

Inhalt

Verwaltungsrat

– Bericht über die 85. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (vom 26. bis 28. Juni 2001) **363**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen **373**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung **374**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Gebührenordnung **377**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Gebührenordnung **378**

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

G 1/99 – reformatio in peius / 3M
 “reformatio in peius – Ausnahme vom Verschlechterungsverbot” –
 “Stellung des Beschwerdeführers/ Einsprechenden” – “Stellung des Beschwerdeführers/Patentinhabers” **381**

Vertretung

Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **401**

Aus den Vertragsstaaten

GB Vereinigtes Königreich
 Entscheidung des Court of Appeal (Berufungsgericht) vom 20. März 2000 – “europäische Patente (UK) Palmaz”
 Klage auf Feststellung der Nichtverletzung und Nichtigkeitsklage – Änderung im EPA – Auslegung des geänderten Anspruchs **408**

Contents

Administrative Council

– Report on the 85th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (26 to 28 June 2001) **363**

– Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention **373**

– Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees **374**

– Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Rules relating to Fees **377**

– Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Rules relating to Fees **378**

Decisions of the Enlarged Board of Appeal

G 1/99 – Reformatio in peius / 3M
 “Reformatio in peius – exception to the prohibition” – “Status of appellant/opponent” – “Status of appellant/patent proprietor” **381**

Representation

List of professional representatives before the EPO **401**

Information from the contracting states

GB United Kingdom
 Decision of the Court of Appeal of 20 March 2000 – “Palmaz European Patents (U.K.)”
 Action for declaration of non-infringement and petition for revocation – Amendment in the EPO – construction of amended claim **408**

Sommaire

Conseil d'administration

– Compte rendu de la 85^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 26 au 28 juin 2001) **363**

– Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen **373**

– Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes **374**

– Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement relatif aux taxes **377**

– Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement relatif aux taxes **378**

Décisions de la Grande Chambre de recours

G 1/99 – Reformatio in peius / 3M
 “Reformatio in peius – exception à l'interdiction” – “Statut du requérant/opposant” – “Statut du requérant/titulaire du brevet” **381**

Représentation

Liste des mandataires agréés près l'OEB **401**

Informations relatives aux Etats contractants

GB Royaume-Uni
 Décision rendue le 20 mars 2000 par la Cour d'appel – “Palmaz European Patents (U.K.)”
 Procédure intentée pour obtenir une déclaration d'absence de contrefaçon et action en annulation – Modification de l'interprétation par l'OEB d'une revendication modifiée **408**

Gebühren

– Wichtiger Gebührenhinweis **412**

– Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und Verkaufs-
preisen **412**

Terminkalender

Freie Planstellen

Einlegeblatt

Bestellformular
EPOscript Vol. 4
"Enabling Biotechnological
Inventions in Europe and the
United States"

Fees

– Important notice concerning fees **412**

– Guidance for the payment of fees,
costs and prices **412**

Calendar of events

Vacancies

Insert

Order form
EPOscript Vol. 4
"Enabling Biotechnological
Inventions in Europe and the
United States"

Taxes

– Avis important concernant les taxes **412**

– Avis concernant le paiement des
taxes, frais et tarifs de vente **412**

Calendrier

Vacances d'emplois

Encart

Formulaire de commande
EPOscript Vol. 4
"Enabling Biotechnological
Inventions in Europe and the
United States"

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 85. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (vom 26. bis 28. Juni 2001)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 85. Tagung vom 26. bis 28. Juni 2001 unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH) in München ab. An dieser Ratstagung nahm erstmals Herr Manuel DESANTES (ES) in seiner Eigenschaft als neuer Vizepräsident GD 5 teil.

Mit ihrer Anwesenheit beehrten den Rat die Justizministerin der Republik Lettland, Frau Ingrida LABUCKA (LV), und die Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Gemeinschaftspatent" des Rats der EU, Frau Karin HÖKBORG (SE).

Zu Beginn der Tagung würdigte der Rat mit einer Schweigeminute den verstorbenen Sir Angus FRASER (GB), einen der "drei Weisen" und Mitglied des Beschwerdeausschusses des Verwaltungsrats, und den verstorbenen Herrn Jacques DELORME (FR), den ersten Vizepräsidenten GD 1.

Der Rat ernannte einen neuen Vorsitzenden und vier neue Mitglieder von Beschwerdekammern auf dem Gebiet der Mechanik, drei weitere Mitglieder im Bereich der Physik und zwei neue Mitglieder auf dem Gebiet der Chemie. Außerdem wurden zwei neue Mitglieder der Juristischen Beschwerdekammer ernannt.

Mehrere derzeitige Mitglieder der Beschwerdekammern, der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurden für eine weitere Amtszeit wiederernannt, darunter Herr Peter MESSERLI (CH) als Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten.

Um die Ratstagungen effizienter und transparenter zu gestalten, beschloß der Verwaltungsrat neue Arbeitsmethoden. Die größte Bedeutung kommt dabei der Abschaffung der

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 85th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (26 to 28 June 2001)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 85th meeting in Munich from 26 to 28 June 2001 under the chairmanship of Roland GROSSENBACHER (CH). It was the first Council meeting attended by Manuel DESANTES (ES) in his new capacity as Vice-President DG 5.

The Council was honoured by the presence of Ingrida LABUCKA (LV), Minister of Justice of the Republic of Latvia, and by the attendance of Karin HÖKBORG (SE), chairwoman of the EU Council's Community Patent Working Group.

The meeting opened with tributes and a minute's silence for the late Sir Angus FRASER (GB), who had served as one of the Council's "wise men" and a member of its Appeals Committee, and for the late Jacques DELORME (FR), who was the first Vice-President DG 1.

The Council appointed a new chairman and four new members to the boards of appeal for mechanics, plus three new members for physics and two for chemistry. Two new members were also appointed to the Legal Board of Appeal.

Several existing members of the boards of appeal, the Enlarged Board of Appeal and the Disciplinary Board of Appeal were reappointed for a further term. The reappointments included those of Peter MESSERLI (CH) as the Chairman of the Enlarged Board of Appeal and of the Disciplinary Board of Appeal.

In the interests of improved efficiency and increased transparency, the Administrative Council decided to adopt new working procedures. Most significantly, the practice of holding

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 85^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 26 au 28 juin 2001**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 85^e session du 26 au 28 juin 2001 à Munich, sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH). Il s'agissait de la première session du Conseil à laquelle M. Manuel DESANTES (ES) participait en sa qualité de nouveau Vice-Président de la DG 5.

Le Conseil s'est honoré de la présence de Mme Ingrida LABUCKA (LV), Ministre de la Justice de la République de Lettonie et de celle de Mme Karin HÖKBORG (SE), présidente du groupe de travail "Brevet communautaire" du Conseil de l'UE.

À l'ouverture de la session, un hommage a été rendu à la mémoire de Sir Angus FRASER (GB), qui avait été l'un des "Trois Sages" et aussi membre de la commission de recours du Conseil d'administration, ainsi que de M. Jacques DELORME (FR), qui fut le premier Vice-Président de la DG 1. Une minute de silence a été observée à cette occasion.

Le Conseil a nommé un nouveau président et quatre nouveaux membres des chambres de recours dans le domaine de la mécanique. Trois membres supplémentaires ont été nommés dans le domaine de la physique, ainsi que deux nouveaux membres dans le domaine de la chimie. Deux nouveaux membres de la chambre de recours juridique ont aussi été nommés.

Plusieurs membres actuels des chambres de recours, de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire ont été reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau mandat. Ainsi, M. Peter MESSERLI (CH) a été reconduit dans ses fonctions de président de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

Afin d'améliorer l'efficacité et d'accroître la transparence de ses sessions, le Conseil d'administration a décidé d'adopter de nouvelles procédures de travail. Le fait le plus

gesonderten Delegationsleitersitzungen zu. Künftig werden Angelegenheiten, die unbedingt vertraulich zu behandeln sind, in einem kleineren Kreis aus Mitgliedern des gesamten Rats beraten und entschieden.

separate heads of delegation meetings is to be discontinued. In future, matters which involve a genuine need for confidentiality will be discussed and decided by a restricted circle within the full Council.

significatif est l'abandon de la pratique consistant à tenir séparément des réunions des chefs de délégation. A l'avenir, les questions qui devront véritablement rester confidentielles seront discutées et décidées par un cercle restreint de membres du Conseil.

Ferner beschloß der Rat, eine Gruppe von sieben Delegationsleitern zur Vorbereitung der Beratungen des Verwaltungsrats einzusetzen. Diese "Gruppe der Sieben" hat keine Entscheidungsbefugnis, sondern soll dazu beitragen, die Beratungen des Rats effizienter zu machen.

The Council also decided to set up a group comprising seven heads of delegation, charged with preparing the Council's discussions. This "group of seven" will have no powers of decision but will help to improve the efficiency of Council deliberations.

Le Conseil a aussi décidé de créer un groupe constitué de sept chefs de délégation, qui sera chargé de préparer les discussions du Conseil. Ce "groupe des sept" n'aura aucun pouvoir de décision mais contribuera à améliorer l'efficacité des délibérations du Conseil.

Der Verwaltungsrat lud Lettland und Litauen formell ein, mit Wirkung ab 1. Juli 2002 dem EPÜ beizutreten, wodurch sich die Zahl der EPO-Mitgliedstaaten künftig auf 30 erhöhen wird.

The Administrative Council formally invited Latvia and Lithuania to accede to the EPC as from 1 July 2002, thereby increasing the number of future EPO member states to 30.

Le Conseil d'administration a officiellement invité la Lettonie et la Lituanie à adhérer à la CBE à compter du 1^{er} juillet 2002, faisant ainsi passer à l'avenir à 30 le nombre des Etats membres de l'OEB.

Der schwedische EU-Vorsitz unterrichtete den Rat über den vom Binnenmarktrat am 31. Mai 2001 beschlossenen "gemeinsamen Ansatz" der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.

The Swedish EU Presidency reported to the Council on the agreed "Common Approach" of the Community's member states as decided by the Council of Ministers of the Internal Market on 31 May 2001.

La présidence suédoise de l'UE a informé le Conseil de l'"approche commune" des Etats membres de la Communauté, dont est convenu le Conseil des Ministres du Marché intérieur, le 31 mai 2001.

Der Verwaltungsrat kam überein, für den 10. Juni 2002 eine Diplomatische Konferenz zur Revision des EPÜ im Hinblick auf die Verankerung des Gemeinschaftspatents einzuberufen. Weitere Beratungen über den Stand der Arbeiten am Gemeinschaftspatent werden auf die Tagesordnung für die nächste Ratstagung im Oktober 2001 stehen.

The Administrative Council agreed that a Diplomatic Conference to revise the EPC in order to accommodate the Community patent should be convened on 10 June 2002. Further discussion on the progress made on the Community patent will figure on the agenda of the next Council meeting in October 2001.

Le Conseil d'administration a approuvé la convocation, le 10 juin 2002, d'une Conférence diplomatique pour la révision de la CBE en vue d'y intégrer le brevet communautaire. De nouvelles discussions sur l'avancement des travaux relatifs au brevet communautaire seront à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil en octobre 2001.

Der Rat genehmigte eine Reihe von Übergangsbestimmungen für die auf der Diplomatischen Konferenz im November 2000 verabschiedete revidierte Fassung des EPÜ. Ferner genehmigte er eine vollständige Neufassung des revidierten Übereinkommens, die im Amtsblatt und auf der Website des Amtes veröffentlicht wird.

The Council adopted a number of transitional provisions applying to the revised version of the EPC adopted at the Diplomatic Conference in November 2000. It further approved a new full text of the revised Convention, which will be published in the Official Journal and on the Office's website.

Le Conseil a approuvé un certain nombre de dispositions transitoires applicables à la version révisée de la CBE, adoptée lors de la Conférence diplomatique de novembre 2000. Il a en outre approuvé un nouveau texte complet de la Convention révisée, qui sera publié au Journal officiel et sur le site Internet de l'Office.

Der Anteil der PCT-Anmeldungen am Anmeldeaufkommen des EPA beträgt derzeit 64,7 %. PCT-Anmeldungen belasten das Amt und behindern es bei der Erfüllung seiner Hauptaufgabe, der Erteilung europäischer Patente. Der Verwaltungsrat beschloß mit Unterstützung der Industrie (UNICE) und der Patentvertreter (*epi*) drei Maßnahmen zur Entschärfung der aktuellen Lage:

PCT applications currently make up 64.7% of all EPO filings. These applications are putting a strain on the Office, impeding it from performing its principal task of granting European patents. Three measures to alleviate the current situation were adopted by the Administrative Council, fully supported by industry (UNICE) and the Institute of Professional Representatives (*epi*):

Actuellement, 64,7% des demandes reçues par l'OEB sont des demandes PCT. Ces demandes exercent une certaine pression sur l'Office et le freinent dans l'accomplissement de sa tâche principale, à savoir la délivrance de brevets européens. Le Conseil d'administration, qui a reçu le plein soutien de l'industrie (UNICE) et de l'Institut des mandataires agréés (*epi*), a adopté trois mesures visant à améliorer la situation actuelle :

– Neuverhandlung der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT

– Renegotiation of the WIPO/EPO PCT Agreement

– Renégociation de l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT

Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amtes, mit der WIPO Verhandlungen über eine Änderung der Verein-

The Council mandated the President to negotiate amendments to the agreement between the European

Le Conseil a donné mandat au Président de l'Office pour négocier des modifications concernant l'accord

barung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO aufzunehmen. Damit soll die Zuständigkeit des Amts als PCT-Behörde für außereuropäische Länder, deren nationales Amt als PCT-Behörde tätig ist, eingeschränkt werden.

– Änderung der Regel 107 (1) EPÜ

Mit Wirkung vom 2. Januar 2002 wird die Frist für den Eintritt in die regionale Phase nach Regel 107 (1) EPÜ für **alle** Euro-PCT-Anmeldungen auf 31 Monate festgesetzt. Dies wird eine Entlastung des Amts durch die Freisetzung von Kapazitäten bewirken, die derzeit durch die Prüfung von Anmeldungen nach Kapitel II gebunden werden, die manche Anmelder lediglich nutzen, um Zeit zu gewinnen.

– Änderung der Regel 108 EPÜ

Der Rat genehmigte Änderungen der Regel 108 EPÜ und zugehöriger Bestimmungen, die das Verfahren betreffend den Eintritt in die regionale Phase weiter vereinfachen und zu erheblichen Kosteneinsparungen für das Amt führen dürften.

Mit dem Wachstum des Amts und der amtsweiten Einführung von BEST ist offensichtlich geworden, daß eine neue Organisationsstruktur erforderlich ist. Die Tätigkeiten der GD 1 und der GD 2 gleichen sich einander an, und dieser Trend wird sich mit der verstärkten Einführung von BEST fortsetzen. Um die Arbeitsmethoden in der GD 1 und der GD 2 weiter zu harmonisieren, wird eine neue Generaldirektion geschaffen. Der Rat genehmigte sowohl die vorgeschlagene neue Organisationsstruktur, die zum 1. November 2002 eingeführt wird, als auch eine Stellenausschreibung für die neue Stelle eines Vizepräsidenten. Die Stellenausschreibung für die Nachfolge des Vizepräsidenten GD 1, Herrn Jacques MICHEL (FR), der Ende Oktober 2002 in den Ruhestand tritt, wurde ebenfalls genehmigt.

Der Präsident des Amts, Herr Ingo KOBER, trug seinen Bericht über die Tätigkeit des Amts im ersten Halbjahr 2001 vor, dessen Kernpunkte im folgenden wiedergegeben sind.

Die Arbeitslage im Amt ist nach wie vor durch ungebremstes Wachstum gekennzeichnet. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden 53 780 europäische Patentanmeldungen eingereicht, was einem **Anstieg um 23 %** gegenüber dem Vergleichszeitraum 2000 entspricht (+ 10 % bei

Patent Organisation and WIPO. The aim is to limit the Office's competence as a PCT authority for non-European countries whose own national offices act as PCT authorities.

– Amendment to Rule 107(1) EPC

With effect from 2 January 2002, the time limit for entry into the regional phase under Rule 107(1) is to be amended to 31 months for **all** Euro-PCT applications. This will alleviate the Office's workload by freeing capacity currently assigned to examining Chapter II applications, which some applicants merely use as a "time-buying" exercise.

– Amendment to Rule 108 EPC

The Council adopted amendments to Rule 108 EPC and related provisions which will further simplify the formalities governing entry into the regional phase and should result in considerable savings to the Office.

With the increase in the Office's size and the Office-wide implementation of BEST, the need for a new organisational structure has become apparent. The activities undertaken in DG 1 and DG 2 are converging and will continue to do so as BEST spreads. To further harmonise working procedures in DG 1 and DG 2, a new Directorate-General will be created. The Council approved both the proposed new organisational structure, which will come into effect on 1 November 2002, and a vacancy notice for the new post of Vice-President. It also approved the vacancy notice for the successor to the Vice-President DG 1, Jacques MICHEL (FR), who will be retiring at the end of October 2002.

EPO President Ingo KOBER presented his report on the Office's activities during the first half of 2001, the gist of which was as follows.

The Office's work situation was as usual dominated by unabated growth. The number of European patent applications filed in the first four months of the year was 53 780, which represented an **increase of 23%** (+10% for European direct and +31% for Euro-PCT applications) over

conclu entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI. L'objectif est de limiter la compétence de l'Office agissant en qualité d'administration PCT pour des pays non européens dont les offices nationaux agissent en qualité d'administration PCT.

– Modification de la règle 107(1) CBE

Le délai pour l'entrée dans la phase régionale conformément à la règle 107(1) CBE sera porté à 31 mois pour **toutes** les demandes euro-PCT, avec effet au 2 janvier 2002. Cela allégera la charge de travail de l'Office en libérant des capacités actuellement consacrées à l'examen des demandes au titre du chapitre II que certains demandeurs utilisent simplement pour gagner du temps.

– Modification de la règle 108 CBE

Le Conseil a approuvé les modifications apportées à la règle 108 CBE et aux dispositions y afférentes, ce qui simplifiera davantage encore les formalités régissant l'entrée dans la phase régionale et devrait permettre à l'Office de réaliser des économies substantielles.

La création d'une nouvelle structure organisationnelle est apparue nécessaire avec l'augmentation de la taille de l'Office et la mise en oeuvre de BEST dans l'ensemble de l'Office. La convergence des activités de la DG 1 et de la DG 2 devrait se poursuivre avec l'utilisation croissante de BEST. Une nouvelle direction générale va être créée afin d'harmoniser davantage encore les procédures de travail à la DG 1 et à la DG 2. Le Conseil a approuvé à la fois la nouvelle structure organisationnelle proposée, qui prendra effet au 1^{er} novembre 2002, ainsi qu'un avis de vacance pour le nouveau poste de Vice-Président. L'avis de vacance pour le successeur de M. Jacques MICHEL (FR), Vice-Président en charge de la DG 1, qui partira à la retraite à la fin du mois d'octobre 2002, a aussi été approuvé.

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté son rapport sur les activités de l'Office au premier semestre 2001, dont l'essentiel figure ci-après.

La charge de travail de l'Office continue de croître à un rythme soutenu. Au cours des quatre premiers mois de l'année, le nombre de demandes de brevet européen s'est élevé à 53 780, ce qui représente une **augmentation de 23%** par rapport à la même période de l'année dernière

europäischen Direktanmeldungen und + 31 % bei Euro-PCT-Anmeldungen). Der Anteil der PCT-Anmeldungen am Arbeitsaufkommen des Amtes liegt derzeit bei **64,7 %** und damit etwas über den prognostizierten 63,5 %.

Die aktuellen Anmeldezahlen übertreffen die revidierten Prognosen um 4 %.

In den zwölf Monaten bis April 2001 gingen 152 300 Anmeldungen beim Amt ein. Das sind 26 000 oder **21 % mehr** als in den vorangegangenen zwölf Monaten. Für das Jahr 2001 rechnet das Amt mit **160 000 Anmeldungen**, was einem Zuwachs von mehr als 100 % innerhalb der letzten sechs Jahre gleichkäme.

Die Zahl der **Recherchanträge** nimmt weiter zu. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten 53 200 Anträge gestellt, d. h. **15,5 % mehr** als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und 2 % mehr als in den revidierten Prognosen angenommen. Bei den europäischen Recherchanträgen war ein Anstieg von 11,5 % und bei den **Recherchanträgen im Rahmen des PCT** von **26 %** zu verzeichnen.

Im Bereich der **Sachprüfung** ist der Arbeitsanfall in den ersten vier Monaten um 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Arbeiten nach Kapitel II PCT blieben trotz eines Zuwachses von 23 % hinter dem prognostizierten Wert zurück (12 900 gegenüber 14 300).

Bis April dieses Jahres wurden 484 technische **Beschwerden** eingelegt. Das sind 7 % mehr als erwartet und 11 % mehr als im Vorjahr.

Die Recherchenproduktion hat verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7 % abgenommen und damit die Zielvorgabe um 20 % verfehlt. Zurückzuführen ist dies auf die Ende März angelaufenen Arbeitskämpfmaßnahmen (Streik und Aktenblockade).

Von den Prüfern wurden bis Ende April dieses Jahres **17 500 erteilte europäische Patente** kodiert gegenüber 7 200 im selben Zeitraum des Vorjahres.

Die durch die geänderte Bearbeitungsweise der PCT-Anmeldungen freigesetzte Prüfungskapazität wird genutzt, um möglichst viele in die regionale Phase eintretende PCT-

the equivalent period in 2000. **PCT** applications now accounted for **64.7%** of all filings at the EPO, slightly higher than the 63.5% forecast.

Current filing figures were 4% above revised estimates.

In the twelve months to April 2001, the Office had received 152 300 applications. This was 26 000 or **21% more** than in the preceding twelve-month period. The Office's filing forecast for 2001 was **160 000 applications**, which would mean an increase of more than 100% within six years.

Search requests were still on the rise, having totalled 53 200 in the first four months, **15.5% more** than during the same period in 2000 and 2% above the revised estimates. Requests for European searches were up 11.5% and **PCT searches 26%**.

The workload in **substantive examination** had risen by 3% during the first four months compared to the same period in 2000. Although PCT Chapter II work was up 23%, this was less than forecast (12 900 as opposed to 14 300).

During the first four months of the year, 484 technical **appeals** had been filed, 7% above forecast and 11% above the previous year's figure.

Production in search had decreased by 7% compared to the same period in 2000, which was 20% below target. This was due to the industrial action (strike days and dossier blockage) which began at the end of March.

A total of **17 500 granted European patents** had been coded by examiners up to the end of April 2001, compared to 7 200 in the same period in 2000.

Examining capacity freed by the new approach to processing PCT applications was being used to deal with as many PCT regional phase applications as possible, as these could be

(+ 10% pour les demandes européennes directes et + 31% pour les demandes euro-PCT). La part des demandes **PCT**, qui s'établit désormais à **64,7%**, est légèrement supérieure aux prévisions (63,5%).

Les chiffres actuels concernant les dépôts dépassent de 4% les prévisions révisées.

Au cours de la période de douze mois qui s'est terminée en avril 2001, l'Office a reçu 152 300 demandes, soit 26 000 ou **21% de plus** que pendant la période de douze mois qui a précédé. L'Office prévoit **160 000 demandes** pour 2001, ce qui représente une augmentation de plus de 100% en l'espace de six ans.

Le nombre de demandes de **recherches** continue d'augmenter et s'élève au total, pour les quatre premiers mois de l'année, à 53 200 demandes, soit **15,5% de plus** que pendant la même période en 2000 et 2% de plus par rapport aux prévisions révisées. Les demandes de recherches européennes se sont accrues de 11,5% et les demandes de **recherches au titre du PCT** de **26%**.

La charge de travail dans le domaine de **l'examen quant au fond** a augmenté de 3% au cours des quatre premiers mois par rapport à la même période de l'année dernière. Si les travaux réalisés au titre du chapitre II du PCT ont augmenté de 23%, leur progression est néanmoins inférieure aux prévisions (12 900 contre 14 300).

Au cours des quatre premiers mois de l'année, 484 **recours** techniques ont été formés, soit 7% de plus que ce qui était prévu et 11% de plus par rapport à l'année dernière.

La production dans le domaine de la recherche a diminué de 7% par rapport à la même période de l'année dernière et elle est par conséquent inférieure de 20% aux objectifs. Ceci est dû aux actions revendicatives (journées de grève et blocage des dossiers) entamées à la fin du mois de mars.

17 500 brevets européens délivrés ont été codés par les examinateurs jusqu'à la fin du mois d'avril 2001, contre 7 200 pendant la même période de l'année dernière.

La capacité d'examen dégagée grâce à la nouvelle approche adoptée pour le traitement des demandes PCT est utilisée pour instruire le plus grand nombre possible de demandes PCT

Anmeldungen zu behandeln, da diese schneller erteilt werden können als europäische Direktanmeldungen.

Die **Beschwerdekammern** erledigten in den ersten vier Monaten des Jahres 378 technische Beschwerden. Im Vergleichszeitraum 2000 waren es 415.

Das Problem der Rückstände besteht weiterhin. Ende April 2001 betrug die Rückstände im **Recherchenbereich** etwa 55 600 Akten, 34 200 davon waren europäische Recherchen.

Die Rückstände in der **Sachprüfung** beliefen sich auf 51 600 Anmeldungen. Keine Rückstände, sondern lediglich einen Aktenvorrat gibt es bei den **Einspruchsverfahren**.

Ende April 2001 waren bei den **technischen Beschwerdekammern** 3 294 Fälle anhängig, was einer Zunahme um 153 Beschwerden bzw. 4,9 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Beim **Erteilungsverfahren** sind wichtige Entwicklungen zu verzeichnen:

Seit Januar 2001 arbeiten alle BEST-Prüfer der GD 1 (Den Haag und Berlin) ausschließlich unter BEST-Bedingungen, d. h., sie führen für sämtliche europäischen und internationalen Anmeldungen, die sie recherchiert haben, auch die Sachprüfung durch. 36 % der GD 1-Prüfer sind mittlerweile in das BEST-Projekt einbezogen. Seit Jahresbeginn 2001 haben 112 ehemalige Recherchen- und 64 neu eingestellte Prüfer mit BEST begonnen.

Darüber hinaus werden in der GD 1 die ersten Einsprüche bearbeitet, an denen zunächst nur Prüfer mit mindestens sechsjähriger Berufserfahrung als zweites Mitglied in GD 2-Einspruchsverfahren mitwirken. Erfahrenere Prüfer kommen als erstes Mitglied zum Einsatz. Die Vorsitzenden sind jedoch immer Prüfer aus der GD 2.

In der GD 2 läuft die vollständige Einführung von BEST nach Plan. In den ersten vier Monaten des Jahres 2001 haben 208 Mitarbeiter als BEST-Prüfer angefangen, darunter 144 ehemalige Sachprüfer, 59 neu einge-

granted more quickly than European direct filings.

The **boards of appeal** had settled 378 technical appeals during the first four months of the year. The corresponding figure for 2000 was 415.

The backlogs were still a problem. At the end of April 2001, the Office's backlog in **search** stood at approximately 55 600 cases, of which 34 200 were European searches.

The backlog in **examination** amounted to 51 600 cases. There was no backlog in **opposition**, only working stock.

At the end of April 2001, the technical **boards of appeal** had 3 294 cases awaiting action, an increase of 153 cases or 4.9% compared to the same period the previous year.

Major changes were in progress in the **grant procedure**.

Since January 2001, all BEST examiners in DG 1 (The Hague and Berlin) had been working under "full BEST conditions". This meant that examiners also examined all the European and international applications for which they had performed the search. BEST deployment in DG 1 now stood at 36%. Since the beginning of 2001, 112 search examiners had migrated to BEST and 64 new examiners had commenced BEST.

Opposition work had commenced in DG 1, where, in a first phase, examiners having at least 6 years' experience were acting as second members in DG 2 opposition cases. More experienced examiners acted as first members, chairmen always being examiners from DG 2.

In DG 2, full deployment of BEST was going according to plan. In the first four months of 2001, 208 examiners had commenced with BEST. They comprised 144 migrants, 59 newcomers and 5 transfers. The total

entrant dans la phase régionale, étant donné que celles-ci donnent plus rapidement lieu à la délivrance d'un brevet que les demandes européennes directes.

Les **chambres de recours** ont réglé 378 recours techniques pendant les quatre premiers mois de l'année, contre 415 l'année dernière au cours de la même période.

L'Office est toujours confronté au problème des arriérés. A la fin du mois d'avril 2001, l'arriéré dans le domaine de la **recherche** était d'environ 55 600 dossiers, parmi lesquels 34 200 concernaient des recherches européennes.

L'arriéré dans le domaine de l'**examen** s'élevait à 51 600 dossiers. Il n'y avait pas d'arriérés en matière d'**opposition**, mais uniquement un stock de travail.

A la fin du mois d'avril 2001, 3 294 affaires étaient pendantes devant les **chambres de recours** techniques, ce qui représente une augmentation de 153 affaires (soit 4,9%) par rapport à la même période de l'année dernière.

Concernant la **procédure de délivrance**, des évolutions majeures sont en cours.

Depuis janvier 2001, tous les examinateurs BEST de la DG 1 (La Haye et Berlin) travaillent "entièrement dans les conditions BEST", ce qui signifie qu'ils examinent également toutes les demandes européennes et internationales pour lesquelles ils ont effectué la recherche. Le déploiement de BEST à la DG 1 atteint désormais 36%. Depuis le début de l'année, 112 examinateurs de la recherche sont passés à BEST et 64 nouveaux examinateurs ont commencé à travailler dans le cadre de ce système.

Les premières oppositions ont commencé à être traitées à la DG 1 où, dans un premier temps, les examinateurs ayant au moins 6 ans d'expérience travaillent en tant que deuxième examinateur sur les dossiers d'opposition de la DG 2. Les examinateurs plus expérimentés travaillent en tant que premier examinateur, les présidents étant quant à eux toujours choisis parmi les examinateurs de la DG 2.

A la DG 2, le déploiement de BEST progresse conformément aux prévisions. Au cours des quatre premiers mois de l'année 2001, 208 examinateurs ont commencé à travailler dans le cadre de ce système, parmi les-

stellte und 5 versetzte Prüfer, womit die Gesamtzahl der BEST-Prüfer in der GD 2 nun 539 beträgt.

Mit 4 950 Recherchen, die bis Ende April durchgeführt wurden, trägt der Standort München inzwischen maßgeblich zur Recherchenproduktion bei.

In den letzten sechs Monaten hat die GD 1 fünf weitere **Umfragen zur Benutzerzufriedenheit** durchgeführt, die sich vor allem auf die Bereiche Chemie und Mechanik konzentrierten. Damit wurden bislang 18 der 27 gewerblichen Gebiete des Amtes in die Umfragen einbezogen. Das Urteil ist positiv: rund **80 %** der Umfrageteilnehmer stuften die Leistungen des Amtes insgesamt als **gut** oder **sehr gut** ein; nur sehr wenige von ihnen, gerade 5 % der Befragten, beurteilten sie als schlecht oder sehr schlecht. Unter anderem bei der Verfahrensdauer fiel die Bewertung weniger positiv aus, sie wurde als verbesserungsfähig angesehen.

Am 2. April entschied die **Große Beschwerdekammer** im Fall G 1/99 über das Verbot der reformatio in peius im Beschwerdeverfahren. Am 31. Mai gab sie ihre Stellungnahme im Fall G 2/98 ab, in dem es um das Erfordernis "derselben Erfindung" für die Inanspruchnahme einer Priorität geht.

Alle bisher ergangenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer sowie eine Liste der noch anhängigen Fälle sind seit Ende Mai über die Website des EPA einzusehen.

Im Juli erscheint die Ausgabe 2001 der "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen" mit wichtigen Ausführungsbestimmungen zum EPÜ.

Im Bereich der **Dokumentation** wurden die Bemühungen auf dem Weg zum papierlosen Amt fortgesetzt.

Die Volltextdatensammlung der US-Patente wurde in EPOQUE geladen. Die OCR-Konvertierung von EP-, WO-, DE-, CH- und US-Dokumenten für die Frontfile-Bestände fällt als Nebenprodukt ihrer Veröffentlichung im Rahmen des Datenaustauschprogramms an.

number of BEST examiners in DG 2 was now 539.

With 4 950 searches completed by the end of April, Munich was now an important centre for search in the EPO.

During the previous six months, DG 1 had conducted five further **user satisfaction surveys**, focusing mainly on the mechanical and chemical sectors. Of the Office's 27 industrial sectors, 18 had now been covered by such surveys. The results were positive, with about **80%** of users who expressed an opinion rating the overall performance of the Office as **good** or **very good**. Ratings of poor and very poor performance had both been very low, accounting for 5% of the users participating in the survey. Procedural duration was one of the issues which had received less favourable ratings, with room for improvement.

On 2 April 2001, the **Enlarged Board of Appeal** had decided on case G 1/99 relating to the prohibition of reformatio in peius in appeal proceedings. On 31 May, the Enlarged Board had delivered its opinion in case G 2/98 concerning the requirement of the "same invention" for claiming priority.

Since the end of May, a database comprising all decisions of the Enlarged Board of Appeal and a list of pending cases had been available on the EPO website.

In July, the 2001 edition of the "Ancillary Regulations to the EPC", comprising important implementing provisions to the EPC, would be published.

On the **documentation** front, the drive towards a paperless Office had continued.

The full-text collection of US patents had been loaded into EPOQUE. The frontfile OCR conversion of EP, WO, DE, CH and US documents was obtained as a publication by-product in the framework of the data exchange programme.

quels 144 examinateurs chargés jusque-là de l'examen quant au fond sont passés à BEST, 59 sont de nouveaux examinateurs et 5 ont été mutés. A l'heure actuelle, la DG 2 compte au total 539 examinateurs BEST.

Avec 4 950 recherches réalisées pendant la période allant jusqu'à la fin avril, Munich est désormais un centre important pour la recherche à l'OEB.

Au cours des six derniers mois, la DG 1 a mené cinq nouvelles **enquêtes visant à évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs**, et ce principalement dans les domaines de la mécanique et de la chimie. Parmi les 27 domaines industriels de l'Office, 18 ont à ce jour fait l'objet de telles enquêtes. Les résultats sont positifs : environ **80%** des utilisateurs ayant participé à l'enquête ont jugé les performances globales de l'Office **bonnes** ou **très bonnes**, 5% seulement les ayant jugées médiocres ou très médiocres, soit un pourcentage très faible. La durée de la procédure est l'un des aspects qui a donné lieu à de moins bonnes appréciations, les utilisateurs estimant que des améliorations devaient être apportées sur ce point.

Le 2 avril 2001, la **Grande Chambre de recours** a statué dans l'affaire G 1/99 relative à l'interdiction de la reformatio in peius dans la procédure de recours. Le 31 mai, elle a rendu son avis dans l'affaire G 2/98 sur l'exigence de la "même invention" pour revendiquer une priorité.

Depuis la fin mai, une base de données contenant toutes les décisions de la Grande Chambre de recours ainsi qu'une liste des affaires en instance est disponible sur le site Internet de l'OEB.

En juillet sera publiée l'édition 2001 des "Règles d'application de la CBE", qui contient d'importantes dispositions d'application de la Convention sur le brevet européen.

En matière de **documentation**, les efforts ont été poursuivis en vue de restreindre l'usage du papier à l'Office.

La collection en texte intégral des brevets américains a été chargée dans EPOQUE. La conversion ROC des nouveaux documents EP, WO, DE, CH et US se présente comme un produit dérivé de la publication dans le cadre du programme d'échanges de données.

Was die Nichtpatentliteratur angeht, so ist das EPA bestrebt, sie ebenso leicht recherchierbar zu machen wie die Patentliteratur. EPOQUE bietet nunmehr Online-Zugriff auf 25 Millionen Zusammenfassungen von Artikeln aus 15 800 Zeitschriften sowie auf ca. 340 000 im Volltext recherchierbare Zusammenfassungen.

Die im Intranet des EPA bereitgestellte **virtuelle elektronische Bibliothek des EPA** (EVL) gewährt internen Benutzern über eine Link-Sammlung Zugang zum Volltext von mehr als 700 Zeitschriften, Büchern und anderen technischen sowie wissenschaftlichen Informationsquellen. Sie bietet außerdem einen direkten Zugriff auf die in den Recherchenberichten am häufigsten angeführten Veröffentlichungen.

Zu **epoline**[®] fanden sowohl vor einem amtsinternen als auch einem externen Publikum eine Reihe von Präsentationen statt, in denen das Konzept und die Vorteile des Systems erläutert wurden. Zum Start der Online-Einreichung wurden die nationalen Ämter im Rahmen einer umfassenden Aktionsreihe besucht. Auf öffentlichen Veranstaltungen, wie z. B. Messen, ist **epoline**[®] nunmehr integraler Bestandteil der Präsentationen des EPA. Der hohe Stellenwert, der **epoline**[®] dabei eingeräumt wird, soll deutlich machen, daß die elektronische Einreichung die Methode der Wahl für die Anmeldung eines europäischen Patents werden soll.

Das **Europäische Patentregister Online** kann nun kostenlos über das Internet abgerufen werden. Die Benutzer haben über das Internet auch Zugriff auf die in PHOENIX gespeicherten elektronischen Akten des EPA.

Die **Personalrekrutierung** im Jahr 2001 verlief gut, wie die Einstellung von 247 neuen Bediensteten, darunter 173 Prüfer, belegt. (Rund 100 weitere Prüfer haben Angebote des EPA angenommen und werden ihren Dienst im Verlauf des Jahres antreten.) Es wird jedoch immer schwieriger, Kandidaten zu finden, insbesondere in den Bereichen Mechanik und Telekommunikation. Mit der Teilnahme an einer Stellenbörse am Massachusetts Institute of Technology wurde ein erfolgreicher Versuch unternommen, außerhalb Europas ansässige Interessenten zu rekrutieren.

In the area of non-patent literature, the aim of the EPO was to make such documentation as easily searchable as patent documents. EPOQUE now provided online access to 25 million abstracts of articles from 15 800 periodicals and about 340 000 full-text searchable abstracts.

The **EPO Virtual Library** (EVL), a catalogue of links on the EPO intranet, gave access to the full text content of more than 700 journals, books and other technical and scientific information for internal users. The EVL also provided direct access to the publications most frequently cited in search reports.

A number of presentations had been held to communicate the concept and benefits of **epoline**[®] to both internal and external audiences. An extensive programme of roadshows to national offices had been undertaken to launch online filing. **epoline**[®] had become an integral part of the EPO's presentation at public events such as trade fairs. The higher profile given to **epoline**[®] would help to foster the idea that electronic filing was destined to be the preferred way of applying for a European patent.

The **Online European Patent Register** was now available free of charge via the Internet. Users could also access the EPO electronic files available in PHOENIX via the Internet.

Recruitment had progressed well in 2001, with 247 new staff joining the Office, 173 being examiners (some additional 100 examiners had accepted offers to start at the EPO later in the year). It was however becoming increasingly difficult to find potential examiners, particularly in the fields of mechanics and telecommunications. A successful attempt had been made to find candidates living outside Europe by attending a jobs fair at the Massachusetts Institute of Technology.

S'agissant de la littérature non-brevets, l'objectif de l'OEB a été de rendre la recherche dans cette documentation aussi aisée que dans les documents brevets. EPOQUE permet désormais d'accéder en ligne à 25 millions de résumés d'articles provenant de 15 800 périodiques et à environ 340 000 abrégés pouvant faire l'objet d'une recherche en texte intégral.

La **bibliothèque électronique virtuelle de l'OEB (BEV)**, qui fournit tout un catalogue de liens sur l'Intranet de l'OEB, donne accès au texte intégral de plus de 700 journaux, livres et autres informations techniques et scientifiques pour les utilisateurs internes. La BEV permet également d'accéder directement aux citations les plus fréquemment citées dans les rapports de recherche.

Plusieurs présentations ont eu lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Office dans le but de faire connaître le concept et les avantages d'**epoline**[®]. Un programme complet de présentation itinérante auprès des offices nationaux a été mis en oeuvre pour le lancement du dépôt en ligne. **epoline**[®] est devenu partie intégrante des présentations de l'OEB lors d'événements publics tels que les foires commerciales. La mise en valeur d'**epoline**[®] doit contribuer à développer l'idée que le dépôt électronique est appelé à devenir la méthode de prédilection pour demander un brevet européen.

Le **Registre européen des brevets en ligne** est maintenant accessible gratuitement par l'Internet. Toujours via l'Internet, les utilisateurs peuvent également accéder aux dossiers électroniques de l'OEB disponibles dans PHOENIX.

La campagne de **recrutement** a bien progressé en 2001 ; l'Office a engagé 247 nouveaux agents, parmi lesquels 173 examinateurs (une centaine d'examineurs supplémentaires ayant accepté l'offre qui leur a été faite d'entrer en fonctions à l'Office dans le courant de l'année). Il devient toutefois de plus en plus difficile de trouver des examinateurs potentiels, notamment dans les domaines de la mécanique et des télécommunications. Il a été tenté avec succès de trouver des candidats domiciliés en dehors de l'Europe, en participant à une foire de l'emploi au Massachusetts Institute of Technology.

Die Finanzlage des Amts ist mit einem Nettoumlaufvermögen von 755 Mio. DEM zu Jahresbeginn nach wie vor solide.

Im Januar tilgte das Amt das Darlehen über 67 Mio. DEM, das ihm die deutsche Regierung vor rund 20 Jahren gewährt hat, und ist damit zum ersten Mal in seiner kurzen Geschichte schuldenfrei.

Die 2001 getätigten Investitionen, darunter der Erwerb des Bauteils VII der PschorrHöfe, wurden aus dem Cash-flow des Amts finanziert.

Die Arbeit im Rahmen des **PCT** hat mit dem wachsenden Anteil an PCT-Anmeldungen zugenommen. Das Amt hat der Senkung der Arbeitslast im Zusammenhang mit dem PCT-Verfahren oberste Priorität eingeräumt.

Der wichtigste Vorschlag, der im Mittelpunkt der laufenden Diskussion über die PCT-Reform steht, sieht vor, die Frist für den Eintritt in die nationale/regionale Phase zu vereinheitlichen. Es wurde die Hoffnung geäußert, daß dieser Vorschlag im kommenden September der PCT-Versammlung vorgelegt werden kann. Die USA und Japan unterstützen diesen Vorschlag, der entscheidenden Einfluß auf die Nutzung von Kapitel II PCT haben dürfte, da für die Anmelde-der keine Notwendigkeit mehr bestünde, sich "Zeit zu erkaufen".

An den zahlreichen PCT-Anmeldungen aus Nichtmitgliedstaaten – beispielsweise 23 500 im Jahr 2000 allein aus den USA – wird deutlich, daß die geltende Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO geändert werden muß. Der SACEPO stimmt diesem Vorschlag voll und ganz zu, der in einer dreiseitigen Sondersitzung Mitte Juli in Tokio erörtert werden soll.

Gemeinschaftspatent und PCT-Problematik waren zentrale Punkte in der SACEPO-Sitzung im Juni 2001. Während die Vorstellungen des Amts zur Lösung der PCT-Problematik auf ein durchweg positives Echo stießen, wurde an bestimmten Vorstellungen zum Gemeinschaftspatent deutliche Kritik laut.

Am 17. Mai unterzeichnete der Präsident des Amts im Auftrag der Organisation das Patentrechtsabkommen (**PLT**) bei der WIPO in Genf. Dieses neue Abkommen sorgt für eine

The Office's financial situation remained healthy, with working capital at the beginning of the year standing at DEM 755 million.

In January, the Office had repaid the loan of DEM 67 million granted by the German government some 20 years before, and had thereby become debt-free for the first time in its history.

Investments made in 2001, including the purchase of PschorrHöfe Phase VII, had been financed from the Office's cashflow.

PCT-related work in the Office had increased along with the rising proportion of PCT applications. The Office had given the highest priority to reducing the PCT workload.

The most significant immediate proposal emerging from the current discussion on PCT reform was that there should be a uniform time limit for entry into the national/regional phase. The hope had been expressed that this proposal could be submitted to the PCT Assembly in September. The USA and Japan had both supported the proposal, which would clearly have a significant impact on usage of PCT Chapter II, avoiding the need for applicants to "buy time".

In view of the number of PCT applications from non-member states – 23 500 in 2000 from the USA, for example – it was obvious that the current agreement between the EPO and WIPO was in need of amendment. SACEPO fully agreed with this proposal, which was to be discussed at a special Trilateral meeting in Tokyo in mid-July.

The Community patent and PCT-related problems had been important points at the June 2001 SACEPO meeting. The Office's ideas on the resolution of the PCT issue had met with a thoroughly positive reception, but the response to certain ideas about the Community patent had been distinctly critical.

On 17 May, the President had signed the Patent Law Treaty (**PLT**) at WIPO in Geneva on behalf of the Organisation. The new treaty contained important simplifications in patent office

La situation financière de l'Office reste saine, l'actif à court terme se chiffrant à 755 millions de DEM au début de l'année.

En janvier, l'Office a remboursé le prêt de 67 millions de DEM que lui avait accordé le gouvernement allemand il y a près de 20 ans, de sorte qu'il est exempt de dette pour la première fois depuis sa création.

Les investissements effectués en 2001, y compris l'achat de la tranche VII des PschorrHöfe, ont été financés à partir du cash-flow.

L'accroissement des travaux liés au **PCT** est allé de pair avec l'augmentation de la part des demandes PCT. Aussi, l'Office a-t-il accordé la plus haute priorité à la réduction de la charge de travail PCT.

La proposition la plus importante qui se trouve au centre des discussions actuelles sur la réforme du PCT consisterait à instaurer un délai uniforme pour l'entrée dans la phase nationale/régionale. L'espoir a été formulé que cette proposition puisse être soumise dès septembre prochain à l'assemblée du PCT. Les Etats-Unis et le Japon ont tous deux appuyé cette proposition, qui, à l'évidence, aurait une incidence considérable sur l'usage qui est fait du chapitre II du PCT, dans la mesure où les déposants n'éprouveraient plus le besoin de "gagner du temps".

Compte tenu du nombre de demandes PCT provenant d'Etats non membres (en 2000, 23 500 demandes provenaient par exemple des Etats-Unis), il est clair que des modifications doivent être apportées à l'accord en vigueur actuellement entre l'OEB et l'OMPI. Le SACEPO appuie pleinement une telle proposition qu'il est prévu d'examiner lors d'une réunion tripartite extraordinaire à Tokyo à la mi-juillet.

Lors de la réunion de juin 2001 du SACEPO, les discussions ont porté sur deux points importants, à savoir le brevet communautaire et les problèmes liés au PCT. Si les idées de l'Office quant à la résolution des problèmes posés par le PCT ont reçu un écho tout à fait favorable, certaines idées concernant le brevet communautaire ont été nettement critiquées.

Le 17 mai, le Président de l'Office a signé à l'OMPI, à Genève, le Traité sur le droit des brevets (**PLT**) au nom de l'Organisation. Ce nouveau traité, qui contient d'importantes simplifica-

bedeutende Vereinfachung der Verfahren bei den Patentämtern, was den Anmeldern Erleichterungen bringen dürfte.

Die Teilnehmerzahlen bei der **europäischen Eignungsprüfung** zeigen weiterhin steigende Tendenz.

An der letzten Prüfung nahmen 1 164 Kandidaten teil, das sind rund 11 % mehr als im Vorjahr (1 036). 567 Kandidaten traten zum ersten Mal zur Prüfung an.

In Zusammenarbeit mit dem *epi* hat das Amt eine aktualisierte Neuauflage der Broschüre "Der Weg zum Europäischen Patentvertreter" herausgegeben. Sie informiert darüber, wie die Arbeit eines Europäischen Patentvertreter aussieht, und beschreibt die Anforderungen, denen ein Bewerber genügen muß, um beim EPA zugelassener Vertreter werden zu können. Diese Broschüre kann auch über die Website des EPA abgerufen werden.

Am 10. und 11. Mai 2001 fand auf Einladung des spanischen Patent- und Markenamts die 10. Sitzung des Europäischen Round-Table Patentpraxis, **EUROTAB**, in Madrid statt. An ihr nahmen Vertreter aus 16 EPÜ-Vertragsstaaten sowie des EPA und des *epi* teil. Im nächsten Jahr findet die Sitzung auf Einladung des irischen Patentamts in Dublin statt.

Am 22. und 23. Mai veranstaltete das EPA in Zusammenarbeit mit dem **türkischen Patentamt** ein internationales Symposium zum europäischen Patentsystem. Zu dieser Veranstaltung anlässlich des Beitritts der Türkei zum EPÜ kamen zahlreiche Besucher, darunter Vertreter der EPO-Mitgliedstaaten.

Die Zusammenarbeit mit **Asien, Lateinamerika, den GUS-Staaten, China, Afrika und dem Nahen Osten** wurde in der ersten Jahreshälfte fortgesetzt. Eine Reihe von Veranstaltungen wurde sowohl in diesen Regionen als auch in Europa durchgeführt.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurde auch die Kooperation mit dem **russischen Patent- und Markenamt** und dem **staatlichen Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China** verstärkt, mit denen jeweils ein Memorandum of Understanding über technische Zusammenarbeit unterzeichnet wurde.

procedures and should make life much easier for applicants.

The upward trend in the number of candidates enrolling for the **European qualifying examination** continued.

At 1 164, the number of candidates sitting the recent examination had been about 11% higher than the previous year (1 036). Of these, 567 had been first-time sitters.

In co-operation with *epi*, the Office had published the updated brochure entitled "How to become a European patent attorney", which explained what kind of work was performed by a European patent attorney and described the requirements for qualifying as a professional representative before the EPO. The brochure was also available on the EPO website.

The 10th meeting of the European Round Table on patent practice, **EUROTAB**, had taken place in Madrid on 10 and 11 May 2001 at the invitation of the Spanish Patent and Trademark Office. It had been attended by representatives of 16 EPC contracting states, together with participants from the EPO and *epi*. The following year's meeting would be held in Dublin at the invitation of the Irish Patents Office.

From 22 to 23 May the EPO, together with the **Turkish Patent Institute**, had co-organised an international symposium on the European patent system. Numerous participants, including representatives from EPO member states, had attended the event, held to mark Turkey's accession to the EPC.

Activities with **Asia, Latin America, CIS, China, Africa and the Middle East** had continued during the first six months of the year. A number of events had been organised both in the regions and in Europe.

During the first six months of 2001, co-operation activities had been strengthened with **Rospatent** and **SIPO**, with which Memoranda of Understanding on technical co-operation had been signed.

tions des procédures suivies par les offices de brevets, devrait considérablement faciliter la tâche des demandeurs.

La tendance à l'augmentation du nombre de candidats qui s'inscrivent à l'**examen européen de qualification** se poursuit.

1 164 candidats se sont ainsi présentés à la dernière session d'examen, soit 11% de plus que l'an dernier (1 036). Parmi eux, 567 passaient l'examen pour la première fois.

En coopération avec l'*epi*, l'Office a publié une mise à jour de la brochure "Devenir mandataire en brevets européens". Cette brochure explique en quoi consiste le travail effectué par un mandataire en brevets européens et décrit les conditions à remplir pour pouvoir devenir mandataire agréé près l'OEB. Elle peut également être consultée sur le site Internet de l'OEB.

La 10^e réunion d'**EUROTAB**, la Table ronde européenne sur la pratique en matière de brevets, s'est tenue à Madrid les 10 et 11 mai 2001, à l'invitation de l'Office espagnol des brevets et des marques. Seize Etats contractants de la CBE y participaient ainsi que des représentants de l'OEB et de l'*epi*. La réunion de l'an prochain aura lieu à Dublin, à l'invitation de l'Office irlandais des brevets.

Du 22 au 23 mai, l'OEB a organisé, en coopération avec l'**Institut turc des brevets**, un colloque international sur le système du brevet européen. De nombreux participants, parmi lesquels des représentants des Etats membres de l'OEB, ont assisté à cet événement organisé pour marquer l'adhésion de la Turquie à la CBE.

Les activités avec l'**Asie, l'Amérique latine, la CEI, la Chine, l'Afrique et le Moyen-Orient** se sont poursuivies durant le premier semestre, plusieurs manifestations étant organisées dans les régions concernées et en Europe.

Au cours des six premiers mois de 2001, les activités de coopération se sont renforcées avec l'**Office des brevets et des marques de la fédération de Russie et l'Office d'Etat de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine**, avec lesquels ont été signés des mémorandums d'accord relatifs à la coopération technique.

Die **Common Software** (CS) ist nun in der Version 3.0 erhältlich, die unter anderem über ein Modul für die Online-Einreichung verfügt, mit dem Daten vom Server für die Online-Einreichung (OLF) in die CS-Datenbank geladen werden können.

Am 5. und 6. April 2001 fand in Straßburg ein Seminar statt zum Thema "Revision des Münchner Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente: Ergebnisse und Ausblick". Die Veranstaltung, an der rund 200 Personen teilnahmen, wurde vom **CEIPI** mit Unterstützung des EPA und des *epi* organisiert.

Schwerpunkte des Seminars waren Geschichte und Hintergrund der Diplomatischen Konferenz, die materiellrechtlichen und die verfahrensrechtlichen Änderungen sowie ein Ausblick auf den "zweiten Korb".

Beim **esp@cenet**[®]-Dienst wurden weitere Verbesserungen vorgenommen, die sowohl die Ebene I (nationale Dokumentation) als auch die Ebene II (weltweite Dokumentation) betreffen. Das System bietet nun die Möglichkeit der Recherche mit gekürzten Suchbegriffen, eine verbesserte Navigation in Faksimile-Dokumenten sowie eine bessere Hilfefunktion.

Auf der **esp@cenet**[®]-Ebene I wurde der Zugriff auf die nationale Dokumentation erweitert; auf Ebene II ist jetzt die Suche und Anzeige mit ECLA-Symbolen möglich. Ferner besteht nun Zugriff auf alle Stufen der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung.

Zur Zeit laufen 13 **Zusammenarbeitsprogramme** mit den Mitgliedstaaten. Vier Programme wurden Ende 2000 abgeschlossen. Das Netz der den Patentämtern angeschlossenen Patentinformationszentren wächst weiter und umfaßt mittlerweile 170 Zentren. Die PATLIB-Konferenz fand im Mai in Dublin statt und zog über 200 Teilnehmer an.

Im Rahmen der Bemühungen um den Ausbau der **INPADOC**-Datenbanken wurde Taiwan in die bibliographischen Datenbanken aufgenommen. Ein wichtiges Projekt ist die Beschaffung von Daten über den Eintritt von PCT-Anmeldungen in die nationale Phase. Hier kamen die Daten von Bulgarien, Kenia, Lettland und Österreich hinzu, womit sich die Zahl der Teilnehmerstaaten auf 12 erhöht.

Version 3.0 of the **Common Software** (CS) had been released, providing inter alia for an online filing module enabling data to be loaded into the CS database from the Online Filing (OLF) server.

On 5 and 6 April 2001, a seminar entitled "Revision of the Munich Convention on the European Patent: Results and what comes next" had taken place in Strasbourg. The event, which had attracted some 200 participants, had been organised by **CEIPI** with the assistance of the EPO and *epi*.

The seminar had focused on the history and origin of the Diplomatic Conference proceedings, on the amendments to substantive and procedural law and on the outlook for a "second basket".

Further improvements had been undertaken to both level I (national documentation) and level II (worldwide documentation) of **esp@cenet**[®]. The system now allowed for truncation of search requests, improved navigation in facsimile documents and better help functionality.

esp@cenet[®] level I now also allowed for more national documentation; level II provided for search, display and browsing of ECLA symbols. Furthermore, all publication levels arising from a European patent application could now be accessed.

At that time there were 13 **co-operation programmes** with member states. Four programmes had been completed at the end of 2000. The network of patent information centres linked to patent offices continued to grow and now totalled 170. The PATLIB conference held in Dublin in May had attracted more than 200 participants.

Efforts to expand the coverage of **INPADOC** databases had continued, with the addition of Taiwan to the bibliographic databases. One important project was the acquisition of data on the entry of PCT patent applications into the national phase. Data had been added from Austria, Bulgaria, Kenya and Latvia, bringing the total number of participating countries to twelve.

La version 3.0 du **Common Software** (CS) qui est maintenant disponible contient notamment un module de dépôt en ligne permettant de charger des données dans la base de données CS à partir du serveur dédié au dépôt en ligne (OLF).

Les 5 et 6 avril 2001 s'est tenu à Strasbourg un séminaire intitulé "La révision de la Convention de Munich sur le brevet européen : ses résultats et ses lendemains". Ce séminaire, qui a attiré quelque 200 participants, a été organisé par le **CEIPI** avec l'appui de l'OEB et de l'*epi*.

Le séminaire était centré sur l'histoire et les origines de la Conférence diplomatique, les modifications du droit des brevets et du droit procédural ainsi que sur les perspectives pour un "deuxième panier".

De nouvelles améliorations ont été apportées au niveau I (documentation nationale) et au niveau II (documentation mondiale) d'**esp@cenet**[®]. Il est désormais possible de faire des recherches avec troncature, et la navigation dans les documents en fac-similé a été améliorée ainsi que la fonction d'aide.

En outre, le niveau I d'**esp@cenet**[®] permet maintenant d'accéder à un plus grand nombre de documents nationaux et avec le niveau II, il est possible d'utiliser les symboles ECLA pour la recherche et l'affichage de documents. Enfin, tous les stades de publication d'une demande de brevet européen sont désormais accessibles.

Actuellement, 13 **programmes de coopération** sont en cours avec les Etats membres. Quatre programmes ont été achevés à la fin de l'année 2000. Le réseau des centres d'information brevets reliés aux offices de brevets continue de se développer et compte à présent 170 centres. La conférence PATLIB qui s'est tenue à Dublin le mois dernier a attiré plus de 200 participants.

Les efforts en vue d'étoffer le contenu des bases de données **INPADOC** se sont poursuivis, avec l'adjonction de Taiwan aux bases de données bibliographiques. L'acquisition de données relatives à l'entrée des demandes PCT dans la phase nationale constitue un projet important. En l'occurrence, des données ont été ajoutées en provenance de l'Autriche, de la Bulgarie, du Kenya et de la Lettonie, portant à douze le nombre de pays participants.

Im Hinblick auf **CD-ROM- und DVD-**Produkte konnte mit der WIPO eine Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung von GlobalPat getroffen werden. Dies bedeutet, daß die Daten für Januar 2001 in der zweiten Jahreshälfte auf CD-ROM bereitgestellt werden und daß dann die regelmäßige Produktion des Frontfile wiederaufgenommen wird.

Seit Beginn des Jahres erscheint ESPACE® WORLD auf einer einzigen DVD pro Woche; sie ersetzt die bislang 5 CD-ROMs pro Woche, deren Handhabung für die Benutzer sehr umständlich war.

Mit der Einführung einer neuen Version des Bildarchivs (PXI) wurden Magnetbänder als Speichermedium für Dokumente abgelöst. Alle Dokumente werden nun online gespeichert, wodurch sich die Dokumentenanzeige für die Benutzer erheblich verbessert.

Der Präsident des Amtes legte dem Rat auch den **Jahresbericht für das Jahr 2000** vor, das eines der ereignisreichsten Jahre in der Geschichte des Amtes war.

With regard to **CD-ROM and DVD** products, an agreement had been reached with WIPO on co-financing of GlobalPat. As a result, the data for January 2001 would be put on CD-ROM in the second half of the year, followed by the resumption of regular production of the front file.

Since the beginning of 2001, ESPACE® WORLD had been available on a single weekly DVD, replacing the previous five CD-ROMs per week, which had become cumbersome for users to handle.

A new version of the image archive (PXI) had been introduced, resulting in the elimination of tape as a storage medium for documents. All documents were now stored online, thus greatly improving the performance of document display for users.

The President concluded by presenting the Council with the **Annual Report for 2000**, one of the most eventful years in the history of the Office.

En ce qui concerne les produits **CD-ROM et DVD**, un accord a été conclu avec l'OMPI sur le cofinancement de GlobalPat. Par conséquent, les données pour janvier 2001 seront mises sur CD-ROM au cours du deuxième semestre de cette année, après quoi la production normale des nouveaux documents sera reprise.

Depuis le début de l'année, ESPACE® WORLD est disponible sur un seul DVD hebdomadaire ; celui-ci remplace les cinq CD-ROM hebdomadaires dont la manipulation était peu commode pour les utilisateurs.

La mise en oeuvre d'une nouvelle version de l'archive image (PXI) a permis d'éliminer les bandes magnétiques comme support de stockage des documents. Tous les documents sont désormais stockés en ligne, ce qui améliore considérablement les performances au niveau de l'affichage pour les utilisateurs.

Le Président de l'Office a enfin présenté au Conseil le **rapport annuel 2000**, l'une des années les plus riches en événements dans l'histoire de l'Office.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

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

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" und des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Regel 107 (1) EPÜ erhält folgende Fassung:

"Regel 107

Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt – Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Rule 107(1) EPC shall be amended to read as follows:

"Rule 107

The European Patent Office as a designated or elected Office – Requirements for entry into the European phase

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

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

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

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

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

La règle 107(1) CBE est remplacée par le texte suivant :

"Règle 107

L'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office désigné ou élu – Exigences à satisfaire pour l'entrée dans la phase européenne

(1) Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 150 Absatz 3 hat der Anmelder innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag die folgenden Handlungen vorzunehmen:"

Buchstaben a bis h bleiben unverändert.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am **2. Januar 2002** in Kraft und gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die an diesem Tag die nach Regel 107 (1) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen noch nicht wirksam vorgenommen worden sind und die Frist für deren Vornahme nach Regel 107 (1) EPÜ in der bisherigen Fassung noch nicht abgelaufen ist.

Geschehen zu München am
28. Juni 2001

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

(1) In the case of an international application as referred to in Article 150, paragraph 3, the applicant must perform the following acts within a period of thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:"

Sub-paragraphs (a) to (h) shall remain unchanged.

Article 2

This decision shall enter into force on **2 January 2002** and shall apply to all international applications for which, on that date, the acts prescribed under Rule 107(1) EPC have not yet been validly performed and the time limit for doing so under Rule 107(1) EPC in its present form has not yet expired.

Done at Munich, 28 June 2001

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

(1) Dans le cas d'une demande internationale visée à l'article 150, paragraphe 3, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de trente et un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité :"

Les lettres a) à h) restent inchangées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le **2 janvier 2002** et s'applique à toutes les demandes internationales pour lesquelles, à cette date, les actes prescrits à la règle 107(1) CBE n'ont pas encore été valablement effectués et le délai prévu à la règle 107(1) CBE dans sa version actuelle pour effectuer ces actes n'est pas encore venu à expiration.

Fait à Munich, le 28 juin 2001

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" und des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 85a Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33, paragraphs 1(b) and 2(d) thereof,

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

After hearing the opinion of the Committee on Patent Law,

After hearing the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 85a(1) shall be amended to read as follows:

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen (CBE), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b et paragraphe 2, lettre d,

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

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. La règle 85bis, paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant :

"Wird die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr oder eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 78 Absatz 2, Artikel 79 Absatz 2, Regel 15 Absatz 2 oder Regel 25 Absatz 2 vorgesehenen Fristen entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

2. Regel 85b erhält folgende Fassung:

"Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 94 Absatz 2 vorgesehenen Frist gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

3. Regel 108 erhält folgende Fassung:

"Folgen der Nichterfüllung bestimmter Erfordernisse

(1) Wird die Übersetzung der internationalen Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht oder der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt oder wird die nationale Grundgebühr oder die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wird keine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(2) Die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, gilt als zurückgenommen.

(3) Stellt das Europäische Patentamt fest, daß die Anmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats nach Absatz 1 oder 2 als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit. Regel 69 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach Satz 1 die versäumte Handlung nachgeholt und eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird."

"If the filing fee, the search fee or a designation fee has not been paid within the time limits provided for in Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Rule 15, paragraph 2, or Rule 25, paragraph 2, it may still be validly paid within a period of grace of one month from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid."

2. Rule 85b shall be amended to read as follows:

"If the request for examination has not been filed within the time limit provided for in Article 94, paragraph 2, it may still be validly filed within a period of grace of one month from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid."

3. Rule 108 shall be amended to read as follows:

"Consequences of non-fulfilment of certain requirements

(1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the national basic fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 69, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis. The loss of rights shall be deemed not to have occurred if, within two months of notification of the communication under sentence 1, the omitted act is completed and a surcharge is paid."

"Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais fixés à l'article 78, paragraphe 2, à l'article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2 ou à la règle 25, paragraphe 2, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

2. La règle 85ter est remplacée par le texte suivant :

"Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai."

3. La règle 108 est remplacée par le texte suivant :

"Conséquences de l'inobservation de certaines conditions

(1) Si la traduction de la demande internationale n'est pas produite dans les délais, si la requête en examen n'est pas formulée dans les délais, si la taxe nationale de base ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais ou s'il n'est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(2) La désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

(3) Si l'Office européen des brevets constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée en vertu du paragraphe 1 ou 2, il le notifie au demandeur. La règle 69, paragraphe 2 est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification faite conformément à la première phrase, l'acte non accompli l'est et une surtaxe est acquittée."

Artikel 2¹

Artikel 2 der Gebührenordnung wird wie folgt geändert:

1. Nummer 3b erhält folgende Fassung:

“3b. Zuschlagsgebühr für die verspätete Entrichtung der Anmeldegebühr, der Recherchengebühr oder der Benennungsgebühren (Regel 85a)

50 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, insgesamt jedoch höchstens 650 EUR”

2. Es wird folgende neue Nummer 3c eingefügt:

“3c. Zuschlagsgebühr für die verspätete Einreichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung oder die verspätete Stellung des Prüfungsantrags oder die verspätete Entrichtung der nationalen Grundgebühr, der Recherchengebühr oder der Benennungsgebühren (Regel 108 Absatz 3)

50 % der betreffenden Gebühren, jedoch mindestens 500 EUR bei verspäteter Einreichung der Übersetzung und insgesamt höchstens 1 750 EUR”

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am **2. Januar 2002** in Kraft.

Artikel 4

Die Regel 108 EPÜ und Artikel 2 Nummer 3c der Gebührenordnung in der Fassung dieses Beschlusses gelten für alle internationalen Anmeldungen, für die am 2. Januar 2002 die in Regel 107 (1) a) und c) bis f) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen noch nicht vorgenommen worden sind und die dort vorgesehene Frist noch nicht abgelaufen ist.

Geschehen zu München am 28. Juni 2001

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Article 2¹

Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended as follows:

1. Item 3b shall be amended to read as follows:

“3b. Surcharge for late payment of the filing fee, the search fee or the designation fees (Rule 85a)”

50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of EUR 650

2. The following new item 3c shall be inserted:

“3c. Surcharge for late filing of either the translation of the international application or the request for examination, or for late payment of the national basic fee, the search fee or the designation fees (Rule 108(3))”

50% of the relevant fees, but at least EUR 500 for late filing of the translation, up to a maximum of EUR 1 750

Article 3

This decision shall enter into force on **2 January 2002**.

Article 4

Rule 108 EPC and Article 2, item 3c of the Rules relating to Fees in the text of this decision shall apply to all international applications for which, on 2 January 2002, the acts prescribed in Rule 107(1)(a) and (c) to (f) EPC have not yet been validly performed and the time limit provided for under that Rule has not yet expired.

Done at Munich on 28 June 2001

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Article 2¹

L'article 2 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit :

1. Le point 3ter est remplacé par le texte suivant :

“3ter. Surtaxe pour retard de paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation (règle 85bis)

50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 650 EUR.”

2. Il est inséré un point 3quater nouveau ainsi rédigé :

“3quater. Surtaxe pour production tardive de la demande internationale, pour présentation tardive de la requête en examen ou pour retard de paiement de la taxe nationale de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation (règle 108, paragraphe 3)

50% des taxes concernées, sans que le montant puisse être inférieur à 500 EUR en cas de production tardive de la traduction et sans que le montant total puisse dépasser 1 750 EUR.”

Article 3

La présente décision entre en vigueur le **2 janvier 2002**.

Article 4

La règle 108 CBE et l'article 2, point 3quater du règlement relatif aux taxes tels qu'ils figurent dans la présente décision s'appliquent à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 2 janvier 2002, les actes prescrits à la règle 107(1)a) et c) à f) CBE n'ont pas encore été accomplis et le délai prévu à cette règle n'est pas encore expiré.

Fait à Munich, le 28 juin 2001

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

¹ Eine konsolidierte Fassung der Gebührenordnung wird in ABI. EPA 10/2001 veröffentlicht.

¹ A consolidated version of the Rules relating to Fees will be published in OJ EPO 10/2001.

¹ Une version consolidée du règlement relatif aux taxes sera publiée dans le JO OEB 10/2001.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPU), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses und des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

Änderung der Gebührenordnung

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

"Artikel 5
Entrichtung der Gebühren

(1) Die an das Amt zu zahlenden Gebühren sind in Euro zu entrichten:
a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts, oder
c) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden."

2. Artikel 6 wird gestrichen.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am **1. Januar 2002** in Kraft.

Geschehen zu München am **28. Juni 2001**

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(2)(d) thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee and the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Amendment of the Rules relating to Fees

1. Article 5 shall read as follows:

"Article 5
Payment of fees

(1) The fees due to the Office shall be paid in euro:
(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office, or
(c) by delivery or remittance of cheques made payable to the Office.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1."

2. Article 6 shall be deleted.

Article 2

Entry into force

This decision shall enter into force on **1 January 2002**.

Done at Munich, 28 June 2001

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen (CBE), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),

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

après avis de la Commission du budget et des finances et du comité "Droit des brevets",

DECIDE:

Article premier

Modification du règlement relatif aux taxes

1. L'article 5 est modifié comme suit :

"Article 5
Paiement des taxes

(1) Les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en euro :
a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office, ou
c) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1."

2. L'article 6 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le **1^{er} janvier 2002**.

Fait à Munich, le 28 juin 2001

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

Beschluß des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPU), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

1. Artikel 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Artikel 2 – Im Übereinkommen und seiner Ausführungsordnung vorgesehene Gebühren

Die nach Artikel 1 an das Amt zu entrichtenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

	EUR
1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 106 Buchstabe a)	125
2. Recherchegebühr – für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regeln 46 Absatz 1 und 112, Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	690
– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 105 Absatz 1)	945
3. Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2) mit der Maßgabe, daß mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet gelten	75
3a. Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein	75

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(2)(d) 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

1. Article 2 of the Rules relating to Fees shall read as follows:

"Article 2 – Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

	EUR
1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 106(a))	125
2. Search fee in respect of – a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rules 46, paragraph 1, and 112, Article 157, paragraph 2(b))	690
– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 105, paragraph 1)	945
3. Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee	75
3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein	75

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen (CBE), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

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

après avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

1. L'article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

"Article 2 – Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution

Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article premier sont fixées comme suit :

	EUR
1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 106, lettre a))	125
2. Taxe de recherche – par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règles 46, paragraphe 1, et 112, article 157, paragraphe 2, lettre b)	690
– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 105, paragraphe 1)	945
3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté	75
3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein	75

<p>3b. Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr, zu einer Benennungsgebühr oder zur nationalen Grundgebühr (Regel 85a) 50 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt 715 EUR¹</p>	<p>3b. Surcharge on the filing fee, the search fee, a designation fee or the national basic fee (Rule 85a) 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of EUR 715¹</p>	<p>3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche, à une taxe de désignation ou à la taxe nationale de base (règle 85bis) 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 715 EUR¹</p>
<p>4. Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 1), jeweils gerechnet vom Anmeldetag an</p> <ul style="list-style-type: none"> – für das 3. Jahr 380 – für das 4. Jahr 405 – für das 5. Jahr 430 – für das 6. Jahr 715 – für das 7. Jahr 740 – für das 8. Jahr 765 – für das 9. Jahr 970 – für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr 1 020 	<p>4. Renewal fees for the European patent application (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application</p> <ul style="list-style-type: none"> – for the 3rd year 380 – for the 4th year 405 – for the 5th year 430 – for the 6th year 715 – for the 7th year 740 – for the 8th year 765 – for the 9th year 970 – for the 10th and each subsequent year 1 020 	<p>4. Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1), chaque année étant calculée à compter de la date de dépôt de la demande</p> <ul style="list-style-type: none"> – pour la troisième année 380 – pour la quatrième année 405 – pour la cinquième année 430 – pour la sixième année 715 – pour la septième année 740 – pour la huitième année 765 – pour la neuvième année 970 – pour la dixième année et chacune des années suivantes 1 020
<p>5. Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 2) 10 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr</p>	<p>5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Article 86, paragraph 2) 10% of the belated renewal fee</p>	<p>5. Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86, paragraphe 2) 10% de la taxe annuelle payée en retard</p>
<p>6. Prüfungsgebühr (Artikel 94 Absatz 2) 1 430</p>	<p>6. Examination fee (Article 94, paragraph 2) 1 430</p>	<p>6. Taxe d'examen (article 94, paragraphe 2) 1 430</p>
<p>7. Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b) 50 % der Prüfungsgebühr</p>	<p>7. Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) 50% of the examination fee</p>	<p>7. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter) 50% de la taxe d'examen</p>
<p>8. Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift (Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe b) bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Anmeldeunterlagen von</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 höchstens 35 Seiten 715 8.2 mehr als 35 Seiten 715 <p style="padding-left: 40px;">zuzüglich 10 EUR für die 36. und jede weitere Seite</p>	<p>8. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Article 97, paragraph 2(b)), where the application documents to be printed comprise:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 not more than 35 pages 715 8.2 more than 35 pages 715 <p style="padding-left: 40px;">plus EUR 10 for the 36th and each subsequent page</p>	<p>8. Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre b)), lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 35 pages au maximum 715 8.2 plus de 35 pages 715 <p style="padding-left: 40px;">plus 10 EUR pour chaque page à partir de la 36^e</p>
<p>9. Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift (Artikel 102 Absatz 3 Buchstabe b) – Pauschalgebühr 50</p>	<p>9. Fee for printing a new specification of the European patent (Article 102, paragraph 3(b)) – flat-rate fee 50</p>	<p>9. Taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)) – taxe forfaitaire 50</p>
<p>10. Einspruchsgebühr (Artikel 99 Absatz 1 und Artikel 105 Absatz 2) 610</p>	<p>10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2) 610</p>	<p>10. Taxe d'opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2) 610</p>
<p>11. Beschwerdegebühr (Artikel 108) 1 020</p>	<p>11. Fee for appeal (Article 108) 1 020</p>	<p>11. Taxe de recours (article 108) 1 020</p>

¹ Artikel 2 GebO ist durch Artikel 2 Nr. 1 und 2 des Beschlusses vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung geändert worden (siehe S. 374). Dieser Beschluß ersetzt die Nummer 3b und fügt eine neue Nummer 3c ein. Eine konsolidierte Fassung der Gebührenordnung wird in ABI. EPA 10/2001 veröffentlicht.

¹ Please note that Article 2 RFEes is amended by Article 2 No 1 and 2 of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 amending the Implementing Regulations of the EPC and the Rules relating to Fees which replaces item 3b and inserts a new item 3c (see p. 374). A consolidated version of the Rules relating to Fees will be published in OJ EPO 10/2001.

¹ Veuillez noter que l'article 2 RRT est amendé par l'article 2 n^{os} 1 et 2 de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 modifiant le règlement d'exécution de la CBE et le règlement relatif aux taxes qui remplace le point 3ter et insère un nouveau point 3quater (cf. p. 374). Une version consolidée du règlement relatif aux taxes sera publiée dans le JO OEB 10/2001.

12. Weiterbehandlungsgebühr (Artikel 121 Absatz 2)	75	12. Fee for further processing (Article 121, paragraph 2)	75	12. Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2)	75
13. Wiedereinsetzungsgebühr (Artikel 122 Absatz 3)	75	13. Fee for re-establishment of rights (Article 122, paragraph 3)	75	13. Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3)	75
14. Umwandlungsgebühr (Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 140)	50	14. Conversion fee (Article 136, paragraph 1, and Article 140)	50	14. Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140)	50
15. Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patent- anspruch (Regeln 31 Absatz 1, 51 Absatz 7 und 110 Absatz 1)	40	15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rules 31, paragraph 1, 51, paragraph 7, and 110, para- graph 1)	40	15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règles 31, paragraphe 1, 51, paragraphe 7 et 110, para- graphe 1)	40
16. Kostenfestsetzungsgebühr (Regel 63 Absatz 3)	50	16. Fee for the awarding of costs (Rule 63, paragraph 3)	50	16. Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)	50
17. Beweissicherungsgebühr (Regel 75 Absatz 3)	50	17. Fee for the conservation of evidence (Rule 75, paragraph 3)	50	17. Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)	50
18. Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung (Artikel 152 Absatz 3)	100	18. Transmittal fee for an inter- national application (Article 152, paragraph 3)	100	18. Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3)	100
19. Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung (Regel 58 PCT und Regel 105 Absatz 2)	1 530	19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 105, paragraph 2)	1 530	19. Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 105, paragraphe 2)	1 530
20. Gebühr für ein technisches Gutachten (Artikel 25)	3 060	20. Fee for a technical opinion (Article 25)	3 060	20. Redevance pour délivrance d'un avis technique (article 25)	3 060
21. Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2e und 68.3e PCT, Regel 105 Absatz 3)	1 020"	21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 105, paragraph 3)	1 020"	21. Taxe de réserve (règles 40, paragraphe 2e) et 68, paragraphe 3e) du PCT et règle 105, paragraphe 3)	1 020"

2. In Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b
der Gebührenordnung wird
"EUR 153" durch "EUR 150" ersetzt.

2. In Article 8, paragraph 3(b) of the
Rules relating to Fees, "EUR 153"
shall be replaced by "EUR 150".

2. A l'article 8, paragraphe 3,
lettre b) du règlement relatif aux
taxes, "153 EUR" est remplacé par
"150 EUR".

Artikel 2

Die in Artikel 1 dieses Beschlusses
festgesetzten Gebührenbeträge sind
für Zahlungen ab 3. Januar 2002 ver-
bindlich.

Article 2

The fee amounts laid down in Arti-
cle 1 of this decision shall be binding
for payments as from 3 January
2002.

Article 2

Les montants des taxes fixés à l'arti-
cle premier de la présente décision
s'appliquent aux paiements effectués
à partir du 3 janvier 2002.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am
3. Januar 2002 in Kraft.

Article 3

This decision shall enter into force on
3 January 2002.

Article 3

La présente décision entre vigueur le
3 janvier 2002.

Geschehen zu München am
28. Juni 2001

Done at Munich, 28 June 2001

Fait à Munich, le 28 juin 2001

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

For the Administrative Council
The Chairman

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

Roland GROSSENBACHER

Roland GROSSENBACHER

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
2. April 2001
G 1/99
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
R. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

Stichwort: reformatio in peius / 3M

**Artikel: 100, 101 (1), 102 (1), (2) und
(3), 106 (1), 107, 108, 112 (1) a),
114 (1), 123 (2) und (3), 125 EPU
Regel: 57a, 58 (2), 64 b), 66 (1),
87 EPU**

**Schlagwort: "reformatio in peius –
Ausnahme vom Verschlechterungs-
verbot" – "Stellung des Beschwerde-
führers/Einsprechenden" – "Stellung
des Beschwerdeführers/Patent-
inhabers"**

Leitsatz

*Grundsätzlich muß ein geänderter
Anspruch, durch den der Einspre-
chende und alleinige Beschwerde-
führer schlechtergestellt würde als
ohne die Beschwerde, zurückgewie-
sen werden. Von diesem Grundsatz
kann jedoch ausnahmsweise abge-
wichen werden, um einen im
Beschwerdeverfahren vom Einspre-
chenden/Beschwerdeführer oder von
der Kammer erhobenen Einwand
auszuräumen, wenn andernfalls das
in geändertem Umfang aufrecht-
erhaltene Patent als unmittelbare
Folge einer unzulässigen Änderung,
die die Einspruchsabteilung in ihrer
Zwischenentscheidung für gewähr-
bar erachtet hatte, widerrufen
werden müßte.*

*Unter diesen Umständen kann dem
Patentinhaber/Beschwerdegegner zur
Beseitigung des Mangels gestattet
werden, folgendes zu beantragen:*

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
2 April 2001
G 1/99
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
R. Teschemacher

**Patent proprietor/Respondent:
MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY
Opponent/Appellant:
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

Headword: Reformatio in peius / 3M

**Article: 100, 101(1), 102(1), 102(2),
102(3), 106(1), 107, 108, 112(1)(a),
114(1), 123(2), 123(3), 125 EPC
Rule: 57a, 58(2), 64(b), 66(1), 87 EPC**

**Keyword: "Reformatio in peius –
exception to the prohibition" –
"Status of appellant/opponent" –
"Status of appellant/patent
proprietor"**

Headnote

*In principle, an amended claim,
which would put the opponent and
sole appellant in a worse situation
than if it had not appealed, must be
rejected. However, an exception to
this principle may be made in order
to meet an objection put forward by
the opponent/appellant or the Board
during the appeal proceedings, in
circumstances where the patent as
maintained in amended form would
otherwise have to be revoked as a
direct consequence of an inadmis-
sible amendment held allowable
by the Opposition Division in its
interlocutory decision.*

*In such circumstances, in order to
overcome the deficiency, the patent
proprietor/respondent may be
allowed to file requests, as follows:*

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date
du 2 avril 2001
G 1/99
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : J.-C. Saisset
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
R. Teschemacher

**Titulaire du brevet/Intimé :
MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY
Opposant/Requérant :
Nippon Carbide Industries Co., Ltd.**

Référence : Reformatio in peius / 3M

**Article : 100, 101(1), 102(1), 102(2),
102(3), 106(1), 107, 108, 112(1)a),
114(1), 123(2), 123(3), 125 CBE
Règle : 57bis, 58(2), 64b), 66(1),
87 CBE**

**Mot-clé : "Reformatio in peius –
exception à l'interdiction" – "Statut
du requérant/opposant" – "Statut du
requérant/titulaire du brevet"**

Sommaire

*En principe, il convient de rejeter une
revendication modifiée qui placerait
l'opposant et unique requérant dans
une situation plus défavorable que
s'il n'avait pas formé de recours. Il
peut néanmoins être fait exception à
ce principe afin de répondre à une
objection soulevée par l'oppo-
sant/requérant ou par la chambre au
cours de la procédure de recours, si
le brevet tel que maintenu sous une
forme modifiée devait sinon être
révoqué, cette révocation étant la
conséquence directe d'une modifica-
tion irrecevable que la division
d'opposition avait admise dans sa
décision intermédiaire.*

*Dans de telles circonstances, le titu-
laire du brevet/intimé peut être
autorisé, afin de remédier à cette
situation, à présenter les requêtes
suivantes :*

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;

– falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Vorlage liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 225 103, das auf die europäische Anmeldung Nr. 86 308 961.1 erteilt wurde. Die einzige Einsprechende legte als alleinige Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent in geänderterem Umfang aufrechtzuerhalten. Anspruch 1 enthielt in der aufrechterhaltenen Fassung ein der erteilten Fassung hinzugefügtes Merkmal. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin reichte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag ein, in dem dieses Merkmal enthalten war, sowie einen ersten Hilfsantrag, in dem es gestrichen wurde.

II. In der Vorlageentscheidung T 315/97 (ABI. EPA 1999, 554) hielt es die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 trotz der Feststellung, daß das hinzugefügte Merkmal auf eine Passage in der Beschreibung zurückgehe, nicht für möglich, dem Hauptantrag stattzugeben. Die vorliegende Kammer vertrat die Ansicht, daß die Streichung dieses Merkmals im ersten Hilfsantrag dazu führen würde, den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung zu erweitern. Damit würde die Beschwerdeführerin schlechtergestellt, als wenn sie nicht Beschwerde eingelegt hätte. Die Kammer fügte hinzu, daß die beantragte Streichung allerdings als sachdienlich und notwendig angesehen werden könnte, weil damit ein im Beschwerdeverfahren erhobener Einwand ausgeräumt werden sollte.

III. Unter Hinweis auf die Rechtsunsicherheit, die durch die uneinheitliche Rechtsprechung der Beschwerde-

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained;

– if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;

– finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC.

Summary of facts and submissions

I. The facts leading to the present referral are as follows. The respondent is proprietor of European patent No 0 225 103, which was granted on the basis of European patent application No 86 308 961.1. The sole opponent lodged an appeal as the sole appellant against the interlocutory decision of the Opposition Division maintaining the patent in amended form. The maintained claim 1 comprised a feature which has been added to claim 1 as granted. During the appeal proceedings, the respondent/proprietor filed a main request including this feature and a first auxiliary request deleting it.

II. In the referring decision T 315/97 (OJ EPO 1999, 554), Technical Board of Appeal 3.4.2 stated that, although the added feature was based on a passage of the description, it was not able to envisage giving a positive decision on the basis of the main request. The referring Board considered that the deletion of this feature in the first auxiliary request would lead to an extension of the protection conferred by the patent as maintained. In consequence, the appellant would be put in a worse situation than if it had not appealed. The Board added that the requested deletion could be considered appropriate and necessary because it had been filed in order to meet an objection put forward during the appeal proceedings.

III. Considering that legal uncertainty has been created by the fact that the case law of the Boards of Appeal has

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

– si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Les faits ayant conduit à la présente saisine sont les suivants. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 225 103, lequel a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 86 308 961.1. L'unique opposant est le seul à avoir formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée. Il est donc le seul requérant. La revendication 1 du brevet tel que maintenu comprenait une caractéristique qui avait été ajoutée à la revendication 1 du brevet tel que délivré. Au cours de la procédure de recours, l'intimé/titulaire du brevet a présenté une requête principale qui incluait cette caractéristique et une première requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée.

II. Dans la décision de saisine T 315/97 (JO OEB 1999, 554), la Chambre de recours technique 3.4.2 a déclaré qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale, bien que la caractéristique ajoutée fût fondée sur un passage de la description. Elle a par ailleurs estimé que la suppression de cette caractéristique dans la première requête subsidiaire aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que maintenu. Par conséquent, le requérant serait placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a enfin ajouté que la suppression demandée pouvait être jugée utile et nécessaire, dans la mesure où elle visait à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours.

III. Compte tenu de l'insécurité juridique que suscite le manque d'uniformité de la jurisprudence des

kammern im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot bei der Anwendung oder Auslegung der Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994, 875) entstanden sei, hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

“Muß ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?”

IV. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende machte in ihrer ersten schriftlichen Stellungnahme im vorliegenden Verfahren geltend, daß die Große Beschwerdekammer eine *reformatio in peius* auch in den Fällen verbieten müßte, in denen der Einsprechende Beschwerdeführer sei und der Patentinhaber sonstiger Verfahrensbeteiligter am Beschwerdeverfahren sei. Dies stünde ihres Erachtens im Einklang mit den Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung zahlreicher EPU-Vertragsstaaten und mit der früheren Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Da die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren von sich aus beschlossen habe, ihr Patent nicht mehr in der erteilten Fassung zu verteidigen, sondern auf enger gefaßte Ansprüche auszuweichen, lägen keine besonderen Gründe vor, die ein Abweichen von den geltenden Rechtsgrundsätzen rechtfertigen würden.

V. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin vertrat in ihrer Erwiderung den Standpunkt, daß in der Entscheidung G 9/92 unter den Nummern 14 und 15 der Entscheidungsgründe eindeutig “asymmetrische” Schlußfolgerungen gezogen würden, indem entschieden werde, daß

– bei einer Fallkonstellation, in der der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer sei, die von der Einspruchsabteilung gewährten Ansprüche eine Untergrenze bildeten und einem Antrag, der dem Patentinhaber weitere Abstriche abverlange, nicht stattgegeben werden könne,

– bei einer Fallkonstellation, in der der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer sei, die von der Einspruchsabteilung gewährten Ansprüche keine Obergrenze bildeten, deren Überschreitung dem Patentinhaber bei der Verteidigung seines Patents verwehrt wäre.

not been uniform as regards the principle of prohibition of *reformatio in peius* when applying or interpreting decision G 9/92 (OJ EPO 1994, 875), Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following question to the Enlarged Board:

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

IV. In its first written statement in the present proceedings, the appellant/opponent considered that the Enlarged Board of Appeal should also prohibit *reformatio in peius* in cases where the opponent is the appellant and the patent proprietor is party to the appeal proceedings as of right. In its view, this would be in line with legislation and case law in many of the Contracting States of the EPC and with earlier case law of the Enlarged Board of Appeal. It was submitted that, because the patent proprietor had decided in opposition proceedings of its own volition no longer to defend its patent as granted but to resort to more limited claims, there were no special reasons to justify a deviation from the established legal principles.

V. In its response, the respondent/proprietor took the view that decision G 9/92 unambiguously reached “non-symmetrical” conclusions in points 14 and 15 of the reasons in stating that:

– in the case of a sole appeal by the patentee the claims as allowed by the opposition division form a lower limit and a request aimed at putting the patentee below such limit cannot be granted,

– in the case of a sole appeal by the opponent the claims as allowed by the opposition division do not form an upper limit which may not be crossed by the patentee when defending the patent.

chambres de recours relative à l’interdiction de la *reformatio in peius*, lorsqu’il s’agit d’appliquer ou d’interpréter la décision G 9/92 (JO OEB 1994, 875), la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

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

IV. Dans les premières observations qu’il a présentées par écrit dans la présente procédure, le requérant/opposant a estimé que la Grande Chambre de recours devrait également interdire la *reformatio in peius* lorsque l’opposant est le requérant et que le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours. Selon lui, cela serait conforme à la législation et à la jurisprudence de nombreux Etats parties à la CBE, ainsi qu’à la jurisprudence antérieure de la Grande Chambre de recours. Il a également déclaré que le titulaire du brevet ayant décidé de sa propre initiative, durant la procédure d’opposition, de ne plus défendre son brevet tel que délivré, mais de recourir à des revendications plus restrictives, rien ne justifiait de s’écarter des principes juridiques consacrés.

V. Dans sa réponse, l’intimé/titulaire du brevet a estimé quant à lui que la décision G 9/92 parvenait sans ambiguïté à des conclusions “non symétriques” aux points 14 et 15 des motifs, à savoir que :

– lorsque le titulaire du brevet est l’unique requérant, les revendications admises par la division d’opposition constituent une limite inférieure et toute requête visant à placer le titulaire du brevet en deçà de cette limite doit être rejetée,

– lorsque l’opposant est l’unique requérant, les revendications admises par la division d’opposition ne forment pas une limite supérieure que le titulaire du brevet ne doit pas franchir lorsqu’il défend son brevet.

VI. In diesen Stellungnahmen und in ihrem späteren Vorbringen schlugen die Beteiligten diametral entgegengesetzte Antworten auf die Vorlagefrage vor.

VII. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhielten die Beteiligten eine Mitteilung der Großen Beschwerdekammer, in der diese auf die Punkte hinwies, die ihres Erachtens für die zu treffende Entscheidung einer eingehenden Erörterung bedurften.

VIII. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin reichte daraufhin ein Rechtsgutachten zu der Frage ein, in welchem Umfang ein nach Artikel 107 Satz 2 EPU am Beschwerdeverfahren beteiligter Patentinhaber die Ansprüche ändern dürfe. In diesem Gutachten wurde argumentiert, daß ein Änderungsantrag eines nicht beschwerdeführenden Patentinhabers zulässig sein sollte. Selbst wenn der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer durch die beantragte Änderung schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, sollte der Antrag nur bei einem Verstoß gegen die Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU zurückgewiesen werden. Dementsprechend lautete das Ergebnis des Rechtsgutachtens, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage zu verneinen sei.

IX. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende zog in ihrem letzten Schriftsatz den Schluß, daß die Vorlagefrage zu bejahen sei, weil man sich mit ihrer Verneinung ganz über die Begründung der Entscheidung G 9/92 hinwegsetzen würde und die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin keinen triftigen Grund genannt habe, warum die Große Beschwerdekammer dies tun sollte.

X. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin machte in ihrer abschließenden schriftlichen Stellungnahme im wesentlichen geltend, daß ein nicht hinnehmbares Ungleichgewicht entstünde, wenn ein nicht beschwerdeführender Patentinhaber in seinen Reaktionsmöglichkeiten auf eine Beschwerde nicht nur dadurch eingeschränkt würde, daß der Beschwerdeführer/Einsprechende das Verfahren von sich aus durch Zurücknahme der Beschwerde beenden könne, sondern auch noch dadurch, daß er bei der Verteidigung gegen Angriffe des Einsprechenden die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung als Obergrenze für Änderungen respektieren müßte.

VI. In these statements, and in their subsequent submissions, the parties proposed diametrically opposed answers to the referred question.

VII. The Enlarged Board sent with the summons to oral proceedings a Communication to the parties drawing attention to the topics which in its opinion needed to be discussed in depth for the purposes of the decision to be taken.

VIII. In reply, the respondent/proprietor filed a legal opinion on the admissible extent of amendments to claims by a patentee, party to the appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC. In this opinion, it was argued that a request for amendment proposed by a non-appealing patent proprietor should only be rejected if it failed to comply with Article 123(2) and (3) EPC, even if the requested amendment would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed. Thus, the opinion concluded that the question referred to the Enlarged Board should be answered "no".

IX. In its final written submissions, the appellant/opponent came to the conclusion that the referred question should be answered in the affirmative because in its view a negative answer would overturn the reasoning of G 9/92 in its entirety and the respondent/proprietor had not shown any convincing reason why the Enlarged Board of Appeal should do so.

X. In the last written observations of the respondent/proprietor, it mainly argued that an unacceptable imbalance would arise if a non-appealing patentee's capacity to respond to an appeal were not only limited by the freedom of the appellant/opponent to terminate the proceedings by withdrawing the appeal but also by being required to respect the version as maintained by the Opposition Division as an upper limit for amendments to meet attacks by the opponent.

VI. Dans ces conclusions et dans tous les moyens qu'elles ont produits ultérieurement, les parties ont proposé des réponses diamétralement opposées à la question soumise à la Grande Chambre.

VII. La Grande Chambre de recours a envoyé, avec la citation à la procédure orale, une notification dans laquelle elle a attiré l'attention des parties sur les questions qui devaient selon elle être examinées de manière approfondie aux fins de la décision à rendre en l'espèce.

VIII. En réponse, l'intimé/titulaire du brevet a produit un avis juridique sur l'étendue des modifications que le titulaire du brevet, partie à la procédure de recours conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, peut apporter aux revendications. Dans cet avis, il a été estimé qu'une demande de modification proposée par le titulaire du brevet non requérant devrait être recevable. Une telle demande ne devrait être rejetée que lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, et ce même si la modification demandée aurait pour effet de placer l'opposant et seul requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il a donc été conclu dans cet avis qu'il convenait de répondre par la négative à la question soumise à la Grande Chambre de recours.

IX. Dans ses conclusions écrites finales, le requérant/opposant a déclaré qu'il y avait lieu de répondre par l'affirmative à la question soumise, car, à son avis, une réponse négative infirmerait le raisonnement de la décision G 9/92 dans son ensemble, et l'intimé/titulaire du brevet n'a pas fourni la moindre raison susceptible de convaincre la Grande Chambre de recours d'agir ainsi.

X. Dans les dernières observations qu'il a produites par écrit, l'intimé/titulaire du brevet a pour l'essentiel fait valoir que si la faculté du titulaire du brevet non requérant de répondre à un recours était limitée non seulement par la liberté du requérant/opposant de mettre fin à la procédure en retirant son recours, mais également par l'obligation de respecter la version maintenue par la division d'opposition en tant que limite supérieure aux modifications apportées en vue de répondre aux attaques de l'opposant, il en résulterait un déséquilibre inacceptable.

XI. Am 19. Januar 2001 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Beteiligten brachten ihre Argumente vor und nahmen insbesondere zu folgenden mündlichen Fragen der Großen Beschwerdekammer Stellung:

– Was ist das richtige Verständnis der Entscheidung G 9/92; wendet sie den Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) auf Fälle, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, und auf Fälle, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist, symmetrisch an?

– Wenn nicht, sollte dann ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, immer zum Verfahren zugelassen werden oder nur unter bestimmten Bedingungen?

– Wenn ja, gibt es Gründe, in bestimmten Fällen von dieser symmetrischen Anwendung abzuweichen, insbesondere wenn der Patentinhaber einen geänderten Anspruch einreicht, um einen Einwand des Einsprechenden und alleinigen Beschwerdeführers auszuräumen, und die Änderung in der Streichung eines im Einspruchsverfahren aufgenommenen einschränkenden Merkmals besteht?

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Große Beschwerdekammer, daß die Entscheidung schriftlich ergehen werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Vorlage entspricht den Erfordernissen des Artikels 112 (1) a) EPÜ und ist somit zulässig.

2. In der Vorlageentscheidung wird die Frage aufgeworfen, ob der Grundsatz des Verschlechterungsverbots angewandt werden muß, wenn der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist.

2.1 Eine Definition dieses Grundsatzes wurde schon früher in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zitiert, z. B. in der Entscheidung T 60/91 (ABl. EPA 1993, 551, Nr. 7 der Entscheidungsgründe): *“Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. ‘Verschlechterungsverbot’ oder vom Verbot einer ‘reformatio in peius’“. Unter dem Verschlechte-*

XI. Oral proceedings were held on 19 January 2001. The parties developed their arguments, giving in particular their opinion on the following questions raised orally by the Enlarged Board:

– what is the correct reading of decision G 9/92; in particular, does it contain a symmetrical application of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* to cases where the sole appellant is the patent proprietor and to cases where the sole appellant is the opponent?

– if the answer is “no”, does that mean that an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, should always be allowed into the procedure or only under specific circumstances?

– if the answer is “yes”, are there reasons to depart from this symmetrical application in specific cases and in particular where an amended claim is filed by the patent proprietor in order to meet an objection put forward by the opponent and sole appellant and which consists of the deletion of a limiting feature introduced during the opposition proceedings?

At the conclusion of the oral proceedings, the Enlarged Board announced that the decision would be delivered in writing.

Reasons for the decision

1. The referral fulfils the requirements of Article 112(1)(a) EPC, and is therefore admissible.

2. The referring decision raises the question whether or not the principle of the prohibition of *reformatio in peius* must be applied to a case where the opponent is the sole appellant.

2.1 In the case law of the Boards of Appeal, a definition of that principle has already been quoted e.g. in decision T 60/91, OJ EPO 1993, 551, reasons, point 7: *“Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. ‘Verschlechterungsverbot’ oder vom Verbot einer ‘reformatio in peius’“. [“Where the rules of court procedure governing appeals prevent a court*

XI. La procédure orale a eu lieu le 19 janvier 2001. Les parties ont développé leurs arguments, en prenant notamment position sur les questions suivantes soulevées oralement par la Grande Chambre :

– comment faut-il lire la décision G 9/92 ? En particulier, le principe de l’interdiction de la *reformatio in peius* est-il, dans cette décision, appliqué symétriquement aux cas où le titulaire du brevet est l’unique requérant et à ceux où l’opposant est l’unique requérant ?

– S’il est répondu par la négative à cette question, cela signifie-t-il qu’une revendication modifiée, qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours, devrait toujours être admise dans la procédure ou uniquement dans certaines circonstances ?

– S’il est répondu par l’affirmative à cette question, y a-t-il des raisons de s’écarter de cette application symétrique dans certains cas particuliers, notamment lorsque le titulaire du brevet dépose une revendication modifiée afin de répondre à une objection soulevée par l’opposant et seul requérant, cette modification consistant à supprimer une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d’opposition ?

A l’issue de la procédure orale, la Grande Chambre de recours a annoncé que la décision serait rendue par écrit.

Motifs de la décision

1. La saisine répond aux conditions énoncées à l’article 112(1)a) CBE ; elle est donc recevable.

2. La décision de saisine soulève la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer le principe de l’interdiction de la *reformatio in peius* dans le cas où l’opposant est le seul requérant.

2.1 La jurisprudence des chambres de recours contient déjà une définition de ce principe, par exemple dans la décision T 60/91, JO OEB 1993, 551, point 7 des motifs : *“Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. ‘Verschlechterungsverbot’ oder vom Verbot einer ‘reformatio in peius’“ [“Lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent*

rungsverbot ist demnach zu verstehen, daß grundsätzlich keine Entscheidung getroffen werden darf, die einen Beschwerdeführer schlechterstellen würde als die angefochtene Entscheidung. Dies entspricht der in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Definition.

2.2 In der von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 aufgeworfenen Frage verweist die Formulierung "Einsprechender und alleiniger Beschwerdeführer" auf die in der Vorlegesache gegebene Verfahrenssituation, nämlich ein Beschwerdeverfahren, in dem der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer und der Patentinhaber im Sinne des Artikels 107 Satz 2 EPÜ von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt, also Beschwerdegegner ist. Die Frage der reformatio in peius bzw. ihres Verbots betrifft aber auch Fälle, in denen mehrere Einsprechende unabhängig voneinander jeweils eine eigene Beschwerde gegen ein und dieselbe Entscheidung einlegen. Der Vollständigkeit halber soll die vorliegende Entscheidung auch diese Sachverhalte abdecken.

2.3 Was die Schlechterstellung des Einsprechenden/Beschwerdeführers anbelangt, so hat sich die Kammer 3.4.2 ausschließlich auf die etwaige Streichung eines im Einspruchsverfahren hinzugefügten einschränkenden Merkmals bezogen. Dies entspricht den Verfahrensverhältnissen in der Vorlegesache. Dem entsprechend wird sich die Große Beschwerdekammer in der vorliegenden Entscheidung nur mit der Frage befassen, ob und unter welchen Umständen eine solche Streichung statthaft ist.

3. Die Kammer 3.4.2 hat die Frage im wesentlichen deshalb vorgelegt, weil es ihres Erachtens zu Rechtsunsicherheit geführt hat, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Auslegung der Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 der Großen Beschwerdekammer nicht einheitlich ist. (Diese beiden Entscheidungen sind identisch, s. ABl. EPA 1994, 875 und Fußnote. Die Große Beschwerdekammer zitiert aus G 4/93, weil der amtliche Text dieser Entscheidung Englisch ist. Der amtliche Text von G 9/92 ist Deutsch.)

of appeal from going beyond the requests of the appealing party and putting it in a worse position than it was in before it appealed, the legal term used in German-speaking countries is 'Verschlechterungsverbot', the prohibition of 'reformatio in peius'. Thus, the principle of the prohibition of reformatio in peius is the principle that a decision may not be reached which would put an appellant in a worse position than it was in under the impugned decision. This corresponds to the definition generally recognised in the Contracting States.

2.2 In the question raised by Technical Board of Appeal 3.4.2, the wording "opponent and sole appellant" corresponds to the procedural situation present in the referring case, namely to appeal proceedings where the opponent is the sole appellant and where the patent proprietor is party to the appeal proceedings as of right within the meaning of Article 107, second sentence, EPC, ie where the patent proprietor is the respondent. However, the question of reformatio in peius, or of its prohibition, equally applies to cases where more than one opponent has individually and separately filed an appeal against the same decision. For the sake of completeness, the present decision also intends to cover such situations.

2.3 As regards putting the opponent/appellant in a worse situation, Board 3.4.2 only referred to the possible deletion of a limiting feature added during opposition proceedings. This corresponds to the procedural situation present in the referring case. Consequently, in the present decision, the Enlarged Board of Appeal only addresses the question whether and under what circumstances such a deletion is permissible.

3. Board 3.4.2 referred the question mainly because it considered that legal uncertainty had been created by the fact that the case law of the Boards of Appeal, when interpreting decisions G 9/92 and G 4/93 of the Enlarged Board of Appeal, is not uniform. (These two decisions are identical, see: OJ EPO 1994, 875 and footnote. However, as the official text of G 9/92 is German, only G 4/93 the official text of which is English will be quoted hereafter for the sake of clarity.)

que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci, on parle, du moins dans les pays germanophones, d'interdiction de la modification de la décision au détriment du requérant, dite aussi interdiction de la "reformatio in peius". Par conséquent, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius, il n'est pas autorisé de rendre une décision qui placerait le requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avec la décision contestée. Cela correspond à la définition généralement admise dans les Etats contractants.

2.2 Dans la question soulevée par la chambre de recours technique 3.4.2, le libellé "l'opposant et unique requérant" correspond à la situation procédurale de l'espèce, à savoir une procédure de recours dans laquelle l'opposant est le seul à avoir formé un recours et où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, c'est-à-dire qu'il est l'intimé. Or, la question de la reformatio in peius, ou de son interdiction, s'applique également aux affaires dans lesquelles plus d'un opposant a formé à titre individuel un recours distinct à l'encontre de la même décision. Dans un souci d'exhaustivité, la présente décision couvrira également ces situations.

2.3 S'agissant de l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, la chambre 3.4.2 évoque uniquement l'éventuelle suppression d'une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. Cela correspond à la situation procédurale de l'affaire à l'origine de la saisine. Aussi la Grande Chambre de recours examinera-t-elle uniquement la question de savoir si et dans quelles circonstances une telle suppression peut être autorisée.

3. La chambre 3.4.2 a saisi la Grande Chambre principalement au motif que le manque d'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours relative à l'interprétation des décisions G 9/92 et G 4/93 de la Grande Chambre de recours engendre selon elle une insécurité juridique (ces deux décisions sont identiques, cf. JO OEB 1994, 875 et la note de bas de page. Cependant, le texte officiel de la décision G 9/92 étant en allemand et la langue de la présente procédure l'anglais, la Grande Chambre a décidé, dans un souci de clarté, de citer uniquement la décision G 4/93, dont le texte officiel est en anglais.)

3.1 In der Sache G 4/93 lautete die Frage: *"Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern?"*. Da diese ursprüngliche Frage keinen Unterschied zwischen alleinigen Beschwerden des Patentinhabers und alleinigen Beschwerden des Einsprechenden machte, schließt sie die hier vorliegende Frage der Kammer 3.4.2 ein. Deshalb ist vor der Beantwortung der vorgelegten Frage zunächst die Entscheidung G 4/93 zu analysieren.

3.2 Wie in der Vorlageentscheidung ausgeführt wird, hat sich in den dort genannten Beschwerdekammerentscheidungen eine divergierende Auslegung der in der Entscheidungsformel zu G 4/93 enthaltenen Antwort auf die Frage herausgebildet, ob das Verschlechterungsverbot in den Fällen gelten soll, in denen der Patentinhaber sonstiger Verfahrensbeteiligter ist. Die Auffassung, daß eine Verschlechterung verboten ist, wurde insbesondere in den Entscheidungen T 923/92 (ABI. EPA 1996, 564) und T 579/94 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) vertreten. Zu den Entscheidungen, denen zufolge eine Verschlechterung möglich ist, gehören T 752/93 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) und T 1002/95 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

3.3 Daß die Rechtsprechung in unterschiedliche Richtungen geht, liegt in erster Linie daran, wie die Beschwerdekammern Absatz 2 der Entscheidungsformel zu G 4/93 auslegen, der wie folgt lautet:

"Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat. Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPU vorschlägt, können von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind."

3.4 In der Vorlageentscheidung wird die Große Beschwerdekammer nunmehr aufgefordert, die Gewichtung der in G 4/93 genannten Kriterien, nämlich Verschlechterung der Lage des Einsprechenden/Beschwerdeführers einerseits und Sachdienlichkeit und Notwendigkeit der Änderungen andererseits, zu klären.

3.1 The question to be answered in G 4/93 was *"Can the Board of Appeal amend a contested decision to the appellant's disadvantage?"*. Because it did not differentiate between appeals filed solely by the patent proprietor or by the opponent, this original question encompasses the present question raised by Board 3.4.2. Thus, at the outset, it is necessary to analyse decision G 4/93 before answering the referred question.

3.2 Moreover, as stated in the referring decision, a divergent interpretation of the answer given in the order of G 4/93 to the question whether the prohibition of reformatio in peius is to be applied or not in cases where the patent proprietor is a party as of right had arisen in the decisions of the Boards of Appeal cited in the referring decision. In particular, the following decisions took the view that the prohibition of reformatio in peius did apply: T 923/92 (OJ EPO 1996, 564) and T 579/94 (unpublished in the OJ EPO). Decisions which found that reformatio in peius is possible include the following: T 752/93 (unpublished in the OJ EPO) and T 1002/95 (unpublished in the OJ EPO).

3.3 The reason for the diverging approaches in the case law lies mainly in the interpretation given by Boards of Appeal to paragraph 2 of the order of decision G 4/93, which reads as follows:

"If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of appeal if they are neither appropriate nor necessary."

3.4 In the referring decision, the Enlarged Board is now requested to clarify the balance of priorities of the criteria laid down in G 4/93, ie the balance of priorities between the worsening of the situation of the opponent/appellant vs. the appropriate and necessary character of the amendment.

3.1 Dans l'affaire G 4/93, la question à laquelle il y avait lieu de répondre s'énonçait comme suit : *"La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée ?"* Cette question ne différenciant pas les recours formés par le seul titulaire du brevet de ceux formés par le seul opposant, elle englobe la question soulevée en l'espèce par la chambre 3.4.2. Il convient donc de commencer par analyser la décision G 4/93 avant de répondre à la question soumise.

3.2 En outre, ainsi que le relève la décision de saisine, la réponse donnée dans le dispositif de la décision G 4/93 à la question de savoir si l'interdiction de la reformatio in peius s'applique ou non au cas où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure a été interprétée de manière divergente dans les décisions des chambres de recours citées dans la décision de saisine. En particulier, il a été estimé dans les décisions T 923/92 (JO OEB 1996, 564) et T 579/94 (non publiée au JO OEB) que l'interdiction de la reformatio in peius s'appliquait, tandis que dans les décisions T 752/93 et T 1002/95 (non publiées au JO OEB) notamment, il a été considéré que la reformatio in peius était possible.

3.3 Les approches divergentes adoptées dans la jurisprudence trouvent principalement leur source dans l'interprétation que les chambres de recours donnent du point 2 du dispositif de la décision G 4/93, lequel s'énonce comme suit :

"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

3.4 Dans sa décision de saisine, la chambre 3.4.2 a invité la Grande Chambre de recours à établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 4/93 qui doit l'emporter, à savoir l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, d'une part, ou l'utilité et la nécessité de la modification, d'autre part.

4.1 Unstreitig ist, daß laut Entscheidung G 4/93 der Grundsatz des Verschlechterungsverbots Anwendung finden soll, wenn der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ist. So lautet eindeutig Absatz 1 der Entscheidungsformel. Ein Patentinhaber kann also nicht schlechtergestellt werden, als wenn er keine Beschwerde eingelegt hätte. Das bedeutet, daß die Beschwerdekammer gegen das Patent in der von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung weder auf Antrag des Beschwerdegegners/Einsprechenden noch von Amts wegen Einwände erheben kann. Dies wird dadurch ausgeglichen, daß der Einsprechende die Möglichkeit hat, auf nationaler Ebene die Nichtigkeitsklage des aufrechterhaltenen Patents zu beantragen.

4.2 Absatz 2 der Entscheidungsformel betrifft Verfahren, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang ist, oder, wie unter Nummer 2.2 dargelegt, Beschwerdeverfahren, an denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter ist. Zwar bezog sich die Frage, mit der die Große Beschwerdekammer in G 4/93 befaßt wurde, auf Beschwerdeführer im allgemeinen, doch läßt die in der Entscheidungsformel vorgenommene Unterscheidung zweifelsfrei erkennen, daß die Große Beschwerdekammer speziell auch auf den letztgenannten Sachverhalt eingehen wollte.

5. Bei der Auslegung der Entscheidung G 4/93 muß die Entscheidungsformel natürlich im Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen betrachtet werden. In den Nummern 1 bis 13 geht es um Verfahrensgrundsätze und die Bindungswirkung des vom Beschwerdeführer gestellten Antrags. Unter diesen Nummern definierte die Große Beschwerdekammer zunächst den allgemeinen Rahmen und zog dann eine spezifische Schlußfolgerung für Einspruchsbeschwerdeverfahren, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist (Nr. 14), und für Einspruchsbeschwerdeverfahren, in denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist (Nrn. 15 und 16). Nummer 17 enthält eine abweichende Meinung.

6. In den Ausführungen unter den Nummern 1 bis 13 der Entscheidung G 4/93 wies die Große Beschwerdekammer darauf hin, daß das EPÜ keine Bestimmung enthält, nach der die Beschwerdeentscheidung den

4.1 It is undisputed that decision G 4/93 decided that the principle of the prohibition of reformatio in peius should be applied in cases where the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining the patent in amended form. This is clearly the wording of paragraph 1 of the order. A patent proprietor can therefore not be placed in a worse position than if it had not appealed. This means that the patent as maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision cannot be objected to by the Board of Appeal, either at the request of the respondent/opponent or ex officio. This is balanced by the option open to the opponent to file a request for the revocation of the maintained patent at the national level.

4.2 Paragraph 2 of the order relates to proceedings where the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining the patent in amended form or, as explained supra in point 2.2, to appeal proceedings where the patent proprietor is simply a party as of right to these proceedings. Whereas the question referred to the Enlarged Board of Appeal in G 4/93 related to appellants in general, the distinction made in the order without doubt implies that the Enlarged Board of Appeal intended also to specifically address this latter situation.

5. The interpretation of G 4/93 obviously requires consideration of the order of the decision in relation to the reasons for the decision. Points 1 to 13 deal with procedural principles and the binding effect of the appellant's request. In these points, the Enlarged Board of Appeal defined the general concepts from which a specific conclusion was inferred for opposition appeal proceedings where the sole appellant is the patent proprietor (point 14) and for opposition appeal proceedings where the opponent is the sole appellant (points 15 and 16). Point 17 contains a dissenting opinion.

6. In points 1 to 13 of G 4/93, the Enlarged Board of Appeal noted that the EPC does not contain any provision which stipulates that a decision terminating appeal proceedings must not place an appellant in a worse

4.1 Il est incontesté que selon la décision G 4/93, le principe de l'interdiction de la reformatio in peius s'applique au cas où le titulaire du brevet est le seul à former un recours contre la décision intermédiaire de maintenir le brevet sous une forme modifiée. C'est ce qui ressort clairement du libellé du point 1 du dispositif. Un titulaire de brevet ne peut donc pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. En d'autres termes, la chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, et ce ni à la requête de l'intimé/opposant, ni d'office. Cela est compensé par la faculté, ouverte à l'opposant, d'engager au niveau national une action en nullité du brevet tel que maintenu.

4.2 Le point 2 du dispositif porte sur le cas où l'opposant est le seul à former un recours contre une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée ou, comme expliqué au point 2.2 supra, sur le cas où le titulaire du brevet est simplement partie de droit à la procédure de recours. Si la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/93 concernait les requérants en général, la distinction opérée dans le dispositif signifie assurément que la Grande Chambre de recours souhaitait tout spécialement traiter cette dernière situation.

5. Pour interpréter la décision G 4/93, il convient à l'évidence d'examiner le dispositif de la décision en liaison avec ses motifs. Les points 1 à 13 portent sur des principes de procédure ainsi que sur l'effet contraignant de la requête du requérant. La Grande Chambre de recours y définit des notions générales, dont elle a inféré des conclusions particulières pour la procédure de recours sur opposition où le titulaire du brevet est le seul requérant d'une part (point 14) et pour la procédure de recours sur opposition où l'opposant est le seul requérant d'autre part (points 15 et 16). Le point 17 contient quant à lui une opinion divergente.

6. Aux points 1 à 13 de la décision G 4/93, la Grande Chambre de recours a relevé que la CBE ne contenait aucune disposition selon laquelle la décision rendue au sujet d'un recours ne doit pas désavantager le

Beschwerdeführer im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung im Ergebnis nicht schlechterstellen dürfe. Zugleich stelle sie jedoch die nachstehenden Erwägungen an.

6.1 Was die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens betrifft, so stellte die Große Beschwerdekammer in Nummer 5 der Entscheidungsgründe von G 4/93 unter Hinweis auf die Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) erneut folgendes fest: "Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primär die Aufgabe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten." Dies steht in Einklang insbesondere mit Artikel 106 (1) EPÜ ("Die Entscheidungen ... der Einspruchsabteilungen ... sind mit der Beschwerde anfechtbar.") und mit Artikel 107 EPÜ ("Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind."). Daraus ergibt sich, daß der Beschwerdegegenstand eine Entscheidung ist, die von einer der in Artikel 106 (1) EPÜ genannten Stellen erlassen wurde (s. a. *Paterson*, "The European Patent System", Sweet & Maxwell, London 1992, S. 57 und *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2. Auflage, Heymanns, Köln 2000, Art. 106, Rdn. 21). Fragen, die über den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung hinausgehen, sind denn auch nicht Bestandteil der Beschwerde. Hieraus wurde in der Stellungnahme G 10/91 der Grundsatz hergeleitet, daß neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen. Ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren ist per definitionem ein Einspruchsgrund, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt worden ist (s. G 1/95, ABI. EPA 1996, 615, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

6.2 Was den Umfang des Verfahrens angeht, so hat die Große Beschwerdekammer unter Nummer 1 der Entscheidungsgründe von G 4/93 darauf verwiesen, daß "der einleitende Antrag" das Verfahren bestimmt. Der Beschwerdeführer kann gegen eine Entscheidung als Ganzes oder gegen Teile der Entscheidung Beschwerde einlegen (s. R. 64 b) EPÜ). Dies entspricht dem Antragsgrundsatz.

6.3 Im Zusammenhang mit dem Umfang des Beschwerdeverfahrens ist aber noch ein anderer Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Gemäß den Ausführungen unter Nummer 9 der

situation than it was in as a result of the contested decision. However, it went on to draw attention to the following considerations.

6.1 As regards the aim of the appeal proceedings, the Enlarged Board, referring to Opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420), repeated in point 5 of the reasons of G 4/93 that "The main aim of the inter partes appeal procedure is to give the losing party the opportunity to contest the Opposition Division's decision". This is in line in particular with Article 106(1) EPC which states that "an appeal shall lie from decisions of ... Opposition Divisions" and with Article 107 EPC which states that "any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal". It results from these statements that the subject of an appeal is a decision issued by one of the instances listed in Article 106(1) EPC (see also: *Paterson*, "The European Patent System", London: Sweet & Maxwell, 1992, 57, and *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2nd edition, Köln: Heymanns, 2000, Art. 106, note 21). Indeed, issues outside the subject-matter of the decision under appeal are not part of the appeal. From this, Opinion G 10/91 derived the principle that fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee. In appeal proceedings a fresh ground for opposition is by definition a ground for opposition which was neither raised and substantiated in the notice of opposition nor introduced into the proceedings by the Opposition Division (see G 1/95, OJ EPO 1996, 615, reasons, point 5.3).

6.2 Moreover, as regards the extent of the proceedings, as stated supra, the Enlarged Board of Appeal pointed out in point 1 of the reasons of G 4/93 that "the initial request" determines the extent of the proceedings. The appellant may file an appeal against the decision taken as a whole or in part (see Rule 64(b) EPC). This is the principle of free party disposition.

6.3 However, another consideration is to be taken into account as regards the extent of appeal proceedings. As pointed out in point 9 of G 4/93, and in accordance with Article 107 EPC,

requérant par rapport à la décision contestée. Elle a cependant attiré l'attention sur les considérations suivantes.

6.1 S'agissant de la finalité de la procédure de recours, la Grande Chambre, se référant à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), a répété au point 5 des motifs de la décision G 4/93 que "la procédure de recours inter partes est avant tout destinée à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition". Cela est conforme notamment à l'article 106(1) CBE, qui dispose que "les décisions de ... la division d'opposition ... sont susceptibles de recours", et à l'article 107 CBE, qui énonce que "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions". Il en résulte que l'objet d'un recours est une décision rendue par l'une des instances énumérées à l'article 106(1) CBE (cf. également *Paterson*, "The European Patent System", Sweet & Maxwell, Londres 1992, 57 et *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2^e édition 2000, Heymanns, Cologne, art. 106, note 21). En effet, les questions étrangères à l'objet de la décision contestée ne font pas partie du recours. L'avis G 10/91 en a déduit le principe selon lequel un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Dans la procédure de recours, un nouveau motif d'opposition est par définition un motif d'opposition qui n'a été ni soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition (cf. G 1/95, JO OEB 1996, 615, point 5.3).

6.2 En outre, en ce qui concerne l'étendue de la procédure, la Grande Chambre de recours a fait observer au point 1 des motifs de la décision G 4/93 que "la requête initiale" détermine l'étendue de la procédure. Le requérant peut former un recours contre tout ou partie de la décision (cf. règle 64b) CBE). C'est le principe de la libre disposition de l'instance.

6.3 Il convient toutefois de tenir compte d'une autre considération en ce qui concerne l'étendue de la procédure de recours. Comme l'a souligné la Grande Chambre au point 9 de

Entscheidung G 4/93 und im Sinne des Artikels 107 EPÜ zielt das Beschwerdeverfahren auf die Beseitigung einer durch die angefochtene Entscheidung verursachten "Beschwer" ab. Eine Beschwer kann durch die Entscheidung als Ganzes oder auch nur durch einen Teil verursacht werden. Folgerichtig kann der Beschwerdeführer weder eine Entscheidung noch einen Teil einer Entscheidung anfechten, durch die er nicht beschwert ist.

6.4 Somit ist es der Beschwerdeführer, der – im Rahmen des ihn beschwerenden Gegenstands der angefochtenen Entscheidung – in der Beschwerdeschrift bestimmt, in welchem Umfang er die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt.

6.5 Zur Stellung der am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien heißt es in G 4/93 unter Nummer 8 der Entscheidungsgründe, daß "nur wer eine – zulässige – Beschwerde einreicht, die Stellung eines Beschwerdeführers [erlangt], während der nicht beschwerdeführende Partei die Rolle eines am Beschwerdeverfahren Beteiligten ... zukommt". Dies ergibt sich aus Artikel 107 Satz 2 EPÜ, wonach "die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten am Beschwerdeverfahren beteiligt [sind]". In diesem Zusammenhang ist auch Nummer 6.1 der Entscheidungsgründe in G 2/91 (ABI. EPA 1992, 206) zu sehen, wo die Große Beschwerdekammer feststellte: "Artikel 107 Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind." In G 4/93 hielt die Große Beschwerdekammer unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe fest: "Wer sich gegen eine Entscheidung der ersten Instanz nicht innerhalb der Beschwerdefrist beschwert, kann nicht das – unbefristete – Recht zu Anträgen beanspruchen, die in ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und damit – als Reaktion auf eine Beschwerde des Verfahrensgegners – die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen." Dem wird unter Nummer 11 hinzugefügt: "Die nicht beschwerdeführende Partei hat als Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, all das, was sie für die Verteidigung des vor der ersten Instanz erzielten Ergebnisses für notwendig und zweckmäßig hält, im Beschwerdeverfahren vorzubringen."

the aim of appeal proceedings is to eliminate an "adverse effect" arising from the decision under appeal. An adverse effect can arise from the decision taken as a whole or only from a part thereof. Therefore, the appellant may not dispute either a decision or a part of a decision which does not adversely affect it.

6.4 Thus, within the limits of what in the subject-matter of the decision under appeal adversely affects it, it is the appellant who in the notice of appeal determines the extent to which amendment or cancellation of the decision under appeal is requested.

6.5 As regards the status of the parties to the appeal proceedings, it is stated in point 8 of the reasons for G 4/93 that "only those parties that lodge an admissible appeal have the status of appellant, while parties that do not file an appeal have the status of party to the appeal proceedings as of right". This results from Article 107, second sentence, EPC which stipulates that "any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right". This also relates to point 6.1 of the reasons for G 2/91 (OJ EPO 1992, 206) where the Enlarged Board stated: "Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, dass sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind". ["Article 107, second sentence, EPC does not grant parties to first-instance proceedings who have not filed an appeal a legal status independent of the appeal, but merely guarantees that they are parties to the appeal proceedings being heard"]. In point 10 of the reasons for G 4/93, the Enlarged Board stated that "If a party does not appeal against a decision of the first instance within the time limit for appeal, that party cannot claim the right, without limit of time, to submit requests having the same scope as an appellant's request, and thus, in response to an appeal by the opposing party, effectively to assume the status of an appellant". In point 11 it was added that "a non-appealing party as a respondent has the opportunity to make what it considers to be appropriate and necessary submissions in the appeal proceedings to defend the result obtained before the first instance".

la décision G 4/93 et conformément à l'article 107 CBE, la procédure de recours vise à supprimer le "grief" découlant de la décision contestée. Le grief peut provenir soit de la décision prise dans son ensemble, soit d'une partie seulement de la décision. Aussi le requérant ne peut-il contester une décision ou une partie d'une décision qui ne lui fait pas grief.

6.4 Par conséquent, c'est le requérant qui, dans les limites de ce qui lui fait grief dans la décision contestée, détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert.

6.5 S'agissant du statut procédural des parties à la procédure de recours, il est dit au point 8 de la décision G 4/93 que: "seule la partie qui forme un recours – recevable – acquiert la position de requérant, alors que la partie non requérante est simplement partie à la procédure de recours". Cela découle de l'article 107, deuxième phrase CBE, qui dispose que "les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours". Cela est également à mettre en relation avec le point 6.1 des motifs de la décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206), où la Grande Chambre a déclaré que: "Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind" ["L'article 107, seconde phrase CBE ne confère pas aux parties à la première instance qui n'ont pas formé recours une qualité pour agir qui leur soit propre, mais leur garantit uniquement qu'elles sont parties à une procédure de recours en instance"]. Au point 10 des motifs de la décision G 4/93, la Grande Chambre a précisé que: "Quiconque ne fait pas appel d'une décision de la première instance dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit – non limité dans le temps – de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse". Elle a en outre ajouté au point 11 des motifs que: "En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance".

6.6 In Artikel 114 (1) EPÜ ist der Amtsermittlungsgrundsatz verankert, der es den Beschwerdekammern prima facie erlauben mag, den Umfang der Beschwerde zu erweitern. Zu diesem Grundsatz stellte die Große Beschwerdekammer in Nummer 3 der Entscheidungsgründe von G 4/93 unter Bezugnahme auf Nummer 18 der Entscheidungsgründe in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) fest, daß die Kompetenz einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer zur Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents vom Umfang der Anfechtung des Patents in der Einspruchsschrift abhängt. In beiden Entscheidungen wurde ausgeführt, daß Artikel 114 (1) EPÜ, dessen Anwendung schon im Einspruchsverfahren beschränkt ist, im Beschwerdeverfahren noch restriktiver anzuwenden ist, und zwar im wesentlichen, weil das Beschwerdeverfahren nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist (s. Nr. 18 der Entscheidungsgründe in G 9/91 und Nr. 7 der Entscheidungsgründe in G 8/91, ABI. EPA 1993, 346). Außerdem verwies die Große Beschwerdekammer in G 4/93 unter Nummer 6 der Entscheidungsgründe darauf, daß *"im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern auch die Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde zu sehen [ist]"* und daß *"mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden die Kompetenz zur weiteren Durchführung des Verfahrens und zur Entscheidung [wegfällt]"*. Damit sollte verdeutlicht werden, wie der Antrag des Beschwerdeführers den Umfang einschränkt, in dem die Beschwerdekammern von Amts wegen tätig werden können.

7. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ergibt sich aus den Entscheidungsgründen 1 bis 13 der Entscheidung G 4/93, daß die nicht beschwerdeführende Partei grundsätzlich keinen Antrag stellen kann, der über den im Antrag des Beschwerdeführers festgelegten Umfang der Beschwerde hinausgeht.

8. Nummer 14 der Entscheidungsgründe in G 4/93 bezieht sich speziell auf Beschwerden, bei denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist. Durch die Aussage, daß der Rahmen der Beschwerde verlassen wird, wenn der nicht beschwerdeführende Einsprechende den Widerruf des Patents beantragt, führt Nummer 14 zu Absatz 1 der Entscheidungsformel. Damit steht – wie unter Nummer 4.1 dargelegt – fest,

6.6 Article 114(1) EPC lays down the principle of ex officio examination which, prima facie, may allow Boards of Appeal to broaden the extent of the appeal. With regard to this principle, the Enlarged Board, referring to point 18 of the reasons for G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) stated, in point 3 of the reasons for G 4/93, that the power of an Opposition Division or a Board of Appeal to decide on the revocation or maintenance of a European patent depends on the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. In these two decisions it was explained that Article 114(1) EPC, which already has a restricted application in the opposition proceedings, is to be applied in an even more restrictive manner in appeal proceedings. This was essentially because, in the Enlarged Board's view, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure (see point 8 of the reasons for G 9/91) proper to an administrative court (see point 7 of the reasons for G 8/91, OJ EPO 1993, 346). Furthermore, in point 6 of the reasons for G 4/93, the Enlarged Board specified that *"the extent of the power of the Board of Appeal to decide upon the proper scope of the patent should be considered in conjunction with the effect of withdrawal of the appeal"* and added that *"Once the, or each, appeal has been withdrawn, there is no power to continue the proceedings"*. This was done to emphasize how the appellant's request operates to restrict the extent to which Boards of Appeal may act ex officio.

7. The Enlarged Board of Appeal considers that it results from points 1 to 13 of the reasons for decision G 4/93 that the non-appealing party may not in principle file a request going beyond the extent of the appeal defined in the appellant's request.

8. Point 14 of the reasons for G 4/93 relates specifically to appeals where the patent proprietor is the sole appellant. Considering that, if the non-appealing opponent files a request for revocation of the patent, the scope of the appeal is exceeded, point 14 leads to paragraph 1 of the order. As pointed out supra in point 4.1, this makes clear that a patent proprietor cannot be placed in a worse situation than if it had not

6.6 L'article 114(1) CBE pose le principe de l'examen d'office qui, à première vue, peut autoriser les chambres de recours à élargir l'étendue du recours. La Grande Chambre de recours, se référant au point 18 des motifs de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), a déclaré à ce propos au point 3 des motifs de la décision G 4/93 que la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour décider de la révocation ou du maintien d'un brevet européen dépend de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition. Ces deux décisions expliquent que l'article 114(1) CBE, qui fait déjà l'objet d'une application restreinte dans la procédure d'opposition, doit être appliquée de manière encore plus restrictive dans la procédure de recours. La raison essentielle en est, selon la Grande Chambre, qu'il convient de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif (cf. point 18 des motifs de la décision G 9/91 et point 7 des motifs de la décision G 8/91, JO OEB 1993, 346). En outre, la Grande Chambre a précisé au point 6 des motifs de la décision G 4/93 qu'*"à propos de la compétence des chambres de recours, il convient d'examiner également l'effet produit par le retrait du recours"* et a ajouté que *"lorsque l'unique recours ou, si plusieurs recours ont été formés, tous les recours ont été retirés, la chambre n'est plus compétente pour poursuivre la procédure et pour statuer"*. Le but était de souligner comment la requête du requérant limite la mesure dans laquelle les chambres de recours peuvent agir d'office.

7. La Grande Chambre de recours estime qu'il découle des points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 que la partie non requérante ne peut pas en principe présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant.

8. Le point 14 des motifs de la décision G 4/93 porte tout particulièrement sur les recours où le titulaire du brevet est le seul requérant. Considérant que le cadre défini par l'acte de recours est dépassé lorsque l'opposant non requérant forme une requête en révocation du brevet, le point 14 des motifs conduit au point 1 du dispositif. Ainsi que la Grande Chambre l'a relevé au point 4.1 supra, il en résulte claire-

daß der Patentinhaber nicht schlechtergestellt werden kann als ohne die Beschwerde, d. h. daß eine reformatio in peius verboten ist.

9. Die Nummern 15 und 16 der Entscheidungsgründe in G 4/93 gehen dann speziell auf Beschwerden ein, bei denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist, woraus sich Absatz 2 der Entscheidungsformel ergibt. Über den Beschwerdegegner/Patentinhaber bei dieser Fallkonstellation wird unter Nummer 16 gesagt: *“Durch die Nichteinlegung der Beschwerde hat er zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht anfechten will.”*

9.1 Dies setzt nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ voraus, daß der Patentinhaber durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert und damit beschwerdeberechtigt war. In den drei Vorlageentscheidungen T 60/91, T 96/92 (verbundene Verfahren, ABI. EPA 1993, 551) und T 488/91 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), die zu der Entscheidung G 4/93 geführt haben, waren die Patente gemäß einem der Hilfsanträge des Patentinhabers in geänderter Fassung aufrechterhalten, die Hauptanträge indes zurückgewiesen worden. In der hier vorgelegten Sache war der Patentinhaber hingegen nicht beschwerdeberechtigt, da die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Ansprüche seinem Haupt- und zugleich einzigen Antrag entsprachen. Somit war der Patentinhaber durch die Entscheidung nicht beschwert und deshalb auch nicht beschwerdeberechtigt. Dieser Unterschied ändert aber nichts an der Schlußfolgerung, zu der die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/93 gelangt ist, denn der Patentinhaber hat dadurch, daß er in diesem einen Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang beantragt hat, ebenfalls zu erkennen gegeben, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung geprüften und für gewöhnlich erachteten Fassung nicht anfechten würde. In dieser Situation ist dem Patentinhaber bewußt, daß er – wenn die Einspruchsabteilung seinem Hauptantrag stattgibt – das Beschwerde-recht verliert, weil er durch diese Entscheidung nicht beschwert wird. Als Konsequenz daraus, daß der Patentinhaber signalisiert hat, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung nicht anfechten will, wurde im ersten Satz von Absatz 2

appealed, ie that reformatio in peius is prohibited.

9. Points 15 and 16 of the reasons for G 4/93 relate specifically to appeals where the opponent is the sole appellant and lead to paragraph 2 of the order. In such cases, as regards the respondent/proprietor, it is stated in point 16 that: *“By not filing an appeal, he has indicated that he will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division in its decision”*.

9.1 In view of Article 107, first sentence, EPC this implies that the patent proprietor was entitled to file an appeal because it had been adversely affected by the decision of the Opposition Division. In the three referring decisions T 60/91, T 96/92 (consolidated cases, OJ EPO 1993, 551) and T 488/91 (not published in OJ EPO) leading to G 4/93, the patents were maintained in an amended form in accordance with one of the auxiliary requests of the patent proprietor, the main requests of which were refused. By contrast, in the present referred case the patent proprietor was not entitled to file an appeal because the claims maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision correspond to the main and only request of the patent proprietor. Thus, the patent proprietor was not adversely affected by the decision and, therefore, was not entitled to file an appeal. However, this difference does not change the conclusion reached by the Enlarged Board in G 4/93 because, by requesting in a main and only request the maintenance of the patent in a restricted form, the patent proprietor also indicated that it would not contest the maintenance of the patent as examined and found allowable by the Opposition Division. In such a situation, the patent proprietor is aware that, if the Opposition Division allows its main request, it will lose the right to file an appeal because that decision will not adversely affect it. As a consequence of the fact that the patent proprietor has indicated that it will not contest the maintenance of the patent in the version accepted by the Opposition Division, it was decided in the first sentence of paragraph 2 of the order of G 4/93, that the patent proprietor is primarily restricted during appeal proceedings to defending the patent as amended in accordance with the

ment que le titulaire du brevet ne peut pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, à savoir que la reformatio in peius est interdite.

9. Les points 15 et 16 des motifs de la décision G 4/93 portent quant à eux sur les recours où l'opposant est le seul requérant et conduisent au point 2 du dispositif. A cet égard, il est dit au point 16 à propos de l'intimé/titulaire du brevet qu'“en ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition”.

9.1 Eu égard à l'article 107, première phrase CBE, cela implique que le titulaire du brevet avait le droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition, dans la mesure où cette décision n'avait pas fait droit à ses prétentions. Dans les trois décisions de saisine T 60/91, T 96/92 (affaires jointes, JO OEB 1993, 551) et T 488/91 (non publiée au JO OEB) ayant conduit à la décision G 4/93, les brevets avaient été maintenus sous une forme modifiée conformément à l'une des requêtes subsidiaires du titulaire du brevet, les requêtes principales de ce dernier ayant été rejetées. En revanche, dans la présente affaire, le titulaire du brevet n'était pas habilité à former un recours, puisque les revendications maintenues par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire correspondent à la requête principale qu'il avait déposée et qui était sa seule requête. Par conséquent, cette décision ne faisait pas grief au titulaire du brevet, et ce dernier n'était donc pas habilité à former un recours. Toutefois, cette différence ne modifie en rien la conclusion à laquelle la Grande Chambre est parvenue dans la décision G 4/93, car en demandant dans une seule requête (principale) le maintien du brevet sous une forme restreinte, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans la version examinée et jugée admissible par la division d'opposition. Dans une telle situation, le titulaire du brevet sait bien que si la division d'opposition fait droit à sa requête principale, il perdra tout droit de former un recours parce que cette décision ne lui fait pas grief. Le titulaire du brevet ayant indiqué qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans le texte approuvé par la division d'opposition, il a été décidé dans la première phrase du point 2 du dispositif de la décision G 4/93 que le titu-

der Entscheidungsformel in G 4/93 entschieden, daß der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren primär darauf beschränkt ist, das Patent in der geänderten Fassung gemäß der Zwischenentscheidung zu verteidigen. Wenn dann die von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Fassung des Patents auch von der Kammer für gewährbar erachtet wird, kann der Patentinhaber – der diese Fassung ja bewußt gebilligt hat, indem er sie seinem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung zugrunde gelegt oder indem er auf eine Beschwerde verzichtet hat – grundsätzlich im Beschwerdeverfahren als Beschwerdegegner keine andere Fassung des Patents beantragen, es sei denn, diese ist enger als die aufrecht erhaltene Fassung.

9.2 Dies entspricht den allgemeinen Ausführungen unter den Nummern 1 bis 13 der Entscheidungsgründe in G 4/93 und somit dem Grundsatz des Verschlechterungsverbots. Es entspricht auch der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Ob das Verschlechterungsverbot den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts entspricht oder nicht, ist ohne Belang, weil sich die Begründung der Entscheidung G 4/93 nicht auf Artikel 125 EPÜ stützt. Zumindest im Verfahrensrecht Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der Schweiz gibt es dieses Verbot jedoch, auch wenn es generell dadurch ausgeglichen wird, daß – anders als im EPÜ – Anschlußbeschwerden zulässig sind.

10. Es gilt nun zu prüfen, ob in der Entscheidung G 4/93 beabsichtigt war, dieses Verbot absolut symmetrisch sowohl auf Beschwerden anzuwenden, bei denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, als auch auf solche, bei denen der Einsprechende alleiniger Beschwerdeführer ist. Als die Große Beschwerdekammer entschied, daß *„Änderungen, die der Patentinhaber ... vorschlägt, ... abgelehnt werden [können], wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind“*, merkte sie im letzten Satz von Nummer 16 lediglich an: *„Dies trifft dann zu, wenn die Änderungen nicht durch die Beschwerde veranlaßt sind (Art. 101 (2) EPÜ, Regel 58 (2) und 66 (1) EPÜ; T 406/86, ABI. EPA 1989, 302; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470).“* In den Fällen aber, in denen die vom Patentinhaber vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich durch die Beschwerde veranlaßt sind, bleibt die Frage offen, unter welchen Umständen sachdienliche und erforder-

interlocutory decision. This means that, if the version of the patent held allowable by the Opposition Division is also held allowable by the Board, then, because the patent proprietor intentionally accepted this version either by making it the basis of its main request before the Opposition Division or by not filing an appeal, the proprietor/respondent may not in principle request another version of the patent during the appeal proceedings, unless this version is a restriction of the maintained version.

9.2 This is in line with the general concepts laid down in points 1 to 13 of the reasons for G 4/93 and, consequently, with the principle of the prohibition of reformatio in peius. This is also in line with the case law of the Enlarged Board of Appeal. Whether or not this prohibition is in line with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States is not relevant because the reasoning of G 4/93 is not based on Article 125 EPC. However, even if generally balanced by the fact that cross-appeals are allowed, which is not the case under the EPC, this prohibition is at least present in the procedural law of France, Germany, Italy, and Switzerland.

10. It has to be considered now whether or not it was envisaged in G 4/93 to apply this prohibition in an absolutely symmetrical way to appeals where the patent proprietor is the sole appellant and to appeals where the opponent is the sole appellant. When the Enlarged Board decided that *“Amendments proposed by the patent proprietor ... may be rejected as inadmissible ... if they are neither appropriate nor necessary”*, it simply added in the last sentence of point 16 the comment: *“which is the case if the amendments do not arise from the appeal (Article 101(2) EPC; Rules 58(2) and 66(1) EPC; T 406/86, OJ EPO 1989, 302; T 295/87, OJ EPO, 1990, 470)”*. However, relating to cases where it is established that amendments proposed by the patent proprietor arise from the appeal, no answer is to be found to the question of in which situation amendments which are appropriate and necessary may be allowed in the appeal proceedings or rejected as inadmissible,

laire du brevet ne peut en principe, durant la procédure de recours, que défendre le brevet tel que modifié conformément à la décision intermédiaire. Cela signifie que si la version du brevet jugée admissible par la division d'opposition l'est aussi par la chambre, le titulaire du brevet/intimé ne peut pas en principe demander une autre version du brevet au stade du recours – à moins que celle-ci ne limite le texte dans lequel le brevet a été maintenu –, dans la mesure où le titulaire du brevet a délibérément accepté cette version, soit en la proposant dans sa requête principale devant la division d'opposition, soit en ne formant pas de recours.

9.2 Cela est conforme aux principes généraux énoncés aux points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 et, par conséquent, au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cela est également conforme à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. A cet égard, peu importe de savoir si cette interdiction est aussi en accord avec les principes de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants, dans la mesure où le raisonnement de la décision G 4/93 n'est pas fondé sur l'article 125 CBE. Toutefois, même si elle est en général compensée par la possibilité de former un recours incident, ce qui n'est pas le cas dans la CBE, cette interdiction est au moins prévue dans le droit procédural de l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse.

10. Il y a lieu d'examiner maintenant s'il était ou non envisagé dans la décision G 4/93 d'appliquer cette interdiction d'une manière absolument symétrique aux recours dans lesquels le titulaire du brevet est le seul requérant et à ceux où l'opposant est le seul requérant. Lorsque la Grande Chambre de recours a déclaré que : *“la chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet ... si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires”*, elle s'est bornée à ajouter la remarque suivante dans la dernière phrase du point 16 : *“ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours (article 101(2) CBE ; règles 58(2) et 66(1) CBE ; T 406/86, JO OEB 1989, 302 ; T 295/87, JO OEB 1990, 470)”*. Cependant, en ce qui concerne les cas où il est établi que les modifications proposées par le titulaire du brevet sont occasionnées par le recours, aucune réponse n'a été apportée à la question de savoir dans

derliche Änderungen – insbesondere unter dem Aspekt einer etwaigen Schlechterstellung des Einsprechenden/Beschwerdeführers – im Beschwerdeverfahren zugelassen oder abgelehnt werden können.

10.1 Bezüglich der Frage, welche Änderungen als sachdienlich und erforderlich angesehen werden können, wird unter Nummer 16 der Entscheidungsgründe von G 4/93 auf die Entscheidungen T 406/86 und T 295/87 verwiesen. Dort heißt es, daß ein Patentinhaber im Einspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat. Ob solche Änderungen zugelassen werden, liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Beschwerdekammer. Allerdings wurde in T 406/86 entschieden, daß Änderungen "sachdienlich" sind, wenn sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind, und daß sie sich auf das beschränken sollten, was im Hinblick auf die Einspruchsgründe "erforderlich" ist (Nrn. 3.1.3 und 3.1.4 der Entscheidungsgründe). Wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, weist die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurück; in einem solchen Fall wäre die Zulassung von Änderungen eindeutig nicht sachdienlich und unnötig. Wenn dagegen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Art. 102 (1) EPÜ), ist es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, durch Änderungen eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ zu erreichen (Nr. 3.1.6 der Entscheidungsgründe). In der Entscheidung T 295/87 wurde bestätigt, daß Änderungen während des Einspruchsverfahrens nur dann als sachdienlich und erforderlich zu betrachten sind, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe bedingt sind (Nr. 3 der Entscheidungsgründe). In keiner der beiden Entscheidungen wurde die *reformatio in peius* und die Frage behandelt, ob sachdienliche und erforderliche Änderungen auch dann zum Verfahren zugelassen werden sollen, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird. In der (vom Patentinhaber angezogenen) Entscheidung T 1002/95 heißt es, daß Änderungen, die der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren vorschlägt, dann sachdienlich und erforderlich im Sinne der Entscheidung G 4/93 sind, wenn sie Mängel im Zusammenhang mit EPÜ-Erfordernissen beseitigen sollen, die erfüllt werden

in particular as regards an eventual worsening of the position of the opponent/appellant.

10.1 As regards which amendments may be considered appropriate and necessary, point 16 of the reasons for G 4/93 refers to decisions T 406/86 and T 295/87. There it was decided that the law does not guarantee a patent proprietor the right to have proposed amendments admitted in opposition appeal proceedings. Whether to allow such amendments is left to the Board of Appeal, which must exercise due discretion in the matter. However, T 406/86 decided that amendments are "appropriate" if they arise from the grounds for opposition and that amendments should be limited to what is "necessary" in the light of the grounds for opposition (points 3.1.3 and 3.1.4 of the reasons). Thus, if the grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the patent as it stands, the Opposition Division rejects the opposition in accordance with Article 102(2) EPC and in that case it would clearly be inappropriate and unnecessary to admit amendments. If on the other hand there are grounds for the opposition which prejudice the maintenance of the European patent (Article 102(1) EPC), it is normally appropriate to give the patent proprietor an opportunity of making amendments to enable the patent to be maintained within the meaning of Article 102(3) EPC (Point 3.1.6 of the reasons). Decision T 295/87 confirmed that, during opposition proceedings, amendments should only be considered appropriate and necessary if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition laid down in Article 100 EPC (point 3 of the reasons). Neither of these decisions considered *reformatio in peius* and the question whether or not appropriate and necessary amendments should be admitted into the proceedings even though the opponent/appellant is put in a worse situation. In T 1002/95 (cited by the patent proprietor), it was stated that amendments proposed by the patent proprietor in appeal proceedings are appropriate and necessary in the sense of G 4/93 if these amendments are intended to remove deficiencies in respect of requirements of the EPC which should be fulfilled. As pointed out *supra* in point 3.2, it was also stated in T 1002/95 that such amendments should be allowed even if they put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed.

quelle situation des modifications utiles et nécessaires peuvent être autorisées dans la procédure de recours ou rejetées comme irrecevables, au regard en particulier d'une éventuelle aggravation du sort de l'opposant/requérant.

10.1 S'agissant de la question de savoir quelles sont les modifications qui peuvent être considérées comme utiles et nécessaires, le point 16 des motifs de la décision G 4/93 fait référence aux décisions T 406/86 et T 295/87, dans lesquelles il a été estimé que le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération au cours de la procédure de recours sur opposition, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de la chambre de recours. Toutefois, dans l'affaire T 406/86, la chambre avait déclaré que des modifications sont "opportunes" lorsqu'elles sont occasionnées par les motifs d'opposition et qu'elles devraient être limitées à ce qui est "nécessaire" à la lumière des motifs d'opposition (points 3.1.3 et 3.1.4 des motifs). En conséquence, si les motifs d'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, la division d'opposition rejette l'opposition, en application de l'article 102(2) CBE ; dans un tel cas, il est clair qu'il ne serait ni opportun, ni nécessaire d'admettre des modifications. Si, en revanche, certains motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen (art. 102(1) CBE), il convient normalement de donner au titulaire du brevet la possibilité d'apporter des modifications pour obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE (point 3.1.6 des motifs). Cela a été confirmé dans la décision T 295/87, selon laquelle des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 100 CBE (point 3 des motifs). Aucune de ces décisions n'a abordé le problème de la *reformatio in peius* et la question de savoir si des modifications utiles et nécessaires devraient être admises dans la procédure même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant. Dans l'affaire T 1002/95 (citée par le titulaire du brevet), il avait été estimé que les modifications proposées par le titulaire du brevet durant la procédure de recours sont utiles et nécessaires au sens où l'entend la décision G 4/93 dès lors qu'elles visent à remédier à des irrégularités concernant des conditions prévues par la

müssen. Wie vorstehend unter Nummer 3.2 erwähnt, heißt es in T 1002/95 außerdem, daß solche Änderungen selbst dann zugelassen werden sollten, wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde.

10.2 In der hier vorgelegten Sache hat sich die Patentinhaberin ferner auf die Regel 57a EPÜ berufen und geltend gemacht, daß diese Bestimmung einer Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren eine Rechtsgrundlage für die Zulassung von Änderungen bietet, die den Einsprechenden/Beschwerdeführer möglicherweise schlechterstellen. Die Große Beschwerdekammer kann sich dieser Argumentation aber nicht anschließen. Die Regel 57a EPÜ ist im Fünften Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ enthalten, der sich auf das Einspruchsverfahren bezieht, und nicht im Sechsten Teil "Beschwerdeverfahren" oder im Siebenten Teil "Gemeinsame Vorschriften". Zwar ist Regel 57a EPÜ nach Maßgabe der Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, aber nur "soweit nichts anderes bestimmt ist". Demnach schränkt Regel 57a EPÜ, soweit sie in Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar ist, nicht von vornherein die Anwendung von Grundsätzen ein, die speziell das Beschwerdeverfahren betreffen, wie etwa das Verschlechterungsverbot.

10.3 In G 4/93 wiederum wird unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe festgestellt, daß es nicht mit der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist vereinbar wäre, "dem nicht beschwerdeführenden Beteiligten das **unbeschränkte** Recht einzuräumen, das Verfahren durch eigene Anträge ohne zeitliche Grenze in eine andere Richtung zu lenken." Das deutet nach Ansicht der Kammer darauf hin, daß Anträge eines nicht beschwerdeführenden Beteiligten dem Verfahren unter ganz bestimmten Umständen und innerhalb enger Grenzen doch eine andere Richtung geben könnten. Man muß dies in Verbindung mit dem Satz der Entscheidungsformel sehen, der besagt, daß "der Patentinhaber **primär** darauf beschränkt [ist], das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat", und ebenfalls anklingen läßt, daß es Situationen geben könnte, in denen der Patentinhaber das Verfahren von seinem Umfang her in eine andere Richtung lenken dürfte, um das Patent in einer Fassung zu verteidigen, die sich nicht mit der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen deckt.

10.2 In the present referral, the patent proprietor referred also to Rule 57a EPC to demonstrate that, in opposition appeal proceedings, this rule is a legal basis for a Board of Appeal to allow amendments which may worsen the situation of the opponent/appellant. However, the Enlarged Board of Appeal cannot follow this line of argument. Rule 57a EPC is contained in Part V of the Implementing Regulations to the EPC which relate to opposition procedure and not in Part VI "Appeals procedure" or in Part VII "Common provisions". However, by virtue of Rule 66(1) EPC, Rule 57a EPC is applicable *mutatis mutandis* to appeal proceedings, but only "unless otherwise provided". Thus, Rule 57a EPC, as far as it is applicable in proceedings before the Boards of Appeal, does not as such restrict the application of principles specific to the appeal proceedings such as the prohibition of *reformatio in peius*.

10.3 Coming back to G 4/93, it is stated in point 10 of the reasons that it would not be consistent with the time limit of Article 108, first sentence, EPC "to allow non-appealing parties the **unrestricted** right to alter the extent of the proceedings by submitting their own request without limitation of time". This, in the Enlarged Board's opinion, implies that requests submitted by a non-appealing party might, in very specific circumstances and in a restricted manner, alter the extent of the proceedings. This has to be considered together with the sentence in the order "the patent proprietor is **primarily** restricted ... to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division" which also gives an indication that there might be situations where the patent proprietor might be allowed to alter the extent of the proceedings to defend the patent in a form which might be different to that maintained by the Opposition Division.

CBE qui devraient être remplis. Comme indiqué au point 3.2 supra, il a également été estimé dans cette décision que de telles modifications devraient être admises même si elles placent l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

10.2 Dans la présente affaire, le titulaire du brevet s'est également référé à la règle 57bis CBE pour démontrer que celle-ci forme, dans la procédure de recours sur opposition, une base juridique permettant à une chambre de recours d'admettre des modifications susceptibles d'aggraver la situation de l'opposant/requérant. Cependant, la Grande Chambre de recours ne saurait suivre cette argumentation. La règle 57bis CBE figure dans la cinquième partie du règlement d'exécution de la CBE qui porte sur la procédure d'opposition, et non dans la sixième partie relative à la procédure de recours ou dans la septième partie qui contient des dispositions communes. Or, en vertu de la règle 66(1) CBE, la règle 57bis CBE est applicable à la procédure de recours, mais uniquement "à moins qu'il n'en soit disposé autrement". En conséquence, la règle 57bis CBE, dans la mesure où elle est applicable à la procédure devant les chambres de recours, ne restreint pas en soi l'application des principes propres à la procédure de recours tels que l'interdiction de la *reformatio in peius*.

10.3 Pour en revenir à la décision G 4/93, il est dit au point 10 des motifs qu'il ne serait pas compatible avec le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE "d'accorder **sans restriction** à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction sans lui fixer un délai". De l'avis de la Grande Chambre, cela implique que des requêtes présentées par la partie non requérante pourraient, dans certaines circonstances tout à fait particulières et de façon limitée, modifier l'étendue de la procédure. Cela doit être examiné en liaison avec la phrase suivante du dispositif "le titulaire du brevet **ne peut en principe que** défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire", ce qui laisse également entendre que dans certains cas, le titulaire du brevet pourrait être autorisé à modifier l'étendue de la procédure afin de défendre le brevet sous une forme susceptible d'être différente de celle dans laquelle le brevet a été maintenu par la division d'opposition.

11. Die Große Beschwerdekammer ist daher der Auffassung, daß die von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin verfochtene absolut symmetrische Anwendung des Verschlechterungsverbots in der Entscheidung G 4/93 nicht vorgesehen war. Eine undifferenzierte Anwendung ist in Fällen, in denen der Patentinhaber nur sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist, nicht zweckmäßig, weil sie unter bestimmten Umständen unbillige Folgen haben könnte. Eingedenk der Tatsache, daß die Anwendung des Verschlechterungsverbots in den Beschwerdeverfahren vor dem EPA auf die eigene Rechtsprechung zurückgeht, hat die Große Beschwerdekammer auch die Folgen dieser Anwendung abzuwägen, wenn sich diese als möglicherweise unbefriedigend erweisen.

12. Aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (s. o. Nr. 6) ergibt sich, daß eine reformatio in peius verboten sein sollte, weil die Beschwerdekammern in erster Linie die Aufgabe haben, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, und nicht, den Fall erneut von Beginn zu prüfen. Dies steht keineswegs im Widerspruch dazu, daß das Beschwerdeverfahren – was die Zulässigkeit der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen betrifft – nicht auf den rechtlichen und faktischen Hintergrund des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung beschränkt ist. Im Beschwerdeverfahren können nämlich Einwände, die in der ersten Instanz erhoben wurden, durch neue Fakten untermauert sowie neue Einwände vorgebracht werden, so daß sich die Grundlage, auf der Beschränkungen vorgenommen wurden, durchaus noch ändern kann, und es unbillig wäre, dem Einsprechenden/Beschwerdeführer oder der Kammer neue Angriffe zu erlauben, während man dem Patentinhaber/Beschwerdegegner eine Verteidigungsmöglichkeit vorenthält. Laut G 4/93 ist der Patentinhaber/Beschwerdegegner primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung für gewährbar erachtet hat. Doch insbesondere wenn der Aufrechterhaltung des Patents Gründe entgegenstehen, die in der ersten Instanz nicht vorgebracht wurden, verdient der nicht beschwerdeführende Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit Schutz.

13. Im Hinblick auf den Grundsatz der Billigkeit sind im Rahmen dieser Vorlage die nachstehenden Aspekte zu berücksichtigen.

11. Consequently, the Enlarged Board of Appeal takes the view that the absolutely symmetrical application argued for by the opponent/appellant was not foreseen in G 4/93. Its undifferentiated application is inappropriate in cases where the patent proprietor is only party as of right to the appeal proceedings because it could lead, in certain specific circumstances, to inequitable consequences. Taking into consideration that in appeal proceedings before the EPO the application of the principle of prohibition of reformatio in peius derives from its own case law, the Enlarged Board of Appeal has also to weigh the consequences of this application, if it appears that they might be unsatisfactory.

12. It results from the case law of the Enlarged Board of Appeal (see supra point 6), that reformatio in peius should be prohibited because it is the principal task of the Boards of Appeal to review the decision under appeal, not to reexamine the case from scratch. This is not in contradiction with the fact that, with respect to the allowability of amendments made during the opposition procedure, the appeal proceedings are not restricted to the legal and factual background of the proceedings before the Opposition Division. Indeed, objections raised in the first instance may be supported by new facts and new objections may be raised in appeal proceedings with the consequence that the basis on which limitations have been made may still change and it would not be equitable to allow the opponent/appellant or the Board to present new attacks and to deprive the proprietor/respondent of a means of defence. As stated in G 4/93, the proprietor/respondent is primarily limited to defending the version of the patent held allowable by the Opposition Division. However, in particular if the patent cannot be maintained for reasons which were not raised at the first instance, the non-appealing proprietor deserves protection for reasons of equity.

13. As regards the principle of equity, for the purpose of the present referral the following aspects have to be taken into consideration.

11. Par conséquent, la Grande Chambre de recours estime que contrairement à ce qu'a fait valoir l'opposant/requérant, la décision G 4/93 ne prévoyait pas une application absolument symétrique du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Une application indifférenciée de ce principe serait inappropriée dans les cas où le titulaire du brevet est uniquement partie de droit à la procédure de recours, car elle pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. L'application dans la procédure de recours devant l'OEB du principe de l'interdiction de la reformatio in peius résultant de sa propre jurisprudence, la Grande Chambre de recours doit également peser les conséquences de l'application de ce principe, s'il apparaît qu'elles ne seraient pas satisfaisantes.

12. Il découle de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. point 6 supra) que la reformatio in peius devrait être interdite parce que la principale tâche des chambres de recours consiste à revoir la décision contestée, et non à réexaminer l'affaire depuis le début. Cela n'est pas en contradiction avec le fait que la procédure de recours n'est pas limitée, pour ce qui concerne l'admissibilité de modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition, au cadre de fait et de droit de la procédure devant la division d'opposition. En effet, des objections soulevées en première instance peuvent être étayées par de nouveaux faits, et de nouvelles objections peuvent être soulevées dans la procédure de recours, de sorte que la base sur laquelle des limitations ont été apportées peut encore changer, et il ne serait pas équitable d'autoriser l'opposant/requérant ou la chambre à lancer de nouvelles attaques et de priver le titulaire du brevet/intimé de tout moyen de défense. Ainsi que le dit la décision G 4/93, le titulaire du brevet/intimé ne peut en principe que défendre le brevet dans la version jugée admissible par la division d'opposition. Toutefois, si le brevet ne peut être maintenu pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité.

13. S'agissant du principe de l'équité, il y a lieu de prendre en considération les aspects suivants aux fins de la présente décision.

13.1 Bei der Anwendung des Verschlechterungsverbots auf Fälle, in denen der Patentinhaber alleiniger Beschwerdeführer ist, gibt es für den Einsprechenden/Beschwerdegegner, wenn er das Patent in der letztlich aufrechterhaltenen Fassung für nicht rechtmäßig hält, immer noch einen Rechtsbehelf, denn er hat die Möglichkeit, auf nationaler Ebene die Nichtigerklärung des Patents zu beantragen.

13.2 Völlig andere Konsequenzen hat die Anwendung dieses Grundsatzes in Fällen, in denen der Patentinhaber sonstiger Beteiligter am Beschwerdeverfahren ist. Kommt die Beschwerdekammer nämlich zu dem Ergebnis, daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden kann, so gibt es für den Patentinhaber weder beim EPA noch auf nationaler Ebene einen Rechtsbehelf hiergegen, denn diese Entscheidung ist weder mit einer Beschwerde noch mit einer Klage anfechtbar.

13.3 In der hier zur Debatte stehenden Sache hielt es die vorliegende Kammer nicht für möglich, dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin stattzugeben, d. h. es bei der von der Einspruchsabteilung für gewöhnlich erachteten Fassung zu belassen, die ein im Einspruchsverfahren hinzugefügtes einschränkendes Merkmal enthält. In bezug auf den ersten Hilfsantrag, in dem das einschränkende Merkmal gestrichen wurde, machte die vorliegende Kammer hingegen geltend, daß die Streichung durch die Beschwerde veranlaßt war und deshalb als sachdienlich und notwendig angesehen werden könnte, weil damit ein im Beschwerdeverfahren erhobener Einwand ausgeräumt werden sollte. Den Hauptantrag der Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin müßte die vorliegende Kammer also zurückweisen, weil er die Erfordernisse des EPU nicht erfüllt. Wenn nun ungeachtet der besonderen Umstände des Falls der Grundsatz des Verschlechterungsverbots anzuwenden wäre, müßte sie auch den ersten Hilfsantrag zurückweisen, weil die Einsprechende/Beschwerdeführerin durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Letzten Endes müßte sie dann die angefochtene Entscheidung aufheben und das Patent widerrufen. Wie unter Nummer 13.2 ausgeführt, gibt es beim Widerruf eines Patents im Beschwerdeverfahren keinen Rechtsbehelf für den Patentinhaber. Das bedeutet, der Patentinhaber verliert als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung

13.1 When prohibition of reformatio in peius is applied to cases where the patentee is the sole appellant, if the opponent/respondent considers that the patent as finally maintained is not a valid one, there is a remedy because it has an opportunity to request the revocation of the patent at the national level.

13.2 The consequences of the application of the same principle to cases where the patent proprietor is party as of right in the appeal proceedings are completely different. Indeed, if the Board of Appeal comes to the conclusion that it is not possible to maintain a patent there is no remedy for the patent proprietor, neither at the level of the EPO nor at the national level since no appeal or action may be filed against that decision.

13.3 With regard to the present case, the referring Board already stated that it was not able to envisage giving a positive decision on the basis of the main request of the respondent/proprietor, ie on the version held allowable by the Opposition Division, which contains a limiting feature added during the opposition procedure. However, as regards the first auxiliary request in which this limiting feature was deleted, the referring Board stated that this deletion arises from the appeal and could be considered appropriate and necessary because it aims at meeting an objection put forward during the appeal proceedings. Thus, the referring Board would have to reject the main request of the proprietor/respondent because it does not meet the requirements of the EPC. Moreover, if the principle of prohibition of reformatio in peius were to be applied without considering the specific circumstances of the case, it would also have to reject the first auxiliary request because it would put the opponent/appellant in a worse situation than if it had not appealed. Finally, it would then have to set aside the decision under appeal and revoke the patent. As stated supra in point 13.2, when a patent is revoked as a result of appeal proceedings, there is no remedy for the patent proprietor. This means that the patent proprietor will definitively lose any protection as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision, whereas the deletion of the added feature as such would

13.1 Lorsque l'interdiction de la reformatio in peius s'applique aux cas où le titulaire du brevet est le seul requérant, si l'opposant/intimé estime que le brevet tel qu'il a été finalement maintenu n'est pas valable, il dispose d'un remède puisqu'il peut demander l'annulation du brevet au niveau national.

13.2 En revanche, lorsque le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours, l'application de ce même principe entraîne des conséquences entièrement différentes. En effet, si la chambre parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède, ni au niveau de l'OEB, ni au niveau national, dans la mesure où il n'est possible ni de former un recours, ni d'engager une action en justice contre cette décision.

13.3 Dans la présente espèce, la chambre de recours avait déjà déclaré dans sa décision de saisine qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale de l'intimé/titulaire du brevet, à savoir de rendre une décision positive sur le texte du brevet que la division d'opposition avait jugé admissible et qui contenait une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. S'agissant en revanche de la première requête subsidiaire dans laquelle la caractéristique restrictive avait été supprimée, la chambre a déclaré que cette suppression était occasionnée par le recours et qu'elle pouvait donc être considérée comme utile et nécessaire, dans la mesure où elle vise à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours. Aussi la chambre devrait-elle rejeter la requête principale du titulaire du brevet/intimé, au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la CBE. En outre, si le principe de l'interdiction de la reformatio in peius devait être appliqué sans examiner les circonstances particulières de l'affaire, la chambre devrait également rejeter la première requête subsidiaire, au motif qu'elle placerait l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Enfin, elle devrait annuler la décision contestée et révoquer le brevet. Comme indiqué au point 13.2 supra, lorsqu'un brevet est révoqué à l'issue de la procédure de recours, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède. Cela signifie qu'il perdra définitivement toute protection comme conséquence directe d'une

derung gebilligt hat, definitiv jeglichen Schutz, obwohl die Streichung des hinzugefügten Merkmals eigentlich den unmittelbaren Widerruf des Patents verhindert hätte.

14. Um über den Antrag der Beschwerdeführerin/Einsprechenden entscheiden zu können, muß die Beschwerdekammer darüber befinden, ob der geänderte Anspruchssatz in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung patentierbar ist. Insbesondere muß die Kammer prüfen, ob ein im Einspruchsverfahren aufgenommenes einschränkendes Merkmal die Erfordernisse des EPÜ erfüllt oder nicht. Wenn nun der Patentinhaber/Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren einen Antrag einreicht, um einen vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wonach eine im Einspruchsverfahren aufgenommene und von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Änderung nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, was unmittelbar zur Folge hätte, daß das Patent widerrufen werden müßte, so wäre es aus den unter Nummer 13 genannten Gründen unbillig, dem Patentinhaber nicht fairerweise Gelegenheit zu geben, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Dem Patentinhaber kann daher gestattet werden, Anträge zur Beseitigung dieses Mangels einzureichen.

15. Gemäß den Ausführungen unter Nummer 10.1 kann der Patentinhaber/Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren eine Beschränkung des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung durch Aufnahme eines oder mehrerer ursprünglich offenerbar einschränkender Merkmale beantragen. Eine solche Beschränkung verstößt nicht gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots. Erweist sich eine Beschränkung aber als unmöglich, so kann der Mangel möglicherweise nur beseitigt werden, wenn ausnahmsweise von diesem Grundsatz abgesehen wird. Da sich die Beschwerdekammern an den Grundsatz des Verschlechterungsverbots halten müssen, darf eine solche Ausnahmeregelung nur eng ausgelegt werden. Zur Beseitigung eines Mangels, der durch eine Änderung bedingt ist, die in die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des Patents eingeführt wurde, aber nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, muß der Beschwerdegegner/Patentinhaber daher versuchen, das Problem zu lösen, indem er folgendes beantragt:

have avoided the direct revocation of the patent.

14. In order to decide on the request of the appellant/opponent, the Board of Appeal has to decide whether or not the amended set of claims as maintained by the Opposition Division is patentable. This means in particular that the Board has to consider whether or not a limiting feature added during the opposition proceedings fulfils the requirements of the EPC. Thus, if during the appeal proceedings a request is filed by the patent proprietor/respondent in order to meet an objection raised by the opponent/appellant or by the Board to the effect that an amendment introduced in opposition proceedings and held allowable by the Opposition Division does not comply with the requirements of the EPC, and would have the direct consequence that the patent would have to be revoked, then for the reasons given supra in point 13, it would be inequitable for the patent proprietor not to be given a fair opportunity to mitigate the consequences of errors of judgement made by the Opposition Division. Therefore, the patent proprietor may be allowed to file requests in order to overcome this deficiency.

15. In line with point 10.1 supra, during the appeal proceedings the proprietor/respondent may request a restriction of the maintained version of the patent by introducing one or more originally disclosed limiting features. Such a restriction does not contravene the principle of the prohibition of the reformatio in peius. However, if such a limitation proves impossible, only an exception to the principle may allow to overcome the deficiency. Because the Boards of Appeal have to respect the principle of the prohibition of reformatio in peius, such an exception should only be construed narrowly. Consequently, in order to overcome the deficiency which is due to an amendment introduced into the version of the patent as maintained by the Opposition Division but which does not comply with the requirements of the EPC, the respondent/proprietor must attempt to resolve the problem by filing requests, as follows:

modification irrecevable qui avait été jugée admissible par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, alors qu'en fait, la suppression de la caractéristique ajoutée aurait évité la révocation directe du brevet.

14. Afin de statuer sur la requête du requérant/opposant, la chambre doit déterminer si l'objet des revendications modifiées, telles que maintenues par la division d'opposition, est ou non brevetable. Cela signifie en particulier que la chambre doit examiner si une caractéristique restrictive qui a été ajoutée au cours de la procédure d'opposition satisfait ou non aux exigences de la CBE. Par conséquent, si le titulaire du brevet/intimé présente pendant la procédure de recours une requête visant à répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre, selon laquelle une modification introduite dans la procédure d'opposition et jugée admissible par la division d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la CBE, de sorte que le brevet devrait être révoqué, il ne serait pas juste, pour les motifs énoncés au point 13 supra, de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences des erreurs de jugement commises par la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet peut-il être autorisé à présenter des requêtes afin de remédier à cette situation.

15. Dans le droit fil du point 10.1 supra, le titulaire du brevet/intimé peut demander, au cours de la procédure de recours, que le texte du brevet tel que maintenu soit limité, et ce en introduisant une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui avaient été initialement divulguées. Une telle restriction n'est pas contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Cependant, si une telle limitation s'avère impossible, seule une exception à ce principe peut permettre de remédier à la situation décrite plus haut. Les chambres de recours étant tenues de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, une telle exception devrait être interprétée uniquement de manière restrictive. Par conséquent, afin de remédier à la situation résultant d'une modification qui a été introduite dans le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, mais qui ne satisfait pas aux exigences de la CBE, l'intimé/titulaire du brevet doit tenter de résoudre le problème comme suit :

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte einschränkende Merkmale aufgenommen werden und durch die der Einsprechende/Beschwerdeführer nicht schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, oder

– wenn sich eine solche Beschränkung als unmöglich erweist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden und der Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitert wird, jedoch ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ, oder

– wenn sich eine solche Änderung als unmöglich erweist und selbst wenn der Einsprechende/Beschwerdeführer dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

Änderungsanträge dieser Art sind als sachdienlich und erforderlich anzusehen und daher zulässig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 mit der Entscheidung T 315/97 vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

Grundsätzlich muß ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde, zurückgewiesen werden. Von diesem Grundsatz kann jedoch ausnahmsweise abgewichen werden, um einen im Beschwerdeverfahren vom Einsprechenden/Beschwerdeführer oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wenn andernfalls das in geänderter Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewählbar erachtet hatte, widerrufen werden müßte.

Unter diesen Umständen kann dem Patentinhaber/Beschwerdegegner zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed limiting features, which would not put the opponent/appellant in a worse situation than it was in before it appealed; or

– if such a limitation proves impossible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features, which extends the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC; or

– if such an amendment proves impossible, for deletion of the inadmissible amendment maintained by the Opposition Division, but within the limits of Article 123(3) EPC, even if, as a result, the situation of the opponent/appellant is made worse.

Such requests for amendment shall be considered appropriate and necessary and, therefore, admissible.

Order

For these reasons, it is decided that the question of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3.4.2 in its decision T 315/97 is answered as follows:

In principle, an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, must be rejected. However, an exception to this principle may be made in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the Board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision.

In such circumstances, in order to overcome the deficiency, the patent proprietor/respondent may be allowed to file requests, as follows:

– en premier lieu, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui ont été initialement divulguées et qui ne placeraient pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former le recours ; ou

– si une telle limitation s'avère impossible, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ; ou

– si une telle modification s'avère impossible, en présentant une requête tendant à supprimer la modification irrecevable maintenue par la division d'opposition, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant.

De telles requêtes en modification doivent être considérées comme utiles et nécessaires, et donc comme recevables.

Dispositif

Par ces motifs, il est répondu comme suit à la question de droit que la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumise à la Grande Chambre de recours dans sa décision T 315/97 :

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

– in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;

– falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitern, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen;

– erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

– in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained;

– if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC;

– finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC.

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

– si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Baruh, Colette (BE)
UCB, S.A.
Intellectual Property Department
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels

Löschungen / Deletions / Radiations

Leaper, Lyn (GB) - cf. GB
Janssen Pharmaceuticals
Patent Department
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Alder, Ulrich (CH)
Patentanwalt & Mediator
Eidmattstrasse 38
CH-8032 Zürich

Hotz, Klaus (DE)
c/o OK pat AG
Patente Marken Lizenzen
Chamerstrasse 50
CH-6300 Zug

Fenner, Werner (CH)
Hofacher 1
CH-5425 Schneisingen

Kellenberger, Marcus (CH)
Schönenbuchstrasse 34
CH-4123 Allschwil

Graf, Werner (CH)
Dr. Werner Graf Patentanwalt
Postfach 11 79
CH-8201 Schaffhausen

Legland, Brynjulv (CH)
Keltenstrasse 8
CH-8125 Zollikerberg

Heusch, Christian (DE)
OK pat AG
Patente Marken Lizenzen
Chamerstrasse 50
CH-6300 Zug

Löschungen / Deletions / Radiations

Kluge, Heinz (DE) - R. 102(1)
Patentanwalt Dr.-Ing. Heinz Kluge
Lindenbühl 5
CH-5742 Kölliken

CY Zypern / Cyprus / Chypre**Löschungen / Deletions / Radiations**

Agapiou, Charoulla H. Stylli (CY) - R. 102(1)
Chrysses Demetriades & Co.
284 Arch. Makarios III Avenue
Fortuna Court, Block B
CY-3105 Limassol

Economou, Lenia (CY) - R. 102(1)
Chrysses Demetriades & Co.
284 Arch. Makarios III Avenue
Fortuna Court, Block B
CY-3105 Limassol

Droussiotis, Michael (CY) - R. 102(1)
Chrysses Demetriades & Co.
284 Arch. Makarios III Avenue
Fortuna Court, Block B
CY-3105 Limassol

Georghiades, Chris (CY) - R. 102(1)
Chrysses Demetriades & Co.
284 Arch. Makarios III Avenue
Fortuna Court, Block B
CY-3105 Limassol

* 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

Iordanou, Lia (CY) - R. 102(1)
 Chrysses Demetriades & Co.
 284 Arch. Makarios III Avenue
 Fortuna Court, Block B
 CY-3105 Limassol

Nutt, Anthia (CY) - R. 102(1)
 Chrysses Demetriades & Co.
 284 Arch. Makarios III Avenue
 Fortuna Court, Block B
 CY-3105 Limassol

Malikidou, Rodoula Armefti (CY) - R. 102(1)
 Chrysses Demetriades & Co.
 284 Arch. Makarios III Avenue
 Fortuna Court, Block B
 CY-3105 Limassol

Papaioannou, Agapios (CY) - R. 102(1)
 Chrysses Demetriades & Co.
 284 Arch. Makarios III Avenue
 Fortuna Court, Block B
 CY-3105 Limassol

Montis, Theodoulos (CY) - R. 102(1)
 Montis & Co.
 34 Theoph. Theodotou Street
 2nd Floor - No 22
 P.O. Box 24040
 CY-1065 Nicosia

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Moutard, Pascal Jean (FR)
 Cabinet Beau de Loménie
 Lueg ins Land 1
 D-80331 München

Rummler, Felix (DE)
 Maikowski & Ninnemann
 Patentanwälte
 Kurfürstendamm 54/55
 D-10707 Berlin

Änderungen / Amendments / Modifications

Adrian, Albert (DE)
 GeneCONSULT GbR
 Hofstraße 31
 D-51061 Köln

Harrison, Robert John (GB)
 Zehetmayr Straße 16
 D-85604 Zorneding

Helge, Reiner (DE)
 Feldstraße 6
 D-08223 Falkenstein/Vogtl.

Kluin, Jörg-Eden (DE)
 König - Palgen - Schumacher - Kluin
 Patentanwälte
 Lohengrinstraße 11
 D-40549 Düsseldorf

Ludewigt, Christoph (DE)
 Sick AG
 Patentabteilung
 Sebastian-Kneipp-Straße 1
 D-79183 Waldkirch

Lüdtke, Frank (DE)
 Patentanwalt Frank Lüdtke
 Konrad-Adenauer-Straße 44
 D-30853 Langenhagen

Palgen, Peter (DE)
 König - Palgen - Schumacher - Kluin
 Patentanwälte
 Lohengrinstraße 11
 D-40549 Düsseldorf

Röser, Peter (DE)
 Lehenbühlstraße 7
 D-71272 Renningen

Weber, Wolfgang (DE)
 Degussa AG
 Rodenbacher Chaussee 4
 D-63457 Hanau-Wolfgang

Löschungen / Deletions / Radiations

Beyer, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Leonhard-Frank-Straße 55
 D-04318 Leipzig

Leiser, Gottfried (DE) - R. 102(1)
 Kohlmeisenstraße 32
 D-81249 München

Pollmeier, Felix (DE) - R. 102(1)
 Patentanwälte
 Hemmerich, Müller, Grosse,
 Pollmeier, Valentin, Gihse
 Eduard-Schloemann-Straße 55
 D-40237 Düsseldorf

Sander, Uwe (DE) - R. 102(2)a)
 Arzneimittelwerk Dresden GmbH
 Postfach 10 01 57
 D-01435 Radebeul

Thiele, Heinz (DE) - R. 102(1)
 Egersdorfer Straße 7
 D-90556 Cadolzburg

Weickmann, Heinrich (DE) - R. 102(1)
 Kopernikusstraße 9
 D-81679 München

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gregersen, Niels Henrik (DK)
 Patrade A/S
 Fredens Torv 3A
 DK-8000 Aarhus C

Hegner, Anette (DK)
 NKT Research & Innovation
 IPR-Department
 Priorparken 878
 DK-2605 Brøndby

Nielsen, Leif (DK)
 Patrade A/S
 Fredens Torv 3A
 DK-8000 Aarhus C

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
 Patrade A/S
 Fredens Torv 3A
 DK-8000 Aarhus C

Löschungen / Deletions / Radiations

Hjortsoe, Poul (DK) - R. 102(1)
 c/o Chas. Hude A/S
 H.C. Andersens Boulevard 33
 DK-1553 Copenhagen V

ES Spanien / Spain / Espagne**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bordehore Santin, Teresa (ES) - R. 102(1)
 Santa Engracia, 107
 E-28003 Madrid

FI Finnland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kärkkäinen, Veli-Matti (FI)
 Borenus & Co Oy Ab
 Kansakoulukuja 3
 FIN-00100 Helsinki

Änderungen / Amendments / Modifications

Stellberg, Hans Valter (FI)
 Forssén & Salomaa Oy
 Yriönkatu
 FIN-00100 Helsinki

Löschungen / Deletions / Radiations

Koski, Tarja Tuulikki (FI) - R. 102(1)
 Keijo Heinonen Oy
 Fredrikinkatu 61
 P.O. Box 671
 FIN-00101 Helsinki

Koski, Harri Kalervo (FI) - R. 102(1)
 Tuokkonen 2
 FIN-02710 Espoo

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

Buff, Henri C. (FR)
 29, Chemin Jean Bagnis
 F-06200 Nice

Hirsch, Denise Marie (FR)
 Warner-Lambert Company/Parke Davis
 Pfizer Global Research-Development
 Fresnes Laboratories/Serv. Brevets
 3-9, rue de la Loge / B.P. 100
 F-94265 Fresnes

Montelmacher, Pascal (FR)
 THALES - TPI
 13, Av. Président Salvador Allende
 F-94117 Arcueil Cedex

Scheer, Luc (FR)
 GEMPLUS
 Avenue du Pic de Bertagne
 Parc d'activités de Gémenos
 B.P. 100
 F-13881 Gémenos Cedex

Weihs, Bruno Konrad (DE)
 Rosenthal & Osha S.A.R.L.
 121, avenue des Champs Elysées
 F-75908 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Beauchamps, Georges (FR) - R. 102(1)
 Cabinet Weinstein
 56 A, rue du Faubourg
 Saint-Honoré
 F-75008 Paris

Boucheron, Bernadette (FR) - R. 102(1)
 Le Carbone-Lorraine
 37/41, rue Jean Jaurès
 F-92230 Gennevilliers

Brullé, Jean (FR) - R. 102(1)
 9, rue Philibert Delorme
 F-75017 Paris

Dutériez, Bernard (FR) - R. 102(1)
 Commissariat à l'Énergie Atomique
 Centre d'Études de Saclay
 DJRC
 SPri/SAC/No 97.02
 F-91191 Gif sur Yvette Cedex

Montheard, Sabine (FR) - R. 102(1)
 France Télécom
 Recherche et Développement
 DSTV/VPI
 38-40, rue du Général Leclerc
 F-92794 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

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

Rosoff, Alexis (FR) - R. 102(1)
 SEMT-Pielstick
 2, quai de Seine
 F-93202 Saint-Denis

Tilliet, René Raymond Claude (FR) - R. 102(1)
 4, Avenue Pasteur
 F-78340 Les Clayes Sous Bois

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Leaper, Lyn (GB)
 Stratagem IPM Limited
 The Old Rectory
 Nedging Tye
 GB-Ipswich IP7 7HQ

Änderungen / Amendments / Modifications

Bailey, David Martin (GB)
 Brookes Batchellor
 102-108 Clerkenwell Road
 GB-London EC1M 5SA

Berkson, Michael David (GB)
 Southernwood
 5 Woollards Lane
 Great Shelford
 GB-Cambridge CB2 5LZ

Blake, John Henry Francis (GB)
 Brookes Batchellor
 102-108 Clerkenwell Road
 GB-London EC1M 5SA

Blakey, Alison Jane (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Boutland, John Anthony (GB)
 8, Heatherstone Avenue
 Dibden Purlieu
 GB-Southampton SO45 4LQ

Crawley, Karen Anne (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Cutforth, Peter Nicholas (GB)
 Cutforths
 67 Hazelwood Drive
 GB-St Albans, Herts. AL4 0UP

Dawson, Hugh Bainforde (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Deans, Michael John Percy (GB)
 Lane End House
 Hookley Lane
 GB-Elstead, Surrey GU8 6JE

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Dutton, Erica L. G. (GB)
 Rosemount
 Pednor Vale Road
 GB-Chesham, Bucks HP5 2ST

Filler, Wendy Anne (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Hackett, Ruth Elizabeth (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Hadfield, Robert Franklin (GB)
 BP p.l.c.
 Group Trade Marks
 Britannic House
 1 Finsbury Circus
 GB-London EC2M 7BA

Hockley, Siân Catherine (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Humphreys, Ceris Anne (GB)
 Abel & Imray
 23 Windsor Place
 GB-Cardiff CF10 3BY

Ingram, Brian Victor (GB)
 23 Montacute Road
 GB-London SE6 4XL

Learoyd, Stephanie Anne (GB)
 GlaxoSmithKline
 Corporate Intellectual Property
 Two New Horizons Court
 GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Lowther, Deborah Jane (GB)
Intellectual Property Department
Room G016 - A4 Building
DERA Farnborough
Ively Road
GB-Farnborough, Hampshire GU14 0LX

McKinney, Victoria (GB)
Celltech Group plc
208 Bath Road
GB-Slough, Berkshire SL1 3WE

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

Picker, Madeline Margaret (GB)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Quillin, Helen Kaye (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Reed, Michael Antony (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Rees, Marion Lindsay (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Sanders, Peter Colin Christopher (GB)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Stott, Michael John (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Stuart, Peter Graham (GB)
Pfizer Limited
Ramsgate Road
GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ

Symonds, John Francis (GB)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Teuten, Andrew John (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Thornley, Rachel Mary (GB)
GlaxoSmithKline
Corporate Intellectual Property
Two New Horizons Court
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Tombling, Adrian George (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Van Berlyn, Ronald Gilbert (GB)
9 Cork Street
GB-London W1S 3LL

Woof, Victoria (GB)
cf. McKinney, Victoria (GB)

Wright, Hugh Ronald (GB)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Löschungen / Deletions / Radiations

Abel, James Henry (GB) - R. 102(1)
Abel & Terry
15 Trotsworth
GB-Virginia Water, Surrey GU25 4AG

Day, Jeremy John (GB) - R. 102(1)
Silvermere
Cottimore Terrace
GB-Walton-on-Thames, Surrey KT12 2BY

Kirk, Geoffrey Thomas (GB) - R. 102(1)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Prior, Nicholas John (GB) - R. 102(1)
Black & Decker Europe
European Headquarters
210 Bath Road
GB-Slough, Berkshire SL1 3YD

Rummler, Felix (DE) - cf. DE
R.G.C. Jenkins & Co
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Sparrow, Alvar Alfred (GB) - R. 102(1)
Plot 2
Coleshill Road
GB-Curdworth, West Midlands B76 9HP

IT Italien / Italy / Italie

Löschungen / Deletions / Radiations

Bottinelli, Erminio (IT) - R. 102(1)
Via Longhi 13
I-21059 Viggiu (VA)

Ferrario, Vittorino (IT) - R. 102(1)
Via Catalani 15
I-20131 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Kleiborn, Paul Erik (NL)
Unilever
Patent Department
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Klein, Bart (NL)
Crucell Holland B.V.
Archimedesweg 4
P.O. Box 2048
NL-2301 CA Leiden

Ringeling, Patricia Louise (NL)
Pharming Intellectual Property B.V.
Archimedesweg 4
NL-2333 CN Leiden

Löschungen / Deletions / Radiations

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

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andersson, Björn E. (SE)
Awapatent AB
P.O. Box 5117
S-200 71 Malmö

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartram, Alan W. (GB) - R. 102(1)
AB Svenska Patent Agenturen
Kungstensgatan 59
S-113 29 Stockholm

Kristiansen, Alf P. (NO) - R. 102(1)
Albihns Göteborg AB
Box 142
S-401 22 Göteborg

TR Türkei / Turkey / Turquie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Atilgan, Halime Evrim (TR)
Ersoy Turizm Danışmanlık
ve Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.
Uğur Mumcu Cad. No: 82/4
G.O.P.
TR-06700 Ankara

Basalan, Feriha (TR)
Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi
Güneş Apt. No: 12/7
Mecidiyeköy
TR-80310 İstanbul

Basalan, Ahmet (TR)
Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi
Güneş Apt. No: 12/7
Mecidiyeköy
TR-80310 İstanbul

Bastürk, Zekeriya (TR)
Neşet Mazlum Patent ve Marka
Vekilliği Danışmanlık Ltd. Şti.
Ataç 1 Sokak No: 5/9
Sıhhiye
TR-06440 Ankara

Bulut, Pinar (TR)
Ulucanlar Caddesi No: 88/26
TR-06340 Ankara

Erkek, Abdülkadir (TR)
Babalık Mahallesi
Kemerli Çarşı B Blok, Kat: 6/605
Selçuklu
TR-42060 Konya

Fütman, Özlem (TR)
Şehit Muhtar Caddesi
Zarif Apt. No: 43-1-A
Taksim
TR-80090 İstanbul

Güneş, Hülya (TR)
PAMAR Sinai Mülkiyet Müş. Hizm. ve
Proje Dan. Rek. Tur. Tic. Ltd. Şti.
Şair Eşref Bulv. Balım Apt. K1, D2
Alsancak
TR-35220 İzmir

Handanoğlu, Erdal (TR)
G.M.K. Bulvarı, No: 65/6
Maltepe
TR-06570 Ankara

Ilkme, Evin (TR)
Ali Çetinkaya Bulvarı, No: 12 D: 9
Alsancak
TR-35220 İzmir

Koral, Figen (TR)
Boğaziçi Patent Marka ve
Danışmanlık Ltd. Şti
Ortaklar Cad. Aksu Apt. No: 4/17
Mecidiyeköy
TR-80310 İstanbul

Kovali, Sıdıka Bahar (TR)
Menekşe 2 Sokak No: 31/5
Kızılay
TR-06440 Ankara

Okat, Tolga (TR)
Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.
Şehit Adem Yavuz Sokak No: 8/22
Kızılay
TR-06440 Ankara

Özbay, Cenk (TR)
Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.
Şehit Adem Yavuz Sokak No: 8/22
Kızılay
TR-06440 Ankara

Selvi, Ali (TR)
Babalık Mahallesi
Kemerli Çarşı B Blok, Kat: 6/605
Selçuklu
TR-42060 Konya

Şimşek, Gülsem (TR)
Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.
Şehit Adem Yavuz Sokak No: 8/22
Kızılay
TR-06440 Ankara

Yaltirik, Apti (TR)
TARMAKBİR
Meşrutiyet Caddesi No: 31/6
Kızılay
TR-06420 Ankara

Yıldız, Ertan (TR)
Alfa Patent Ltd. Şti.
Ağaçırağı Sokak
7-9 Pamir Apt. No: 3
Gümüşsuyu
TR-80090 İstanbul

Änderungen / Amendments / Modifications

Akyol, Müserref (TR)
Grup Ofis Trademarks &
Patents Agency Ltd.
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
Kolej
TR-06600 Ankara

Arkan, Selda Mine (TR)
Alfa Patent Ltd. Co.
Ağaçırağı Sokak 7-3
Pamir Apt. No. 3
Gümüşsuyu
TR-80090 İstanbul

Celebi, Arzu (TR)
GLOPA Global Patent
Sigorta Aracılık ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd Sti
Gençlik Caddesi 97/7
TR-06570 Anıttepe - Ankara

Erkul-Arkan, Selda Mine (TR)
cf. Arkan, Selda Mine (TR)

Sevinç, Gürsen M. (TR)
Grup Ofis Trademarks &
Patents Agency Ltd.
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
Kolej
TR-06600 Ankara

Sevinç, Seçil (TR)
Grup Ofis Trademarks &
Patents Agency Ltd.
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
Kolej
TR-06600 Ankara

Sevinç, Cenk (TR)
Grup Ofis Trademarks &
Patents Agency Ltd.
Ziya Gökalp Cad. No: 74/5
Kolej
TR-06600 Ankara

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

GB Vereinigtes Königreich

**Entscheidung des Court of
Appeal vom 20. März 2000***

**Stichwort: "Palmaz europäische
Patente (UK)"**

**PatG (GB) 1977 §§: 2 (2), 3, 27 (3),
75 (3), 77 (4), 125 (1)**

**Schlagwort: Klage auf Feststellung
der Nichtverletzung und Nichtig-
keitsklage – Änderung im EPA – Aus-
legung des geänderten Anspruchs**

Zusammenfassung

In Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung und in Nichtigkeitsklagen bezogen sich die beiden Streitpatente EP 221 570 (als "Palmaz 1" bezeichnet) und EP 335 341 (als "Palmaz 2" bezeichnet) auf aufweitbare, "Stents" genannte Vorrichtungen zur Abstützung der Wände eines Körperdurchgangs, um ein Lumen oder eine Röhre offenzuhalten; sie spielen eine wichtige Rolle bei der Behandlung koronarer Herzerkrankungen. Angeblich verletzt war ein Stent unterschiedlicher Ausbildung, der als "NIR-Stent" bezeichnet wurde.

Palmaz 1 war vor dem Europäischen Patentamt erfolgreich angefochten und dann im Beschwerdeverfahren mit geänderten Ansprüchen aufrechterhalten worden. Die endgültige Fassung der Patentschrift war jedoch am 26. Juni 1998, als der erkennende Richter die Entscheidung des Patentgerichts erließ, noch nicht bekannt.¹ Er kam zu dem Schluß, daß die ihm vorliegende Fassung des Patents die unveränderte Fassung einschließlich der nicht rechtsgültigen unveränderten Ansprüche sein müsse und daß eine Änderung nicht zugelassen werden dürfe; daraus folge, daß das

* Zusammenfassung der in [2000] R.P.C., 631 vollständig veröffentlichten Entscheidung. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Her Majesty's Stationery Office. Urteile unterliegen dem Urheberrecht der Krone.

¹ [1999] R.P.C., 47. Parallele Verfahren in den Niederlanden sind in [1998] F.S.R., 199 und [1999] F.S.R., 352 veröffentlicht.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

GB United Kingdom

**Decision of the Court of
Appeal of 20 March 2000***

**Headword: "Palmaz European
Patents (U.K.)"**

**Patents Act 1977 ss 2(2), 3, 27(3),
75(3), 77(4), 125(1)**

**Keyword: Action for declaration of
non-infringement and petition for
revocation – Amendment in the EPO
– construction of amended claim**

Summary

In actions for declarations of non-infringement and petitions for revocation, the two patents in suit EP 221 570 (referred to as "Palmaz 1") and EP 335 341 (referred to as "Palmaz 2"), related to expandable devices called "stents" for supporting the walls of a body passage-way to keep a lumen or tube open and having an important use in the treatment of coronary artery disease. The alleged infringement was a stent of a different design referred to as the "NIR" stent".

Palmaz 1 had been successfully opposed in the European Patent Office and then on appeal held to be allowable with amended claims. The final form of the specification, however, was still not known on 26 June 1998 when the trial judge gave judgment in the Patents Court.¹ He concluded that the text of the patent before him must be the unamended form, including the unamended claims which had been accepted to be invalid, and that amendment should not be allowed; it followed that the patent should be revoked. However, he also considered the

* Summary of the decision, published in full in 2000, RPC, 631. This summary is published with the kind permission of Her Majesty's Stationery Office. Judgments are subject to Crown copyright.

¹ [1999] R.P.C. 47. Parallel proceedings in the Netherlands are reported at [1998] F.S.R. 199 and [1999] F.S.R. 352.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

GB Royaume-Uni

**Décision rendue le 20 mars
2000 par la Cour d'appel***

**Référence : "Palmaz European
Patents (U.K.)"**

**Loi sur les brevets de 1977, articles
2(2), 3, 27(3), 75(3), 77(4), 125(1)**

**Mot-clé : Procédure intentée pour
obtenir une déclaration d'absence de
contrefaçon et action en annulation –
Modification de l'interprétation par
l'OEB d'une revendication modifiée**

Résumé

Dans des procédures intentées pour obtenir une déclaration d'absence de contrefaçon et dans des actions en annulation, les deux brevets en litige EP 221 570 (cité sous le nom de "Palmaz 1"), et EP 335 341 (cité sous le nom de "Palmaz 2") avaient trait à des dispositifs expansibles dits "armatures intra-artérielles" destinés à soutenir les parois d'un passage dans un corps afin de maintenir ouverts un tube ou une section de passage ; ces armatures jouent un rôle important dans le traitement des insuffisances coronariennes. Il avait été allégué la contrefaçon d'une armature intra-artérielle de conception différente, citée sous le nom de "armature intra-artérielle NIR".

Une opposition avait été formée avec succès à l'Office européen des brevets à l'encontre de Palmaz 1, et à la suite d'un recours, il avait été décidé que le brevet pouvait être maintenu sur la base de revendications modifiées. Toutefois le texte définitif du fascicule de brevet n'était pas encore connu le 26 juin 1998, date du jugement rendu par le Tribunal des brevets¹. Le juge chargé de statuer a conclu que le texte du brevet qui lui était soumis devait être le texte non modifié, comportant les revendications non modifiées qui avaient été reconnues non valables, et que la

* Résumé de la décision, dont le texte intégral a été publié dans 2000, RPC, 631. Le présent résumé est publié avec l'autorisation accordée par Her Majesty's Stationery Office (service des fournitures et des publications de l'Administration du Royaume-Uni). Les droits de reproduction et de traduction de ces jugements sont réservés.

¹ [1999] RPC, 47. Dans [1998] FSR, 199 et [1999] FSR, 352, il est rendu compte d'une procédure parallèle qui a eu lieu aux Pays-Bas.

Patent zu widerrufen sei. Allerdings prüfte er auch die geänderten, vom Europäischen Patentamt gewährten Ansprüche und gelangte zu dem Ergebnis, daß das Patent selbst mit diesen geänderten Ansprüchen nicht rechtsgültig sei und daß der NIR-Stent keine Verletzung dargestellt hätte.

In der Patentschrift von Palmaz 1 wurde die Erfindung unter Bezugnahme auf zwei Sätze mit zwei Abbildungen beschrieben, die jeweils einen Stent vor und nach der Aufweitung zeigen. In den Abbildungen 1A und 1B war dargestellt, was (mit der Änderung) als Stand der Technik gewürdigt wird, nämlich ein Drahtgeflechtröhr aus endlosem rostfreiem Stahldraht mit rohrförmigem Gittermuster. Die Abbildungen 2A und 2B zeigten als Ausführungsart der Erfindung ein Rohr, das aus sich kreuzenden ersten und zweiten Stäben gebildet ist, die jeweils einen gleichförmigen rechteckigen Querschnitt haben, wobei sich jeder zweite Stab auf dem Umfang eines Kreises nur zwischen einem Paar erster Stäbe erstreckt, die ihrerseits durch mindestens zwei der zweiten Stäbe verbunden sind. Die Struktur ließ sich erzeugen, indem in ein Rohr aus rostfreiem Stahl Schlitz zwischen die Stäbe geätzt werden. Diese Strukturmerkmale waren Anspruch 1 durch die Änderung hinzugefügt worden.

Der Beschwerdegegner bestritt, daß diese Merkmale im NIR-Stent enthalten seien.

In zwei mündlichen Vorträgen vor dem Prioritätstag des Patents hatte der Erfinder ähnliche Zeichnungen wie die Abbildungen 1A und 1B sowie ähnliche Zeichnungen wie die Abbildungen 2A und 2B vorgeführt. Er behauptete, erörtert worden seien lediglich die ersten Zeichnungen und die Drahtgeflechtkonstruktion und nicht die letzteren Zeichnungen und die Rohrkonstruktion mit Schlitz, aber der Richter war der Auffassung, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit eine neuheits-schädliche Vorwegnahme stattgefunden habe. Habe es keine Vorwegnahme gegeben, so sei die Erfindung schon aufgrund der Zeichnungen naheliegend.

Der Richter stellte auch fest, die geänderten Ansprüche seien im Hinblick auf ein acht Jahre vor dem Prioritätstag veröffentlichtes US-Patent ("Ersak") naheliegend.

amended claims that had been allowed in the European Patent Office, and he concluded that even with such amended claims the patent was invalid and also that the NIR stent would not have been an infringement.

The specification of Palmaz 1 described the invention with reference to two pairs of figures, each showing a stent before and after expansion. Figures 1A and 1B showed what was (by the amendment) acknowledged to be prior art: a wire mesh tube made of continuous stainless steel wire woven in a criss-cross tubular pattern. Figures 2A and 2B showed as an embodiment of the invention a tube consisting of intersecting first and second bars all of uniform rectangular cross section, each second bar circumferentially extending only between a pair of first bars and these being interconnected by at least two second bars. The structure could be produced by etching a stainless steel tube to form the slots between the bars. Such structural features had been added to claim 1 by the amendment.

The respondents denied that these features were present in the NIR stent.

In two oral presentations before the priority date of the patent, the inventor had displayed drawings similar to those of figures 1A and 1B and alongside them drawings similar to figures 2A and 2B. He said that only the former drawings and the wire mesh construction had been discussed and not the latter drawings and the slotted tube construction, but the judge found that on the balance of probabilities anticipation had occurred. He found that if there had been no anticipation the invention was obvious in view of the drawings alone.

The judge also found that the amended claims were obvious in view of a US patent ("Ersak") published eight years before the priority date.

modification de ce texte ne devait pas être acceptée, si bien que le brevet devait être annulé. Toutefois, il a examiné également les revendications modifiées qui avaient été admises par l'Office européen des brevets, et a conclu que même avec ces revendications modifiées, le brevet resterait non valable et que l'armature intra-artérielle NIR n'aurait pas constitué une contrefaçon.

Dans le fascicule de brevet de Palmaz 1, il était fait référence dans la description de l'invention à deux jeux de deux figures, qui montraient chacun une armature intra-artérielle, avant et après expansion. Les figures 1A et 1B montraient ce qui (dans le texte modifié) était présenté comme appartenant à l'état de la technique : un tube à treillis fait de fil d'acier continu tressé en une forme tubulaire grillagée. Les figures 2A et 2B montraient comme exemple de réalisation de l'invention un tube formé de premières et secondes barrettes qui s'intersectaient, toutes de section droite rectangulaire, chaque seconde barrette ne s'étendant qu'entre une paire de premières barrettes sur la circonférence d'un cercle, les premières barrettes étant reliées par au moins deux secondes barrettes. Cette structure pouvait être obtenue en gravant un tube d'acier pour former les encoches entre les barrettes. Ces caractéristiques de la structure avaient été ajoutées à la revendication 1 par le biais de la modification.

L'intimé a contesté que ces caractéristiques existaient déjà dans l'armature intra-artérielle NIR.

Lors de deux présentations par oral effectuées avant la date de priorité du brevet, l'inventeur avait montré des dessins semblables à ceux des figures 1A et 1B, ainsi que des dessins semblables à ceux des figures 2A et 2B. Il a déclaré qu'il n'avait été discuté que des dessins des figures 1A et 1B et de la structure à treillis, et non des dessins 2A et 2B et de la structure comportant un tube à encoches, mais le juge a estimé que selon toute probabilité, il y avait eu destruction de la nouveauté. Il était d'avis que même s'il n'y avait pas eu destruction de la nouveauté, l'invention devait néanmoins être considérée comme évidente, ne serait-ce qu'eu égard aux dessins.

Le juge a estimé également que les revendications modifiées découlaient de manière évidente d'un brevet US ("Ersak") publié huit ans avant la date de priorité.

Die Erfindung gemäß Palmaz 2 bezog sich auf Vorrichtungen des in Palmaz 1 (einer Vorveröffentlichung) offenbarten Typs, die aus flexiblen Verbindungselementen zusammengefügt sind. Der Beschwerdegegner brachte vor, der NIR-Stent bestehe aus einem einzigen flexiblen rohrförmigen Element und nicht aus einer Vielzahl durch ein Verbindungselement verbundener Elemente und werde somit von den Ansprüchen nicht erfaßt. Der Richter hielt Palmaz 2 für ungültig und nicht verletzt.

Der Patentinhaber legte beim Berufungsgericht Beschwerde ein.

Inzwischen war am 20. Oktober 1999 Palmaz 1 vom Europäischen Patentamt schließlich geändert worden. Der Beschwerdegegner behauptete vor dem Berufungsgericht, daß das Patent im Vereinigten Königreich nur wiederaufleben könne, wenn man die richterliche Feststellung über die Änderung aufhebe; dies bedinge, daß das Gericht von der Zulässigkeit der Änderungen überzeugt sei.

Das Berufungsgericht **entschied** aus den folgenden Gründen, die Beschwerde zurückzuweisen und die Patente zu widerrufen:

1. Ist ein europäisches Patent durch rechtskräftige Entscheidung des Europäischen Patentamts geändert worden, so ist diese Änderung rückwirkend ab der Erteilung des Patents wirksam, und das geänderte Patent gilt als die einzige existierende Fassung.

2. Der Richter war zu Recht zu dem Schluß gelangt, daß zu dem Zeitpunkt, als die Form der Ansprüche eines europäischen Patents, nicht jedoch die endgültige Fassung der Patentschrift bekannt war, die Fassung des europäischen Patents (U.K.), aus dem der Inhaber seine Rechte ableitete, nach wie vor die unveränderte Fassung einschließlich der unveränderten Ansprüche war.

3. Es konnte erwartet werden, daß Anspruch 1 von Palmaz 1, der nur durch die Abbildungen 2A und 2B und die zugehörige Beschreibung gestützt wurde, die Merkmale enthält, die die Erfindung vom Stand der Technik unterscheiden sollten. Es wäre daher überraschend, wenn der

The invention of Palmaz 2 related to devices of the type disclosed in Palmaz 1 (which was a prior publication) joined together by flexible connecting members. The respondents submitted that the NIR stent was a single flexible tubular member, not a plurality joined by a connector, and did not fall within the wording of the claims. The judge found that Palmaz 2 was invalid and not infringed.

The patentees appealed to the Court of Appeal.

Meanwhile, on 20 October 1999, Palmaz 1 was finally amended in the European Patent Office. In the Court of Appeal the respondents argued that the patent could only be revived in the United Kingdom by first reversing the judge's conclusion on amendment, for which the court must be satisfied that the amendments were allowable.

Held, dismissing the appeal and revoking the patents:

1. When a European patent had been amended by a final decision in the European Patent Office, the amendment had effect retrospectively from the grant of the patent and the amended patent was the only form that existed.

2. The judge had been correct to conclude at a time when the form of the claims of a European patent was known but the final form of the specification was not that the text of the European patent (UK) from which the proprietor derived his rights was still the unamended form including the unamended claims.

3. Claim 1 of Palmaz 1, which was solely supported by figures 2A and 2B and their associated description, could be expected to contain those features which were designed to differentiate the invention from the prior art. It would therefore be surprising if the claim covered the NIR

L'invention qui faisait l'objet du brevet Palmaz 2 avait trait à des dispositifs du type de ceux divulgués dans Palmaz 1 (qui était une publication antérieure), reliés entre eux par des éléments de connexion flexibles. L'intimé a fait valoir que l'armature intra-artérielle NIR était constituée par un seul élément tubulaire flexible, et non par une pluralité d'éléments reliés par un élément de connexion, et qu'elle n'était pas couverte par les revendications telles qu'elles étaient formulées. Le juge a estimé que Palmaz 2 n'était pas valable et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contrefaçon.

L'intimé a saisi la Cour d'appel.

Dans l'intervalle, le 20 octobre 1999, Palmaz 1 avait finalement été modifié par l'Office européen des brevets. Devant la Cour d'appel, l'intimé a soutenu que le brevet ne pourrait prendre à nouveau effet au Royaume-Uni que si l'on annulait tout d'abord la constatation faite par le juge en ce qui concerne le texte modifié, la Cour devant pour cela avoir acquis la conviction que les modifications pouvaient être admises.

La Cour d'appel, rejetant l'appel et révoquant les brevets, a **estimé** :

1. Lorsqu'un brevet européen a été modifié en application d'une décision définitive de l'Office européen des brevets, cette modification produit effet rétroactivement à compter de la délivrance du brevet et le brevet modifié est considéré comme étant le seul texte qui ait jamais existé.

2. C'est à juste titre que le juge avait conclu, alors que le texte des revendications d'un brevet européen était connu, mais que le texte définitif du fascicule de brevet ne l'était pas, que le texte du brevet européen (UK) sur lequel se fondaient les droits du titulaire du brevet restait le texte non modifié comportant les revendications non modifiées.

3. L'on pourrait penser que la revendication 1 de Palmaz 1, qui ne se fondait que sur les figures 2A et 2B et sur la description qui leur était associée, contenait ces caractéristiques qui étaient censées permettre de distinguer l'invention de l'état de la technique. Il serait donc surprenant

Anspruch den NIR-Stent umfassen würde, der völlig anders ausgebildet ist. Der Richter hatte zu Recht entschieden, daß dies nicht der Fall war.

4. Zahlreiche Beweise im Zusammenhang mit der ersten behaupteten Vorwegnahme und hinreichende Beweise im Zusammenhang mit den übrigen behaupteten Vorwegnahmen sprechen für die Tatsachenfeststellungen des Richters der ersten Instanz; das Gericht sollte in sie nicht eingreifen.

5. Ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit kann nicht damit erwidert werden, der Fachmann hätte nicht erkannt, daß es sich lohne, die in Frage stehende Zeichnung weiter zu untersuchen, und hätte nicht nach einem verbesserungsbedürftigen Mangel der bekannten Vorrichtung gesucht. Es mußte angenommen werden, daß der Fachmann den geltend gemachten Stand der Technik mit Interesse betrachtete. Es stelle sich nur die Frage, ob die beanspruchte Erfindung in Anbetracht eines zum Stand der Technik gehörenden Gegenstands naheliegend war, und nicht, ob sie kommerziell verwertbar erschien. Zum richtigen Schluß gelangt man am besten mit der im "Windsurfing"-Fall vom Richter angewandten strukturierten Methode.

Im Anschluß an Entscheidung *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Großbritannien) Ltd* [1985] R.P.C., 59 (73), Court of Appeal, per Lordrichter Oliver, und *Brugger v. Medic-Aid Ltd* [1996] R.P.C., 635 (661), Richter Laddie.

6. Das Vorbringen des Patentinhabers, daß es der Fachmann nicht für naheliegend gehalten hätte, das Herstellungsverfahren nach dem Ersek-Patent durch das Anbringen von Schlitzten abzuwandeln, ist zwar nicht von der Hand zu weisen, aber der Ansatz des Richters war richtig, und seine Entscheidung beruhte auf einer gesicherten Grundlage; sie muß daher aufrechterhalten werden.

Im Anschluß an Entscheidung *Biogen Inc. v. Medeva PLC* [1997] R.P.C., 1 (45), House of Lords, per Lord Hoffmann.

GB 1/01

stent which was a completely different design. The judge had correctly decided that it did not.

4. There was ample evidence on the first occasion of alleged anticipation and sufficient on the other for the trial judge's findings of fact, and the court should not interfere with them.

5. It was not an answer to an attack of obviousness that the skilled man would not have realised that the drawing in question was worth pursuing and that he would not have been looking for a deficiency in the known device which needed to be improved. It was necessary to assume that the skilled man considered the pleaded prior art with interest. There was but one question to be asked: was the invention as claimed obvious having regard to matter that formed part of the state of the art, not whether it would have appeared commercially worthwhile. The best way to arrive at the right conclusion was the structured *Windsurfing* approach adopted by the judge.

Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] R.P.C. 59 at 73, CA per Oliver L.J., and *Brugger v. Medic-Aid Ltd* [1996] R.P.C. 635 at 661, Laddie J., followed.

6. Although there was force in the patentee's submission that the skilled man would not have believed it obvious to modify the method of making Ersek by using slots, the judge had approached the issue correctly and there was a sound basis for his conclusion which should be upheld.

Biogen Inc. v. Medeva PLC [1997] R.P.C. 1 at 45, HL, per Lord Hoffmann, applied.

GB 1/01

que la revendication couvre l'armature intra-artérielle NIR, qui était de conception totalement différente. C'est à juste titre que le juge avait décidé que la revendication ne couvrait pas cette armature.

4. Il existait de nombreuses preuves au sujet de la première occasion ainsi que des preuves suffisantes au sujet des autres occasions où il y aurait eu destruction de la nouveauté pour que l'on puisse considérer que les conclusions tirées par le juge de première instance étaient justifiées, et la Cour ne devait pas aller à l'encontre de ces conclusions.

5. Il n'était pas possible de répondre à l'objection soulevée en ce qui concerne l'évidence de l'invention en rétorquant que l'homme du métier n'aurait pas jugé que le dessin en question valait la peine d'être examiné de plus près et qu'il n'aurait pas cherché quelle imperfection il convenait d'améliorer dans le dispositif connu. Il fallait admettre que l'homme du métier considérait avec intérêt l'état de la technique en cause. La seule question qui se posait était celle de savoir si l'invention revendiquée était évidente par rapport à un objet qui appartenait à l'état de la technique, et non si l'invention paraissait présenter un intérêt du point de vue commercial. La meilleure façon d'arriver à la conclusion correcte était de suivre la démarche structurée adoptée par le juge du Tribunal des brevets dans l'affaire *Windsurfing*.

Cf. les décisions *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Grande-Bretagne) Ltd* [1985] RPC (Report on Patent cases) 59, et notamment 73, Cour d'appel, par le Lord juge Oliver, et *Brugger c. Medic-Aid Ltd* [1996] RPC 635, et notamment 661, du juge Laddie, qui vont dans le même sens.

6. Si convaincant que puisse paraître l'argument du titulaire selon lequel l'homme du métier n'aurait pas jugé évident de modifier la méthode d'obtention selon le brevet Ersek en pratiquant des encoches, il doit être considéré que l'approche suivie par le juge était correcte et que la décision qu'il a prise étant fondée, il convient de la maintenir.

Il convenait de suivre la décision *Biogen Inc. c. Medeva PLC* [1997] RPC 1, et notamment 45, Chambre des Lords, par Lord Hoffmann.

GB 1/01

**GEBÜHREN****Wichtiger Gebührenhinweis**

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei der Zahlung von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührenerkung 1999 (ABI. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.

**FEES****Important notice concerning fees**

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.

**TAXES****Avis important concernant les taxes**

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1^{er} juillet 1999 peut encore être applicable pendant une période transitoire prolongée.



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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 2001, 165.

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

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2001, 165.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2001, 165.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO / EPA	EPO	OEB
10.–14.9.2001	Symposium zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und zu Patentstreitigkeiten München	Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation Munich	Colloque sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et sur les litiges en matière de brevets Munich
17.–18.9.2001	Arbeitsgruppe "Technische Information" Genf	Working Party on Technical Information Geneva	Groupe de travail "Information technique" Genève
18.–19.9.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
19.9.2001	Ad-hoc-Arbeitsgruppe "epoline" Genf	Ad hoc epoline Working Party Geneva	Groupe de travail ad hoc "epoline" Genève
27.–28.9.2001	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
1.–2.10.2001	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
9.–10.10.2001	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
15.–17.10.2001	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff
17.–18.10.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
22.–24.10.2001	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
30.11.2001	Ausschuß "Patentrecht" Lüttich	Committee on Patent Law Liège	Comité "Droit des brevets" Liège
11.–14.12.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
7.3.2002	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
13.–14.3.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.–17.5.2002	EUROTAB Dublin	EUROTAB Dublin	EUROTAB Dublin
4.–7.6.2002	Verwaltungsrat Stockholm	Administrative Council Stockholm	Conseil d'administration Stockholm
27.–28.6.2002	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
9.–10.10.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
10.–13.12.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
22.–23.10.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lugano	Council of the Institute of Professional Representatives Lugano	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lugano
27.–28.5.2002	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Stockholm	Council of the Institute of Professional Representatives Stockholm	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Stockholm
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
24.9.–3.10.2001	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
5.–16.11.2001	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

EPO Seminars

	International Academy*
10.–14.9.2001	Colloquium for Judges and Prosecutors on Patent Litigation Munich
17.–26.9.2001	New Examiners of non-member state Patent Offices Berlin
24.–28.9.2001	Patent Office Website Design Vienna
1.–5.10.2001	Search and Examination in Biotechnology The Hague
15.–26.10.2001	Substantive Examination Practice in the Field of Chemistry and Focus on Pharmaceuticals Munich
5.–6.11.2001	Administrative Issues in the Patent and Trademark procedure WIPO
8.–16.11.2001	The Hague
12.–16.11.2001	Industrial Property on the Internet, CD-ROM (incl. MIMOSA) and online Databases Vienna
12.–16.11.2001	Opposition and Appeal Procedures at the EPA Munich

*** Information:**

Jean-Michel Zilliox, Head of EPO International Academy
Erhardtstr. 27, D-80331 Munich
Tel.: (+49-89) 2399-5235; e-mail: internationalacademy@epo.org

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**Training Seminars**

	Epidos Training Centre*
10.9.2001	ESPACE® CD-ROMs: first steps (German) Vienna
11.–12.9.2001	Tips & tricks for searching ESPACE® CD-ROMs using MIMOSA 4.1 (German) Vienna
17.9.2001	INPADOC databases (English) Vienna
24.9.2001	INPADOC databases (German) Vienna
12.11.2001	Japanese patent information on the Internet (English) Vienna

* EPO: Epidos Training Centre
Postfach 90, Rennweg 12, A-1031 Vienna
Tel.: (+43-1) 52126-111 or 5423; Fax: (+43-1) 52126-4192,
E-Mail: training.vienna@epo.org

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	Sonstige Veranstaltungen	Other events	Autres manifestations
	<i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen 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>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems 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>	<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 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>
	DE:		
	FORUM ¹ EPA Schulungskurs <i>Pro-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 09 104		
12.9.2001			
13.–14.9.2001	<i>Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 09 105 Kurt Naumann, Wolfgang Staab (EPA) München		
13.–14.9.2001	FORUM ¹ Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 09 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Hamburg		
24.–28.9.2001	Euro Law Course ² Patent prosecution and litigation in Europe Munich		
	GB:		
1.–5.10.2001	Euro Law Course ² Patent prosecution and litigation in Europe London		
4.–5.10.2001	Management Forum ³ Guide to the formal requirements of the European patent system for administrative staff in the patent profession Conference No. E 10-3101 Petra Schmitz (EPO), Brian Cronin London		
8.–9.10.2001	Management Forum ³ European claim drafting Conference No. E10-3201 Brian Cronin London		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

DE:

9.–10.10.2001 REBEL Intensivseminar Teil 1⁴
Anmeldungen von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts
München

11.10.2001 FORUM¹
Patentrecht Pharma
Seminar-Nr. 01 10 108
Dr. Brigitte Günzel (EPA), PA Dr. Ingo K. Strehlke
München

11.10.2001 FORUM¹
Mündliche Verhandlungen beim Europäischen Patentamt
Seminar-Nr. 01 10 102
Monika Aúz Castro (EPA), Dr.-Ing. H. J. Reich
München

SE:

11.10.2001 Patent Updating Day 2001⁵
Recent and future developments of the international patent system, including the Reform of the PCT
Philip Thomas (WIPO)
Stockholm

DE:

18.–19.10.2001 FORUM¹
Gewerblicher Rechtsschutz II
für Sekretärinnen und Assistentinnen
Seminar-Nr. 01 10 618
Monika Huppertz
Frankfurt/M.

GB:

18.–19.10.2001 Management Forum³
The corporate patent department 2001
Conference No. E10-3001
London

19.10.2001 Recent PCT changes within the framework of the Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)⁶
Philip Thomas (WIPO)
Manchester

DE:

24.10.2001 FORUM¹
Einführung in das Patentwesen
Basis-Seminar
Seminar-Nr. 01 10 014

25.–26.10.2001 *Haupt-Seminar*
Seminar-Nr. 01 10 105
Patentanwälte Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing. Bernd Tödte (DPMA)
München

25.–26.10.2001 FORUM¹
Einführung in das Patentwesen
Seminar-Nr. 01 10 105
Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dipl.-Ing. Bernd Tödte
München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	FI:		
30.–31.10.2001	Advanced PCT seminar for patent attorneys ⁷ Matthew Bryan, Marie Eriksson (WIPO) Helsinki		
	DE:		
5.11.2001	FORUM ¹ Patentschutz von Software und von Geschäftsmethoden Seminar-Nr. 01 10 109 Patentanwälte Markus Hössle, Fritz Teufel München		
5.–6.11.01	FORUM ¹ Einführung in die europäische Patentpraxis Seminar-Nr. 01 11 109 Dr.-Ing. H. J. Reich München		
13.11.2001	REBEL Intensivseminar Teil 2 ⁴ Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte München		
13.11.2001	Patentanwaltskammer ⁸ 76. Versammlung Stuttgart		
	FR:		
21.–22.11.2001	Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Stage de base ⁹ Jean-Luc Baron, Patrick Genin (OMPI) Paris		
	DE:		
26.–27.11.2001	FORUM ¹ Patent Forum 2001 Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Seminar-Nr. 01 11 101 München		
28.11.2001	FORUM ¹ Patent Forum 2001 Zentralveranstaltung Seminar-Nr. 01 11 105 München		
29.11.2001	FORUM ¹ Patent Forum 2001 Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern bei Biotechnologie Seminar-Nr. 01 11 108 Dr. Ursula Kinkeldey (EPA) München		
29.–30.11.2001	FORUM ¹ Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 11 617 Wiesbaden		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

29.–30.11.2001	FORUM ¹ Patent Forum 2001 Arbeitnehmererfindungsrecht Seminar-Nr. 01 11 106 Dr. Kurt Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand, Rainer von Falckenstein München		
	GB:		
5.12.2001	Management Forum Ltd. ³ PCT Workshop Marie Eriksson, Matthias Reischle (WIPO) London		
5.–6.12.2001	Management Forum Ltd. ³ Advanced PCT Course Marie Eriksson, Matthias Reischle (WIPO) London		
	DE:		
16.1.2002	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen <i>Basis-Seminar</i> Seminar-Nr. 02 01 104		
17.–18.1.2002	<i>Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 02 01 105 Patentanwälte Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing. Bernd Tödte (DPMA) München		

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: Management@Forum-Institut.de

² Hoffmann - Eitle, München, Arabellastrasse 4, D-81925 München
Tel.: (+49-89) 924 09 - 0; Fax: (+49-89) 91 83 56; E-Mail: PM@HEPNET.DE

³ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24; e-mail: info@management-forum.co.uk

⁴ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-33 oder -35, Fax: (+49-881) 417 96 36

⁵ The Swedish Patent and Registration Office (PRV)
Valhallavägen 136, 102 42 Stockholm, Sweden
Tel.: (+46-8) 782 28 32; Fax: (+46-8) 783 01 63

⁶ Intellectual Property Group Avecia Ltd.
Hexagon House, Blackley, Manchester M9 8ZS, United Kingdom
Tel.: (+44-161) 721 1154; Fax: (+44-161) 721 5801

⁷ National Board of Patents and Registration
Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki, Finland
Tel.: (+358-9) 6939 5236; Fax: (+358-9) 6939 5322

⁸ Patentanwaltskammer
Tal 29, D-80331 München
Tel.: (+49-89) 2422 78-0; Fax (+49-89) 2422 7824

⁹ Institut national de la propriété industrielle (INPI)
26bis, rue de St.-Petersbourg, 75800 Paris Cedex 08, France
Tél.: (+33-1) 53 04 52 70; Fax: (+33-1) 42 93 59 30

Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 30.6.2001)
Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 30.6.2001)
Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 30.6.2001)

G 0009/93	OJ 1994,891	J 0009/82	OJ 1983,057	J 0029/86	OJ 1988,084	J 0010/93	OJ 1997,091	T 0026/81	OJ 1982,211	T 0201/83	OJ 1984,481
G 0010/93	OJ 1995,172	J 0010/82	OJ 1983,094	J 0033/86	OJ 1988,084	J 0018/93	OJ 1997,326	T 0032/81	OJ 1982,225	T 0204/83	OJ 1985,310
G 0011/94	OJ 1994,787	J 0012/82	OJ 1983,221	J 0002/87	OJ 1988,330	J 0007/94	OJ 1995,817	T 0010/82	OJ 1983,407	T 0205/83	OJ 1985,363
G 0024/94	OJ 1996,401	J 0013/82	OJ 1983,012	J xxxx/87	OJ 1988,323	J 0008/94	OJ 1997,017	T 0011/82	OJ 1983,479	T 0206/83	OJ 1987,005
G 0001/95	OJ 1996,615	J 0014/82	OJ 1983,121	J 0003/87	OJ 1989,003	J 0011/94	OJ 1995,596	T 0013/82	OJ 1983,411	T 0214/83	OJ 1985,010
G 0002/95	OJ 1996,555	J 0016/82	OJ 1983,262	J 0004/87	OJ 1988,172	J 0014/94	OJ 1995,825	T 0022/82	OJ 1982,341	T 0219/83	OJ 1986,211
G 0003/95	OJ 1996,169	J 0018/82	OJ 1983,441	J 0005/87	OJ 1987,295	J 0016/94	OJ 1997,331	T 0032/82	OJ 1984,354	Corr.	OJ 1986,328
G 0004/95	OJ 1996,412	J 0019/82	OJ 1984,006	J xxxx/87	OJ 1988,177	J 0020/94	OJ 1996,181	T 0036/82	OJ 1983,269	T 0220/83	OJ 1986,249
G 0006/95	OJ 1996,649	J 0021/82	OJ 1984,065	J 0007/87	OJ 1988,422	J 0021/94	OJ 1996,016	T 0037/82	OJ 1984,071	T 0006/84	OJ 1985,238
G 0007/95	OJ 1996,626	J 0023/82	OJ 1983,127	J 0008/87	OJ 1989,009	J 0027/94	OJ 1995,931	T 0039/82	OJ 1982,419	T 0013/84	OJ 1986,253
G 0008/95	OJ 1996,481	J 0024/82	OJ 1984,467	J 0009/87	OJ 1989,009	J 0028/94	OJ 1995,742	T 0041/82	OJ 1982,256	T 0031/84	OJ 1986,369
G 0001/86	OJ 1987,447	J 0025/82	OJ 1984,467	J 0010/87	OJ 1989,329	J 0028/94	OJ 1997,400	T 0052/82	OJ 1983,416	T 0032/84	OJ 1986,009
G 0001/88	OJ 1999,123	J 0026/82	OJ 1984,467	J 0011/87	OJ 1988,367	J 0029/94	OJ 1998,147	T 0054/82	OJ 1983,446	T 0038/84	OJ 1984,368
G 0002/88	OJ 1999,245	J 0006/83	OJ 1985,097	J 0012/87	OJ 1989,366	J 0003/95	OJ 1997,493	T 0057/82	OJ 1982,306	T 0042/84	OJ 1988,251
G 0004/88	OJ 1999,480	J 0007/83	OJ 1984,211	J 0014/87	OJ 1988,295	J 0002/95	OJ 1998,569	T 0065/82	OJ 1983,327	T 0044/84	OJ 1986,226
G 0005/88	OJ 2001,062	J 0008/83	OJ 1985,102	J 0020/87	OJ 1989,067	J 0026/95	OJ 1999,668	T 0084/82	OJ 1983,451	T 0057/84	OJ 1987,053
G 0006/88	OJ 1999,137	J 0012/83	OJ 1985,006	J 0026/87	OJ 1989,329	J 0029/95	OJ 1996,489	T 0094/82	OJ 1984,075	T 0073/84	OJ 1985,241
G 0007/88	OJ 1991,137	J 0005/84	OJ 1985,306	J 0004/88	OJ 1989,483	J 0032/95	OJ 1999,733	T 0109/82	OJ 1984,473	T 0080/84	OJ 1986,269
G 0008/88	OJ 1991,137	J 0008/84	OJ 1985,261	J 0011/88	OJ 1989,433	J 0007/96	OJ 1999,443	T 0110/82	OJ 1983,274	T 0081/84	OJ 1988,207
G 0001/89	OJ 1991,155	J 0009/84	OJ 1985,233	J 0015/88	OJ 1990,445	J 0016/96	OJ 1998,347	T 0113/82	OJ 1984,010	T 0089/84	OJ 1984,562
G 0002/89	OJ 1991,166	J 0010/84	OJ 1985,071	J 0022/88	OJ 1990,244	J 0018/96	OJ 1998,403	T 0114/82	OJ 1983,323	T 0094/84	OJ 1986,337
G 0003/89	OJ 1993,117	J 0012/84	OJ 1985,108	J 0025/88	OJ 1989,486	J 0029/96	OJ 1998,581	T 0115/82	OJ 1983,323	T 0106/84	OJ 1985,132
G 0001/90	OJ 1992,010	J 0013/84	OJ 1985,034	J 0001/89	OJ 1992,017	J 0008/98	OJ 1999,687	T 0119/82	OJ 1984,217	T 0122/84	OJ 1987,177
G 0001/78	OJ 1979,285	J 0016/84	OJ 1985,357	J 0001/89	OJ 1991,425	J 0015/98	OJ 2001,183	T 0128/82	OJ 1984,164	T 0130/84	OJ 1984,613
G 0002/78	OJ 1979,283	J 0018/84	OJ 1987,215	J 0020/89	OJ 1991,375	J 0017/98	OJ 2000,399	T 0130/82	OJ 1984,172	T 0142/84	OJ 1987,112
G 0003/91	OJ 1980,034	J 0020/84	OJ 1987,095	J 0033/89	OJ 1987,095	J 0003/89	OJ 1991,288	T 0146/82	OJ 1985,267	T 0156/84	OJ 1988,370
G 0004/91	OJ 1980,071	J 0021/84	OJ 1986,075	J 0037/89	OJ 1993,201	J 0007/89	OJ 1993,133	T 0150/82	OJ 1984,309	T 0163/84	OJ 1987,301
G 0005/91	OJ 1980,225	J 0001/85	OJ 1985,126	J 0003/90	OJ 1991,550	J 0003/90	OJ 1991,550	T 0152/82	OJ 1984,301	T 0166/84	OJ 1984,489
G 0006/91	OJ 1982,617	J xxxxx/xx	OJ 1985,159	J 0006/90	OJ 1993,714	J 0006/90	OJ 1993,714	T 0161/82	OJ 1984,551	T 0167/84	OJ 1987,369
G 0006/91	OJ 1982,491	J 0004/85	OJ 1986,205	J 0007/90	OJ 1993,133	J 0007/90	OJ 1993,133	T 0162/82	OJ 1987,533	T 0170/84	OJ 1986,400
G 0007/91	OJ 1993,356	J 0011/85	OJ 1986,001	J 0013/90	OJ 1994,456	J 0013/90	OJ 1994,456	T 0172/82	OJ 1983,493	T 0171/84	OJ 1986,095
G 0008/91	OJ 1993,346	J 0012/85	OJ 1986,155	J 0014/90	OJ 1992,505	J 0014/90	OJ 1992,505	T 0181/82	OJ 1984,401	T 0175/84	OJ 1989,071
Corr.		J 0013/85	OJ 1987,523	J 0016/90	OJ 1992,260	J 0002/80	OJ 1981,206	T 0184/82	OJ 1984,261	T 0176/84	OJ 1986,050
G 0009/91	OJ 1981,137	J 0014/85	OJ 1987,047	J 0018/90	OJ 1992,511	J 0002/80	OJ 1981,431	T 0185/82	OJ 1984,174	T 0178/84	OJ 1989,157
G 0010/91	OJ 1980,293	J 0015/85	OJ 1986,395	J 0027/90	OJ 1993,422	J 0004/80	OJ 1982,149	T 0191/82	OJ 1985,189	T 0185/84	OJ 1986,373
G 0011/91	OJ 1981,141	J 0018/85	OJ 1987,356	J 0030/90	OJ 1992,516	J 0006/80	OJ 1981,434	T 0192/82	OJ 1984,415	T 0186/84	OJ 1986,079
G 0012/91	OJ 1981,143	J 0020/85	OJ 1987,102	J 0001/91	OJ 1993,281	J 0007/80	OJ 1982,095	T 0002/83	OJ 1984,265	T 0192/84	OJ 1985,039
G 0001/92	OJ 1981,213	J 0021/85	OJ 1986,117	J 0003/91	OJ 1994,365	J 0001/81	OJ 1981,439	T 0004/83	OJ 1983,498	T 0194/84	OJ 1990,059
G 0002/92	OJ 1981,546	J 0022/85	OJ 1987,455	J 0004/91	OJ 1992,402	J 0002/81	OJ 1982,394	T 0006/83	OJ 1990,005	T 0195/84	OJ 1986,121
G 0003/92	OJ 1981,065	J 0023/85	OJ 1987,095	J 0005/91	OJ 1993,657	J 0005/81	OJ 1982,249	T 0013/83	OJ 1984,428	T 0198/84	OJ 1985,209
G 0004/92	OJ 1981,101	J 0024/86	OJ 1987,362	J 0006/91	OJ 1994,349	J 0006/81	OJ 1982,183	T 0014/83	OJ 1984,105	T 0208/84	OJ 1987,014
G 0005/92	OJ 1982,007	J 0003/86	OJ 1987,362	J 0001/91	OJ 1994,028	J 0007/81	OJ 1983,098	T 0017/83	OJ 1984,307	T 0237/84	OJ 1987,309
G 0006/92	OJ 1983,053	J 0004/86	OJ 1988,119	J 0014/91	OJ 1993,479	J 0009/81	OJ 1983,372	T 0020/83	OJ 1983,419	T 0258/84	OJ 1987,119
G 0009/92	OJ 1982,100	J 0006/86	OJ 1988,124	J 0015/91	OJ 1994,296	J 0012/81	OJ 1982,296	T 0036/83	OJ 1986,295	T 0271/84	OJ 1987,405
G 0010/92	OJ 1981,543	J 0012/86	OJ 1988,065	J 0016/91	OJ 1994,028	J 0015/81	OJ 1982,002	T 0049/83	OJ 1984,112	T 0273/84	OJ 1986,346
G 0001/93	OJ 1982,155	J xxxxx/86	OJ 1987,528	J 0017/91	OJ 1994,225	J 0017/81	OJ 1983,266	T 0069/83	OJ 1984,357	T 0287/84	OJ 1985,333
G 0002/93	OJ 1983,089	J 0014/86	OJ 1988,085	J 0002/92	OJ 1994,375	J 0017/81	OJ 1985,136	T 0095/83	OJ 1985,075	T 0288/84	OJ 1986,128
G 0003/93	OJ 1982,010	J 0015/86	OJ 1988,417	J 0011/92	OJ 1995,025	J 0018/81	OJ 1985,166	T 0144/83	OJ 1986,301	T 0017/85	OJ 1986,406
G 0004/93	OJ 1982,293	J 0018/86	OJ 1988,165	J 0027/92	OJ 1995,288	J 0019/81	OJ 1982,051	T 0164/83	OJ 1987,149	T 0022/85	OJ 1990,012
(Footnote)		J 0022/86	OJ 1987,280	J 0038/92	OJ 1995,068	J 0020/81	OJ 1982,217	T 0169/83	OJ 1985,193	T 0025/85	OJ 1986,081
G 0005/93	OJ 1984,447	J 0024/86	OJ 1987,399	J 0004/92	OJ 1996,015	J 0021/81	OJ 1983,015	T 0170/83	OJ 1984,605	T 0026/85	OJ 1986,022
G 0007/93	OJ 1994,775	J 0025/86	OJ 1987,475	J 0047/92	OJ 1995,180	J 0022/81	OJ 1983,226	T 0173/83	OJ 1987,465	T 0037/85	OJ 1988,086
G 0008/93	OJ 1994,155	J 0028/86	OJ 1988,085	J 0002/93	OJ 1995,675	J 0024/81	OJ 1983,133	T 0188/83	OJ 1984,555	T 0066/85	OJ 1989,167

Technische Kammern
 Technical boards
 Chambres techniques

T 0068/85	OJ 1987,228	T 0016/87	OJ 1992,212	T 0544/88	OJ 1990,429	T 0376/90	OJ 1994,808	T 0597/92	OJ 1996,135	T 0241/95	OJ 2001,103	W 0003/93	OJ 1994,931
T 0092/85	OJ 1986,352	T 0019/87	OJ 1988,268	T 0550/88	OJ 1992,117	T 0390/90	OJ 1994,808	T 0649/92	OJ 1998,097	T 0272/95	OJ 1999,590	W 0004/93	OJ 1994,939
T 0099/85	OJ 1987,413	T 0028/87	OJ 1989,383	T 0586/88	OJ 1993,313	T 0409/90	OJ 1993,040	T 0655/92	OJ 1998,017	T 0274/95	OJ 1997,099	W 0003/94	OJ 1995,775
T 0110/85	OJ 1987,157	T 0035/87	OJ 1988,134	T 0635/88	OJ 1993,608	T 0484/90	OJ 1993,448	T 0659/92	OJ 1995,519	T 0301/95	OJ 1997,519	W 0004/94	OJ 1996,073
T 0115/85	OJ 1990,030	T 0051/87	OJ 1991,177	T 0648/88	OJ 1991,292	T 0513/90	OJ 1994,154	T 0694/92	OJ 1997,408	T 0337/95	OJ 1996,628	W 0003/95	OJ 1996,462
T 0116/85	OJ 1989,013	T 0056/87	OJ 1990,188	T 0002/89	OJ 1991,051	T 0553/90	OJ 1993,666	T 0769/92	OJ 1995,525	T 0377/95	OJ 1999,011	W 0004/96	OJ 1997,552
T 0123/85	OJ 1989,336	T 0005/89	OJ 1988,347	T 0005/89	OJ 1992,348	T 0895/90	OJ 1994,695	T 0802/92	OJ 1995,379	T 0460/95	OJ 1998,587	W 0001/97	OJ 1999,033
T 0127/85	OJ 1989,271	T 0059/87	OJ 1991,561	T 0014/89	OJ 1990,430	T 0611/90	OJ 1993,050	T 0804/92	OJ 1994,862	T 0556/95	OJ 1997,205	W 0006/99	OJ 2001,196
T 0133/85	OJ 1988,441	T 0077/87	OJ 1990,280	T 0060/89	OJ 1992,268	T 0629/90	OJ 1992,654	T 0820/92	OJ 1995,113	T 0727/95	OJ 2001,001	W 0011/99	OJ 2000,186
T 0149/85	OJ 1986,103	T 0081/87	OJ 1990,250	T 0079/89	OJ 1992,283	T 0669/90	OJ 1992,739	T 0867/92	OJ 1995,126	T 0736/95	OJ 2001,191		
T 0152/85	OJ 1987,191	T 0117/87	OJ 1989,127	T 0093/89	OJ 1992,718	T 0675/90	OJ 1994,058	T 0892/92	OJ 1996,455	T 0850/95	OJ 1996,455	Beschwerdekammer in	
T 0153/85	OJ 1988,001	T 0118/87	OJ 1991,474	T 0130/89	OJ 1991,514	T 0689/90	OJ 1993,616	T 0923/92	OJ 1996,564	T 0850/95	OJ 1997,152	Disziplinargelegen-	
T 0155/85	OJ 1988,087	T 0124/87	OJ 1989,491	T 0148/89	OJ 1994,898	T 0788/90	OJ 1994,708	T 0930/92	OJ 1996,191	T 0939/95	OJ 1998,481	heiten	
T 0163/85	OJ 1990,379	T 0128/87	OJ 1989,406	T 0182/89	OJ 1991,391	T 0811/90	OJ 1993,728	T 0933/92	OJ 1994,740	T 1007/95	OJ 1999,733	Disciplinary Board	
T 0171/85	OJ 1987,160	T 0139/87	OJ 1990,068	T 0200/89	OJ 1992,046	T 0815/90	OJ 1994,389	T 0939/92	OJ 1996,309	T 0800/96	OJ 2000,050	Chambre de recours	
T 0213/85	OJ 1987,482	T 0170/87	OJ 1989,441	T 0202/89	OJ 1992,223	T 0830/90	OJ 1994,713	T 0951/92	OJ 1996,053	T 0161/96	OJ 1999,331	statuant en matière	
T 0222/85	OJ 1986,376	T 0193/87	OJ 1993,207	T 0210/89	OJ 1991,433	T 0854/90	OJ 1993,669	T 0952/92	OJ 1995,605	T 0742/96	OJ 1997,533	disciplinaire	
T 0226/85	OJ 1988,336	T 0295/87	OJ 1990,471	T 0220/89	OJ 1992,295	T 0888/90	OJ 1994,162	T 1002/92	OJ 1995,605	T 0755/96	OJ 2000,174		
T 0229/85	OJ 1987,237	T 0296/87	OJ 1990,195	T 0231/89	OJ 1993,013	T 0905/90	OJ 1994,306	T 1055/92	OJ 1995,214	T 0990/96	OJ 1998,489		
T 0231/85	OJ 1986,074	T 0301/87	OJ 1990,335	T 0250/89	OJ 1992,365	Corr.	OJ 1994,556	T 1039/93	OJ 1997,134	T 1028/96	OJ 2000,475	D 0001/79	OJ 1980,298
T 0232/85	OJ 1986,019	T 0305/87	OJ 1991,429	T 0275/89	OJ 1992,126	T 0024/91	OJ 1995,512	T 1074/93	OJ 1995,712	T 1054/96	OJ 1998,511	D 0001/80	OJ 1981,220
T 0244/85	OJ 1988,216	T 0320/87	OJ 1990,071	T 0300/89	OJ 1992,169	T 0060/91	OJ 1993,551	T 0082/93	OJ 1996,274	T 1105/96	OJ 1998,249	D 0002/80	OJ 1982,192
T 0248/85	OJ 1986,261	T 0323/87	OJ 1989,343	T 0323/89	OJ 1992,169	T 0108/91	OJ 1994,228	T 0085/93	OJ 1998,183	T 0142/97	OJ 2000,358	D 0004/80	OJ 1982,107
T 0260/85	OJ 1989,105	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0187/91	OJ 1994,572	T 0167/97	OJ 1999,488	T 0167/97	OJ 1999,488	D 0001/81	OJ 1982,258
T 0271/85	OJ 1988,341	T 0328/87	OJ 1992,701	T 0387/89	OJ 1992,563	T 0227/91	OJ 1994,491	T 0254/93	OJ 1998,285	T 0227/97	OJ 1999,495	D 0002/81	OJ 1982,351
T 0291/85	OJ 1988,302	T 0331/87	OJ 1991,022	T 0418/89	OJ 1993,020	T 0255/91	OJ 1993,318	T 0276/93	OJ 1996,330	T 0315/97	OJ 1999,554	D 0001/82	OJ 1982,352
T 0292/85	OJ 1989,275	T 0381/87	OJ 1990,213	T 0426/89	OJ 1992,172	T 0369/91	OJ 1993,561	T 0356/93	OJ 1995,545	T 0517/97	OJ 2000,515	D 0005/82	OJ 1983,175
T 0007/86	OJ 1988,381	T 0416/87	OJ 1990,415	T 0448/89	OJ 1992,361	T 0384/91	OJ 1994,169	T 0422/92	OJ 1997,025	T 0631/97	OJ 2001,013	D 0006/82	OJ 1983,337
T 0009/86	OJ 1988,012	T 0018/88	OJ 1992,107	T 0482/89	OJ 1992,646	T 0384/91	OJ 1995,745	T 0433/93	OJ 1997,509	T 1173/97	OJ 1998,440	D 0007/82	OJ 1983,185
T 0017/86	OJ 1989,297	T 0022/88	OJ 1993,143	T 0485/89	OJ 1993,214	T 0409/91	OJ 1994,653	T 0583/93	OJ 1996,496	T 1149/97	OJ 2000,259	D 0008/82	OJ 1983,378
T 0019/86	OJ 1989,415	T 0026/88	OJ 1991,030	T 0516/89	OJ 1992,436	T 0435/91	OJ 1995,188	T 0590/93	OJ 1995,337	T 1173/97	OJ 2000,259	D 0001/85	OJ 1985,341
T 0023/86	OJ 1989,025	T 0039/88	OJ 1989,499	T 0534/89	OJ 1994,464	T 0455/91	OJ 1995,684	Corr.	OJ 1995,387	T 1194/97	OJ 2000,525	D 0001/86	OJ 1987,489
T 0023/86	OJ 1987,316	T 0047/88	OJ 1990,035	T 0560/89	OJ 1992,725	T 0470/91	OJ 1993,680	T 0647/93	OJ 1995,132	T 0587/98	OJ 2000,497	D 0001/86	OJ 1987,489
T 0038/86	OJ 1990,384	T 0073/88	OJ 1992,557	T 0576/89	OJ 1993,543	T 0473/91	OJ 1993,630	T 0726/93	OJ 1995,478	T 0685/98	OJ 1999,346	D 0002/86	OJ 1987,489
T 0063/86	OJ 1988,224	T 0119/88	OJ 1990,395	T 0603/89	OJ 1992,230	T 0552/91	OJ 1995,100	T 0798/93	OJ 1997,363	T 0473/98	OJ 2001,231	D 0003/86	OJ 1987,489
T 0114/86	OJ 1987,485	T 0129/88	OJ 1993,598	T 0604/89	OJ 1992,240	T 0561/91	OJ 1993,736	T 0803/93	OJ 1996,204	T 0035/99	OJ 2000,447	D 0004/86	OJ 1988,026
T 0117/86	OJ 1989,079	T 0182/88	OJ 1991,254	T 0606/89	OJ 1992,240	T 0598/91	OJ 1994,912	T 0840/93	OJ 1996,335			D 0005/86	OJ 1989,210
T 0162/86	OJ 1988,452	T 0145/88	OJ 1991,251	T 0666/89	OJ 1993,495	T 0640/91	OJ 1994,918	T 0860/93	OJ 1995,047	T 0002/87	OJ 1989,448	D 0002/87	OJ 1989,448
T 0166/86	OJ 1987,371	T 0158/88	OJ 1991,566	T 0695/89	OJ 1993,152	T 0830/91	OJ 1994,728	T 0926/93	OJ 1997,447	T 0003/87	OJ 1988,271	D 0003/87	OJ 1988,271
T 0197/86	OJ 1989,371	T 0185/88	OJ 1990,451	T 0702/89	OJ 1994,472	T 0843/91	OJ 1994,818	T 0977/93	OJ 2001,084	T 0002/88	OJ 1989,448	D 0012/88	OJ 1991,591
T 0219/86	OJ 1988,254	T 0197/88	OJ 1989,412	T 0760/89	OJ 1994,797	T 0925/91	OJ 1995,469	T 0097/94	OJ 1998,467	T 0003/89	OJ 1991,257	D 0003/89	OJ 1991,257
T 0234/86	OJ 1989,079	T 0198/88	OJ 1991,254	T 0780/89	OJ 1993,440	T 0934/91	OJ 1994,184	T 0143/94	OJ 1996,430	W 0004/85	OJ 1987,063	D 0004/89	OJ 1991,211
T 0237/86	OJ 1988,261	T 0208/88	OJ 1992,022	T 0784/89	OJ 1992,438	T 0937/91	OJ 1996,025	T 0207/94	OJ 1998,211	W 0007/85	OJ 1988,211	D 0005/89	OJ 1991,218
T 0246/86	OJ 1989,199	T 0212/88	OJ 1992,028	T 0789/89	OJ 1994,482	T 0951/91	OJ 1995,202	T 0284/94	OJ 1999,464	W 0007/86	OJ 1987,067	D 0011/91	OJ 1994,401
T 0254/86	OJ 1989,115	T 0227/88	OJ 1990,292	T 0803/90	OJ 1992,737	T 0001/92	OJ 1993,685	T 0329/94	OJ 1998,241	W 0009/86	OJ 1987,459	D 0011/91	OJ 1995,271
T 0281/86	OJ 1989,204	T 0238/88	OJ 1992,709	T 0019/90	OJ 1990,474	T 0027/92	OJ 1994,853	T 0382/94	OJ 1998,024	W 0001/87	OJ 1988,182	D 0001/92	OJ 1993,357
T 0290/86	OJ 1992,414	T 0261/88	OJ 1992,627	T 0034/90	OJ 1992,454	T 0096/92	OJ 1993,551	T 0386/94	OJ 1996,658	W 0000/87	OJ 1988,425	D 0006/92	OJ 1993,361
T 0299/86	OJ 1988,088	T 0261/88	OJ 1994/1-2	T 0047/90	OJ 1991,486	T 0112/92	OJ 1994,192	T 0501/94	OJ 1997,193	W 0008/87	OJ 1989,123	D 0001/93	OJ 1995,227
T 0317/86	OJ 1989,378	T 0293/88	OJ 1992,220	T 0089/90	OJ 1992,456	T 0160/92	OJ 1995,035	Corr.	OJ 1997,376	W 0003/88	OJ 1990,126	W 0003/88	OJ 1990,126
T 0349/86	OJ 1988,345	T 0320/88	OJ 1990,359	T 0097/90	OJ 1993,719	T 0164/92	OJ 1995,305	T 0522/94	OJ 1998,421	W 0031/88	OJ 1990,138	D 0001/94	OJ 1996,468
T 0385/86	OJ 1988,386	T 0371/88	OJ 1992,157	T 0110/90	OJ 1994,557	Corr.	OJ 1995,387	T 0631/94	OJ 1996,067	W 0032/88	OJ 1990,138	D 0001/94	OJ 1996,468
T 0389/86	OJ 1988,308	T 0401/88	OJ 1990,297	T 0154/90	OJ 1995,373	T 0341/92	OJ 1995,373	T 0750/94	OJ 1998,032	W 0044/88	OJ 1990,140	D 0008/96	OJ 1998,302
T 0389/86	OJ 1988,087	T 0426/88	OJ 1992,427	T 0182/90	OJ 1994,641	T 0371/92	OJ 1995,324	T 0840/94	OJ 1996,680	W 0011/89	OJ 1993,225	D 0025/96	OJ 1998,044
T 0390/86	OJ 1989,030	T 0459/88	OJ 1990,425	T 0270/90	OJ 1993,725	T 0465/92	OJ 1996,032	T 0873/94	OJ 1997,456	W 0012/89	OJ 1990,152		
T 0406/86	OJ 1989,302	T 0461/88	OJ 1993,295	T 0272/90	OJ 1991,205	T 0472/92	OJ 1998,161	T 0892/94	OJ 2000,001	W 0006/90	OJ 1991,438		
T 0416/86	OJ 1989,309	T 0493/88	OJ 1991,380	T 0290/90	OJ 1992,368	T 0501/92	OJ 1996,261	T 0958/94	OJ 1997,242	W 0015/91	OJ 1993,514		
T 0002/87	OJ 1988,264	T 0514/88	OJ 1992,570	T 0324/90	OJ 1993,033	T 0514/92	OJ 1996,270	T 0136/95	OJ 1998,198	W 0016/92	OJ 1994,237		
T 0009/87	OJ 1989,438	T 0536/88	OJ 1992,638	T 0367/90	OJ 1992,529	T 0585/92	OJ 1996,129	Corr.	OJ 1998,480	W 0032/92	OJ 1994,239		



BESTELLUNG • ORDER • COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Menge Quantity Quantité	Einzelpreis Price per copy Prix à l'unité	Total DM
EPOscript Vol. 4 Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States		41 €	

Total €

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :
--	---

Kontaktperson:
Contact:
Responsable :

 FAX

Korrespondenzsprache deutsch
Preferred language English
Langue préférée français

Zurück an / Back to / A renvoyer à :

**EPA / EPO / OEB
Dieter Gmeiner
Postfach 90
A-1031 Wien
Austria**

Fax: (+43-1) 52126 - 2495

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / Nom



BESTELLUNG • ORDER • COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Menge Quantity Quantité	Einzelpreis Price per copy Prix à l'unité	Total DM
Epscript Vol. 4 Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States		41 €	

Total €

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :
--	---

Kontaktperson:

Contact:

Responsable :



FAX

Korrespondenzsprache

Preferred language

Langue préférée

deutsch

English

français

Zurück an / Back to / A renvoyer à :

**EPA / EPO / OEB
Dieter Gmeiner
Postfach 190
A-1030 Wien
Austria**

Fax: (+43-1) 52126 - 1042

Mit dieser Unterschrift erklärt sich der Unterzeichnende mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite einverstanden.

Signing this order signifies acceptance of the general conditions overleaf.

La signature de cette commande vaut acceptation des conditions générales au verso.

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / Nom

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die von der Europäischen Patentorganisation (EPO) bestätigten Bestellungen für Lieferungen von in der Bestellung spezifizierten Datenträgern und die Nutzung der auf diesen Datenträgern enthaltenen Informationen.

2. Umfang des Nutzungsrechtes

Jede Vervielfältigung und jede Weitergabe der von der EPO gelieferten Waren und Leistungen an andere Personen als den Besteller, insbesondere Konzern- und Tochterunternehmen (Dritte) ist unzulässig, es sei denn, es liegt dafür eine ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der EPO vor. Lediglich Kopien für die eigene Nutzung des Bestellers dürfen angefertigt werden. Der Besteller haftet der EPO für jede unberechtigt angefertigte Kopie, die auf die von ihm erworbenen Waren und Leistungen zurückgeht mit einer Vertragsstrafe von DEM 5.000,00, es sei denn ihm fällt nur einfache Fahrlässigkeit zur Last. Weitergehende Schadenersatzansprüche der EPO bleiben unberührt.

3. Software

Softwareprodukte werden von der EPO nicht verkauft, sondern der Besteller erwirbt daran lediglich ein Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht ist nicht an Dritte übertragbar. Sollte vereinbarungswidrig die Software einem Dritten zugänglich gemacht werden oder sollte Benutzersoftware zu einer Punkt 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechenden Nutzung der von der EPO gelieferten Datenträger führen, so erlischt das eingeräumte Nutzungsrecht umgehend.

4. Jahresabonnement, Einzelbestellung

Das Jahresabonnement beginnt zu dem in der Bestellung angegebenen Datum. Ist dort kein Datum angegeben, beginnt es zum Zeitpunkt des Einganges der Bestellung in der EPO.

Ein Jahresabonnement umfaßt den Publikationszeitraum eines Kalenderjahres (12 Kalendermonate).

Bei einer Bestellung nach Jahresbeginn umfaßt der Lieferumfang des ersten Jahresabonnements je nach Inhalt der Bestellung die Datenträger eines ganzen Kalenderjahres und damit den vollen Preis des Jahresabonnements bei EPO-Diensten, die aus periodischen Lieferungen mit jeweils neuem Inhalt bestehen, oder nur einen Teil der in diesem Publikationsjahr erscheinenden Datenträger, wenn die periodischen Teillieferungen aus einem Altbestand und einer kumulativen Aktualisierung bestehen. In diesem Fall erfolgt die Berechnung im ersten Bestelljahr aliquot.

Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens drei (3) Monate vor Jahresende schriftlich gekündigt wird.

Bestellungen, die nicht im Rahmen eines Jahresabonnements erfolgen, gelten als Einzelbestellungen.

5. Preise

Soweit auf der Rechnung nicht anders angegeben, hat die Zahlung netto ohne Abzug spätestens ein Monat nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Der Preis für jede Einzelbestellung wird aufgrund der am Tag des Einganges der Bestellung gültigen Preisliste berechnet. Der Preis für das Jahresabonnement wird von der EPO rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Abrechnungsperiode festgelegt.

Wird der Preis eines Jahresabonnements nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist gegenüber der letzten Abrechnungsperiode um mehr als 5% erhöht, steht dem Abonnement ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, das schriftlich innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei (2) Wochen ab Rechnungserhalt auszuüben ist.

Falls nicht anders angegeben, werden Kosten für Versand und Verpackung (und ggf. Versicherung) gesondert in Rechnung gestellt.

6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren und Leistungen bleiben im verfügbaren Eigentum der EPO bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen.

7. Lieferung

Die Lieferung der Waren und Leistungen erfolgt auf Kosten des Bestellers und der Besteller trägt das Transportrisiko von Verlust und/oder Beschädigung.

8. Gewährleistung und Haftung

Der Besteller hat Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel oder Beschädigungen der gelieferten Waren und Leistungen spätestens innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Empfang schriftlich zu erheben.

Die EPO übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der gelieferten Daten sowie für die rechtzeitige Lieferung der bestellten Gegenstände und Leistungen. Mängel werden von der EPO behoben, soweit sie Datenträger und andere maschinenlesbare Gegenstände betreffen, wobei sich die EPO das Recht vorbehält, diese zu testen und sich von der Mangelhaftigkeit zu überzeugen.

Was die Benutzersoftware anbelangt, verpflichtet sich die EPO, solange die Software gewartet wird Mängel zu beseitigen, die das korrekte Funktionieren der Software in der festgelegten Konfiguration beeinträchtigen, und dies in einem Umfang und in einer Höhe, die im Rahmen der Garantiebedingungen des Vertrages zwischen der EPO und dem Softwareproduzenten festgelegt sind.

Weitergehende Gewährleistungsansprüche sowie Schadenersatzansprüche als Folge einer eventuellen Mangelhaftigkeit einschließlich solcher Schäden, die durch sogenannte Virenprogramme hervorgerufen worden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde von der EPO vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt.

Die vorstehenden Ansprüche verjähren in sechs (6) Monaten von der Ablieferung an den Kunden an.

9. Gerichtsstand

Für diese Vereinbarung wird als Gerichtsstand München vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Allgemeines

Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen hat auf die Gültigkeit der anderen Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen keinen Einfluß. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall zum Abschluß einer Vereinbarung, die der nichtigen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

General Conditions

1. Validity

These General Conditions apply to all orders accepted by the European Patent Organisation (EPO) for deliveries of data carriers specified in the order and to the use of the information which such data carriers contain.

2. Extent of Right of Use

Any copying or duplication or transmission of goods and services provided by the EPO to persons other than the customer, particularly affiliated companies and subsidiaries (third parties), is prohibited unless expressly authorised in writing by the EPO. Only copies for the customer's own use may be made. The customer shall be held responsible by the EPO for any unauthorised copying of goods and services supplied to him and shall be liable to a contractual penalty of DEM 5 000, unless charged only with simple negligence. This is without prejudice to any further claims for damages on the part of the EPO.

3. Software

The EPO does not sell software products; instead the customer merely acquires the right to use them. This right is not transferable to third parties. If, contrary to the agreement entered into, the software is made available to a third party or if user software gives rise to a use of data carriers supplied by the EPO which conflicts with point 2 of these General Conditions, the right of use granted shall be forfeited immediately.

4. Annual Subscription, Single Order

The annual subscription commences on the date mentioned in the order. If no date is indicated, the subscription commences on the date of receipt by the EPO of the order.

An annual subscription covers a publication period of one calendar year (12 calendar months).

Where EPO services are ordered after the year has started, depending on the content of the order the first annual subscription comprises either the data carriers for an entire calendar year (and therefore the full price of the annual subscription) in the case of periodic deliveries each consisting of new content, or only some of the data carriers appearing in that publication year in the case of periodic part deliveries consisting of existing products with cumulative updates. In the latter case the subscription is calculated the first year on an aliquot basis.

Annual subscriptions are automatically extended for another year unless cancelled in writing at least three (3) months before the end of the year.

Orders which are not part of an annual subscription are regarded as single orders.

5. Prices

Unless otherwise provided on the invoice, payment must be made net and without reduction within one month at the latest of receipt of the invoice. The price for single orders is calculated by reference to the price list valid on the day the order is received. Prices for annual subscriptions are fixed by the EPO in good time before the start of the respective accounting period.

If, after expiry of the period for cancellation, the price for an annual subscription is increased by more than 5% compared to the previous accounting period, the subscriber may exceptionally cancel his subscription by giving notice in

writing within two (2) weeks of receipt of the invoice.

Unless otherwise stated, costs for despatch and packaging (and insurance if applicable) are billed separately.

6. Right of Ownership

All goods supplied and services provided remain the disposable property of the EPO until full payment has been received by the same.

7. Delivery

Delivery of goods and services shall be at the expense of the customer, who agrees to accept responsibility for any damage or loss during transportation.

8. Guarantee and Liability

Any claim by the customer in respect of obvious defects or damage to the goods supplied and services provided must be made in writing within fourteen (14) days of receipt.

The EPO accepts no responsibility for the completeness and correctness of the data supplied or for the timely delivery of the goods and services ordered. The EPO will make good defects as far as data carriers and other machine-readable goods are concerned but reserves the right to test the same and to ascertain their defectiveness.

With regard to the user software, the EPO undertakes to make good defects which impair the correct functioning of the software in the specified configuration as long as the software is maintained and within the limits and to the extent of the guarantee provisions under the EPO's contract with the software manufacturer.

Further warranty claims as well as claims for damages resulting from a deficiency or defect, including damage caused by "virus programs", are excluded unless the EPO has caused the damage wilfully or through gross negligence.

The aforementioned claims shall become time-barred six (6) months after delivery of the goods to the customer.

9. Competent Court of Jurisdiction

This agreement shall be subject to the jurisdiction of the courts of Munich and shall be governed by German law.

10. General

The invalidity of individual provisions shall not affect the validity of the other provisions of the General Conditions. In such a case, the parties undertake to conclude an agreement which comes closest in practice to the invalid provision.

Conditions générales

1. Objet

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes acceptées par l'Organisation européenne des brevets (OEB) portant sur la livraison de supports de données spécifiés dans les commandes et sur l'utilisation des informations contenues sur ces supports de données.

2. Etendue du droit d'utilisation

Toute reproduction ou toute diffusion des marchandises et des prestations fournies par l'OEB à des personnes autres que le client, notamment à des groupes et à des filiales (tiers) est interdite, sauf autorisation écrite expresse de l'OEB. Seules sont autorisées les copies destinées à l'usage du client. Celui-ci est tenu responsable de toute copie non autorisée des marchandises ou prestations qui lui sont livrées ou fournies, une pénalité contractuelle d'un montant de 5 000 DEM étant prévue, sauf si l'on ne peut lui imputer qu'une négligence légère, sans préjudice des autres droits à dommages-intérêts de l'OEB.

3. Logiciel

Les logiciels ne sont pas vendus par l'OEB ; le client n'acquiert qu'un droit d'utiliser ces produits. Ce droit d'utilisation n'est pas transmissible à des tiers. Si le logiciel est, en violation du contrat, rendu accessible à des tiers ou bien si le logiciel du client conduit à une utilisation des supports de données fournis par l'OEB contraire aux dispositions du point 2 des présentes conditions générales, le droit d'utilisation s'éteint sur-le-champ.

4. Abonnement annuel, commandes isolées

L'abonnement annuel commence à la date mentionnée dans la commande ou, si aucune date n'y est indiquée, à la date de réception de la commande par l'OEB.

L'abonnement annuel porte sur une période de publication d'une année (12 mois calendaires).

Lorsque la commande est passée après le début de l'année, la livraison effectuée dans le cadre du premier abonnement annuel comprend, selon le contenu de la commande, les supports de données d'une année calendaire complète - son prix correspond alors au prix total de l'abonnement annuel aux services fournis par l'OEB portant sur des livraisons périodiques avec un contenu nouveau -, ou seulement une partie des supports de données paraissant au cours de cette année de publication, si les livraisons partielles périodiques sont constituées d'un arriéré et d'une mise à jour cumulative. Dans ce cas, le calcul au cours de la première année de commande s'effectue de façon aliquote.

Tout abonnement annuel non résilié par écrit au moins trois (3) mois avant la fin de l'année est automatiquement prolongé d'une année supplémentaire.

Les commandes n'entrant pas dans le cadre d'un abonnement annuel sont considérées comme des commandes isolées.

5. Prix

Sauf indication contraire figurant sur la facture, tout paiement s'entend net et sans déduction et doit être effectué au plus tard dans le mois suivant la réception de la facture. Le prix de commandes isolées est calculé sur la base du tarif en vigueur à la date de réception de la commande. Le prix de l'abonnement annuel est fixé par l'OEB bien avant la date d'expiration de la période d'abonnement considérée.

Si, après l'expiration du délai normal de préavis, le tarif de l'abonnement annuel est augmenté de plus de 5% par rapport à la période comptable précédente, le souscripteur est en droit de résilier par écrit le contrat dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de réception de la facture.

Sauf stipulation contraire, les frais d'envoi et d'emballage (et, le cas échéant, d'assurance) sont facturés séparément.

6. Réserve de propriété

Les marchandises livrées et les prestations fournies restent la propriété de l'OEB qui peut en disposer aussi longtemps qu'elle n'en a pas reçu le paiement intégral.

7. Livraison

La livraison des marchandises et la fourniture des prestations s'effectuent aux frais du client, lequel accepte d'assumer les risques en cas de perte ou de détérioration pendant le transport.

8. Garantie et responsabilité

Toute réclamation concernant des défauts ou dommages manifestes présentés par les marchandises livrées et les prestations fournies doit être formulée par écrit dans les quatorze (14) jours suivant la livraison des marchandises ou la fourniture des prestations.

L'OEB décline toute responsabilité eu égard à la complétude et l'exactitude des données livrées ainsi qu'à la fourniture dans les délais des produits et des prestations commandés. Bien que l'OEB s'engage à remédier aux défauts présentés par les supports de données et autres produits lisibles par machine, il se réserve le droit de les tester et de constater leur défectuosité.

Dans le cadre des conditions de garantie prévues dans le contrat passé entre l'OEB et le fournisseur de logiciels, l'OEB s'engage à remédier aux défauts empêchant le bon fonctionnement des logiciels de recherche dans la configuration proposée, à condition que le logiciel soit entretenu.

Tout autre droit de garantie et indemnité pour des dommages provoqués par un éventuel défaut, y compris par des "virus", sont exclus, sauf si le dommage est imputable à une négligence manifeste ou à un acte intentionnel de la part de l'OEB.

Les droits visés ci-dessus sont frappés de prescription six (6) mois après réception des marchandises ou des prestations par le client.

9. Tribunaux compétents

Tout litige concernant le présent contrat relève de la compétence des tribunaux de Munich, le droit de la République fédérale d'Allemagne étant applicable.

10. Généralités

La nullité de certaines dispositions n'a aucune incidence sur la validité des autres dispositions des conditions générales. Dans ce cas, les parties s'engagent à conclure un accord se rapprochant le plus possible, du point de vue économique, de la disposition entachée de nullité.