzeitige Nachreichung von Unterlagen (allerdings **ohne** Begleitschreiben und **ohne** Unterschriftsmöglichkeit) zu **mehreren** Anmeldeakten mit Hilfe des **Form 1037**. Form 1037 dient ausschließlich als Eingangsbestätigung. Seine Verwendung ist wie bisher besonders dann zu empfehlen, wenn Schriftstücke nachgereicht werden, die bereits selbst die erforderliche Unterschrift tragen (z. B. Erwidern auf Bescheide und Mitteilungen, Abbuchungsaufträge usw.).

2. Wegen der Benützung des Formblatts 1037 wird auf die entsprechende Veröffentlichung in ABI. EPA 1985, 289 verwiesen. ...

**Notice dated 8 November 1990  
concerning the introduction of  
Forms 1038 and 1037  
(OJ EPO 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. Documents, other than annexes, to be **filed after filing of the European patent application** must be **signed** by the party concerned or his authorised representative (Rules 36(3) and 61a EPC). Those such as the priority document or translation thereof must consequently be filed with a **separate covering letter**, or at least a note on the document itself addressing it to the European Patent Office, in each case duly **signed by a person authorised to act before the EPO** (cf. Article 133 EPC). This also applies if, for example, a representative subsequently files the designation of the inventor signed by an applicant having neither residence nor principal place of business in a Contracting State (see Guidelines for Examination A-IX, 3.1).

2. ...

3. With this new Form 1038 items relating to **one** European patent application or to **one** European patent can be subsequently filed. As the top copy of Form 1038 represents the covering letter for such items and thus becomes part of the file it cannot be used for subsequent filing of documents relating to more than one file. **Separate forms must be used.**

4. Form 1038 is in four copies, three of which are to be sent to the Office. This allows the form to serve as both a covering letter and acknowledgement of receipt. The top copy goes into the file, the second copy is retained by the EPO's Receiving Section and the third is returned to the sender stamped with an acknowledgement of receipt. In the meantime the sender retains the fourth copy.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. It still remains possible by using **Form 1037** (but **without** accompanying letter and **without** signature) to file subsequently items at the same time that relate to **several** applications. Form 1037 is only an acknowledgement. Its use continues to be particularly recommended for subsequent filing of documents already bearing the required signature (e.g. replies to communications, debit orders, etc.).

2. Please refer to the Notice on this subject published in OJ EPO 1985, 289. ...

**Communiqué en date du  
8 novembre 1990, concernant l'introduction des formulaires 1038 et 1037  
(JO OEB 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. A l'exclusion des pièces annexes, les documents **postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen** doivent être **signés** par l'intéressé ou son mandataire agréé (règles 36(3) et 61bis CBE). Il y a lieu de joindre aux documents produits, par exemple le document de priorité ou sa traduction, une **lettre d'accompagnement séparée** signalant qu'ils sont adressés à l'OEB, ou tout au moins d'en faire mention par écrit à même ces documents ; cette lettre ou cette mention doit être dûment **signée par une personne habilitée à agir devant l'OEB** (cf. art. 133 CBE). Ceci vaut par exemple également pour le dépôt ultérieur, par le mandataire, de la désignation de l'inventeur lorsque celle-ci porte la signature d'un demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (cf. Directives relatives à l'examen, A-IX, 3.1).

2. ...

3. Ce nouveau formulaire 1038 peut être utilisé pour produire, postérieurement au dépôt, des pièces afférentes à **une seule** demande de brevet européen ou à **un seul** brevet européen. Vu que l'original du formulaire 1038 constitue la lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt et qu'il est donc versé au dossier, il n'est pas possible d'utiliser cet imprimé pour produire, postérieurement au dépôt, des pièces concernant plusieurs dossiers différents. **Un formulaire séparé doit être utilisé pour chaque dossier.**

4. Le formulaire 1038 comporte quatre feuilles, remplissant ainsi à la fois la fonction d'une lettre d'accompagnement et celle d'un accusé de réception. Trois doivent être envoyées à l'Office : l'original est versé au dossier ; le deuxième exemplaire est conservé au bureau de réception de l'OEB et le troisième est renvoyé à l'expéditeur, accompagné d'un accusé de réception. Le quatrième exemplaire est conservé dès le départ comme double par l'expéditeur.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. Il reste possible de produire en un seul envoi, postérieurement au dépôt, des pièces concernant **plusieurs** dossiers, en se servant du **formulaire 1037** (toutefois **sans** lettre d'accompagnement **ni** possibilité de signature), formulaire qui sert exclusivement d'accusé de réception. Comme par le passé, son utilisation est particulièrement indiquée en cas d'envoi, postérieurement au dépôt, de pièces qui portent déjà elles-mêmes la signature requise (par exemple réponses à des avis ou des notifications, ordres de débit, etc.).

2. S'agissant de l'utilisation du formulaire 1037, prière de se reporter au communiqué publié au JO OEB 1985, 289. ...





Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Einsender / Sender / Expéditeur :

✉ D-80298 München  
(+49-89) 2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax (+49-89) 23 99-44 65

✉ P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
(+31-70) 340-2040  
Tx 31 651 epo nl  
Fax (+31-70) 340-3016

✉ D-10958 Berlin  
(+49-30) 25901-0  
Fax (+49-30) 25901-840

**BEGLEITSCHREIBEN FÜR NACHGEREICHTE UNTERLAGEN / LETTER ACCOMPANYING SUBSEQUENTLY FILED ITEMS / LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVE A DES PIECES PRODUITES POSTERIEUREMENT AU DEPOT**

Die untenbezeichnete(n) Unterlage(n) wird (werden) nachgereicht zu folgender Patentanmeldung/folgendem Patent:  
The item(s) indicated below is (are) subsequently filed for the following application/patent:

La (Les) pièce(s) désignée(s) ci-après est (sont) produite(s) postérieurement au dépôt, pour la demande (le brevet) suivant(e) :

Aktenzeichen / File number / Numéro de dossier  
**(Nur ein Aktenzeichen pro Formblatt)**  
**(Only one file number per form)**  
**(Un numéro de dossier par formulaire seulement)**

Zeichen des Anmelders oder Vertreters  
Applicant's or representative's reference  
Référence du demandeur ou du mandataire

Bezeichnung der Unterlagen / Description of items / Description des pièces	Bemerkungen des EPA / Comments of EPO / Remarques de l'OEB
1	
2	
3	
4	
5	

Datum / Date

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

.....  
Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben / Please print name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) doit être indiquée en caractères d'imprimerie.

**EINGANGSBESTÄTIGUNG / ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT / ACCUSE DE RECEPTION**

Der Eingang der oben angegebenen Unterlagen wird bestätigt, falls im Feld "Bemerkungen des EPA" nicht anderweitig vermerkt. Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München; H + Datum = Einreichungsort Den Haag; Datum + B = Einreichungsort Berlin).

Unless otherwise indicated in the space "Comments of EPO", receipt of the items indicated is acknowledged. Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt (M + date = Munich as place of receipt; H + date = The Hague as place of receipt; date + B = Berlin as place of receipt).

La réception des pièces susmentionnées est confirmée, sauf mention contraire à l'emplacement "Remarques de l'OEB". La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich ; H + date = pièces reçues à La Haye ; date + B = pièces reçues à Berlin).

**Post- und Annahmestelle / Post Room and Filing Office / Service du courrier et bureau de réception**



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Einsender / Sender / Expéditeur :

✉ D-80298 München  
☎ (+49-89) 2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax (+49-89) 23 99-44 65

✉ P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
☎ (+31-70) 340-2040  
Tx 31 651 epo nl  
Fax (+31-70) 340-3016

✉ D-10958 Berlin  
☎ (+49-30) 25901-0  
Fax (+49-30) 25901-840

**BEGLEITSCHREIBEN FÜR NACHGEREICHTE UNTERLAGEN / LETTER ACCOMPANYING SUBSEQUENTLY FILED ITEMS / LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVE A DES PIECES PRODUITES POSTERIEUREMENT AU DEPOT**

Die untenbezeichnete(n) Unterlage(n) wird (werden) nachgereicht zu folgender Patentanmeldung/folgendem Patent:  
The item(s) indicated below is (are) subsequently filed for the following application/patent:

La (Les) pièce(s) désignée(s) ci-après est (sont) produite(s) postérieurement au dépôt, pour la demande (le brevet) suivant(e) :

Aktenzeichen / File number / Numéro de dossier  
**(Nur ein Aktenzeichen pro Formblatt)**  
**(Only one file number per form)**  
**(Un numéro de dossier par formulaire seulement)**

Zeichen des Anmelders oder Vertreters  
Applicant's or representative's reference  
Référence du demandeur ou du mandataire

Bezeichnung der Unterlagen / Description of items / Description des pièces	Bemerkungen des EPA / Comments of EPO / Remarques de l'OEB
1	
2	
3	
4	
5	

Datum / Date

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben / Please print name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) doit être indiquée en caractères d'imprimerie.

**EINGANGSBESTÄTIGUNG / ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT / ACCUSE DE RECEPTION**

Der Eingang der oben angegebenen Unterlagen wird bestätigt, falls im Feld "Bemerkungen des EPA" nicht anderweitig vermerkt. Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München; H + Datum = Einreichungsort Den Haag; Datum + B = Einreichungsort Berlin).

Unless otherwise indicated in the space "Comments of EPO", receipt of the items indicated is acknowledged. Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt (M + date = Munich as place of receipt; H + date = The Hague as place of receipt; date + B = Berlin as place of receipt).

La réception des pièces susmentionnées est confirmée, sauf mention contraire à l'emplacement "Remarques de l'OEB". La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich ; H + date = pièces reçues à La Haye ; date + B = pièces reçues à Berlin).

**Post- und Annahmestelle / Post Room and Filing Office / Service du courrier et bureau de réception**



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Einsender / Sender / Expéditeur :

D-80298 München  
 (+49-89) 2399-0  
 Tx 523 656 epmu d  
 Fax (+49-89) 23 99-44 65  
 P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL-2280 HV Rijswijk  
 (+31-70) 340-2040  
 Tx 31 651 epo nl  
 Fax (+31-70) 340-3016  
 D-10958 Berlin  
 (+49-30) 25901-0  
 Fax (+49-30) 25901-840

**BEGLEITSCHREIBEN FÜR NACHGEREICHTE UNTERLAGEN / LETTER ACCOMPANYING SUBSEQUENTLY FILED ITEMS / LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVE A DES PIECES PRODUITES POSTERIEUREMENT AU DEPOT**

Die untenbezeichnete(n) Unterlage(n) wird (werden) nachgereicht zu folgender Patentanmeldung/folgendem Patent:  
 The item(s) indicated below is (are) subsequently filed for the following application/patent:

La (Les) pièce(s) désignée(s) ci-après est (sont) produite(s) postérieurement au dépôt, pour la demande (le brevet) suivant(e) :

Aktenzeichen / File number / Numéro de dossier  
**(Nur ein Aktenzeichen pro Formblatt)**  
**(Only one file number per form)**  
**(Un numéro de dossier par formulaire seulement)**

Zeichen des Anmelders oder Vertreters  
 Applicant's or representative's reference  
 Référence du demandeur ou du mandataire

Bezeichnung der Unterlagen / Description of items / Description des pièces	Bemerkungen des EPA / Comments of EPO / Remarques de l'OEB
1	
2	
3	
4	
5	

Datum / Date

Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben / Please print name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) doit être indiquée en caractères d'imprimerie.

**EINGANGSBESTÄTIGUNG / ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT / ACCUSE DE RECEPTION**

Der Eingang der oben angegebenen Unterlagen wird bestätigt, falls im Feld "Bemerkungen des EPA" nicht anderweitig vermerkt. Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München; H + Datum = Einreichungsort Den Haag; Datum + B = Einreichungsort Berlin).

Unless otherwise indicated in the space "Comments of EPO", receipt of the items indicated is acknowledged. Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt (M + date = Munich as place of receipt; H + date = The Hague as place of receipt; date + B = Berlin as place of receipt).

La réception des pièces susmentionnées est confirmée, sauf mention contraire à l'emplacement "Remarques de l'OEB". La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich ; H + date = pièces reçues à La Haye ; date + B = pièces reçues à Berlin).

**Post- und Annahmestelle / Post Room and Filing Office / Service du courrier et bureau de réception**



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Einsender / Sender / Expéditeur :

✉ D-80298 München  
(+49-89) 2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax (+49-89) 23 99-44 65

✉ P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk  
(+31-70) 340-2040  
Tx 31 651 epo nl  
Fax (+31-70) 340-3016

✉ D-10958 Berlin  
(+49-30) 25901-0  
Fax (+49-30) 25901-840

**BEGLEITSCHREIBEN FÜR NACHGEREICHTE UNTERLAGEN / LETTER ACCOMPANYING SUBSEQUENTLY FILED ITEMS / LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT RELATIVE A DES PIECES PRODUITES POSTERIEUREMENT AU DEPOT**

Die untenbezeichnete(n) Unterlage(n) wird (werden) nachgereicht zu folgender Patentanmeldung/folgendem Patent:  
The item(s) indicated below is (are) subsequently filed for the following application/patent:

La (Les) pièce(s) désignée(s) ci-après est (sont) produite(s) postérieurement au dépôt, pour la demande (le brevet) suivant(e) :

Aktenzeichen / File number / Numéro de dossier  
**(Nur ein Aktenzeichen pro Formblatt)**  
**(Only one file number per form)**  
**(Un numéro de dossier par formulaire seulement)**

Zeichen des Anmelders oder Vertreters  
Applicant's or representative's reference  
Référence du demandeur ou du mandataire

Bezeichnung der Unterlagen / Description of items / Description des pièces	Bemerkungen des EPA / Comments of EPO / Remarques de l'OEB
1	
2	
3	
4	
5	

Datum / Date                      Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or  
representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

.....  
Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben / Please print name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed / Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) doit être indiquée en caractères d'imprimerie.

**EINGANGSBESTÄTIGUNG / ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT / ACCUSE DE RECEPTION**

Der Eingang der oben angegebenen Unterlagen wird bestätigt, falls im Feld "Bemerkungen des EPA" nicht anderweitig vermerkt. Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München; H + Datum = Einreichungsort Den Haag; Datum + B = Einreichungsort Berlin).

Unless otherwise indicated in the space "Comments of EPO", receipt of the items indicated is acknowledged. Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt (M + date = Munich as place of receipt; H + date = The Hague as place of receipt; date + B = Berlin as place of receipt).

La réception des pièces susmentionnées est confirmée, sauf mention contraire à l'emplacement "Remarques de l'OEB". La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich ; H + date = pièces reçues à La Haye ; date + B = pièces reçues à Berlin).

**Post- und Annahmestelle / Post Room and Filing Office / Service du courrier et bureau de réception**

**Mitteilung vom 8. November 1990  
über die Einführung der  
Formblätter 1038 und 1037  
(ABI. EPA 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. Die **nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung** einzureichenden Schriftstücke sind, soweit es sich nicht um Anlagen handelt, vom Verfahrensbeteiligten oder seinem zugelassenen Vertreter zu **unterzeichnen** (Regel 36 (3), 61a EPU). Dokumente, wie z. B. der Prioritätsbeleg oder dessen Übersetzung, müssen deshalb mit einem **gesonderten Begleitschreiben** oder zumindest einem Vermerk auf dem Dokument selbst, daß es an das Europäische Patentamt gerichtet ist, jeweils mit der ordnungsgemäßen **Unterschrift einer zum Handeln vor dem EPA berechtigten Person** (vgl. Art. 133 EPÜ) eingereicht werden. Dies gilt beispielsweise auch, wenn der Vertreter eine Erfindernennung nachreicht, die von einem Anmelder unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat (s. Richtlinien für die Prüfung A-IX, 3.1).

2. ...

3. Mit Hilfe des neuen Formblatts 1038 können Unterlagen zu jeweils **einer** europäischen Patentanmeldung/**einem** europäischen Patent nachgereicht werden. Da das Original von Form 1038 das Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen darstellt und deshalb Aktenbestandteil wird, ist es nicht möglich, mit diesem Vordruck Unterlagen zu mehreren Akten nachzureichen. **Für jede Akte muß ein gesondertes Formblatt benützt werden.**

4. Form 1038 ist als Vierfach-Satz konzipiert. Damit erfüllt es sowohl die Funktion eines Begleitschreibens als auch die einer Eingangsbestätigung. Drei Exemplare sollen beim Amt eingereicht werden. Das Original gelangt zur Akte, das zweite Exemplar verbleibt bei der Sammlung der Annahmestelle des EPA, und das dritte Exemplar geht mit einer Eingangsbestätigung versehen an den Einreicher zurück. Das vierte Exemplar verbleibt von vornherein als Zwischenkopie beim Einreicher.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. Nach wie vor möglich bleibt die gleichzeitige Nachreichung von Unterlagen (allerdings **ohne** Begleitschreiben und **ohne** Unterschriftsmöglichkeit) zu **mehreren** Anmeldungsakten mit Hilfe des **Form 1037**. Form 1037 dient ausschließlich als Eingangsbestätigung. Seine Verwendung ist wie bisher besonders dann zu empfehlen, wenn Schriftstücke nachgereicht werden, die bereits selbst die erforderliche Unterschrift tragen (z. B. Erwiderungen auf Bescheide und Mitteilungen, Abbuchungsaufträge usw.).

2. Wegen der Benützung des Formblatts 1037 wird auf die entsprechende Veröffentlichung in ABI. EPA 1985, 289 verwiesen. ...

**Notice dated 8 November 1990  
concerning the introduction of  
Forms 1038 and 1037  
(OJ EPO 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. Documents, other than annexes, to be **filed after filing of the European patent application** must be **signed** by the party concerned or his authorised representative (Rules 36(3) and 61a EPC). Those such as the priority document or translation thereof must consequently be filed with a **separate covering letter**, or at least a note on the document itself addressing it to the European Patent Office, in each case duly **signed by a person authorised to act before the EPO** (cf. Article 133 EPC). This also applies if, for example, a representative subsequently files the designation of the inventor signed by an applicant having neither residence nor principal place of business in a Contracting State (see Guidelines for Examination A-IX, 3.1).

2. ...

3. With this new Form 1038 items relating to **one** European patent application or to **one** European patent can be subsequently filed. As the top copy of Form 1038 represents the covering letter for such items and thus becomes part of the file it cannot be used for subsequent filing of documents relating to more than one file. **Separate forms must be used.**

4. Form 1038 is in four copies, three of which are to be sent to the Office. This allows the form to serve as both a covering letter and acknowledgement of receipt. The top copy goes into the file, the second copy is retained by the EPO's Receiving Section and the third is returned to the sender stamped with an acknowledgement of receipt. In the meantime the sender retains the fourth copy.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. It still remains possible by using **Form 1037** (but **without** accompanying letter and **without** signature) to file subsequently items at the same time that relate to **several** applications. Form 1037 is only an acknowledgement. Its use continues to be particularly recommended for subsequent filing of documents already bearing the required signature (e.g. replies to communications, debit orders, etc.).

2. Please refer to the Notice on this subject published in OJ EPO 1985, 289. ...

**Communiqué en date du  
8 novembre 1990, concernant l'introduction des formulaires 1038 et 1037  
(JO OEB 1991, 64)**

*A. EPA/EPO/OEB Form 1038*

1. A l'exclusion des pièces annexes, les documents **postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen** doivent être **signés** par l'intéressé ou son mandataire agréé (règles 36(3) et 61bis CBE). Il y a lieu de joindre aux documents produits, par exemple le document de priorité ou sa traduction, une **lettre d'accompagnement séparée** signalant qu'ils sont adressés à l'OEB, ou tout au moins d'en faire mention par écrit à même ces documents ; cette lettre ou cette mention doit être dûment **signée par une personne habilitée à agir devant l'OEB** (cf. art. 133 CBE). Ceci vaut par exemple également pour le dépôt ultérieur, par le mandataire, de la désignation de l'inventeur lorsque celle-ci porte la signature d'un demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (cf. Directives relatives à l'examen, A-IX, 3.1).

2. ...

3. Ce nouveau formulaire 1038 peut être utilisé pour produire, postérieurement au dépôt, des pièces afférentes à **une seule** demande de brevet européen ou à **un seul** brevet européen. Vu que l'original du formulaire 1038 constitue la lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt et qu'il est donc versé au dossier, il n'est pas possible d'utiliser cet imprimé pour produire, postérieurement au dépôt, des pièces concernant plusieurs dossiers différents. **Un formulaire séparé doit être utilisé pour chaque dossier.**

4. Le formulaire 1038 comporte quatre feuilles, remplissant ainsi à la fois la fonction d'une lettre d'accompagnement et celle d'un accusé de réception. Trois doivent être envoyées à l'Office : l'original est versé au dossier ; le deuxième exemplaire est conservé au bureau de réception de l'OEB et le troisième est renvoyé à l'expéditeur, accompagné d'un accusé de réception. Le quatrième exemplaire est conservé dès le départ comme double par l'expéditeur.

*B. EPA/EPO/OEB Form 1037*

1. Il reste possible de produire en un seul envoi, postérieurement au dépôt, des pièces concernant **plusieurs** dossiers, en se servant du **formulaire 1037** (toutefois **sans** lettre d'accompagnement **ni** possibilité de signature), formulaire qui sert exclusivement d'accusé de réception. Comme par le passé, son utilisation est particulièrement indiquée en cas d'envoi, postérieurement au dépôt, de pièces qui portent déjà elles-mêmes la signature requise (par exemple réponses à des avis ou des notifications, ordres de débit, etc.).

2. S'agissant de l'utilisation du formulaire 1037, prière de se reporter au communiqué publié au JO OEB 1985, 289. ...

## Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2000

Im Juli 2000 werden die Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, Ausgabe 2000 erscheinen.

Die überarbeitete und auf den neuesten Stand gebrachte Ausgabe der umfangreichen Zusammenstellung der wichtigsten seit 1977 erlassenen Vorschriften, geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ und der Gebührenordnung, enthält ein erweitertes Stichwortverzeichnis in den drei Amtssprachen des EPA.

Die Sammlung enthält eine umfassende Auswahl von Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, die im Laufe der Zeit im Amtsblatt des EPA veröffentlicht worden sind. Es handelt sich dabei überwiegend um

- Beschlüsse des Verwaltungsrats
- Beschlüsse und Mitteilungen des Präsidenten des EPA
- Rechtsauskünfte des EPA
- Vereinbarungen zwischen dem EPA und nationalen Ämtern oder der WIPO.

Ferner enthält die Sammlung Hinweise auf wichtige Vordrucke des EPA. Die erfaßten Durchführungsvorschriften sind im Volltext wiedergegeben. Die Sammlung erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils EUR 20 (zuzüglich Porto und Versand).

Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien.

Das Werk kann auch über den Buchhandel bezogen werden.

ISBN 3-89605-039-7 (deutsche Ausgabe)  
ISBN 3-89605-040-0 (englische Ausgabe)  
ISBN 3-89605-041-9 (französische Ausgabe)

## Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2000

In July 2000, the Ancillary Regulations to the European Patent Convention, edition 2000, will be published.

The revised and updated version of the collection of the most important regulations adopted since 1977, arranged according to the articles and rules of the EPC and of the Rules relating to Fees, contains an index in the three official languages of the EPO.

This collection contains a comprehensive selection of regulations implementing the European Patent Convention, which have all been published at some time in the Official Journal of the EPO and mainly take the form of

- decisions by the Administrative Council
- decisions and communications by the President of the EPO
- legal advice from the EPO
- agreements between the EPO and national offices or WIPO.

There are also notices concerning important EPO forms. The regulations selected for inclusion are reproduced in full. The collection is published in the three official languages of the EPO. The English, French and German editions each cost EUR 20 (plus postage).

Orders should be addressed to the EPO's sub-office in Vienna, which distributes publications.

Now also available from booksellers.

ISBN 3-89605-039-7 (German edition)  
ISBN 3-89605-040-0 (English edition)  
ISBN 3-89605-041-9 (French edition)

## Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – édition 2000

En juillet 2000, les Règles d'application de la Convention sur le brevet européen, édition 2000 seront publiées.

La nouvelle version entièrement mise à jour du recueil des principales dispositions adoptées depuis 1977, classées par articles et par règles de la CBE et du règlement relatif aux taxes, contient un index dans les trois langues officielles de l'OEB.

Le recueil contient un large choix de règles d'application de la Convention sur le brevet européen, qui ont été publiées au fil des années au Journal officiel de l'OEB. Il s'agit essentiellement :

- de décisions du Conseil d'administration,
- de décisions et de communiqués du Président de l'OEB,
- de renseignements juridiques par l'OEB,
- d'accords conclus entre l'OEB et les offices nationaux ou l'OMPI.

Le recueil fait également référence aux principaux formulaires de l'OEB. Les Règles d'application contenues dans ce recueil figurent dans leur texte intégral. Le recueil est publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune EUR 20 (frais de port non compris).

Les commandes sont à adresser au service de l'agence de Vienne compétent en matière d'envoi de documentation.

L'ouvrage est aussi disponible en librairie.

ISBN 3-89605-039-7 (version allemande)  
ISBN 3-89605-040-0 (version anglaise)  
ISBN 3-89605-041-9 (version française)

## VERTRETUNG

### PRAKTIKA INTERN 2001 Ausbildung im EPA für Patentvertreter

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

#### Programm

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

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

#### Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten

## REPRESENTATION

### PRAKTIKA INTERN 2001 Training at the EPO for patent attorneys

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

#### The programme

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

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

#### Costs and accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. On

## REPRESENTATION

### PRAKTIKA INTERN 2001 Formation à l'OEB pour les agents de brevets

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

#### Programme

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

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

#### Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs

jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten.

### Zulassung

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

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

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

Anmeldungen von Bewerbern, die im Jahre 2001 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **13. Oktober 2000** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 389.

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

Zur Zeit kann nur eine geringe Anzahl von Bewerbern pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Direktion 5.1.1 (Patentverwaltung), Tel. (+49-89) 2399-5111, zur Verfügung.

request, the EPO supplies information on affordable accommodation.

### Admission

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

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

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

Applications from persons wishing to participate in 2001 should reach the EPO by **13 October 2000**. An application form can be found on page 390.

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

At present only a small number of candidates a year can be accepted for training.

Further information can be obtained from Directorate 5.1.1 (Patent Administration) Tel. (+49-89) 2399-5111.

frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables.

### Admission

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

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

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

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés en 2001 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **13 octobre 2000**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 391 un formulaire de candidature.

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

Actuellement, il ne peut être accepté qu'un nombre restreint de candidats par an.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à la Direction 5.1.1 (Administration des brevets), tél. (+49-89) 2399-5111.

\* Siehe ABl. EPA 2000, 151.

\* See OJ EPO 2000, 151.

\* Voir JO OEB 2000, 151.



Name		Vorname <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	
Privatanschrift			
Arbeitgeber (Name und Anschrift)			
Telefon während der Arbeitszeit		Telefax	
Staatsangehörigkeit	Muttersprache	Geburtstag	
<b>Technische Gebiete nach der Internationalen Patentklassifikation</b> Bitte geben Sie auf jedem Fall <b>mehrere</b> bevorzugte technische Gebiete an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.		Bevorzugte Ausbildungsstätten (gem. Organigramm ABI. EPA 5/2000 Beilage) a) Generaldirektion 2 Direktionen:  b) Generaldirektion 3 Technische Beschwerdekammern:	

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter **in 2001**

1.  Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.  
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung \_\_\_\_\_ (Jahr) abzulegen.
2.  Der Abschluß meiner CEIPI/epi-Grundausbildung in \_\_\_\_\_ (Ort) fand / findet am \_\_\_\_\_ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei / werde ich baldmöglichst nachreichen.
3.  Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich \_\_\_\_\_ findet / fand am \_\_\_\_\_ (Datum) statt. Bitte eine Beschreibung des Kursprogramms beifügen.
4. Sprachkenntnisse                      Sehr gut                      Gut                      Ausreichend  
 Deutsch                                                                                                                    
 Englisch                                                                                                                    
 Französisch
5. Erwünschte Ausbildungstermine in der  
 (a) GD 2 (Prüfung / Einspruch) von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ oder von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
 (b) GD 3 (Beschwerde) von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ oder von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
6.  Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
7.  Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in Deutsch / Englisch / Französisch, an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.

**Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.**

Ort und Datum

Unterschrift

**An:**  
**Europäisches Patentamt**  
**Direktion 5.1.1**  
**D-80298 München**

Name		Forename <input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mrs/Ms	
Home address			
Employer (name and address)			
Telephone during office hours		Telefax	
Nationality	Mother tongue	Date of birth	
<b>Technical fields according to the International Patent Classification</b> It is essential that you indicate <b>several</b> preferred technical fields so that we can assign you to an appropriate trainer.		Preferred training areas (see organisation chart OJ EPO 5/2000, Supplement) (a) Directorate-General 2 Directorates:  (b) Directorate-General 3 Technical boards of appeal:	

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys **in 2001**

- I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.  
 I intend to take the European qualifying examination in \_\_\_\_\_ (year).
- I completed / will have completed the CEIPI/*epi* Basic training in (place) \_\_\_\_\_  
 on (date) \_\_\_\_\_ and enclose / will submit a copy of the certificate(s) as soon as possible.
- I completed / will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) \_\_\_\_\_ namely  
 \_\_\_\_\_. Please enclose a description of the course programme.
- | Languages | Very good                | Good                     | Fair                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| German    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| English   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| French    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Training period is requested in  
 (a) DG 2 (Examination / Opposition) from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ or from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_  
 (b) DG 3 (Appeals) from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ or from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_
- I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
- I would like the EPO to send me information about language courses in German / English / French that I could take in Munich (outside the EPO).

**A brief curriculum vitae is enclosed.**

Place and date

Signature

**Send to:**  
**European Patent Office**  
**Directorate 5.1.1**  
**D-80298 Munich**

Nom		Prénom		<input type="checkbox"/> M.	<input type="checkbox"/> Mme
Adresse privée					
Employeur (nom et adresse)					
Téléphone pendant les heures de bureau			Télécopieur		
Nationalité		Langue maternelle		Date de naissance	
<b>Domaines techniques selon la classification internationale des brevets</b> Il est essentiel que vous indiquiez <b>plusieurs</b> domaines techniques préférés afin que nous puissions vous affecter auprès d'un formateur approprié.			Lieu de formation souhaité (selon organigramme JO OEB 5/2000, supplément) a) Direction générale 2 Directions :  b) Direction générale 3 Chambres de recours techniques :		

Je demande, par la présente, à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets **en 2001**

- Je suis inscrit(e) au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.  
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) \_\_\_\_\_.
- J'ai achevé / j'achèverai la formation de base proposée par le CEIPI/epi à (lieu) \_\_\_\_\_ le (date) \_\_\_\_\_ et je joins une copie du (des) certificat(s) / je ferai parvenir une copie du (des) certificat(s) dès que possible.
- J'ai achevé / j'achèverai une formation que j'estime équivalente le (date) \_\_\_\_\_, à savoir \_\_\_\_\_ . Veuillez joindre une description du programme de cette formation.
- |                             |                          |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Connaissances linguistiques | très bien                | bien                     | passable                 |
| allemand                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| anglais                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| français                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Période pendant laquelle je souhaite effectuer un stage à la  
 (a) DG 2 (Examen / opposition) : du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_ ou du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_  
 (b) DG 3 (Recours) : du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_ ou du \_\_\_\_\_ au \_\_\_\_\_
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich.
- Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue en allemand / anglais / français offertes à Munich (en dehors de l'OEB).

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

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

\_\_\_\_\_  
Signature

**Prière de retourner le formulaire à :**  
**Office européen des brevets**  
**Direction 5.1.1**  
**D-80298 Munich**

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

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

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

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dungler, Karin (AT)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. M. Beer  
Dipl.-Ing. R. Hehenberger  
Lindengasse 8  
P.O. Box 264  
A-1071 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dew, Melvyn John (GB)  
Exxon Chemical Europe Inc.  
Law Technology  
Hermeslaan 2  
B-1831 Machelen

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cauchie, Daniel (BE)  
Sanofi - Synthelabo S.A. N.V.  
Avenue de la Métrologie 5  
"Dobbelenberg"  
B-1130 Bruxelles

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gaussmann, Andreas (DE)  
Hepp, Wenger & Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
CH-9500 Wil

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Cottong, Norbert A. (LU) - R. 102(1)  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

Heusch, Christian (DE)  
OK pat AG  
Patente Marken Lizenzen  
Hinterbergstrasse 36  
Postfach 5254  
CH-6330 Cham

Mahé, Jean (FR) - R. 102(1)  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP)  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bertram, Helmut (DE)  
Musäusring 2  
D-07747 Jena

Fleck, Thomas (DE)  
Raffay & Fleck  
Patentanwälte  
Geffckenstraße 6  
D-20249 Hamburg

Bourcevet, Hartmut (DE)  
An den Ruschewiesen 5  
D-01109 Dresden

Görnemann, Dieter (DE)  
Dahmestraße 79 A  
D-12526 Berlin

Dahlkamp, Heinrich-Leo (DE)  
Thyssen Krupp Industries AG  
CJP Patente  
Am Thyssenhaus 1  
D-45128 Essen

Haußingen, Peter (DE)  
Alte Promenade 47  
D-06526 Sangerhausen

Jaeger, Klaus (DE)  
Jaeger und Köster  
Am Borsigturm 9  
D-13507 Berlin-Tegel

\* 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

Kahl, Eberhard (DE)  
Immanuel Kant-Straße 4  
D-71282 Hemmingen

Kraus, Hanns Joachim (DE)  
Patentanwaltskanzlei Nöth  
Arnulfstraße 25  
D-80335 München

Lang, Friedrich (DE)  
Patentanwälte Weber & Heim  
Bavariaring 29  
D-80336 München

Rach, Werner (DE)  
Südstraße 19  
D-71083 Herrenberg

Sawodny, Michael-Wolfgang (DE)  
Dr. Weitzel & Partner  
Patentanwälte  
Friedenstraße 10  
D-89522 Heidenheim

Schnabel, Hartmut (DE)  
Patentanwälte Schuster & Partner  
Wiederholdstraße 10  
D-70174 Stuttgart

Schulz, Björn (DE)  
Hagenstraße 32  
D-31224 Peine

Siewers, Gescha (DE)  
Harmsen & Utescher  
Rechts- und Patentanwälte  
Alter Wall 55  
D-20457 Hamburg

Tomerius, Isabel (DE)  
Patentanwälte Weber & Heim  
Bavariaring 29  
D-80336 München

von Raffay, Vincenz (DE)  
Raffay & Fleck  
Patentanwälte  
Geffckenstraße 6  
D-20249 Hamburg

Walkenhorst, Andreas (DE)  
Kenyon & Kenyon  
Schillerstraße 19-25  
D-60313 Frankfurt am Main

Wenning, Ekkehard (DE)  
Patentanwälte  
Henkel, Feiler & Hänzler  
Möhlstraße 37  
D-81675 München

Wilhelm, Stefan (DE)  
3M Deutschland GmbH  
Office of Intellectual  
Property Counsel  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss

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

Jaconetty, Kenneth Edward (US) - R. 102(1)  
RCA K.G.  
Reuter Chemische Apparatebau KG  
Engesserstraße 4 b  
D-79108 Freiburg i. Br.

Kalsner, Irmtraut (AT) - R. 102(1)  
Boehringer Ingelheim GmbH  
Abteilung Patente  
D-55216 Ingelheim

Lertes, Kurt (DE) - R. 102(1)  
Auf der Hepper Höhe 2 c  
D-59505 Bad Sassendorf

Vogl, Leo (DE) - R. 102(1)  
Blumenweg 4  
D-90537 Feucht

### **DK Dänemark / Denmark / Danemark**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Blichfeldt, Mogens Erhardt (DK)  
Randersvej 90  
DK-8544 Mørke

### **ES Spanien / Spain / Espagne**

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

Morell Coll, Assumpcio (ES) - R. 102(1)  
Calle de Valencia, 306 pral. 1.a  
E-08009 Barcelona

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

Kallio, Päivi Susanna (FI)  
Nokia Networks Oy  
P.O. Box 321  
FIN-00045 Nokia Group

Lehtonen, Leo Karl Göran (FI) - R. 102(1)  
Kolster Oy Ab  
Iso Roobertinkatu 23  
P.O. Box 148  
FIN-00121 Helsinki

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Enwald-Luopa, Satu Kristiina (FI) - R. 102(1)  
Lövkullantie 17  
FIN-02400 Kirkkonummi

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

Fleurance, Raphaël (FR)  
Cabinet Plasseraud  
27, rue la Villette  
F-69003 Lyon

Neyret, Daniel Jean Marie (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, place d'Estienne d'Orves  
F-75009 Paris

Goulard, Sophie (FR)  
Cabinet Orès  
6, avenue de Messine  
F-75008 Paris

Renaud-Goud, Thierry (FR)  
Renaud-Goud Conseil  
5, rue de Montigny  
F-13100 Aix-en-Provence

Montheard, Sabine (FR)  
France Télécom  
Recherche et Développement  
DSTV/VPI  
38-40, rue du Général Leclerc  
F-92794 Issy Moulineaux Cédex 9

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Pyronnet, Jacques Victor Joseph (FR) - R. 102(2)a)  
Société Civile S.P.I.D.  
156, Boulevard Haussmann  
F-75008 Paris

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

Wilding, Richard Alan (GB)  
Smith & Nephew  
Group Research Centre  
York Science Park  
GB-Heslington, York YO10 5DF

Green, Mark Charles (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

Hillier, Peter (GB)  
Reginald W Barker & Co  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BY

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Arnold, Graham Donald (GB)  
4 Oakfields Avenue  
GB-Knebworth, Herts. SG3 6NP

Jackson, John Derek (GB)  
Crosfield Limited  
Intellectual Property Department  
Technical Centre  
GB-Warrington WA5 1AB

Badger, John Raymond (GB)  
Invensys Intellectual Property  
P.O. Box 8433  
GB-Redditch B98 0DW

Kay, Ross Marcel (GB)  
Hepworth Lawrence Brye & Bizley  
Merlin House  
Falconry Court  
Bakers Lane  
GB-Epping, Essex CM16 5DQ

Ben-Nathan, Laurence Albert (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

Brock, Peter William (GB)  
4 Paddock Fields  
Old Basing  
GB-Basingstoke, Hampshire RG24 7DB

Linn, Samuel Jonathan (GB)  
324 Smithfield Buildings  
44 Tib Street  
GB-Manchester M4 1LA

Funnell, Samantha Jane (GB)  
35 Church Street  
GB-Hertford, Herts. SG14 1EJ

Mere, Timothy David (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

Peel, James Peter (GB)  
Barker Brettell  
138 Hagley Road  
Edgbaston  
GB-Birmingham B16 9PW

Rees, Alexander Ellison (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

Rice, Jason Neale (GB)  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA

Schiller, Dominic Christopher (GB)  
Stratagem IPM Limited  
106 Birkenhead Road  
GB-Meols, Wirral CH47 0LE

Simpson, Alison Elizabeth Fraser (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

Strachan, Victoria Jane (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Three Trinity Court  
21-27 Newport Road  
GB-Cardiff CF24 0AA

van Wijk, Alexander Pieter (NL)  
PatStrat Consultancy  
'Ricarton'  
The Broadway  
GB-Oakridge Lynch, Glos. GL6 7NY

White, Duncan Rohan (GB)  
Reginald W Barker & Co  
Clifford's Inn  
Fetter Lane  
GB-London EC4A 1BY

Williams, Michael Ian (GB)  
Haseltine Lake & Co  
Imperial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UD

Wood, Anthony Charles (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
30 Welbeck Street  
GB-London W1M 7PG

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

Dew, Melvyn John (GB) - cf. BE  
Exxon Chemical Limited  
European Patents and Licences  
Exxon Chemical Technology Centre  
P.O. Box 1  
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Drever, Ronald Fergus (GB) - R. 102(1)  
Corner Cottage  
Boggy Lane  
Church Broughton  
GB-Derby DE65 5AR

Treacher, Alan Leslie (GB) - R. 102(1)  
7 High Grove  
GB-Welwyn Garden City, Herts AL8 7DW

### **IT Italien / Italy / Italie**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

De Carli, Eida (IT)  
SEALED AIR S.p.A.  
Packaging Technical Center  
Via Trento 7  
P.O. Box 108  
I-20017 Passirana di Rho (MI)

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

Alice, Guido (IT) - R. 102(1)  
Corso Valdocco 3  
I-10122 Torino

### **NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Dorna, Peter (NL)  
Algemeen Octrooibureau  
Postbus 645  
NL-5600 AP Eindhoven

Wittop Koning, Tom Hugo (NL)  
Exter Polak & Charlois B.V.  
P.O. Box 53284  
NL-1007 RG Amsterdam

### **SE Schweden / Sweden / Suède**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Dahlstrand, Björn (SE)  
ABB AB  
Patent  
Stockholm Office  
S-120 86 Stockholm

**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Achtundzwanzigste  
(16. außerordentliche)  
PCT-Versammlung  
(13. – 17. März 2000)**

In der letzten PCT-Versammlung wurden einige Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT verabschiedet, die zum **1. März 2001** in Kraft treten werden. Die meisten dieser Änderungen sollen die Verfahren zur Erfüllung nationaler gesetzlicher Erfordernisse straffen und vereinfachen. Insbesondere können ab dem 1. März 2001 Erklärungen zusammen mit der internationalen Anmeldung zur Übermittlung durch die WIPO an die jeweiligen Bestimmungsämter eingereicht werden. Eine detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen enthält der PCT-Newsletter 04/2000.

Die neue Regel 51*bis.* 1 e) PCT, die auch zum 1. März 2001 in Kraft treten soll, schränkt allerdings das Recht eines Bestimmungsamts, eine Übersetzung des Prioritätsbelegs zu verlangen, ein und steht demnach im Widerspruch zu Art. 88 (1) EPÜ. Das EPA hat daher gemäß der neuen Regel 51*bis.* 1 f) PCT die WIPO verständigt, daß es diese Regelung nicht anwenden wird.

**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Twenty-Eighth  
(16th Extraordinary)  
PCT Assembly  
(13 – 17 March 2000)**

A number of amendments to the PCT regulations were adopted at the last meeting of the PCT Assembly and will enter into force on **1 March 2001**. Most of the amendments are intended to streamline and simplify the procedures for satisfying national law requirements, in particular the furnishing of declarations, which from 1 March 2001 may be filed together with the international application for transmission by WIPO to the relevant designated offices. A detailed summary of the most important changes is contained in PCT newsletter 04/2000.

It should be noted however that new rule 51 bis.1(e) PCT, also due to enter into force on 1 March 2001, which limits the right of a designated office to require a translation of the priority document, is not consistent with Article 88 (1) EPC and consequently, as envisaged by new rule 51 bis.1(f) PCT, the EPO has notified WIPO that this provision will not be applied by it.

**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Vingt-huitième Assemblée  
(16<sup>e</sup> Assemblée extraordinaire)  
du PCT  
(13 au 17 mars 2000)**

Un certain nombre de modifications ont été apportées au règlement d'exécution du PCT lors de la dernière réunion de l'Assemblée du PCT ; ces modifications entreront en vigueur le **1<sup>er</sup> mars 2001**. La plupart de ces modifications visent à rationaliser et à simplifier les procédures pour permettre de satisfaire aux exigences de la législation nationale, notamment pour ce qui est de la production de déclarations, lesquelles pourront, à compter du 1<sup>er</sup> mars 2001, être déposées en même temps que la demande internationale afin d'être transmises par l'OMPI aux offices concernés qui auront été désignés. Le lecteur trouvera un résumé détaillé des principales modifications dans la PCT Newsletter 04/2000.

Il convient de noter toutefois que la nouvelle règle 51bis.1 e) PCT qui doit elle aussi entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2001 n'est pas compatible avec l'article 88(1) CBE, du fait qu'elle limite le droit pour un office désigné d'exiger une traduction du document de priorité ; par conséquent, usant de la possibilité prévue par la nouvelle règle 51bis.1 f) PCT, l'OEB a fait savoir à l'OMPI qu'il n'appliquera pas cette disposition.



  
**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 applicable 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 applicable est publié au JO OEB 2000, 241.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>EPO / EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
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 Londres
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
	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>
23.10.2000	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Rhodos	Council of the Institute of Professional Representatives Rhodos	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Rhodos
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
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
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
6.–14.11.2000	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<p><b>Sonstige Veranstaltungen</b></p> <p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p> <p><b>DE:</b></p>	<p><b>Other events</b></p> <p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i></p>	<p><b>Autres manifestations</b></p> <p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i></p>
24.–25.8.2000	<p>FORUM<sup>1</sup> PCT-Schulungskurs I Seminar-Nr. 00 08 101 Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO) Prien/Chiemsee</p>		
14.–15.9.2000	<p>FORUM<sup>1</sup> Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 00 09 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Düsseldorf</p>		
18.–19.9.2000	<p>FORUM<sup>1</sup> Negotiating Licence Agreements in English Seminar-Nr. 00 09 102 Dr James R. Pinnells, Dipl. Ed., MA (Cambridge) Frankfurt/M.</p>		
20.9.2000	<p><b>FR:</b></p> <p>GRAPI<sup>2</sup> Evolution de la Convention sur le brevet européen M. Weiss</p>		
27.9.2000	<p>FORUM<sup>1</sup> Einführung in das Patentwesen I <i>Basis-Seminar</i> Seminar-Nr. 00 09 105 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle</p>		
28.–29.9.2000	<p><i>Haupt-Seminar</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</p>		
6.10.2000	<p><b>FR:</b></p> <p>CEIPI<sup>3</sup> Cours de préparation spéciale pour le séminaire CEIPI concernant l'épreuve d'examen D (questions juridiques) Strasbourg</p>		

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

**CH:**

9.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
Gestaltung und Verteidigung von Schutzansprüchen für ein europäisches Patent  
Seminar-Nr. 00 10 150  
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
Zürich

**DE:**

9.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
Patentschutz von Computerprogrammen und Geschäftsprozessen  
Seminar-Nr. 00 10 102  
Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dipl.-Phys. Fritz Teufel  
München

10.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
Patentrecht Pharma  
Seminar-Nr. 00 10 108  
Dr. Brigitte Günzel, Dr. Ingo K. Strehlke, Dipl.-Chem.  
München

10.–11.10.2000

REBEL<sup>4</sup>  
*Intensivseminar 1:*  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern,  
Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmer-  
erfindungsrechts

16.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
EPA-Schulungskurs  
*Pro-Seminar*  
Seminar-Nr. 00 10 104

17.–18.10.2000

*Haupt-Seminar*  
Seminar-Nr. 00 10 105  
Klaus Rippe, Petra Schmitz  
München

26.10.2000

74. Versammlung der Patentanwaltskammer  
München

26.10.2000

REBEL<sup>4</sup>  
*Intensivseminar 2:*  
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler  
gewerblicher Schutzrechte

27.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
Das europäische Einspruchsverfahren  
Seminar-Nr. 00 10 106  
Dr. rer. nat. Bernd Fabry, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
München

**CH:**

30.–31.10.2000

FORUM<sup>1</sup>  
Die Ausarbeitung von Patentansprüchen  
Seminar-Nr. 00 10 151  
Dipl.-Ing. Paul Rosenich, NTB, STV  
Zürich

**FI:**

31.10.–1.11.2000

Advanced PCT Seminar for Patent Attorneys<sup>5</sup>  
Jean-Luc Baron, Marie Eriksson (WIPO)  
Helsinki

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

**DE:**

13.–14.11.2000	FORUM <sup>1</sup> Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Seminar-Nr. 00 11 101 Monika Aúz-Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München
15.11. 2000	FORUM <sup>1</sup> Zentralveranstaltung Seminar-Nr. 00 11 105 Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Prof. Dr. Fritz Dolder, Dr. Ingo Kober, Prof. Dr. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm., Bundesrichter Rüdiger Rogge, Willi Rothley, Dipl.-Phys. Fritz Teufel München
16.11.2000	FORUM <sup>1</sup> Neuere Entscheidungen der EPA Beschwerdekammern zur Biotechnologie Seminar-Nr. 00 11 108 Dr. Ursula Kinkeldey München
28.–29.11.2000	FORUM <sup>1</sup> PCT-Schulungskurs I Seminar-Nr. 00 11 111 Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle München
29.11.2000	FORUM <sup>1</sup> Die Ausarbeitung von Patentansprüchen <i>Basis-Seminar</i> Seminar-Nr. 00 11 112 Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem.
30.11.–1.12.2000	<i>Haupt-Seminar für den Bereich Technik/Physik</i> Seminar-Nr. 00 11 113 Dipl.-Phys. Markus Hössle München
30.11.–1.12. 2000	<i>Haupt-Seminar für den Bereich Chemie/Biotechnologie</i> Seminar-Nr. 00 11 114 Dr. rer. nat. Martina Winter, Dipl.-Chem. München
1.12.2000	<i>Das Patentverletzungsverfahren</i> Seminar-Nr. 00 12 106 Dr. Peter Meier-Beck, Max von Rospatt Düsseldorf

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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

**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

- Bericht über die 80. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (6. bis 8. Juni 2000) **307**
- Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Juni 2000) **315**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts **316**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 zur Änderung des Artikels 27 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter **320**
- Beschluss des Verwaltungsrats vom 8. Juni 2000 über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht bei Vorliegen eines vom koreanischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz erstellten internationalen Recherchenberichts **321**

**Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**

**G 1/97** – Antrag auf Überprüfung/ETA *„Verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung von Anträgen, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen“* – *„Eintragung in das europäische Patentregister“* **322**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

Technische Beschwerdekammern:  
**T 142/97** – 3.4.1 – Vorrichtung zum Vereinzelnen von scheibenförmigen Gegenständen/STÖCKLI *„Offenkundige Vorbenutzung“* – *„Nichtzulassung eines rechtzeitig vorgelegten und substantiierten Beweisangebotes durch die Einspruchsabteilung“* – *„Wesentlicher Verfahrensmangel (ja); Zurückweisung an die 1. Instanz und Rückzahlung der Beschwerdegebühr; hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung weder sachdienlich noch erforderlich“* **358**

**Contents**

**Administrative Council**

- Report on the 80th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (6 to 8 June 2000) **307**
- Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at June 2000) **315**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 approving amendments of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office **316**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 amending Article 27 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives **320**
- Decision of the Administrative Council of 8 June 2000 reducing the search fee for the supplementary European search report where the international search report was drawn up by the Korean Industrial Property Office **321**

**Decision of the Enlarged Board of Appeal**

**G 1/97** – Request with a view to revision/ETA *„Administrative or jurisdictional measures to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision taken by a board of appeal having the force of res judicata“* – *„Entry in the Register of European Patents“* **322**

**Decisions of the boards of appeal**

Technical boards of appeal:  
**T 142/97** – 3.4.1 – Apparatus for separating disc-shaped objects/STÖCKLI *„Public prior use“* – *„Non-admission by opposition division of evidence submitted and substantiated in due time“* – *„Substantial procedural violation (yes); remittal to department of first instance and refund of appeal fee; oral proceedings (auxiliary request) neither appropriate nor necessary“* **358**

**Sommaire**

**Conseil d'administration**

- Compte rendu de la 80<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 6 au 8 juin 2000) **307**
- Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Situation : juin 2000) **315**
- Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 approuvant les modifications du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets **316**
- Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 modifiant l'article 27 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés **320**
- Décision du Conseil d'administration du 8 juin 2000 portant réduction de la taxe de recherche due pour le rapport complémentaire de recherche européenne dans le cas où un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office de la propriété industrielle de la République de Corée **321**

**Décisions de la Grande Chambre de recours**

**G 1/97** – Requête en vue d'une révision/ETA *„Suites administratives ou juridictionnelles à réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours“* – *„Inscription au Registre européen des brevets“* **322**

**Décisions des chambres de recours**

Chambres de recours techniques :  
**T 142/97** – 3.4.1 – Dispositif pour séparer des objets en forme de disque/STÖCKLI *„Usage antérieur public“* – *„La division d'opposition n'a pas admis une offre de preuve présentée en temps utile et étayée“* – *„Vice substantiel de procédure (oui); renvoi à la première instance et remboursement de la taxe de recours; la procédure orale requise à titre subsidiaire n'est ni utile, ni nécessaire“* **358**

**Mitteilungen des EPA**

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen **367**

– Beschluß des Präsidenten des EPA vom 13. Juni 2000 über die Festsetzung der Höhe der Beschwerdegebühr in Artikel 27 Absatz 2 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung **368**

– Mitteilung vom 14. Juni 2000 zum Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen **368**

– Mitteilung vom 31. Mai 2000 über die Neuauflage verschiedener Formblätter **369**

– Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2000 **386**

**Vertretung**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Ausbildung im EPA für Patentvertreter **387**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **392**

**Internationale Verträge**

PCT Achtundzwanzigste (16. außerordentliche) PCT-Versammlung **396**

**Gebühren**

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **397**

**Terminkalender**

**Information from the EPO**

– Decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications **367**

– Decision of the President of the EPO dated 13 June 2000 fixing the amount of the fee for appeal mentioned in Article 27, paragraph 2, of the Regulation on the European qualifying examination **368**

– Notice dated 14 June 2000 regarding the decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications **368**

– Notice dated 31 May 2000 concerning new versions of various forms **369**

– Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2000 **386**

**Representation**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Training at the EPO for patent attorneys **387**

– List of professional representatives before the EPO **392**

**International treaties**

PCT Twenty-Eighth (16th Extraordinary) PCT Assembly **396**

**Fees**

Guidance for the payment of fees, costs and prices **397**

**Calendar of events**

**Communications de l'OEB**

– Décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen **367**

– Décision du Président de l'OEB, en date du 13 juin 2000, relative à la fixation du montant de la taxe de recours mentionnée à l'article 27, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification **368**

– Communiqué, en date du 14 juin 2000, concernant la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen **368**

– Communiqué en date du 31 mai 2000, relatif à la nouvelle édition de différents formulaires **369**

– Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – édition 2000 **386**

**Représentation**

– PRAKTIKA INTERN 2001 Formation à l'OEB pour les agents de brevets **387**

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **392**

**Traités internationaux**

PCT Vingt-huitième Assemblée (16<sup>e</sup> Assemblée extraordinaire) du PCT **396**

**Taxes**

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **397**

**Calendrier**