

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Technische Beschwerdekammern:

T 9/00 – 3.3.2 – Einspruch/HENKEL
„Beschwerdeberechtigung, doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe Person, Übertragung der Stellung der Einsprechenden“ **275**

Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Juni 2001 – Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28
„DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert“ – „erfinderische Tätigkeit (verneint)“ – „ausreichende Offenbarung (verneint)“ – „gewerbliche Anwendbarkeit (verneint)“ – „patentierbare Erfindung – bloße Entdeckung (verneint) – technischer Charakter (verneint)“ **293**

Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 16. April 2002 über die Gebühren für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter und die Gebühr für Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission oder des Prüfungssekretariats **309**

– Textausgabe *„Europäisches Patentübereinkommen“* (11. Auflage) **310**

Vertretung

– Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung
 Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse **311**

– Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2003 **311**

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **327**

Contents

Decisions of the boards of appeal

Technical boards of appeal:

T 9/00 – 3.3.2 – Opposition/HENKEL
„Entitlement to appeal, double filing of opposition by same person, transfer of opponent status“ **275**

Decisions of the examining and opposition divisions

Decision of the opposition division dated 20 June 2001– Novel V28 seven transmembrane receptor
„DNA sequence encoding a protein without a credible function“ – „Inventive step (no)“ – „Sufficiency of disclosure (no)“ – „Industrial application (no)“ – „Patentable invention – mere discovery (no) – technical character (no)“ **293**

Information from the EPO

– Decision of the President of the European Patent Office dated 16 April 2002 concerning the fees for enrolment for the European qualifying examination for professional representatives and the fee for appeals against decisions of the Examination Board or the Examination Secretariat **309**

– 11th edition of the *„European Patent Convention“* **310**

Representation

– Examination Board for the European qualifying examination
 Appointment of members of the Examination Board and examination committees **311**

– Announcement of the European qualifying examination 2003 **311**

– List of professional representatives before the European Patent Office **327**

Sommaire

Décisions des chambres de recours

Chambres de recours techniques :

T 9/00 – 3.3.2 – Opposition/HENKEL
„Droit de former un recours, formation de deux oppositions par la même personne, transmission de la qualité d’opposant“ **275**

Décisions des divisions d’examen et d’opposition

Décision de la division d’opposition en date du 20 juin 2001 – Nouveau récepteur à sept segments transmembranaires V28
„Séquence d’ADN codant pour une protéine dépourvue de fonction créditable“ – „Activité inventive (non)“ – „Suffisance de l’exposé (non)“ – „Application industrielle (non)“ – „Invention brevetable – simple découverte (non) – caractère technique (non)“ **293**

Communications de l’OEB

– Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 16 avril 2002, relative aux droits d’inscription à l’examen européen de qualification des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, et à la taxe de recours contre les décisions du jury d’examen ou du secrétariat d’examen **309**

– 11^e édition de la *„Convention sur le brevet européen“* **310**

Représentation

– Jury d’examen pour l’examen européen de qualification
 Nomination de membres du jury d’examen et des commissions d’examen **311**

– Avis d’ouverture de la session de l’examen européen de qualification 2003 **311**

– Liste des mandataires agréés près l’OEB **327**

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland
Urteil des Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat, vom 11. September
2001 (X ZR 168/98) – "Luftverteiler"
"Priorität – Begriff derselben Erfin-
dung – unterschiedliche Prioritäten
für einen Patentanspruch –
EP 359 698"

331

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebüh-
ren, Auslagen und Verkaufspreisen

343

Terminkalender

**Information from the contracting
states**

DE Germany
Judgment of the Bundesgerichtshof
(Federal Court of Justice), 10th Civil
Senate, dated 11 September 2001
(X ZR 168/98) – "Luftverteiler" (air
distributor)
"Priority – Concept of the same
invention – Different priorities for one
claim – EP 359 698"

331

Fees

Guidance for the payment of fees,
costs and prices

343

Calendar of events

**Informations relatives aux Etats
contractants**

DE Allemagne
Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour
fédérale de justice), X^e chambre
civile, en date du 11 septembre 2001
(X ZR 168/98) – "Luftverteiler" (Distri-
buteur d'air)
"Priorité – notion de même invention
– priorités différentes pour une
même revendication – EP 359 698"

331

Taxes

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

343

Calendrier

Einlegeblätter

Europäisches Patentübereinkommen
(Neuaufgabe Juli 2002)

EPOscript Vol. 5 "Principles of
Procedure in European Patent Law"
by Eskil Waage

Inserts

European Patent Convention
(Reissue July 2002)

EPOscript Vol. 5 "Principles of
Procedure in European Patent Law"
by Eskil Waage

Encarts

Convention sur le brevet européen
(réédition juillet 2002)

EPOscript Vol. 5 "Principles of
Procedure in European Patent Law"
by Eskil Waage

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 18. Dezember 2001
T 9/00 – 3.3.2
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: S. U. Hoffmann
U. Oswald

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
2) Cognis Deutschland GmbH**

Stichwort: Einspruch/HENKEL

**Artikel: 99 (1) und (4), 106 (1), 107,
108, 111 (1), 113 (1) EPÜ
Regel: 55 (1), 56 (1) und (3), 64 b), 67,
68 (1), 70 (1) und (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Beschwerdeberechtig-
ung, doppelte Einspruchseinlegung
durch dieselbe Person, Übertragung
der Stellung der Einsprechenden"**

Leitsatz

Legt eine (juristische) Person durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch wenn beide Schriftsätze die Voraussetzungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 EPÜ erfüllen (siehe Gründe 2.c.cc)).

Begründet der zuletzt gestellte Einspruch dieser Person keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem zuerst gestellten Einspruch, so ist der später gestellte Einspruch mangels allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis kann für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet wird als der zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen wird.

Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens der Ein-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2
dated 18 December 2001
T 9/00 – 3.3.2
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: S. U. Hoffmann
U. Oswald

**Patent proprietor/Respondent:
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Opponent/Appellant:
(1) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
(2) Cognis Deutschland GmbH**

Headword: Opposition/HENKEL

**Article: 99(1) and (4), 106(1), 107, 108,
111(1), 113(1) EPC
Rule: 55(1), 56(1) and (3), 64(b), 67,
68(1), 70(1) and (2) EPC**

**Keyword: "Entitlement to appeal,
double filing of opposition by same
person, transfer of opponent status"**

Headnote

A (legal) person who files two different notices of opposition to the same granted patent acquires party status as opponent only once, even if both notices comply with the requirements of Article 99(1) and Rule 55 EPC (see Reasons 2(c)(cc)).

If the later of these oppositions does not entail any change in the legal situation in the opposition proceedings compared to the earlier opposition, the later opposition is inadmissible for lack of a general legitimate interest.

A general legitimate interest cannot be inferred from the fact that the later opposition is assigned to a different part of a company to the earlier opposition and only that part of the company is being transferred to a third party.

If, as in the present case, the subject of an opposition is assigned to two different parts of the opponent's

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 18 décembre 2001
T 9/00 – 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : S. U. Hoffmann
U. Oswald

**Titulaire du brevet/Intimé :
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Opposant/Requérant :
1) Henkel Kommanditgesellschaft
auf Aktien
2) Cognis Deutschland GmbH**

Référence : Opposition/HENKEL

**Article : 99(1) et (4), 106(1), 107, 108,
111(1), 113(1) CBE
Règle : 55(1), 56(1) et (3), 64b), 67,
68(1), 70(1) et (2) CBE**

**Mot-clé : "Droit de former un
recours, formation de deux opposi-
tions par la même personne, trans-
mission de la qualité d'opposant"**

Sommaire

Si une personne (morale) fait opposition à un brevet délivré en déposant deux actes d'opposition différents, elle n'acquiert qu'une fois la qualité d'opposant, même si les deux actes d'opposition remplissent les conditions prévues à l'article 99(1) et à la règle 55 CBE (cf. point 2.c.cc des motifs).

Si la deuxième opposition formée par cette personne n'a pas pour effet de modifier le cadre juridique de la procédure d'opposition par rapport à la première opposition, la deuxième opposition est irrecevable pour défaut d'intérêt général à agir.

Le fait que la deuxième opposition se rapporte à une division d'une entreprise différente de celle à laquelle se rapporte la première opposition et que seule cette division soit transmise à un tiers ne permet pas de conclure à l'existence d'un intérêt général à agir justifiant la deuxième opposition.

Si l'objet d'une opposition est comme en l'espèce rattaché à deux divisions différentes de l'entreprise

sprechenden zugeordnet, wie im vorliegenden Fall, kann die Darstellung der Einsprechenden nur durch Übertragung beider Geschäftsbereiche oder des gesamten Unternehmens auf einen Dritten übergehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Euro-PCT-Anmeldung 94 906 172.5 wurde das europäische Patent 0 683 662 erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung dieses Patents wurde am 17. Juni 1998 im Europäischen Patentblatt 98/25 bekanntgemacht.

II. Die Fa. Henkel KGaA reichte am 22. Januar 1999 einen von Dr. Foitzik und Dr. Glasl unterzeichneten Schriftsatz ein, in dem sie gegen das europäische Patent 0 683 662 in vollem Umfang Einspruch erhob (Einspruch 1). In Höhe der Einspruchsgebühr wurde gleichzeitig Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto erteilt.

III. Mit Faxschreiben vom 10. März 1999 legte die Société L'Oréal Einspruch gegen das oben genannte Patent ein (Einspruch 2).

IV. Die Fa. Stada Arzneimittel AG legte mit Faxschreiben vom 16. März 1999 Einspruch gegen das erteilte Patent ein (Einspruch 3).

V. Die Fa. Henkel KGaA reichte am 16. März 1999 ein weiteres, diesmal von Dr. Maurer und Dr. Fabry unterzeichnetes (Fax-) Schreiben ein, mit dem gegen das europäische Patent 0 683 662 Einspruch eingelegt und der vollständige Widerruf des Patents beantragt wurde (Einspruch 4). Auf den früheren Einspruchsschriftsatz vom 22. Januar 1999 (Einspruch 1) wurde nicht Bezug genommen. In Höhe der Einspruchsgebühr wurde Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto erteilt.

VI. In beiden Einspruchsschriftsätzen der Fa. Henkel KGaA wurde der Einspruch mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit der patentierten Erfindung begründet. Jedoch wichen beide Schriftsätze sprachlich und inhaltlich voneinander ab und zitierten unterschiedlichen Stand der Technik.

VII. Die zuständige Formalprüferin wies die Fa. Henkel KGaA am 18. März 1999 telefonisch auf die Existenz zweier Einspruchsschriftsätze hin.

VIII. Mit Faxschreiben vom 18. März 1999 erläuterte die Fa. Henkel KGaA, daß die doppelte Einspruchseinlegung zwar versehentlich, aber

company, the status of opponent can pass to a third party only if both parts or the entire company are transferred to it.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 683 662 was granted in respect of Euro-PCT application No. 94 906 172.5, mention of the grant being published in European Patent Bulletin No. 98/25 on 17 June 1998.

II. On 22 January 1999, Henkel KGaA filed notice of opposition, signed by Dr Foitzik and Dr Glasl, to European patent No. 0 683 662 in its entirety (opposition 1) and issued a deposit account debit order for the opposition fee.

III. In a fax dated 10 March 1999, Société L'Oréal gave notice of opposition to the above patent (opposition 2).

IV. In a fax dated 16 March 1999, Stada Arzneimittel AG gave notice of opposition to the granted patent (opposition 3).

V. On 16 March 1999, Henkel KGaA filed a further (faxed) letter, this time signed by Dr Maurer and Dr Fabry, giving notice of opposition to European patent No. 0 683 662 and requesting that the patent be revoked in full (opposition 4). No reference was made to the earlier notice of opposition dated 22 January 1999 (opposition 1). A deposit account debit order was issued for the opposition fee.

VI. The grounds given in both Henkel KGaA's notices of opposition were the patented invention's lack of novelty and lack of inventive step; but the two notices differed in wording and in substance and cited different prior art.

VII. On 18 March 1999, the formalities officer dealing with the case rang Henkel KGaA to draw its attention to the existence of two notices of opposition.

VIII. In a fax dated 18 March 1999 Henkel KGaA explained that the double filing had been a mistake, but the oppositions were on behalf of

de l'opposant, la qualité de partie de ce dernier n'est transmissible à un tiers qu'avec ces deux divisions ou l'ensemble de l'entreprise.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen 0 683 662 a été délivré sur la base de la demande euro-PCT 94 906 172.5. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée le 17 juin 1998 au Bulletin européen des brevets 98/25.

II. Le 22 janvier 1999, la société Henkel KGaA a fait opposition au brevet européen 0 683 662 dans son intégralité (opposition 1), en déposant un acte d'opposition signé par MM. Foitzik et Glasl, et a donné un ordre de prélèvement sur son compte courant du montant de la taxe d'opposition.

III. Par télécopie du 10 mars 1999, la société L'Oréal a fait opposition au brevet susmentionné (opposition 2).

IV. Par télécopie du 16 mars 1999, la société Stada Arzneimittel AG a elle aussi formé une opposition audit brevet (opposition 3).

V. Le 16 mars 1999, la société Henkel KGaA a produit (par télécopie) un nouvel acte d'opposition contre le brevet européen 0 683 662, qui était cette fois signé par MM. Maurer et Fabry, et dans lequel elle demandait la révocation complète du brevet (opposition 4). Il n'était pas fait référence à l'acte d'opposition du 22 janvier 1999 (opposition 1). L'acte d'opposition contenait également un ordre de prélèvement sur le compte courant du montant de la taxe d'opposition.

VI. Dans ses deux actes d'opposition, la société Henkel KGaA a invoqué comme motif le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'invention brevetée. Ces actes différaient cependant quant à leur formulation et à leur contenu et citaient un état de la technique différent.

VII. Le 18 mars 1999, l'agent des formalités compétent a informé par téléphone la société Henkel KGaA de l'existence de deux actes d'opposition.

VIII. Par télécopie du 18 mars 1999, la société Henkel KGaA a expliqué que les deux oppositions avaient certes été formées par erreur, mais qu'elles

zu Gunsten zweier verschiedener Unternehmensbereiche der Fa. Henkel KGaA mit unterschiedlichen Marktinteressen erfolgt sei. Der erste Einspruch sei im Interesse des Unternehmensbereichs Kosmetik, der zweite im Interesse des Unternehmensbereichs Chemie eingelegt worden. Da beabsichtigt sei, den Unternehmensbereich Chemie auszugliedern und als selbständiges Unternehmen zu führen, bestünde das Interesse, beide Einsprüche fortzuführen.

Es wurde daher beantragt, den zuletzt gestellten Einspruch auf die Fa. Henkel Corp., USA, zu übertragen, hilfsweise beide Einsprüche nebeneinander bestehen zu lassen, um mit der zukünftigen Übertragung des entsprechenden Geschäftsbereichs auch die zweite Einspruchsstellung übertragen zu können.

IX. Am 18. Mai 1999 teilte die Formalisbearbeiterin der Einspruchsabteilung in einem von ihr unterzeichneten Schreiben an die Fa. Henkel KGaA mit, daß ein und dieselbe Person nur einmal Partei des Einspruchsverfahrens werden und diese Stellung nur mit dem Bereich des Geschäftsbetriebs oder Unternehmens eines Einsprechenden, auf den sich der Einspruch bezieht, übertragen werden kann.

Dieses Schreiben wurde gemeinsam mit dem Einspruchsschreiben der Fa. Henkel KGaA vom 16. März 1999 (Einspruch 4) am 18. Mai 1999 der Patentinhaberin mitgeteilt.

X. In der Einspruchsakte befindet sich nach dem unter IX. festgestellten Vorgang auf Blatt 17 eine nicht unterschriebene, aber mit einem gedruckten Siegel versehene und auf 10. September 1999 datierte Kopie einer Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs der Einsprechenden, die durch handschriftlichen Eintrag im verwendeten Vordruck als "Henkel KG (16/3/99)" bezeichnet wurde.

Der Computerausdruck enthält als Adressat dieses Bescheids die Fa. Henkel KGaA und als Aussteller die ausgedruckten Namen der Mitglieder der Einspruchsabteilung. Die Unterschriften dieser Mitglieder befinden sich weder auf dem Computerausdruck noch auf einem Unterschriftenblatt. Im Bescheid wird ferner nach den beiden vorgedruckten Worten "Anlagen: Entscheidungsgründe" durch handschriftlichen Zusatz der Text "siehe Mitteilung vom 18/5/99" vermerkt.

two different divisions of Henkel KGaA with different market interests, the first for the cosmetics division, the second for the chemistry division. As it intended to spin off its chemistry division and run it as an independent company, it had an interest in maintaining both oppositions.

It therefore requested that the later of the oppositions be transferred to Henkel Corp., USA, and auxiliarily that the two oppositions be allowed to stand in parallel, so that when the relevant division was transferred the second opposition could be transferred as well.

IX. On 18 May 1999, in a letter signed by the opposition division's formalities officer, Henkel KGaA was informed that one person could be party to the same opposition proceedings only once, and party status could only be transferred together with that part of an opponent's assets or enterprise to which the opposition related.

On 18 May 1999, this letter was copied to the patent proprietor together with Henkel KGaA's notice of opposition of 16 March 1999 (opposition 4).

X. On page 17 of the opposition file, after the transaction mentioned in point IX, there is a stamped but unsigned copy, dated 10 September 1999, of a decision on the inadmissibility of the opponent's opposition, with a handwritten note on the form identifying it as "Henkel KG (16/3/99)".

The computer printout indicates that this communication was addressed to Henkel KGaA, and it includes the printed names of the opposition division members who drew it up. The signatures of these members do not appear either on the computer printout or on a separate signature sheet. In the communication the preprinted words "Anlagen: Entscheidungsgründe" [Enclosed: Grounds for the decision] are followed by the handwritten note "siehe Mitteilung vom 18/5/99" [see communication of 18 May 1999].

avaient néanmoins été faites en faveur de deux divisions différentes, s'intéressant à des marchés différents, de la société Henkel KGaA. La première opposition avait en effet été formée dans l'intérêt de la division Cosmétique, tandis que la deuxième l'avait été dans celui de la division Chimie. Etant donné qu'elle avait l'intention de faire de la division Chimie une entreprise indépendante, elle a déclaré qu'elle souhaitait maintenir les deux oppositions.

Elle a donc demandé que l'opposition formée en dernier lieu soit transmise à la société Henkel Corp., USA, et à titre subsidiaire que les deux oppositions soient maintenues afin que la seconde puisse également être transmise lors de la transmission de la division à laquelle elle se rapporte.

IX. Par lettre du 18 mai 1999 signée par l'agent des formalités de la division d'opposition, la société Henkel KGaA a été informée qu'une seule et même personne ne peut être qu'une fois partie à la procédure d'opposition et que cette qualité ne peut être transmise qu'avec l'élément patrimonial (activité économique) ou l'entreprise à laquelle se rapporte l'opposition.

Cette lettre ainsi que l'acte d'opposition du 16 mars 1999 de la société Henkel KGaA (opposition 4) ont été notifiés le 18 mai 1999 au titulaire du brevet.

X. Le dossier d'opposition contient à la page 17, après les pièces correspondant aux faits exposés au point IX supra, un exemplaire d'une décision non signée, mais revêtue d'un sceau et datée du 10 septembre 1999, par laquelle était rejetée comme irrecevable l'opposition formée par la société désignée dans le formulaire, par mention manuscrite, sous le nom de "Henkel KG (16/3/99)".

L'imprimé d'ordinateur indiquait que la notification était adressée à la société Henkel KGaA et comportait le nom des membres de la division d'opposition qui l'avait émise. Or, leur signature ne figurait ni sur l'imprimé ni sur aucune autre feuille. Par ailleurs, la mention manuscrite "siehe Mitteilung vom 18/5/99" (voir la notification du 18/5/99) avait été ajoutée dans la notification après les termes préimprimés "Anlagen: Entscheidungsgründe" (Pièces jointes: motifs de la décision).

Unter Datum 10. September 1999 erhielten jeweils die Fa. Henkel KGaA und die Patentinhaberin eine Kopie des vorgenannten Bescheids zuge stellt.

XI. Mit am 20. Oktober 1999 eingegan genem Schreiben vom 15. Okto ber 1999 legte die Fa. Cognis Deutschland GmbH durch ihren zugelassenen Vertreter Dr. Fabry Beschwerde (2) gegen die Entschei dung der Einspruchsabteilung über die Unzulässigkeit des Einspruchs ein und erteilte in Höhe der Beschwerde gebühr Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto, der unter Datum 20. Oktober 1999 vom EPA vollzogen wurde.

XII. In diesem Beschwerdeschreiben verwies die Beschwerdeführerin Cognis Deutschland GmbH auf einen von der Fa. Henkel KGaA unter Datum 13. August 1999 beim EPA eingereichten Sammelantrag, in dem die Übertragung der Stellung als Einsprechende auf die Fa. Cognis Deutschland GmbH für eine Vielzahl von Verfahren begehrt wurde. In der als Anlage beigefügten Aufstellung dieser Verfahren wurde unter Nr. 33 auch das streitgegenständliche Ver fahren genannt. Der Übertragungs antrag stützte sich darauf, daß die Fa. Henkel KGaA mit Stichtag 1. August 1999 alle Technologien und Schutzrechte des Unternehmens bereichs Chemieprodukte in das volle Eigentum der Fa. Cognis Deutschland GmbH übertragen habe. Hierzu wurde der zwischen den Firmen Henkel KGaA und Cognis Deutsch land GmbH geschlossene Einbrin gungsvertrag vom 26. Juli 1999 vorgelegt. In § 13 dieses Vertrags wird festgelegt, daß die Wirksamkeit der Vereinbarung unter der aufschieben den Bedingung steht, daß die Fa. Cognis Deutschland GmbH einen Beschluß zur Erhöhung des Stamm kapitals um 9 974 400 Euro durch führt.

Im Verfahren zur Umschreibung der Einsprüche legte die Fa. Cognis Deutschland GmbH mit Schreiben vom 25. August 1999 einen Handels registerauszug zum Nachweis vor, daß Cognis Deutschland GmbH am 21. Mai 1999 als Firmenname und der Beschluß zur Erhöhung des Stammkapitals um 9 974 400 am 6. August 1999 im Handelsregister eingetragen wurde.

XIII. Zur Begründung der Beschwerde führte die Beschwerdeführerin Cognis Deutschland GmbH aus, die Fa. Henkel KGaA habe unter Zahlung zweier Einspruchsgebühren rechts wirksam zwei Einsprüche (21.11.1998

Copies of the above communication of 10 September 1999 were sent to Henkel KGaA and to the patent proprietor.

XI. In a letter dated 15 October 1999 and received on 20 October 1999, Cognis Deutschland GmbH through its professional representative Dr Fabry lodged an appeal (2) contesting the opposition division's decision on the inadmissibility of the opposition and issued a deposit account debit order for the appeal fee, the withdrawal being made by the EPO on 20 October 1999.

XII. In its notice of appeal, Cognis Deutschland GmbH referred to a joint request dated 13 August 1999 filed with the EPO by Henkel KGaA, seeking transfer of opponent status for a large number of cases to Cognis Deutschland GmbH. The case at issue here is No. 33 in the annexed list of the cases in question. The basis for this request was that Henkel KGaA had, with effect from 1 August 1999, transferred all the technologies and property rights of its chemical products division to the sole owner ship of Cognis Deutschland GmbH. The asset transfer agreement between Henkel KGaA and Cognis Deutschland GmbH of 26 July 1999 was submitted as evidence. Article 13 of this agreement makes it subject to the suspensive condition that Cognis Deutschland GmbH must undertake to increase the share capital by EUR 9 974 400.

In the proceedings concerning transfer of the oppositions, Cognis Deutschland GmbH with a letter of 25 August 1999 submitted an extract from the Commercial Register as evidence that Cognis Deutschland GmbH had been registered as the company name on 21 May 1999 and that the decision to increase the share capital by EUR 9 974 400 had been registered on 6 August 1999.

XIII. In the grounds for its appeal, Cognis Deutschland GmbH stated that Henkel KGaA had validly filed two oppositions (21 November 1998 and 16 March 1999) and paid two opposition fees. Henkel KGaA had

La société Henkel KGaA et le titulaire du brevet ont reçu un exemplaire de la notification susmentionnée en date du 10 septembre 1999.

XI. Par lettre du 15 octobre 1999, reçue le 20 octobre 1999, la société Cognis Deutschland GmbH a formé un recours (2), par l'intermédiaire de son mandataire agréé M. Fabry, contre la décision de la division d'op position relative à l'irrecevabilité de l'opposition, et a donné un ordre de prélèvement sur son compte courant du montant de la taxe de recours. Ce prélèvement a été effectué par l'OEB le 20 octobre 1999.

XII. Dans cet acte de recours, le requérant, la société Cognis Deutschland GmbH, faisait référence à une requête collective présentée par la société Henkel KGaA le 13 août 1999 auprès de l'OEB tendant à la transmission de la qualité d'opposant à la société Cognis Deutschland GmbH pour plusieurs procédures, dont la liste était jointe en annexe. La présente procédure figurait sous le numéro 33 dans cette liste. La requête en transmission était fondée sur le fait que la société Henkel KGaA avait transféré avec effet au 1^{er} août 1999 à la société Cognis Deutschland GmbH la propriété de l'ensemble des technologies et titres de protection concernant la division Chimie. Le contrat relatif à l'apport d'actifs conclu entre ces deux sociétés le 26 juillet 1999 était également produit à titre de preuve. Il précisait à l'article 13 que la validité de cet accord était subordonnée à la condition suspensive que la société Cognis Deutschland GmbH exécute la déci sion d'augmenter son capital social de 9 974 400 euros.

Lors de la procédure de transcription des oppositions, la société Cognis Deutschland GmbH a produit, par lettre du 25 août 1999, un extrait du registre du commerce devant attester qu'elle avait été immatriculée audit registre le 21 mai 1999 sous le nom de Cognis Deutschland GmbH et que la décision d'augmenter le capital social de 9 974 400 euros y avait été consignée le 6 août 1999.

XIII. A l'appui du recours, le requé rant (Cognis Deutschland GmbH) a exposé que la société Henkel KGaA avait valablement formé deux oppo sitions (le 21.11.1998 et le 16.3.1999) et acquitté deux taxes d'opposition.

sowie 16.3.1999) eingelegt. Die Übertragung des Unternehmensbereichs Chemie auf die Fa. Cognis Deutschland GmbH sei von der Fa. Henkel KGaA noch vor Erlaß der Entscheidung der Einspruchsabteilung beantragt worden. Ein Einspruch könne nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 4/88 auf den Gesamtrechtsnachfolger übertragen werden, da ein Einspruch ein untrennbares Zubehör des Vermögensbestandteils eines Unternehmens darstelle.

XIV. Mit Schreiben vom 29. Oktober 1999, eingegangen am 4. November 1999, legte Dr. Fabry sowohl im Namen der Fa. Henkel KGaA (Beschwerdeführerin 1) als auch für die Fa. Cognis Deutschland GmbH (Beschwerdeführerin 2) Beschwerde ein, bestellte sich für beide Beschwerdeführer als gemeinsamer Vertreter, begründete beide Beschwerden ausdrücklich wortgleich und verwies hinsichtlich der Beschwerdegebühr auf den vorliegenden Abbuchungsauftrag der Fa. Cognis Deutschland GmbH. Diese Beschwerdebegründung ist im wesentlichen inhaltsgleich mit dem Text der Beschwerdebegründung der Cognis GmbH vom 20. Oktober 1999. Zusätzlich wurde ausgeführt, daß die erneute Einlegung der Beschwerde sowohl im Namen der Fa. Cognis Deutschland als auch für die Fa. Henkel KGaA geboten sei, weil über die beantragte Übertragung des Einspruchs der Fa. Henkel KGaA vom 16. März 1999 auf die Fa. Cognis noch nicht entschieden sei.

XV. Die Beschwerdeschriftsätze vom 20. Oktober 1999 und 29. Oktober 1999 wurden der Patentinhaberin und den Einsprechenden 2 und 3 mitgeteilt.

XVI. Mit Schreiben der Generaldirektion 2 des EPA vom 11. April 2000 wurde der Patentinhaberin und den Einsprechenden 1 bis 4 mitgeteilt, daß gemäß Antrag vom 13./25. August 1999 die Eintragung des Namens und der Adresse der Einsprechenden Henkel KGaA mit Wirkung vom 27. August 1999 auf Cognis Deutschland GmbH geändert wurde.

XVII. Zur Vorbereitung einer Entscheidung teilte die Beschwerdekammer in einer Mitteilung vom 6. September 2001 den bisher am Verfahren Beteiligten den Verfahrensstand, den sich aus den Akten ergebenden Sachverhalt und die wesentlichen zu entscheidenden Rechtsfragen mit. Ferner wies die Kammer darauf hin, daß die Fa. Henkel KGaA als

asked for the opposition relating to its chemistry division to be transferred to Cognis Deutschland GmbH before the opposition division handed down its decision. According to the Enlarged Board of Appeal's decision in G 4/88, an opposition could be transferred to the universal successor in title because an opposition constituted an inseparable part of a company's assets.

XIV. In a letter dated 29 October 1999, received on 4 November 1999, Dr Fabry filed an appeal on behalf of both Henkel KGaA (appellant 1) and Cognis Deutschland GmbH (appellant 2), named himself joint representative of both appellants, substantiated the two appeals in expressly the same terms and with regard to the appeal fee referred to the existing debit order of Cognis Deutschland GmbH. The statement of grounds has essentially the same content as the text of Cognis GmbH's statement of grounds of 20 October 1999. In addition it argues that filing the appeal again on behalf of both Cognis Deutschland and Henkel KGaA was necessary because no decision had yet been taken on the request to transfer Henkel KGaA's opposition of 16 March 1999 to Cognis.

XV. The appeal notices of 20 October 1999 and 29 October 1999 were communicated to the patent proprietor and to opponents 2 and 3.

XVI. In a letter from the EPO's DG 2 of 11 April 2000, the patent proprietor and opponents 1 to 4 were informed that, pursuant to the request of 13/25 August 1999, the record of the name and address of the opponent Henkel KGaA had been amended to Cognis Deutschland GmbH with effect from 27 August 1999.

XVII. In preparation for a decision, the board of appeal on 6 September 2001 notified the existing parties of the state of the proceedings, the facts of the case according to the files, and the essential legal issues that needed to be settled. The board also indicated that Henkel KGaA as appellant 1, Cognis Deutschland GmbH as appellant 2 and the patent proprietor

La société Henkel KGaA avait demandé la transmission de l'opposition rattachée à la division Chimie à la société Cognis Deutschland GmbH avant que la division d'opposition ne rende sa décision. Conformément à la décision de la Grande Chambre de recours G 4/88, une opposition est transmissible au successeur universel, étant donné qu'elle constitue un accessoire inséparable de l'élément patrimonial d'une entreprise.

XIV. Par lettre du 29 octobre 1999, reçue le 4 novembre 1999, M. Fabry a formé un recours au nom tant de la société Henkel KGaA (requérant 1) que de la société Cognis Deutschland GmbH (requérant 2), s'est constitué représentant commun pour les deux requérants, a expressément motivé dans les mêmes termes les deux recours et s'est référé, pour le paiement de la taxe de recours, à l'ordre de prélèvement déjà donné par la société Cognis Deutschland GmbH. Le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était pour l'essentiel identique à celui de la société Cognis Deutschland GmbH en date du 20 octobre 1999. Il y était en outre exposé qu'étant donné qu'aucune décision n'avait été prise sur la transmission demandée de l'opposition de la société Henkel KGaA en date du 16 mars 1999 à la société Cognis Deutschland GmbH, il avait été nécessaire de former un nouveau recours au nom tant de la société Cognis Deutschland GmbH que de la société Henkel KGaA.

XV. Les actes de recours en date du 20 octobre 1999 et du 29 octobre 1999 ont été notifiés au titulaire du brevet ainsi qu'aux opposants 2 et 3.

XVI. Par lettre de la Direction générale 2 de l'OEB en date du 11 avril 2000, le titulaire du brevet et les opposants 1 à 4 ont été informés que le nom et l'adresse de l'opposant Henkel KGaA étaient remplacés avec effet au 27 août 1999 par ceux de la société Cognis Deutschland GmbH, conformément à la requête formulée en ce sens le 13/25 août 1999.

XVII. Afin de préparer sa décision, la Chambre a informé les parties à la procédure, dans une notification en date du 6 septembre 2001, de l'état de la procédure, des faits tels qu'ils ressortaient du dossier et des principales questions de droit à trancher. Elle a également indiqué que les parties à la procédure de recours étaient la société Henkel KGaA en

Beschwerdeführerin 1 und die Fa. Cognis Deutschland GmbH als Beschwerdeführerin 2 sowie die Patentinhaberinnen Parteien des Beschwerdeverfahrens sind, wohingegen die Mitteilung an die Einsprechenden 2 und 3 lediglich zur Unterrichtung erfolgte.

XVIII. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2001 trug die Fa. Henkel KGaA durch ihre zugelassenen Vertreter Dr. Foitzik und Dr. Augustin-Castro vor, daß die früher für Dr. Fabry erteilte allgemeine Vollmacht mit Schreiben vom 4. August 1999 gegenüber dem Europäischen Patentamt widerrufen worden sei und eine Genehmigung für dessen Handeln als Vertreter ohne Vertretungsmacht nicht erfolge. Die Übertragung der Stellung als Einsprechende von der Fa. Henkel KGaA auf die Fa. Cognis Deutschland GmbH sei vertraglich im Innenverhältnis wie im Außenverhältnis nur für den mit Schreiben vom 16. März 1999 eingelegten Einspruch geregelt worden.

XIX. Im von Dr. Fabry unterzeichneten Beschwerdeschriftsatz vom 29. Oktober 1999 wurde gleichlautend für beide Beschwerdeführerinnen beantragt:

1. Die angefochtene Entscheidung zurückzunehmen.

2. Die Übertragung des Einspruchs vom 16. März 1999 von der Henkel KGaA auf die Cognis Deutschland GmbH zu beschließen.

3. Die Beschwerdegebühr zurückzahlen.

Im von Dr. Foitzik und Dr. Augustin-Castro unterzeichneten Schreiben vom 22. Oktober 2001 wurde für die Beschwerdeführerin 1 beantragt:

1. Amtlicherseits festzustellen, daß die Henkel KGaA aufgrund des mit Schreiben vom 22. Januar 1999 eingelegten Einspruchs Einsprechende 1 und Verfahrensbeteiligte ist und bleibt.

2. Festzustellen, daß die im Einspruchsschriftsatz der Henkel KGaA vom 16. März 1999 genannten Dokumente als im Verfahren befindlich angesehen werden.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberinnen) hat keinen Antrag gestellt.

were parties to the appeal proceedings, whereas opponents 2 and 3 were being notified for information purposes only.

XVIII. In a letter dated 22 October 2001, Henkel KGaA through its professional representatives Dr Foitzik and Dr Augustin-Castro stated that the general authorisation formerly accorded to Dr Fabry had been revoked with respect to the European Patent Office by letter of 4 August 1999, and he would not be empowered to act as an unauthorised representative. The transfer of opponent status from Henkel KGaA to Cognis Deutschland GmbH had been contractually agreed, for both internal and external purposes, only for the opposition filed with the letter of 16 March 1999.

XIX. The notice of appeal of 29 October 1999 signed by Dr Fabry submitted the following identically worded requests for both appellants:

1. The contested decision should be set aside.

2. The opposition of 16 March 1999 should be transferred from Henkel KGaA to Cognis Deutschland GmbH.

3. The appeal fee should be refunded.

The letter of 22 October 2001 signed by Dr Foitzik and Dr Augustin-Castro submitted the following requests for appellant 1:

1. The Office should rule that Henkel KGaA is and continues to be opponent 1 and party to the proceedings on the basis of the opposition filed with the letter of 22 January 1999.

2. The Office should rule that the documents cited in Henkel KGaA's notice of opposition of 16 March 1999 are to be considered part of the proceedings.

The respondent (patent proprietor) did not submit any requests.

tant que requérant 1, la société Cognis Deutschland GmbH en tant que requérant 2 et le titulaire du brevet, alors que les opposants 2 et 3 n'avaient reçu la notification qu'à titre d'information.

XVIII. Par lettre du 22 octobre 2001, la société Henkel KGaA a déclaré par l'intermédiaire de ses mandataires agréés, M. Foitzik et Mme Augustin-Castro, que le pouvoir général qui avait été octroyé à M. Fabry était révoqué par lettre du 4 août 1999 à l'égard de l'Office européen des brevets et que M. Fabry n'était pas autorisé à agir en qualité de mandataire sans pouvoir. En outre, la transmission par la société Henkel KGaA de la qualité d'opposant à la société Cognis Deutschland GmbH n'était réglée par contrat sur les plans interne et externe que pour l'opposition du 16 mars 1999.

XIX. Dans l'acte de recours en date du 29 octobre 1999 signé par M. Fabry, il était demandé dans les mêmes termes pour les deux requérants que :

1) la décision contestée soit retirée ;

2) l'opposition du 16 mars 1999 de la société Henkel KGaA soit transmise à la société Cognis Deutschland GmbH ;

3) la taxe de recours soit remboursée.

Dans la lettre du 22 octobre 2001, signée par M. Foitzik et Mme Augustin-Castro, il était demandé pour le requérant 1 que l'Office constate :

1) que, sur la base de l'opposition formée le 22 janvier 1999, la société Henkel KGaA est et reste partie à la procédure en tant qu'opposant 1 ;

2) que les documents cités dans l'acte d'opposition de la société Henkel KGaA en date du 16 mars 1999 sont considérés comme faisant partie de la procédure.

L'intimé (titulaire du brevet) n'a présenté aucune requête.

Entscheidungsgründe**1. Zulässigkeit der Beschwerden**

a) Entscheidung als Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

Gemäß Artikel 106 (1) EPÜ sind Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar. Im vorliegenden Verfahren wenden sich die Beschwerdeführer 1 und 2 gegen die ihnen mitgeteilte Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch 4 der Fa. Henkel KGaA als unzulässig zurückgewiesen wurde.

Aus den im Sachverhalt mitgeteilten Verfahrenstatsachen ergibt sich, daß sich in den Akten kein Originalschriftstück mit Unterschriften der zur Entscheidung berufenen Personen befindet. Die Zweifel, ob eine solche Entscheidung überhaupt gefaßt und damit existent wurde, schließt aber eine Beschwerde gemäß Artikel 106 EPÜ nicht aus. Die Beschwerdeführer haben aufgrund der zugestellten Ausfertigung der unter Umständen nicht existenten Entscheidung ein Rechtsschutzbedürfnis, daß gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren sachlich darüber entschieden wird, ob die zugestellte Ausfertigung auf einer tatsächlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beruht oder nicht. Die Beschwerdeführer haben in diesen Fällen ein Recht auf den Anspruch der Feststellung, daß der durch die zugestellte Ausfertigung gegebene Rechtsschein über die Existenz einer Entscheidung aufgehoben wird. Die Voraussetzung, ob eine Entscheidung von einem zuständigen Organ erlassen wurde, ist im Rahmen der Begründetheit der Beschwerde zu prüfen (siehe hierzu unten) und kann die Zulässigkeit der Beschwerde nicht in Frage stellen.

b) Umfang des Beschwerdeverfahrens

Das Beschwerdeverfahren ist ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes Verfahren. Seine Aufgabe besteht vor allem darin, eine Überprüfung auf Richtigkeit der Entscheidung erster Instanz und gegebenenfalls deren Änderung oder Aufhebung vorzunehmen (Regel 64 (2) in Verbindung mit Artikel 111 (1) EPÜ). Die angegriffene Entscheidung erging zur Feststellung der Unzulässigkeit des Einspruchs der Fa. Henkel KGaA vom 16. März 1999 (Einspruch 4) gemäß Regel 56 (1) EPÜ. Die Entscheidung erging ohne Beteiligung der anderen Einsprechenden und des Patentinhabers im

Reasons for the decision**1. Admissibility of the appeals**

(a) Decision impugned by the appeal

Under Article 106(1) EPC, appeals may be filed against decisions of the Receiving Section, examining divisions, opposition divisions and the Legal Division. In the present case appellants 1 and 2 impugn the opposition division's decision to reject opposition 4 of Henkel KGaA as inadmissible.

The facts of the case as summarised above show that the files do not include any original document bearing signatures of the persons charged with taking the decision. However, doubt over whether any such decision was taken and therefore actually exists does not rule out an appeal under Article 106 EPC. On the basis of the copy they received of the decision which arguably does not exist, the appellants have a legitimate interest in having an objective decision taken in the appeal proceedings as to whether or not the copy they received is based on an actual opposition division decision. Sending the appellants a copy of a decision gave that decision an appearance of legality which the appellants are entitled to have dispelled. The issue of whether the decision was taken by the competent department must be examined in the context of the appeal's merits (see below) and has no impact on its admissibility.

(b) Scope of the appeal proceedings

Appeal proceedings are entirely separate from proceedings at first instance. Their primary function is to review and if necessary amend or cancel the first-instance decision (Rule 64(b) in conjunction with Article 111(1) EPC). The impugned decision rejected Henkel KGaA's notice of opposition of 16 March 1999 (opposition 4) as inadmissible under Rule 56(1) EPC. It was taken in ex parte proceedings without the involvement of the other opponents or the patent proprietor because the wording of Rule 56(3) EPC does not provide for involvement of the patent proprietor until after the decision on

Motifs de la décision**1. Recevabilité des recours**

a) Décision faisant l'objet de la procédure de recours

Conformément à l'article 106(1) CBE, les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. En l'espèce, les requérants 1 et 2 ont dirigé leur recours contre la décision de la division d'opposition, dont il ont reçu notification, de rejeter comme irrecevable l'opposition 4 de la société Henkel KGaA.

Il ressort des faits tels qu'exposés ci-dessus que le dossier ne contient pas d'original portant la signature des personnes appelées à rendre la décision. Toutefois, l'incertitude quant à la question de savoir si une telle décision a bien été rendue, et donc quant à son existence, n'exclut pas de former un recours conformément à l'article 106 CBE. Ayant reçu un exemplaire d'une décision qui n'existe peut-être pas, les requérants ont intérêt à ce que soit tranchée sur le fond, le cas échéant dans le cadre d'une procédure de recours, la question de savoir si l'exemplaire qui leur a été notifié est fondé sur une décision effective de la division d'opposition. Ils ont droit à ce qu'il soit mis fin à l'apparence de décision née de la notification de l'exemplaire en question. Le point de savoir si la décision a été rendue par une instance compétente est à examiner dans le cadre de l'examen du bien-fondé du recours (cf. ci-dessous) et ne saurait remettre en cause la recevabilité du recours.

b) Etendue de la procédure de recours

La procédure de recours est entièrement distincte de la procédure en première instance. Elle a principalement pour objet de vérifier si la décision rendue en première instance est correcte et, s'il y a lieu, de la modifier ou de la révoquer (dispositions combinées de la règle 64b) et de l'article 111(1) CBE). Dans la décision attaquée, il a été constaté que l'opposition du 16 mars 1999 formée par la société Henkel KGaA (opposition 4) était irrecevable, conformément à la règle 56(1) CBE. La décision a été rendue sans que les autres opposants et le titulaire du brevet aient participé à la procédure "intéressant une seule

sogenannten einseitigen Vorschaltverfahren, weil der Wortlaut von Regel 56 (3) EPÜ eine Beteiligung des Patentinhabers erst nach Erlaß der Entscheidung über die Unzulässigkeit vorsieht. Das Beschwerdeverfahren wird im vorliegenden Fall die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs der Fa. Henkel KGaA vom 16. März 1999 (Einspruch 4) betreffen, weil auch das Verfahren der Vorinstanz auf diesen Verfahrensgegenstand begrenzt war. Welche Entscheidungstatsachen, insbesondere welche Dokumente dem Einspruch 1 zugrunde liegen, ist im anhängigen Beschwerdeverfahren nicht zu entscheiden.

c) Parteien des Beschwerdeverfahrens

aa) Die Kammer hat im vorliegenden Verfahren zu prüfen, ob eine (gemeinsame) oder zwei Beschwerden für die Beschwerdeführer 1 und 2 eingelegt wurden.

Die Zweifel ergeben sich daraus, daß, nachdem die Fa. Cognis Deutschland GmbH mit Schriftsatz vom 20. Oktober 1999 Beschwerde eingelegt hat, mit weiterem Schriftsatz vom 29. Oktober 1999 gleichzeitig für die Fa. Cognis Deutschland GmbH und für die Fa. Henkel KGaA Beschwerde eingelegt wurde. Die Beschwerdeführer verwenden im Schriftsatz vom 29. Oktober 1999 nicht den Begriff der gemeinsamen Beschwerde, stellen aber gemeinsam identische Anträge, beziehen sich auf eine inhaltsgleiche Begründung und verweisen für beide Beschwerden auf die am 20. Oktober 1999 durch Abbuchungsauftrag der Fa. Cognis Deutschland GmbH erbrachte Beschwerdegebühr. Dieses prozessuale Vorgehen wurde mit der Ungewißheit begründet, ob die Umschreibstelle des Europäischen Patentamts dem am 13. August 1999 von der Fa. Henkel KGaA u. a. auch für das vorliegende Verfahren zugunsten der Fa. Cognis Deutschland GmbH gestellten Umschreibungsantrag mit Rückwirkung zum Zeitpunkt der Antragstellung stattgeben würde oder nicht. Tatsächlich erfolgte die beantragte Umschreibung am 11. April 2000 mit einer Anordnung der Rückwirkung zum 27. August 1999 durch den zuständigen Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 für vorliegende Patentanmeldung. Es konnte daher bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung der Beschwerde ungewiß sein, ob die Fa. Henkel KGaA oder die Fa. Cognis Deutschland GmbH formell beschwerdeberechtigt sein würde.

admissibility has been taken. In the present case the appeal proceedings will consider the admissibility of Henkel KGaA's notice of opposition of 16 March 1999 (opposition 4), because proceedings at first instance were also restricted to that issue. They will not decide which facts, and in particular which documents, underlie opposition 1.

(c) Parties to the appeal proceedings

(aa) The board here has to examine whether one joint appeal or two separate appeals have been filed for appellants 1 and 2.

This is in doubt because after Cognis Deutschland GmbH had given notice of appeal on 20 October 1999, a second notice of appeal dated 29 October 1999 was filed on behalf of both Cognis Deutschland GmbH and Henkel KGaA. In the notice of 29 October 1999 the appellants do not use the term "joint appeal", but they jointly file identical requests, they cite identical grounds, and for both appeals they refer to the appeal fee paid on 20 October 1999 by means of a debit order from Cognis Deutschland GmbH. The reason given for this approach was uncertainty whether the transfer request filed on 13 August 1999 by Henkel KGaA on behalf of Cognis Deutschland GmbH in relation to this case among others would be granted by the EPO's Transcription Service retroactively from the time of its filing. The competent DG 2 formalities officer in fact implemented the requested transfer for the patent application at issue on 11 April 2000, with an order to backdate it to 27 August 1999. Hence until the time limit for filing the appeal had elapsed, it was uncertain whether Henkel KGaA or Cognis Deutschland GmbH would be formally entitled to appeal.

partie", étant donné que, en vertu de la règle 56(3) CBE, le titulaire du brevet ne peut participer à la procédure qu'une fois qu'a été rendue la décision relative à l'irrecevabilité. La présente procédure de recours porte donc sur la question de la recevabilité de l'opposition formée par la société Henkel KGaA le 16 mars 1999 (opposition 4), car la procédure en première instance était également limitée à cet objet. Il n'y a pas lieu de trancher, dans le cadre de la présente procédure, quels sont les faits pertinents pour la décision, et en particulier quels sont les documents sur lesquels est fondée l'opposition 1.

c) Parties à la procédure de recours

aa) La Chambre doit vérifier en l'espèce s'il a été formé un recours (conjoint) ou deux recours pour les requérants 1 et 2.

L'incertitude tient à ce que, alors que la société Cognis Deutschland GmbH avait déjà formé un recours par lettre du 20 octobre 1999, un nouveau recours a été formé simultanément pour la société Cognis Deutschland GmbH et la société Henkel KGaA par lettre du 29 octobre 1999. Bien qu'ils n'aient pas utilisé la notion de "recours conjoint" dans l'acte de recours du 29 octobre 1999, les requérants ont cependant formulé ensemble des requêtes identiques, ont invoqué des motifs identiques et se sont référés pour les deux recours à la taxe de recours acquittée le 20 octobre 1999 au moyen de l'ordre de prélèvement donné par la société Cognis Deutschland GmbH. Ils ont justifié cette démarche procédurale en exposant qu'ils ne savaient pas si le service des transcriptions de l'Office européen des brevets ferait ou non droit à la requête en transcription que la société Henkel KGaA avait présentée le 13 août 1999, entre autres pour la présente procédure, en faveur de la société Cognis Deutschland GmbH, et ce avec effet rétroactif à la date de la requête. La transcription demandée pour la présente demande de brevet a en fait été effectuée le 11 avril 2000 par l'agent des formalités compétent de la Direction générale 2, avec effet rétroactif au 27 août 1999. Par conséquent, jusqu'à l'expiration du délai de recours, les sociétés Henkel KGaA et Cognis Deutschland GmbH ne pouvaient pas savoir qui des deux était admis à former un recours.

Diese Prozeßsituation und die Tatsache, daß für beide Firmen auf die von der Fa. Cognis Deutschland GmbH eingezahlte Beschwerdegebühr verwiesen wurde, rechtfertigt aber nicht, den Beschwerdeschriftsatz vom 29. Oktober 1999 als eine gemeinsame Beschwerde zu behandeln. Gegen eine solche Auslegung spricht nicht nur der eindeutige Wortlaut des Schriftsatzes, nach dem die Beschwerde im Namen der Fa. Henkel KGaA wiederholt und hinsichtlich der Fa. Cognis Deutschland GmbH neu eingelegt wird, sondern auch die mitgeteilte prozessuale Interessenlage. Eine gemeinsame Beschwerde der Firmen Henkel KGaA und Cognis Deutschland GmbH könnte keine formelle Beschwerdeberechtigung im Sinn des Artikels 107 EPU begründen, da beide Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt gemeinsam, sondern nur zeitlich nacheinander Partei des Verfahrens gewesen sein können und nur entweder die Fa. Henkel KGaA oder die Fa. Cognis Deutschland unmittelbar durch die angefochtene Entscheidung beschwert werden konnte. Der Beschwerdeschriftsatz vom 29. Oktober 1999 beinhaltet daher zwei rechtlich getrennt zu behandelnde Beschwerden der Fa. Henkel KGaA einerseits und der Fa. Cognis Deutschland GmbH andererseits, die rechtlich getrennt auf ihre Zulässig- und Wirksamkeit zu untersuchen sind.

bb) Die Kammer hat ferner die Patentinhaberin als Partei förmlich am Beschwerdeverfahren beteiligt, obwohl diese bis zur Entscheidung der Vorinstanz nicht am Verfahren beteiligt war. Die nunmehrige Beteiligung der Patentinhaberin ist unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPU) zwingend geboten, da die Entscheidung der Kammer, ob der Einspruch vom 16. März 1999 zulässig ist oder nicht, für den Fall des Ausspruchs der Zulässigkeit nachteilig für die Patentinhaberin ist und nur einheitlich auch gegenüber der Patentinhaberin festgestellt werden kann.

d) Wirksamkeit der Beschwerden

aa) Die am 20. Oktober 1999 im Namen der Fa. Cognis Deutschland erhobene Beschwerde 2 gilt gemäß Artikel 108 EPU als eingelegt, da mit der Beschwerdeschrift Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto in Höhe der Beschwerdegebühr erteilt wurde. Soweit die Beschwerde mit Schriftsatz vom 29. Oktober 1999 erneut eingelegt wurde, werden die zuvor genannten Rechtswirkungen weder rückgängig gemacht noch aufgehoben.

This situation and the fact that reference was made on behalf of both companies to the appeal fee paid by Cognis Deutschland GmbH do not however justify treating the notice of appeal of 29 October 1999 as a joint appeal. This interpretation is contradicted not only by the clear wording of the notice, according to which the appeal is filed for the first time on behalf of Henkel KGaA and repeated in respect of Cognis Deutschland GmbH, but also by the interests they are each said to have in the proceedings. A joint appeal by Henkel KGaA and Cognis Deutschland GmbH could not constitute a formal entitlement to appeal within the meaning of Article 107 EPC, because the two companies can never have been party to the proceedings jointly, but only consecutively, and only either Henkel KGaA or Cognis Deutschland can have been directly adversely affected by the impugned decision. Thus the notice of appeal of 29 October 1999 comprises two appeals, one by Henkel KGaA and one by Cognis Deutschland GmbH, which in legal terms must be separately treated and examined as such for admissibility and validity.

(bb) Furthermore, the board has formally made the patent proprietor a party to the appeal proceedings, even though the proprietor was not involved in the proceedings until the decision was taken by the department of first instance. The proprietor's current involvement is essential with a view to the right to be heard (Article 113(1) EPC), as a decision by the board that the opposition of 16 March 1999 is admissible would be to the proprietor's disadvantage, and for the sake of uniformity the decision must be taken vis-à-vis the proprietor as well.

(d) Validity of the appeals

(aa) Appeal 2 filed on 20 October 1999 on behalf of Cognis Deutschland is deemed to have been filed in accordance with Article 108 EPC because a deposit account debit order for the appeal fee was issued together with the notice of appeal. The fact that the appeal was filed again with the notice of 29 October 1999 does not invalidate the above-mentioned legal effects.

Cependant, cette situation et le fait que, pour les deux sociétés, il a été fait référence à la taxe de recours acquittée par la société Cognis Deutschland GmbH ne justifient pas que l'acte de recours du 29 octobre 1999 soit traité comme un recours conjoint. Une telle interprétation est contraire non seulement au libellé sans équivoque de l'acte de recours, qui précise que le recours est introduit au nom de la société Henkel KGaA et réitéré au nom de la société Cognis Deutschland GmbH, mais également aux raisons pour lesquelles les requérants ont accompli ces actes de procédure. Un recours conjoint des deux sociétés concernées ne saurait fonder un droit de former un recours au sens de l'article 107 CBE, dans la mesure où ces deux sociétés ne peuvent à aucun moment être conjointement parties à la procédure, mais uniquement successivement dans le temps, et que la décision attaquée peut seulement faire directement grief soit à la société Henkel KGaA, soit à la société Cognis Deutschland GmbH. L'acte de recours du 29 octobre 1999 contient donc deux recours juridiquement distincts de la société Henkel KGaA, d'une part, et de la société Cognis Deutschland GmbH, d'autre part, et il convient d'examiner séparément si chaque recours a été dûment formé et est recevable.

bb) La Chambre considère en outre que le titulaire du brevet est formellement partie à la procédure de recours, bien que celui-ci n'ait pas participé à la procédure avant la décision de la première instance. En effet, le principe du droit d'être entendu (article 113(1) CBE) commande que le titulaire du brevet soit désormais partie à la procédure, dans la mesure où la décision que rendra la Chambre sur la recevabilité de l'opposition du 16 mars 1999 le lésera si l'opposition est jugée recevable, et qu'une telle décision ne peut être prononcée qu'uniformément à l'égard des parties, y compris le titulaire du brevet.

d) Formation des recours

aa) Le recours 2 introduit le 20 octobre 1999 au nom de la société Cognis Deutschland GmbH est réputé formé conformément à l'article 108 CBE, étant donné que l'acte de recours contenait un ordre de prélèvement sur le compte courant du montant de la taxe de recours. La formation d'un nouveau recours le 29 octobre 1999 ne saurait annuler ni rétroactivement ni pour l'avenir les effets juridiques susmentionnés.

bb) Die am 29. Oktober 1999 für die Fa. Henkel KGaA erhobene Beschwerde 1 gilt gemäß Artikel 108 Satz 2 EPÜ als nicht eingelegt, da für diese Beschwerde keine Beschwerdegebühr eingezahlt, sondern nur auf den für die Beschwerde der Fa. Cognis Deutschland GmbH erteilten Abbuchungsauftrag vom 20. Oktober 1999 verwiesen wurde. Diese ursprüngliche Zahlungsbestimmung, die zur sofortigen Wirksamkeit der Beschwerde der Fa. Cognis Deutschland GmbH führte, kann nicht nachträglich zugunsten der Fa. Henkel KGaA geändert werden, weil die Beschwerdegebühr schon mit Wirkung zum 20. Oktober 1999 für die Fa. Cognis Deutschland GmbH verbraucht war. Die Kammer hat daher auszusprechen, daß die von der Beschwerdeführerin Henkel KGaA eingelegte Beschwerde 1 als nicht eingelegt gilt.

Ein Eingehen auf die Frage, ob Dr. Fabry den Beschwerdeschriftsatz vom 29. Oktober 1999 auch unter dem Namen der Fa. Henkel KGaA zur Verfolgung der Rechte aus dem Einspruch vom 16. März 1999 einlegen durfte, erübrigt sich.

e) Zulässigkeit der Beschwerde 2

aa) Frist, Form, Inhalt der Beschwerde

Die Beschwerde der Fa. Cognis Deutschland GmbH entspricht hinsichtlich Frist, Form und Inhalt dem Artikel 108 und der Regel 64 EPÜ. Da die Beschwerdeführerin Cognis Deutschland GmbH ihre Beschwerde mit den Schriftsätzen vom 20. und 29. Oktober 1999 jeweils inhaltlich ausreichend begründete, ist auch die Frist der Beschwerdebegründung gewahrt.

bb) Formelle Beschwerdeberechtigung

Die Fa. Cognis Deutschland GmbH war nicht, wie Artikel 107 Satz 1 EPÜ vorschreibt, an dem einseitigen Verfahren beteiligt, das zu der angegriffenen Entscheidung geführt hat, obwohl vor der Entscheidung ein auf ihren Namen lautender Umschreibungsantrag gestellt worden war.

Die Kammer hat die formelle Parteistellung der Beschwerdeführerin 2 in eigener Zuständigkeit zu prüfen. Die von der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts erklärte Umschreibung ist für die Kammer nicht bindend, da nur die Kammer über die Parteistellung im Beschwerdeverfahren entscheiden kann.

(bb) Appeal 1 entered on 29 October 1999 on behalf of Henkel KGaA is deemed not to have been filed in accordance with Article 108, second sentence, EPC because no appeal fee was paid for it, the notice merely referring to the debit order of 20 October 1999 issued for the appeal of Cognis Deutschland GmbH. This original payment order, which made Cognis Deutschland GmbH's appeal immediately effective, cannot subsequently be reassigned to Henkel KGaA, because the appeal fee had already been used for Cognis Deutschland GmbH with effect from 20 October 1999. The board therefore finds that appeal 1 entered by Henkel KGaA is deemed not to have been filed.

There is consequently no need to examine whether Dr Fabry was entitled to file the notice of appeal of 29 October 1999 in the name of Henkel KGaA as well in pursuit of the rights arising from the opposition of 16 March 1999.

(e) Admissibility of appeal 2

(aa) Time limit, form and content

Cognis Deutschland GmbH's appeal complies with Article 108 and Rule 64 EPC in terms of time limit, form and content. As Cognis Deutschland GmbH gave sufficient grounds for its appeal in the notices of 20 and 29 October 1999, the time limit for filing the statement of the grounds of appeal was also met.

(bb) Formal entitlement to appeal

Cognis Deutschland GmbH was not, as prescribed by Article 107, first sentence, EPC, a party to the ex parte proceedings which resulted in the impugned decision, although a transfer request in its name had been filed before the decision was taken.

The board has to use its own discretion in examining appellant 2's formal party status. It is not bound by DG 2's agreement to the transfer request, as it alone can decide who are the parties to appeal proceedings.

bb) Le recours 1 introduit le 29 octobre 1999 pour la société Henkel KGaA est réputé non formé, conformément à l'article 108, deuxième phrase CBE, car aucune taxe de recours n'a été acquittée pour ce recours. En effet, l'acte de recours se bornait à faire référence à l'ordre de prélèvement donné le 20 octobre 1999 pour le recours de la société Cognis Deutschland GmbH. L'objet initial du paiement, qui a fait que le recours de la société Cognis Deutschland GmbH était d'emblée valablement formé, ne peut être modifié par la suite en faveur de la société Henkel KGaA, car la taxe de recours avait déjà été utilisée avec effet au 20 octobre 1999 pour la société Cognis Deutschland GmbH. En conséquence, la Chambre constate que le recours 1 introduit par la société Henkel KGaA est réputé non formé.

La Chambre n'a donc pas à examiner si M. Fabry était également habilité à déposer l'acte de recours du 29 octobre 1999 pour le compte de la société Henkel KGaA afin de continuer à défendre les droits nés de l'opposition du 16 mars 1999.

e) Recevabilité du recours 2

aa) Délai, forme et contenu du recours

Le recours de la société Cognis Deutschland GmbH est conforme aux dispositions de l'article 108 et de la règle 64 CBE pour ce qui concerne le délai, la forme et le contenu. Le délai prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a également été respecté, dans la mesure où le requérant a suffisamment motivé son recours dans ses écritures du 20 et du 29 octobre 1999.

bb) Droit de former le recours – Conditions de forme

La société Cognis Deutschland GmbH n'était pas partie à la procédure intéressant une seule partie qui a conduit à la décision attaquée, comme le prescrit l'article 107, première phrase CBE, bien qu'une requête en transcription libellée à son nom eût été présentée avant la décision.

Il appartient à la Chambre de vérifier si le requérant 2 est formellement partie à la procédure. La Chambre n'est en effet pas liée par la transcription effectuée par la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets, car elle est seule compétente pour statuer sur la qualité de partie à la procédure de recours.

Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß der Beschwerdeführerin 2 kein Nachteil daraus erwachsen darf, daß über den schon anhängigen Umschreibungsantrag nicht in der angefochtenen Entscheidung, sondern erst nachträglich mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Antragstellung entschieden wurde. Die Kammer bejaht daher die formelle Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin 2.

cc) Materielle Beschwerdeberechtigung

Die angefochtene Entscheidung weicht in ihrem Inhalt vom gestellten Antrag ab, so daß die Einsprechende gemäß Artikel 107 Satz 1 EPÜ materiell beschwert ist.

f) Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Beschwerde 2 zulässig ist, hingegen die Beschwerde 1 als nicht eingelegt gilt.

2. Begründetheit der Beschwerde 2

a) Zuständiges Organ nach Regel 56 (1) EPÜ

Eine Entscheidung des EPA ist nur rechtmäßig, wenn sie von einer nach dem EPÜ oder nach den Ausführungsvorschriften zuständigen Stelle in der für die Entscheidung vorgesehenen Form erlassen wurde.

Die angegriffene Entscheidung betrifft die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs vom 16. März 1999 der Fa. Henkel KGaA (Einspruch 4). Gemäß II, Nr. 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 504) wurde die Zuständigkeit, im sogenannten einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden (mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ), auf den Formalsachbearbeiter übertragen. Jedoch blieb das Recht der Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, hiervon unberührt (vgl. III. der angeführten Mitteilung, in der auch der Begriff "einseitiges Verfahren" verwendet wird).

Ausweislich des ausgedruckten Texts der in der Akte befindlichen Kopie über die Entscheidung sind der Vorsitzende und die beiden Prüfer der Einspruchsabteilung namentlich genannt. Eine den Anforderungen der Regeln 68 (1) Satz 2, 70 (1) EPÜ entsprechende schriftliche Entscheidung mit Unterschriften der Genann-

In the board's view, however, appellant 2 must not suffer any prejudice from the fact that the transfer request, which was already pending, was not ruled on in the impugned decision, but only subsequently with retroactive effect from the time of its filing. The board therefore affirms appellant 2's formal entitlement to appeal.

(cc) Substantive entitlement to appeal

The impugned decision differs in substance from the filed request, so the opponent is adversely affected substantively in accordance with Article 107, first sentence, EPC.

(f) Summing up, the board finds that appeal 2 is admissible, whereas appeal 1 is deemed not to have been filed.

2. Merits of appeal 2

(a) Competent department under Rule 56(1) EPC

A decision of the EPO is valid only if it has been taken by a department which is competent under the EPC or its Implementing Regulations, in the form appropriate to that decision.

The impugned decision concerns the admissibility of Henkel KGaA's opposition of 16 March 1999 (opposition 4). Under Section II, point 6, of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 504), responsibility for decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of an opposition (except in the cases provided for in Rule 55(c) EPC) was entrusted to the formalities officer. This however did not affect the competence of the opposition division to take decisions itself (see point III of the Notice).

The printed text of the copy of the decision which is in the file gives the names of the chairman and two examiners of the opposition division. The file does not include a decision in writing complying with Rules 68(1), second sentence, and 70(1) EPC, furnished with the signatures of those named, which means that any

La Chambre estime toutefois que le requérant 2 ne saurait être lésé par le fait qu'il n'a pas été statué dans la décision attaquée sur la requête en transcription en instance, mais par le fait qu'il a été statué ultérieurement avec effet rétroactif à la date à laquelle cette requête a été présentée. La Chambre confirme donc que le requérant 2 est admis à former un recours.

cc) Droit de former le recours – Conditions de fond

La décision attaquée ne fait pas droit aux prétentions de l'opposant, si bien qu'elle lui fait grief au sens de l'article 107, première phrase CBE.

f) En conclusion, il y a lieu de constater que le recours 2 est recevable, tandis que le recours 1 est réputé non formé.

2. Bien-fondé du recours

a) Instance compétente conformément à la règle 56(1) CBE

Une décision de l'OEB n'est régulière en la forme que si elle a été rendue, dans la forme prescrite, par une instance compétente selon la CBE ou le règlement d'exécution.

La décision entreprise porte sur la recevabilité de l'opposition formée le 16 mars 1999 par la société Henkel KGaA (opposition 4). Conformément au point 6 du Communiqué du Vice-Président de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 504), la compétence pour prendre une décision sur l'irrecevabilité d'une opposition au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la procédure intéressant une seule partie a été déléguée à l'agent des formalités (à l'exception des cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) CBE). Toutefois, cela n'affecte pas le droit, pour la division d'opposition, de prendre elle-même une décision (cf. point III du communiqué susmentionné, qui utilise également l'expression "procédure intéressant une seule partie").

Il ressort de l'exemplaire de la décision qui a été versé au dossier que le président et les deux autres membres de la division d'opposition y sont nommément cités. Le dossier ne contient toutefois pas de décision écrite et revêtue de la signature des personnes susmentionnées conformément aux exigences des règles 68(1),

ten befindet sich nicht bei den Akten, so daß eine solche Entscheidung – sofern sie überhaupt getroffen wurde – formell unwirksam und aufzuheben ist.

Die Entscheidung kann aus denselben Gründen auch nicht in eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters, der den Ausdruck der "Kopie" vorgenommen hat, umgedeutet werden, da auch dessen Unterschrift fehlt. Die Unterschrift des Formalsachbearbeiters kann nicht gemäß Regel 70 (2) Satz 2 EPÜ durch den Siegelaufdruck, der sich auf der in der Akte befindlichen Kopie befindet, ersetzt werden, da die Entscheidung nicht automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. Regel 70 (2) Satz 2 EPÜ setzt voraus, daß der für die Entscheidung verantwortliche Formalsachbearbeiter namentlich im Bescheid als Aussteller genannt wird und die Entscheidung vollständig mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage hergestellt wird. Diesen Voraussetzungen wird die in der Akte befindliche Kopie der "Entscheidung" nicht gerecht.

Die Entscheidung vom 10. September 1999 ist daher allein wegen der aufgezeigten Formmängel unwirksam und aufzuheben.

Der Ausspruch zur Aufhebung der Entscheidung hat auch dann zu erfolgen, wenn der Formalsachbearbeiter irrtümlich davon ausging, daß die Einspruchsabteilung eine Entscheidung getroffen hat, und die von ihm versandten Ausfertigungen auf einer nicht getroffenen und damit nicht existenten Entscheidung beruhen. Der Ausspruch über die Aufhebung der Entscheidung umfaßt dann die Feststellung der Nichtexistenz der Entscheidung, was aus Gründen der Rechtssicherheit durch diesen Ausspruch festzustellen ist.

b) Entscheidungskompetenz der Kammer

Die Kammer hat in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ die Angelegenheit trotz des festgestellten Verfahrensmangels wegen der vorliegenden Besonderheiten nicht an die erste Instanz zurückverwiesen, sondern die weitere Sachprüfung selbst vorgenommen. Materieller Gegenstand der Beschwerde ist ausschließlich die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs 4. Zur Entscheidung hierüber bedarf es weder weiteren Tatsachenvortrags noch einer Beweiserhebung, so daß aus Gründen der Prozeßökonomie die Kammer sogleich selbst entscheiden kann.

such decision, if indeed it was taken, is formally invalid and must be set aside.

For the same reasons, the decision likewise cannot be reinterpreted as a decision of the formalities officer who made the printout of the "copy", as his signature is not present either. The formalities officer's signature cannot be replaced by the seal on the copy on file in accordance with Rule 70(2), second sentence, EPC, as the decision was not produced automatically by a computer. Under Rule 70(2) EPC, the formalities officer responsible for issuing the decision must be mentioned by name on the communication unless the decision is produced automatically by a computer. These requirements are not met by the copy of the "decision" on file.

The decision of 10 September 1999 is therefore invalid on account of the above formal deficiencies alone and must be set aside.

The decision must be set aside even if the formalities officer wrongly assumed that the opposition division had taken a decision and the copies he sent were based on a decision that was never taken and therefore did not exist. For reasons of legal certainty the judgment setting aside the decision must include a ruling that the decision does not actually exist.

(b) The board's competence to take the decision

In the light of the particular circumstances of the case, the board exercised its discretion under Article 111(1), second sentence, EPC and did not remit the case to the department of first instance, despite the identified procedural irregularity, but undertook further substantive review itself. Substantively, the sole subject of the appeal is the admissibility of opposition 4. A decision on this can be taken without any further discussion of the facts or any taking of evidence, so for reasons of procedural economy the board can take the decision itself forthwith.

deuxième phrase et 70(1) CBE, si bien qu'une telle décision, à supposer qu'elle ait été prise, n'est pas régulière en la forme et doit être annulée.

Pour les mêmes raisons, on ne peut pas davantage considérer que la décision a été prise par l'agent des formalités qui a imprimé l'exemplaire en question, car sa signature fait également défaut. La signature de l'agent des formalités ne peut pas être remplacée par le sceau apposé sur l'exemplaire versé au dossier, conformément à la règle 70(2), deuxième phrase CBE, étant donné que la décision n'a pas été produite automatiquement par ordinateur. En effet, la règle 70(2), deuxième phrase CBE dispose que l'agent des formalités responsable de la décision soit nommément cité dans la notification et que la décision soit entièrement produite à l'aide d'un ordinateur. Or, l'exemplaire de la "décision" figurant au dossier ne remplit pas ces conditions.

Par conséquent, la décision du 10 septembre 1999 n'est pas régulière en raison des vices de forme susmentionnés, si bien qu'il y a lieu de l'annuler.

La décision doit aussi être annulée dans le cas où l'agent des formalités aurait par erreur considéré que la division d'opposition avait bien rendu une décision, alors que les exemplaires qu'il a envoyés reposaient sur une décision qui n'existe pas, puisqu'elle n'a pas été rendue. La Chambre constate donc, également pour des raisons de sécurité juridique, que la décision n'existe pas.

b) Compétence pour statuer

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1), deuxième phrase CBE, la Chambre, compte tenu des particularités de la présente espèce, ne renvoie pas l'affaire à la première instance en dépit du vice de procédure constaté, mais procède elle-même à l'examen quant au fond. Le recours a donc exclusivement pour objet la recevabilité de l'opposition 4. Cette question n'exigeant pas, pour être tranchée, d'exposer de nouveaux faits ni de prendre des mesures d'instruction, la Chambre, pour des raisons d'économie de procédure, peut statuer elle-même.

c) Zulässigkeit des Einspruchs 4

aa) Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist Voraussetzung dafür, daß von der Einspruchsabteilung eine Sachentscheidung getroffen werden kann.

Eine isolierte Prüfung des Einspruchs vom 16. März 1999 ergibt, daß dieser alle Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Artikel 99 und Regel 55 EPÜ erfüllen würde.

Bedenken gegen die Zulässigkeit des Einspruchs können sich daher nur daraus ergeben, daß die Fa. Henkel KGaA zeitlich zuvor schon den Einspruch 1 eingelegt hat und der wiederholten Einlegung eines Einspruchs der Einwand des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses entgegenstehen kann.

Niemand hat einen Anspruch darauf, eine Angelegenheit (mit abgeschlossenem Sachverhalt) von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht sachlich zweimal entscheiden zu lassen (ne bis in idem). Ist ein zuerst gestellter Antrag zulässig und kann hierauf gestützt eine sachliche Entscheidung ergehen, sind nachfolgende auf denselben Rechtsanspruch gerichtete Anträge mangels Rechtsschutzbedürfnis unzulässig. Das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses als allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung korrespondiert mit der Rechtskraftwirkung einer Entscheidung. Ist über einen ersten Antrag sachlich in letzter Instanz entschieden, erwächst diese Entscheidung zwischen den am Verfahren beteiligten Parteien in Rechtskraft und macht jeden neuen, denselben Gegenstand beanspruchenden Antrag ebenfalls unzulässig.

Der Einwand der Unzulässigkeit einer Prozeßhandlung mangels Rechtsschutzbedürfnisses kann aber nicht erhoben werden, wenn die Regelungen des EPÜ ausdrücklich von diesem Einwand absehen (siehe unten Ziffer 2.c.bb)) oder die zuerst vorgenommene Prozeßhandlung eine weitergehende Rechtswirkung der zweiten Prozeßhandlung nicht vorwegnimmt (siehe unten Ziffer 2.c.cc)), oder aber die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Einspruchsrecht eine Ausnahme rechtfertigen (siehe unten Ziffer 2.c.dd)).

bb) Der Wortlaut des Artikels 99 (1) Satz 1 EPÜ, nach dem jedermann gegen ein erteiltes europäisches Patent Einspruch einlegen kann, setzt für die Zulässigkeit der Einspruchseinlegung kein rechtliches Interesse voraus, gibt aber andererseits keinen

(c) Admissibility of opposition 4

(aa) An opposition must be admissible in order for the opposition division to be able to take a decision on its merits.

An isolated check on the opposition of 16 March 1999 shows that it would meet all the admissibility criteria of Article 99 and Rule 55 EPC.

Hence the only possible grounds for reservations about the opposition's admissibility are that Henkel KGaA had filed opposition 1 earlier and that the lack of legitimate interest may be an obstacle to repeated filing of an opposition.

No one is entitled to have an administrative authority or a court take a second substantive decision on a case which has already been settled (ne bis in idem). If an earlier request is admissible and can be used as the basis for a substantive decision, later requests for the same ruling are inadmissible for lack of legitimate interest. The requirement for a legitimate interest as a general admissibility criterion is equivalent to the res judicata effect of a decision. Once an initial request has been decided upon substantively at final instance, this decision becomes res judicata between the parties to the proceedings and likewise makes any new request concerning the same subject inadmissible.

However, the objection that a procedural act is inadmissible for lack of legitimate interest cannot be raised if the provisions of the EPC expressly rule out this objection (see point 2(c)(bb) below), or if the earlier procedural act does not pre-empt a further legal effect for the second act (see point 2(c)(cc) below), or if the principles of the right of opposition as developed by case law justify making an exception (see point 2(c)(dd) below).

(bb) The wording of Article 99(1), first sentence, EPC, whereby any person may give notice of opposition to a granted European patent, does not make the admissibility of an opposition conditional on legitimate interest, but neither does it indicate

c) Recevabilité de l'opposition 4

aa) Une opposition doit être recevable pour que la division d'opposition puisse rendre une décision sur le fond.

Un examen séparé de l'opposition du 16 mars 1999 fait apparaître que celle-ci remplirait toutes les conditions de recevabilité prévues à l'article 99 et à la règle 55 CBE.

Par conséquent, la seule réserve susceptible d'être soulevée à l'égard de la recevabilité de cette opposition est que la société Henkel KGaA ayant déjà formé l'opposition 1, elle ne pouvait justifier d'aucun intérêt à agir une nouvelle fois en opposition.

Nul n'a droit à ce qu'une affaire (pour laquelle les faits sont définitifs) soit par deux fois jugée au fond par une juridiction administrative ou judiciaire (ne bis in idem). Si la première requête présentée est recevable et peut servir de base à une décision sur le fond, les requêtes ultérieures ayant le même objet sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. L'existence d'un tel intérêt à agir en tant que condition générale de recevabilité trouve son pendant dans l'autorité de la chose jugée d'une décision. Si une première requête a été jugée au fond en dernier ressort, la décision acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à la procédure, de sorte que toute nouvelle requête ayant le même objet est irrecevable.

Toutefois, il n'est pas possible d'invoquer l'irrecevabilité d'un acte de procédure pour défaut d'intérêt à agir si les dispositions de la CBE excluent expressément une telle objection (cf. point 2.c.bb) infra), ou si le premier acte de procédure n'anticipe pas un effet juridique plus étendu du deuxième acte de procédure (cf. point 2.c.cc) infra), ou encore si les principes développés par la jurisprudence sur le droit de faire opposition justifient de faire une exception (cf. point 2.c.dd) infra).

bb) Le texte de l'article 99(1), première phrase CBE, selon lequel toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, n'implique pas l'existence d'un intérêt à agir en tant que condition de recevabilité de l'opposition. Toutefois, il ne précise

Hinweis darauf, ob eine wiederholte, rechtlich selbständige Einspruchs- einlegung derselben Person ausgeschlossen oder möglich sein soll.

Nach Artikel 99 (4) EPÜ sind im Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber auch alle Einsprechenden beteiligt. Die Zusammenfassung mehrerer Einsprüche in einem gemeinsamen Verfahren läßt ebenfalls keinen zwingenden Schluß zu, ob ein und dieselbe Person mehrfach als Einsprechende am Verfahren beteiligt sein kann.

Aus dem Wortlaut der Vorschriften des EPÜ kann sich daher kein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis für die Zulässigkeit einer wiederholten Einspruchseinlegung ableiten.

cc) Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis zur Bejahung der Zulässigkeit des Einspruchs 4 könnte ausnahmsweise dann bejaht werden, wenn die Einsprechende Henkel KGaA durch die Einlegung des Einspruchs 1 keine Parteistellung erlangt hätte, aufgrund derer sie eine Sachentscheidung beantragen kann. Die Wiederholung einer Prozeßhandlung kann durchaus geboten sein, wenn die Zulässigkeit der zuerst vorgenommenen Prozeßhandlung unklar ist. Die Erlangung einer zulässigen Parteistellung kann dann sowohl auf die erste als auch auf die wiederholende Prozeßhandlung gestützt werden, ohne daß sich die Parteistellung durch die Wiederholung der Prozeßhandlung verdoppelt. Die zweite Prozeßhandlung ist dann nur bedingt für den Fall gestellt, daß die erste Prozeßhandlung unzulässig ist.

Die Kammer hat daher inzident die Zulässigkeit des Einspruchs 1 der Fa. Henkel KGaA geprüft und diese bejaht, weil die Voraussetzungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 EPÜ erfüllt sind. Sowohl Einspruch 1 als auch Einspruch 4 stützen sich auf die Einspruchsgründe fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit und haben somit denselben rechtlichen Rahmen.

Durch den Einspruch 4 konnte die Einsprechende Henkel KGaA daher keine andere Parteistellung erlangen, als sie durch den Einspruch 1 schon erlangt hatte. Ein Rechtsschutzbedürfnis zur Vornahme des Einspruchs 4 aus Gründen der formalen Unsicherheit über die formelle Wirksamkeit des Einspruchs 1 war daher nicht gegeben und die Zulässigkeit des Einspruchs 4 unter diesem Gesichtspunkt zu verneinen.

whether or not repeated, legally independent opposition by the same person is permissible.

According to Article 99(4) EPC, in addition to the patent proprietor, all opponents are parties to the opposition proceedings. The grouping of multiple oppositions in joint proceedings likewise does not offer any definite conclusion as to whether the same person can be party to the proceedings as opponent more than once.

Thus no general requirement for legitimate interest in order for repeated filing of opposition to be admissible can be inferred from the wording of the EPC's provisions.

(cc) Exceptionally, a general legitimate interest justifying the admissibility of opposition 4 could be held to exist if Henkel KGaA's filing of opposition 1 had not given it a party status which enabled it to request a substantive decision. If the admissibility of a procedural act is in doubt, it may indeed be appropriate to repeat it. Party status may then be acquired either through the original procedural act or through the repeat, without party status being duplicated thereby. The second procedural act will only be required if the first is inadmissible.

The board has therefore additionally examined whether opposition 1 of Henkel KGaA is admissible and confirmed that it is because it meets the requirements of Article 99(1) and Rule 55 EPC. Both opposition 1 and opposition 4 cite lack of novelty and lack of inventive step as their grounds for opposition and therefore have the same legal framework.

Hence opposition 4 could not confer upon opponent Henkel KGaA any other party status than it had already acquired through opposition 1. Thus there was no legitimate interest in the pursuit of opposition 4 on grounds of formal uncertainty over the formal validity of opposition 1, and in that light the admissibility of opposition 4 must be denied.

pas non plus si la même personne peut ou non former une nouvelle opposition, indépendante sur le plan juridique.

En vertu de l'article 99(4) CBE, tous les opposants sont, avec le titulaire du brevet, parties à la procédure d'opposition. Or, on ne saurait tirer du fait que plusieurs oppositions sont réunies au sein d'une procédure commune aucune conclusion définitive quant à la question de savoir si une seule et même personne peut être plusieurs fois partie à la procédure en tant qu'opposant.

Les dispositions de la CBE ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'un intérêt général à agir en tant que condition de recevabilité d'une nouvelle opposition.

cc) A titre exceptionnel, on pourrait considérer que l'opposant Henkel KGaA avait un intérêt général à agir, de sorte que l'opposition 4 serait recevable, si, en formant l'opposition 1, il n'avait pas obtenu qualité de partie lui permettant de requérir une décision sur le fond. Il peut en effet s'avérer opportun de réitérer un acte de procédure lorsqu'il n'est pas certain que le premier soit recevable. L'obtention de la qualité de partie peut alors être fondée tant sur le premier acte de procédure que sur le second, sans pour autant qu'il en résulte deux qualités de partie. Le second acte de procédure est donc uniquement accompli pour le cas où le premier serait irrecevable.

La Chambre a dès lors vérifié à titre incident si l'opposition 1 de la société Henkel KGaA était recevable et a conclu qu'elle l'était, car les conditions prévues à l'article 99(1) et à la règle 55 CBE étaient remplies. Tant l'opposition 1 que l'opposition 4 sont fondées sur les motifs d'absence de nouveauté et d'activité inventive, si bien qu'elles ont le même cadre juridique.

En formant l'opposition 4, l'opposant Henkel KGaA ne pouvait donc pas obtenir une autre qualité de partie que celle qu'il avait déjà acquise avec l'opposition 1. Par conséquent, il ne pouvait justifier d'aucun intérêt pour former l'opposition 4 en raison d'une quelconque incertitude quant à la recevabilité de l'opposition 1, de sorte que vue sous cet angle également l'opposition 4 ne pouvait pas être considérée comme recevable.

dd) Die Entscheidung G 4/88 (a. a. O.) bestimmte, daß der Einspruch ein untrennbares Zubehör des Vermögensbestandteils eines Unternehmens ist und mit dem Geschäftsreich (Teilbetrieb) übertragen werden kann, auf den sich der Gegenstand des Einspruchs bezieht.

Aus der in dieser Entscheidung getroffenen Zuordnung eines Einspruchs zum Vermögensbestandteil eines Teilbetriebs des Einsprechenden schließt die Beschwerdeführerin, daß eine wiederholte Einspruchseinlegung durch ein und dieselbe Person möglich ist, wenn jeder Einspruch einem eigenen Teilbetrieb der Einsprechenden zugeordnet werden kann, und daß dieses "Einspruchsrecht" dann mit dem zugeordneten Teilbetrieb getrennt auf den jeweiligen Erwerber des Teilbetriebs übertragen werden kann.

Der Anerkennung eines mehrfachen, einzeln übertragbaren Einspruchsrechts einer individuellen (juristischen) Person stehen aber die Grundsätze der Rechtsprechung zur Natur des Einspruchsverfahrens entgegen.

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung vom 31. März 1993 (G 9/91, ABI. EPA 1993, 408) das Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen. Am Verfahren sind daher die Parteien immer als Rechtssubjekte in ihrer Gesamtheit und nicht nur beschränkt mit einem ihrer Vermögensbestandteile (Geschäftsbereiche) beteiligt, unabhängig davon welches Recht ihrer Prozeßführung zugrunde liegt. Auch die Rechtskraft einer Entscheidung der Beschwerdekammer wirkt zwischen den beteiligten Parteien und nicht zwischen Vermögensbestandteilen der Parteien.

Die Entscheidung G 4/88 (a. a. O.) stellt nicht die Übertragbarkeit des nach Artikel 99 (1) EPU jedermann zustehenden Rechts auf Einlegung eines Einspruchs fest, was schon deshalb keinen Sinn machen würde, weil dieses Recht kraft dieser Vorschrift von jedermann wahrgenommen werden kann. Die Einspruchseinlegung als Prozeßhandlung ist von dem hierdurch angestrebten prozessualen Erfolg, nämlich der Erlangung einer Parteistellung im Einspruchsverfahren, zu unterscheiden. Wenn von der Übertragbarkeit des "Einspruchsrechts" gesprochen wird, ist dies also ungenau, da damit nicht das jedermann zustehende Recht auf Einlegung eines Einspruchs, sondern die Übertragbarkeit der durch diese Prozeßhandlung erlangten Parteistellung gemeint ist.

(dd) Decision G 4/88 (*loc. cit.*) ruled that an opposition constituted an inseparable part of the assets of a business and could be transferred together with the part of the company to which the subject-matter of the opposition related.

From this ruling the appellant concludes that repeated filing of opposition by the same person is possible if each opposition can be assigned to a separate part of the opponent's business, and that this "right of opposition" can then be separately transferred together with the associated part of the company to the owner of the new company.

However, recognition of a multiple, individually transferable right of opposition for an individual (legal) person runs counter to the principles of case law on the nature of opposition proceedings.

The Enlarged Board of Appeal in its decision of 31 March 1993 (G 9/91, OJ EPO 1993, 408) held that opposition proceedings under the EPC were in principle to be considered as contentious proceedings between parties. The parties are therefore always involved in proceedings as complete legal entities, not as representatives of just one part of their business, regardless of the subject of litigation. Likewise, the legal effect of a board of appeal decision operates between the parties, not between parts of their business.

Decision G 4/88 (*loc. cit.*) does not establish the transferability of any person's right under Article 99(1) EPC to give notice of opposition, which would make no sense not least because that right is open to everyone by virtue of that very provision. The filing of an opposition as a procedural act must be distinguished from the procedural outcome at which it aims, i.e. the status of party to the opposition proceedings. Thus it is inaccurate to refer to the transferability of the "right of opposition", as what is meant is not any person's right to give notice of opposition, but the transferability of the party status acquired by that act.

dd) Selon la décision G 4/88 (*loc. cit.*), l'action en opposition est un accessoire inséparable de l'élément patrimonial (division) d'une entreprise et peut être transmise conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée.

Le requérant en conclut que la même personne peut former à nouveau une opposition, dès lors que chaque opposition peut être rattachée à une division donnée de l'opposant, et que "ce droit de former une opposition" peut être transmis séparément à l'acquéreur avec la division à laquelle il se rapporte.

Or, il serait contraire aux principes développés par la jurisprudence sur la nature de la procédure d'opposition de reconnaître à une personne (morale) individuelle le droit de former plusieurs oppositions individuellement transmissibles.

Dans sa décision du 31 mai 1993 (G 9/91, JO OEB 1993, 408), la Grande Chambre de recours a déclaré que la procédure d'opposition telle que prévue par la CBE est en principe une procédure contentieuse qui oppose des parties en conflit. Les parties à la procédure sont donc toujours des sujets de droit considérés dans leur ensemble et non pas uniquement à travers l'un de leurs éléments patrimoniaux (divisions), et ce quel que soit l'objet du litige. De même, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de la chambre de recours joue entre les parties à la procédure et non entre leurs éléments patrimoniaux.

Ce n'est pas la transmissibilité du droit de former une opposition, ouvert à toute personne selon l'article 99(1) CBE, qui est constatée dans la décision G 4/88 (*loc. cit.*), car cela n'aurait aucun sens, cette disposition prévoyant que ce droit peut être exercé par toute personne. Il convient en effet d'établir une distinction entre la formation de l'opposition en tant qu'acte de procédure et le résultat visé par l'accomplissement de cet acte, à savoir l'obtention de la qualité de partie à la procédure d'opposition. Par l'expression imprécise de transmissibilité du "droit de faire opposition", on entend donc la transmissibilité non pas du droit, ouvert à toute personne, de former une opposition, mais de la qualité de partie obtenue en accomplissant cet acte de procédure.

Die oben zitierte Entscheidung G 4/88 stellt klar, daß die jedermann offenstehende Möglichkeit, einen Einspruch einzulegen, sich erst durch die tatsächliche Einleitung des Verfahrens in ein subjektives Recht, bestehend aus einem Bündel von Verfahrensrechten, verwandelt (Ziffer 2 der Gründe). Übertragbar im Sinne dieser Entscheidung ist daher nur die Parteistellung als Einsprechende, nicht aber ein Recht, "Einspruch im Interesse eines Teilbereichs eines Unternehmens (als Rechtsperson) einlegen zu dürfen".

Die Parteistellung, die einen Anspruch auf Sachentscheidung begründet, kann daher auch nach dem Sinn der zitierten Entscheidung nur einmal erworben werden. Ist eine solche Parteistellung, die das zitierte Bündel von Verfahrensrechten gewährt, durch einen zulässigen Antrag erlangt, sind nachfolgende Anträge auf neuerliche Gewährung dieser Parteistellung mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, da die begehrte Rechtsstellung als Einsprechende schon gewährt ist.

Dieses Ergebnis könnte dadurch in Frage gestellt sein, daß es im Hinblick auf die von G 4/88 festgestellte Akzessorietät des Einspruchs mit einem (Teil-) Geschäftsbereich unklar ist, welche der beiden im vorliegenden Fall beteiligten Beschwerdeführer nach der Übertragung des Teilbereichs Chemie von der Fa. Henkel KGaA auf die Fa. Cognis Deutschland GmbH zur Führung des Einspruchsverfahrens berufen ist, da dieses sowohl im Interesse des Teilbereichs Chemie als auch des bei der Fa. Henkel KGaA verbliebenen Teilbereichs Kosmetik eingeleitet werden sollte und der Gegenstand des Patents beiden Bereichen zugeordnet werden kann.

Die Notwendigkeit der unter Umständen auch von subjektiven Entscheidungen abhängigen Zuordnung eines Einspruchs zu einem bestimmten Geschäftsbereich begründet im Einzelfall auch bei anderen Sachverhalten Schwierigkeiten in der rechtlichen Bewertung.

Hätte die Beschwerdeführerin 1 (Henkel KGaA) von Anfang an die Interessen der Teilbereiche Kosmetik und Chemie koordiniert, wäre auch nur ein Einspruch eingelegt worden, und es bliebe fraglich, wer nach der Übertragung des Teilbereichs Chemie zur Führung des Einspruchsverfahrens befugt ist. Die Ansicht der Beschwerdeführerin 2 müßte auch in diesem Fall zu der Möglichkeit der Verdoppelung der Parteistellung führen.

G 4/88 makes it clear that the right open to any person to give notice of opposition gives rise to a subjective right, consisting of a bundle of procedural rights, only through actual institution of the proceedings (Reasons, 2). Thus in keeping with this decision all that is transferable is party status as opponent, not a right "to file opposition in the interests of part of a company (as a legal person)".

Hence, according to the cited decision too, party status conferring entitlement to a substantive decision may be acquired only once. Once this status, granting the cited bundle of procedural rights, has been acquired through an admissible request, subsequent requests to have this party status granted again are inadmissible for lack of legitimate interest, as the desired legal status as opponent has already been granted.

What might undermine this conclusion is the finding in G 4/88 that an opposition constitutes part of a company's assets. That makes it unclear which of the two appellants in the present case is entitled to conduct the opposition proceedings after the transfer of Henkel KGaA's chemistry division to Cognis Deutschland GmbH, as the proceedings are supposed to have been instituted in the interests both of the chemistry division and of the cosmetics division which stayed with Henkel KGaA, and the subject-matter of the patent can be assigned to either division.

An opposition's assignment to a specific area of economic activity may be influenced by subjective decisions, and in specific circumstances this may make the legal situation difficult to assess.

Had appellant 1 (Henkel KGaA) from the outset co-ordinated the interests of its cosmetics and chemistry divisions, there would also only have been one opposition, and it would still be uncertain who was authorised to conduct the opposition proceedings after transfer of the chemistry division. Even in this case appellant 2's opinion would mean a possible duplication of party status.

La décision G 4/88 susmentionnée énonce clairement que la faculté ouverte à tous de former une opposition ne se transforme en un droit subjectif pour l'opposant que par l'engagement effectif de la procédure, et il est alors créé à l'égard de l'opposant un faisceau de droits procéduraux (point 2 des motifs). Ainsi, ce qui est transmissible au sens de cette décision, c'est uniquement la qualité de partie en tant qu'opposant, et non pas le droit de former une opposition dans l'intérêt d'une division d'une entreprise (personne morale).

Par conséquent, la qualité de partie qui donne un droit à une décision sur le fond ne peut, selon la décision citée ci-dessus, être acquise qu'une fois. Si cette qualité de partie, qui confère le faisceau susmentionné de droits procéduraux, a été obtenue au moyen d'une requête recevable, les requêtes présentées ultérieurement en vue d'acquiescer à nouveau cette qualité de partie sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, puisque ladite qualité a déjà été octroyée.

Or, l'opposition étant considérée dans la décision G 4/88 comme un accessoire de l'élément patrimonial (division), il n'est pas clair, en l'espèce, qui des deux requérants est appelé à conduire la procédure d'opposition une fois la division Chimie transmise à la société Cognis Deutschland GmbH, puisque la procédure d'opposition devait être introduite dans l'intérêt tant de la division Chimie que de la division Cosmétique, laquelle est restée une activité de la société Henkel KGaA, et que l'objet du brevet peut être rattaché à ces deux divisions.

Le rattachement nécessaire d'une opposition à une activité économique déterminée peut dépendre de décisions subjectives et entraîner des difficultés dans l'appréciation juridique, y compris lorsque les faits sont différents.

Si le requérant 1 (Henkel KGaA) avait coordonné dès le début les intérêts des divisions Cosmétique et Chimie, seule une opposition aurait été formée, mais il resterait à savoir qui est en droit de conduire la procédure d'opposition après la transmission de la division Chimie. Dans ce cas également, l'avis du requérant 2 conduirait à un éventuel doublement de la qualité de partie.

Solche Einspruchsverfahren können nur dem Unternehmen insgesamt zugeordnet und folgerichtig nur mit diesem insgesamt oder mit allen Teilbereichen, die dem Einspruch zugeordnet werden, übertragen werden.

Die Notwendigkeit einer solchen Gesamtbetrachtungsweise gilt auch im vorliegenden Fall, in dem das Einspruchsverfahren sogleich im Interesse zweier unterschiedlicher Geschäftsbereiche geführt werden sollte, aber die Einspruchseinlegung (versehentlich) doppelt erfolgte. Es besteht kein rechtlicher Grund, beide Fallgestaltungen unterschiedlich zu behandeln.

Da die Beschwerdeführerin 2 (Cognis Deutschland GmbH) nicht beide Geschäftsbereiche, denen der Gegenstand des Einspruchsverfahrens zugeordnet war, übertragen erhalten hat, verblieb die Beschwerdeführerin 1 (Henkel KGaA) aufgrund des von ihr eingelegten Einspruchs 1 allein Partei im Einspruchsverfahren.

Die Zuordnung eines oder mehrerer Einsprüche zu verschiedenen Geschäftsbereichen einer (Rechts-) Person führt daher nicht zu einer Ungewißheit über die Parteistellung im Einspruchsverfahren, die es rechtfertigen könnte, ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis für die Zulässigkeit des Einspruchs 4 anzunehmen.

Der Einspruch 4 ist daher mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

d) Übertragung des Einspruchs 4 auf die Beschwerdeführerin 2

Die Beschwerdeführerin 2 beantragte ferner, die Übertragung des Einspruchs vom 16. März 1999 auf die Cognis Deutschland GmbH zu beschließen. Die oben unter 2.c) getroffene Feststellung über die Unzulässigkeit des Einspruchs 4 beinhaltet zwangsläufig auch die Feststellung, daß aus dieser Prozeßhandlung kein Anspruch auf eine Parteistellung im weiteren vor der ersten Instanz zu führenden Einspruchsverfahren erwächst. Die Beschwerdeführerin 2 kann durch die geltend gemachte Übertragung des Einspruchs 4 nicht mehr Rechte erworben haben als die Rechtsvorgängerin hinsichtlich des Einspruchs 4 selbst besaß. Der Antrag, die Übertragung des Einspruchs vom 16. März 1999 (Einspruch 4) von der Henkel KGaA auf die Cognis Deutschland zu beschließen, ist daher unbegründet und zurückzuweisen.

e) Zusammengefaßt ergeben die obigen rechtlichen Ausführungen zur

Such opposition proceedings can only be assigned to the company as a whole and consequently can only be transferred with it as a whole or with all the parts of the company which are assigned to the opposition.

This also applies to the present case, where the opposition proceedings were meant to be conducted in the interests of two different divisions at once, but the opposition was filed twice (by mistake). There are no legal grounds for treating the two instances differently.

As the two divisions to which the subject-matter of the opposition proceedings was assigned were not both transferred to appellant 2 (Cognis Deutschland GmbH), appellant 1 (Henkel KGaA) remained the sole party to the opposition proceedings by virtue of its filing of opposition 1.

The assignment of one or more oppositions to different areas of business of a (legal) person thus does not give rise to any uncertainty over party status in opposition proceedings which might justify a general legitimate interest for the admissibility of opposition 4.

Hence opposition 4 is inadmissible for lack of legitimate interest.

(d) Transfer of opposition 4 to appellant 2

Appellant 2 further requested to have the opposition of 16 March 1999 transferred to Cognis Deutschland GmbH. The ruling on the inadmissibility of opposition 4 in 2(c) above also implies that this procedural act does not confer any entitlement to party status in subsequent opposition proceedings at first instance. Appellant 2 cannot have acquired more rights through the requested transfer of opposition 4 than the successor in title itself possessed in respect of opposition 4. Hence the request to transfer the opposition of 16 March 1999 (opposition 4) from Henkel KGaA to Cognis Deutschland is unfounded and must be rejected.

(e) To sum up, the conclusion to be drawn from the above legal

De telles procédures d'opposition peuvent uniquement être rattachées à l'entreprise dans son ensemble, et elles ne sont donc transmissibles qu'avec toute l'entreprise ou l'intégralité des divisions auxquelles se rapporte l'opposition.

Il y a lieu d'adopter une telle approche globale également dans la présente espèce où la procédure d'opposition devait être conduite dans l'intérêt de deux divisions différentes, mais où deux oppositions ont (par erreur) été formées. Il n'y a aucune raison juridique de traiter différemment ces deux cas de figure.

Etant donné que les deux divisions auxquelles est rattaché l'objet de la procédure d'opposition n'ont pas été transmises au requérant 2 (Cognis Deutschland GmbH), seul le requérant 1 (Henkel KGaA) est partie à la procédure d'opposition sur la base de l'opposition 1.

Par conséquent, le fait qu'une ou plusieurs oppositions soient rattachées à différentes divisions d'une personne (morale) n'entraîne aucune incertitude quant à la qualité de partie à la procédure d'opposition susceptible de justifier l'existence d'un intérêt général à agir qui rendrait l'opposition 4 recevable.

Faute d'intérêt à agir, l'opposition 4 est donc irrecevable.

d) Transmission de l'opposition 4 au requérant 2

Le requérant 2 a demandé en outre que l'opposition du 16 mars 1999 soit transmise à la société Cognis Deutschland GmbH. L'opposition 4 ayant été jugée irrecevable au point 2.c) supra, force est de constater que cet acte de procédure ne fait naître aucun droit à la qualité de partie à la procédure d'opposition qui doit être poursuivie en première instance. Le requérant 2 ne saurait, en se prévalant de la transmission de l'opposition 4, obtenir plus de droits que son prédécesseur en droit n'en avait en ce qui concerne cette opposition. La requête tendant à transmettre l'opposition du 16 mars 1999 (opposition 4) de la société Henkel KGaA à la société Cognis Deutschland GmbH doit donc être rejetée comme dépourvue de fondement.

e) En conclusion, il résulte des considérations juridiques ci-dessus

Begründetheit der Beschwerde 2 folgendes Ergebnis:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. September 1999 ist mangels Unterschriften nichtig. Statt eine Zurückverweisung des Verfahrens vorzunehmen, hat die Kammer die Befugnis zur Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs 4 gemäß Artikel 111 (1) EPÜ selbst wahrgenommen.

Die Fa. Henkel KGaA hat durch die doppelte Einspruchseinlegung 1 und 4 vom 22. Januar 1999 bzw. vom 16. März 1999 kein doppeltes "Einspruchsrecht", sondern aufgrund des zuerst eingelegten Einspruchs 1 nur eine Parteistellung als Einsprechende erworben. Der am 16. März 1999 eingelegte Einspruch 4 war mangels allgemeinen Rechtsschutzinteresses unzulässig und begründete keine weitere Parteistellung der Fa. Henkel KGaA.

Nach der Entscheidung G 4/88 ist nicht ein "Einspruchsrecht", sondern die durch die Einlegung eines Einspruchs erworbene Parteistellung übertragbar. Durch die von der Fa. Henkel KGaA vorgenommene Zuordnung des Einspruchsverfahrens zu den Geschäftsbereichen Kosmetik und Chemie hätte die Stellung als Einsprechende auch nur durch die gleichzeitige Übertragung beider Geschäftsbereiche bewirkt werden können. Die Übertragung nur des Teilbetriebs Chemie auf die Beschwerdeführerin 2 bewirkte keine Übertragung einer Stellung als Einsprechende auf diese.

f) Da die Beschwerde 2 im Ergebnis keinen Erfolg hat, liegen die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 gilt als nicht eingelegt.
3. Der von der Beschwerdeführerin 2 geltend gemachte Einspruch 4 wird als unzulässig verworfen.
4. Der Antrag, die Übertragung des Einspruchs vom 16. März 1999 von der Henkel KGaA auf die Cognis Deutschland GmbH zu beschließen, wird zurückgewiesen.

considerations on the merits of appeal 2 is as follows:

The opposition division's decision of 10 September 1999 is invalid because it is unsigned. Rather than remitting the case, the board has exercised its right under Article 111(1) EPC to decide on the admissibility of opposition 4 itself.

Henkel KGaA through the double filing of oppositions 1 and 4 on 22 January 1999 and 16 March 1999 respectively did not acquire a double "right of opposition", but only party status as an opponent on the basis of opposition 1, which was filed first. Opposition 4 filed on 16 March 1999 was inadmissible for lack of general legitimate interest and did not justify any further party status for Henkel KGaA.

According to decision G 4/88, what is transferable is not a "right of opposition", but the party status acquired by the filing of an opposition. Henkel KGaA's assignment of the opposition proceedings to its cosmetics and chemistry divisions could only have conferred opponent status if the two divisions had been transferred at the same time. Transferring only the chemistry division to appellant 2 did not also transfer opponent status to it.

(f) As appeal 2 does not succeed, the conditions for reimbursement of the appeal fee as set out in Rule 67 EPC are not met.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The appeal of appellant 1 is deemed not to have been filed.
3. Opposition 4 filed by appellant 2 is rejected as inadmissible.
4. The request to transfer Henkel KGaA's opposition of 16 March 1999 to Cognis Deutschland GmbH is rejected.

relatives au bien-fondé du recours 2 que :

La décision rendue par la division d'opposition le 10 septembre 1999 est nulle faute de signature. Au lieu de renvoyer la procédure, la Chambre a exercé elle-même la compétence pour statuer sur la recevabilité de l'opposition 4, conformément à l'article 111(1) CBE.

En formant deux oppositions (oppositions 1 et 4) le 22 janvier et le 16 mars 1999, la société Henkel KGaA n'a pas acquis un double "droit de former une opposition", mais est devenue une seule fois partie en tant qu'opposant sur la base de la première opposition (opposition 1). L'opposition 4 formée le 16 mars 1999 était donc irrecevable pour défaut d'intérêt général à agir et ne permettait pas à la société Henkel KGaA d'obtenir une qualité de partie supplémentaire.

Selon la décision G 4/88, ce n'est pas le "droit de former une opposition" qui est transmissible, mais la qualité de partie acquise en formant l'opposition. En l'espèce, la société Henkel KGaA ayant rattaché la procédure d'opposition aux divisions Cosmétique et Chimie, la qualité d'opposant n'aurait pu être transmise que si ces deux divisions avaient été transmises ensemble. Or, seule la division Chimie ayant été transmise au requérant 2, celui-ci ne pouvait obtenir la qualité d'opposant.

f) Etant donné qu'il n'est pas fait droit au recours 2, les conditions prévues à la règle 67 CBE pour rembourser la taxe de recours ne sont pas remplies.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le recours du requérant 1 est réputé non formé.
3. L'opposition 4 invoquée par le requérant 2 est rejetée comme irrecevable.
4. La requête tendant à transmettre l'opposition du 16 mars 1999 de la société Henkel KGaA à la société Cognis Deutschland GmbH est rejetée.

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Juni 2001*

Patentinhaber: ICOS Corporation

Einsprechende:

- 1) SmithKline Beecham
- 2) Duphar International Research

Stichwort: Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28

Artikel: 52 (1), (2) a), 56, 57, 83, 100 a), b) EPU

Regel: 23e b) – e), 27 (1) f)

Richtlinie 98/44/EG:

Erwägungsgrund 23

Schlagwort: "DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert" – "erfinderische Tätigkeit (verneint)" – "ausreichende Offenbarung (verneint)" – "gewerbliche Anwendbarkeit (verneint)" – "patentierbare Erfindung – bloße Entdeckung (verneint) – technischer Charakter (verneint)"

Leitsatz

Die Offenbarung einer vorhergesagten Funktion eines Proteins zusammen mit einem Verfahren zur Verifizierung dieser Funktion ist nicht zwangsläufig geeignet, die Funktion des Proteins ausreichend zu offenbaren. In Ermangelung einer offenbarten Verbindung (eines Liganden für ein vorhergesagtes Rezeptorprotein) gelten Verfahren, die diese Verbindung heranziehen (Modulation der Bindung des Liganden), als nicht ausreichend offenbart. Eine in der Beschreibung enthaltene Aufzählung spekulativer Funktionen eines Proteins ist für sich genommen keine zuverlässige Basis, um diesem Protein eine gewerbliche Anwendbarkeit zuzuerkennen. Eine DNA-Sequenz, die für ein Protein ohne glaubhafte Funktion kodiert, ist keine patentierbare Erfindung.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nummer 0 630 405 wurde auf die am 17.11.93 eingereichte europäische Anmeldung Nummer 94 903 271 hin erteilt, die die Priorität der Anmeldung

DECISION OF THE OPPOSITION DIVISION

Decision of the opposition division dated 20 June 2001*

Patent proprietor: ICOS Corporation

Opponents:

- (1) SmithKline Beecham
- (2) Duphar International Research

Headword: Novel V28 seven transmembrane receptor

Article: 52(1), (2)(a), 56, 57, 83, 100(a), (b) EPC

Rule: 23e(b–e), 27(1)(f)

Directive 98/44/EC: Recital 23

Keyword: "DNA sequence encoding a protein without a credible function" – "Inventive step (no)" – "Sufficiency of disclosure (no)" – "Industrial application (no)" – "Patentable invention – mere discovery (no) – technical character (no)"

Headnote

The disclosure of a predicted function of a protein in combination with a method of verification of this function is not necessarily adequate to sufficiently disclose the function of the protein. In the absence of a disclosed compound (a ligand for a predicted receptor protein), methods utilising this compound (modulating the binding of the ligand) are not considered sufficiently disclosed. A list, in the description, of speculative functions of a protein is not in itself a reliable basis for acknowledging industrial application of this protein. A DNA sequence encoding a protein without a credible function is not a patentable invention.

Facts and submissions

I. European patent No. 0 630 405 was granted in response to European application No. 94 903 271 filed on 17.11.93 claiming priority of US 977 452 of 17.11.92. The mention

DECISION DE LA DIVISION D'OPPOSITION

Décision de la division d'opposition en date du 20 juin 2001*

Titulaire du brevet : ICOS Corporation

Opposants :

- 1) SmithKline Beecham
- 2) Duphar International Research

Référence : Nouveau récepteur à sept segments transmembranaires V28

Article : 52(1), 52(2)a), 56, 57, 83, 100a) et b) CBE

Règle : 23ter à 23sexies, 27(1)f) CBE

Directive 98/44/CE : Considérant 23

Mot-clé : "Séquence d'ADN codant pour une protéine dépourvue de fonction crédible" – "Activité inventive (non)" – "Suffisance de l'exposé (non)" – "Application industrielle (non)" – "Invention brevetable – simple découverte (non) – caractère technique (non)"

Sommaire

La divulgation d'une fonction prédite d'une protéine associée à une méthode de vérification de ladite fonction n'est pas nécessairement adéquate pour que cette fonction soit exposée de façon suffisamment claire et complète. Sans la divulgation d'un composé (un ligand pour une protéine dont il est prédit qu'elle a une fonction de récepteur), les méthodes utilisant un tel composé (modulation de la liaison du ligand) ne sont pas considérées comme suffisamment exposées. L'énumération dans la description des fonctions supposées d'une protéine ne constitue pas en soi une base suffisamment fiable pour reconnaître une application industrielle de cette protéine. Une séquence d'ADN codant pour une protéine dépourvue de fonction crédible ne constitue pas une invention brevetable.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 630 405 a été délivré sur la base de la demande européenne n° 94 903 271, qui a été déposée le 17.11.93 en revendiquant la priorité de la demande US 977 452

* Für die Zwecke der Veröffentlichung leicht gekürzt und angepaßter amtlicher Text der Entscheidung. Gegen die Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt.

* Official text of the decision, abridged and slightly adapted for the purpose of publication. An appeal has been filed against the decision.

* Texte officiel de la décision, abrégé et légèrement adapté aux fins de la publication. Un recours a été formé à l'encontre de cette décision.

US 977 452 vom 17.11.92 in Anspruch nahm. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde im Europäischen Patentblatt 1998/15 vom 8.4.98 bekanntgemacht.

Patentinhaberin ist ICOS CORPORATION. Die Bezeichnung des Patents lautet "Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28".

II. Zwei Einsprechende haben gegen das Patent Einspruch eingelegt:

i) SmithKline Beecham (Einsprechende 1) am 7.1.99,

ii) Duphar International Research (Einsprechende 2) am 8.1.99.

Die Patentinhaberin reichte zusammen mit ihrer Erwiderung vom 8.9.99 eine Liste der Dokumente D1 – D39 ein. Die Liste wurde von der Einspruchsabteilung übernommen und im weiteren Verfahren herangezogen. Dokumente, die nach dem Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht wurden, wurden als sachverständige Stellungnahmen berücksichtigt. Es wurde auf die technischen Entscheidungen T 210/89, T 100/90, T 409/91, T 435/91, T 886/91, T 923/92, T 939/92, T 588/93 und T 207/94 Bezug genommen.

Die Einsprechenden beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang gemäß Artikel 100 a) und b) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und (2) a), 56, 83 und 57 EPÜ. (...).

Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Einsprüche und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. (...).

Entscheidungsgründe

1. Der Gegenstand des **Anspruchs 1** bezieht sich auf ein gereinigtes und isoliertes Polynukleotid, das für die in SEQ ID NO. 28 dargestellte Aminosäuresequenz eines Sieben-Transmembran-Rezeptors V28 kodiert oder eines Fragments desselben, das wenigstens eine Liganden/Antiliganden-Bindungsaktivität oder eine immunologische Eigenschaft besitzt, die für besagten Sieben-Transmembran-Rezeptor V28 spezifisch ist.

Erfinderische Tätigkeit

2. i) Die Patentinhaberin machte geltend, daß die Aufgabe, die durch den beanspruchten Gegenstand gelöst werde, "die Bereitstellung eines weiteren an immunologischen Prozessen beteiligten 7TM-Rezeptors" sei und

of the grant of the patent was published in European Patent Bulletin 1998/15 of 8.4.98.

The proprietor of the patent is ICOS CORPORATION. The patent title is "Novel V28 seven transmembrane receptor".

II. Notice of opposition has been filed by two opponents:

(i) SmithKline Beecham (opponent 1) on 7.1.99,

(ii) Duphar International Research (opponent 2) on 8.1.99.

A list of documents D1–D39 has been submitted by the patentee with his response of 8.9.99. The list has been adopted by the opposition division and has been used in the rest of the procedure. Documents published after the filing date of the application have been taken into consideration as expert opinion. Reference has been made to technical decisions T 210/89, T 100/90, T 409/91, T 435/91, T 886/91, T 923/92, T 939/92, T 588/93, T 207/94.

The opponents requested that the patent be revoked in its entirety in accordance with Articles 100(a) and (b) EPC in conjunction with Articles 52(1) and (2)(a), 56, 83 and 57 EPC. (...).

The patentee requested that the oppositions be rejected in toto and that the patent be maintained as granted. (...).

Reasons for the decision

1. The subject-matter of **claim 1** relates to a purified and isolated polynucleotide encoding the amino acid sequence of V28 seven transmembrane receptor set out in SEQ ID NO:28 or a fragment thereof possessing at least one ligand/antiligand binding activity or immunological property specific to said V28 seven transmembrane receptor.

Inventive step

2. (i) The patentee submitted that the problem solved by the claimed subject-matter is "the provision of an additional 7TM receptor involved in immunological processes" rather than "the provision of an additional

en date du 17.11.92. La mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets 1998/15 en date du 8.4.98.

Le titulaire du brevet est ICOS CORPORATION. Le brevet s'intitule "V28, un nouveau récepteur à sept segments transmembranaires".

II. Deux oppositions ont été formées à l'encontre de ce brevet :

(i) la première par SmithKline Beecham (opposant 1) le 7.1.99,

(ii) et la deuxième par Duphar International Research (opposant 2) le 8.1.99.

Le titulaire du brevet a produit une liste de documents D1 à D39 dans sa réponse en date du 8.9.99. La division d'opposition a repris cette liste durant toute la procédure. Les documents publiés après la date de dépôt de la demande ont été pris en considération en tant qu'avis d'expert. Référence a été faite aux décisions techniques T 210/89, T 100/90, T 409/91, T 435/91, T 886/91, T 923/92, T 939/92, T 588/93, T 207/94.

Les opposants ont demandé la révocation du brevet dans son intégralité conformément aux articles 100a) et b) CBE ensemble les articles 52(1) et (2)a), 56, 83 et 57 CBE. (...).

Le titulaire du brevet a demandé le rejet des oppositions dans leur ensemble et le maintien du brevet tel que délivré. (...).

Motifs de la décision

1. La **revendication 1** a pour objet un polynucléotide purifié et isolé, codant pour la séquence d'acides aminés du récepteur V28 à sept segments transmembranaires indiquée dans SEQ ID NO:28 ou un fragment de celui-ci possédant au moins une activité de liaison ligand/antiligand ou une propriété immunologique spécifique audit récepteur V28 à sept segments transmembranaires.

Activité inventive

2. (i) Le titulaire du brevet a fait valoir que le problème résolu par l'objet revendiqué consiste à "fournir un récepteur 7TM supplémentaire intervenant dans des processus immunologiques", et non à "fournir un récep-

nicht "die Bereitstellung eines weiteren oder alternativen 7TM-Rezeptors", wie von den Einsprechenden dargestellt. Zur Bekräftigung führte sie an, daß ein cDNA-Klon des V28-Gens in einer cDNA-Bibliothek aus mononukleären peripheren Blutzellen vorliege (Beispiel 7) und daß in mehreren immunologisch relevanten Geweben V28-Transkripte vorhanden seien (Beispiel 14).

ii) Beide Einsprechende behaupteten, daß die Patentschrift weder einen Nachweis dafür enthalte, daß V28 ein Rezeptor sei, noch dafür, daß es an immunologischen Prozessen beteiligt sei, und somit die von der Patentinhaberin formulierte Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand nicht gelöst werde:

Die Einsprechende 1 wies darauf hin, daß die Patentschrift zwar die Nukleotid- und Aminosäuresequenz des V28-Gens offenbare, aber keinen Liganden, der an das besagte Protein binde, daher werde die Rezeptorfunktion lediglich auf der Grundlage struktureller Eigenschaften dieser Sequenz vorhergesagt. Ferner offenbare die Patentschrift, daß das V28-Protein Sequenzidentität sowohl mit dem Interleukin-8-Rezeptor (IL8R) (30%) als auch mit dem Angiotensin-II-Rezeptor (AT2R) (28%) besitze, was darauf schließen lasse, daß das V28-Protein an immunologischen oder hämatostatischen Prozessen beteiligt sei (siehe Seite 2 der Patentschrift). Die Expression von V28 in mehreren Geweben des Immunsystems deute darauf hin, daß dieses Gen nicht unbedingt eine auf immunologische Prozesse bezogene Funktion ausübe; es könnte auch eine für diese Zellen relevante "house-keeping"-Funktion haben. Ferner könnten die in der promyelozytischen Zelllinie THP.1 nachgewiesenen hohen Expressionsniveaus von V28 darauf hindeuten, daß V28 an der Transformation dieser Zelllinie mitwirke. Die Einsprechende 2 machte geltend, solange nicht ein Ligand für einen bestimmten Rezeptor identifiziert sei, bleibe die Funktion dieses Rezeptors im dunkeln. Da in der Patentschrift kein Ligand für V28 offenbart werde, könne weder eine Rezeptorfunktion noch eine Mitwirkung an immunologischen Prozessen anerkannt werden.

Beide Einsprechende argumentierten, die durch die Patentschrift gelöste Aufgabe bestehe in der Bereitstellung eines alternativen 7TM-Proteins. Die Lösung dieser Aufgabe sei aber angesichts der Lehren des Dokuments D1 in Verbindung mit Dokument D2 bzw. aufgrund der Lehre des Dokuments D5 nicht erfinderisch.

or alternative 7TM receptor" as formulated by the opponents. In support of this view he cited the presence of a cDNA clone of V28 gene in a peripheral blood mononuclear cell cDNA library (example 7) and the presence of V28 transcripts in several tissues of immunological relevance (example 14).

(ii) Both opponents argued that the specification does not contain evidence that V28 is a receptor nor that it is involved in immunological processes and thus the problem as formulated by the patentee is not solved by the claimed subject-matter:

Opponent 1 pointed out that the specification discloses the nucleotide and amino acid sequence of V28 gene but not a ligand binding to said protein and thus receptor function is only predicted based on structural characteristics of the sequence. Furthermore, the specification discloses that V28 protein shares sequence identity with interleukin 8 receptor (IL8R1) (30%) as well as with angiotensin II receptor (AT2R) (28%) which could imply involvement of V28 protein in immunologic or in haematostatic processes (see page 2 of specification). The expression of V28 in several tissues of the immune system indicates that said gene is not necessarily performing a function relating to immunological processes; it may have a house-keeping function relevant to these cells. Moreover, the high expression levels of V28 detected in the promyelocytic cell line THP.1 may indicate involvement of V28 in transformation of this cell line. Opponent 2 argued that unless a ligand is identified for a particular receptor, the function of said receptor remains unknown. The specification does not disclose a ligand for V28 and thus a function as a receptor cannot be acknowledged nor can its involvement in immunological processes.

Both opponents argued that the problem solved by the specification is the provision of an alternative 7TM protein. However, the solution of said problem is not inventive in view of the teachings of document D1 in combination with document D2 or because of the teachings of document D5.

teur 7TM supplémentaire ou un autre récepteur 7TM", ainsi que l'ont allégué les opposants. A l'appui de ses affirmations, il a évoqué la présence d'un clone d'ADNc du gène V28 dans une banque d'ADNc obtenue à partir de cellules mononucléaires sanguines périphériques (exemple 7) et la présence de transcrits du gène V28 dans divers tissus importants sur le plan immunologique (exemple 14).

(ii) Les deux opposants ont soutenu quant à eux que le fascicule du brevet ne contient aucune preuve établissant que la protéine V28 est un récepteur ou qu'elle intervient dans des processus immunologiques, si bien que le problème tel que formulé par le titulaire du brevet n'est pas résolu par l'objet revendiqué.

L'opposant 1 a fait observer que si le fascicule du brevet expose la séquence de nucléotides et d'acides aminés du gène V28, il ne divulgue pas de ligand qui se lie à ladite protéine. Par conséquent, la fonction de récepteur de V28 est uniquement prédite sur la base de caractéristiques structurales de la séquence. En outre, selon le fascicule, la protéine V28 présente une identité de séquence avec le récepteur de l'interleukine 8 (IL8R1) (30%) et le récepteur de l'angiotensine II (AT2R) (28%), ce qui pourrait indiquer que la protéine V28 joue un rôle dans des processus immunologiques ou hémostatiques (cf. fascicule, page 2). Le fait que le gène V28 soit exprimé dans plusieurs tissus du système immunitaire n'implique pas nécessairement qu'il a une fonction liée à des processus immunologiques. Il peut en effet avoir une fonction de gène de ménage pour ces cellules. En outre, les niveaux d'expression élevés du gène V28 qui ont été décelés dans la lignée cellulaire promyélocytaire THP.1 pourraient indiquer qu'il intervient dans la transformation de cette lignée cellulaire. L'opposant 2 a allégué que la fonction d'un récepteur donné demeure inconnue tant que l'on n'a pas mis en évidence de ligand. Le fascicule ne divulgue pas de ligand pour V28, si bien que l'on ne saurait conclure que V28 a une fonction de récepteur ou intervient dans des processus immunologiques.

Les deux opposants ont soutenu que le problème résolu par le fascicule consiste à fournir une autre protéine 7TM. Or, la solution apportée à ce problème n'est pas inventive au regard des enseignements du document D1 combiné au document D2 ou des enseignements du document D5.

iii) Die Patentinhaberin wiederholte, was sie bereits schriftlich vorgebracht hatte, nämlich daß man, auch wenn D2 ein Verfahren für PCR-basiertes Klonieren offenbare, im Zuge der Identifizierung der V28-Nukleinsäure zahlreiche Auswahlentscheidungen treffen müsse, z. B. bei den PCR-Bedingungen, dem Zelltyp für die Bereitstellung der Nukleinsäure, dem Zellwachstumsstand und der Art der zu untersuchenden Nukleinsäurebibliothek, bis man zur Nukleinsäuresequenz des V28-Gens gelange.

3. Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß zunächst einmal der Grad der Charakterisierung des offenbaren V28-Proteins im Vergleich zum Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt ermittelt werden muß, bevor eine Aufgabe formuliert wird.

i) Die Patentschrift offenbart einen genomischen und einen cDNA-Klon, die für ein Protein mit der Bezeichnung V28 kodieren und als SEQ ID NOS: 27 und 28 dargestellt sind. Ein partieller genomischer Klon wurde durch PCR-Klonieren unter Verwendung degenerierter Primer identifiziert, die aus Regionen mit hoher Aminosäureähnlichkeit zwischen dem IL8-Rezeptor und dem AT2-Rezeptor konzipiert waren. Dieser Klon wurde ferner zur Identifizierung des vollständigen genomischen V28-Klons verwendet. Die abgeleitete Aminosäuresequenz von SEQ ID NO. 27, die in SEQ ID NO. 28 dargestellt ist, läßt auf eine Struktur schließen, welche sieben hydrophobe Domänen (7TM) getrennt durch hydrophile Domänen umfaßt sowie Reste, die in einer Gruppe von Proteinen mit der Bezeichnung 7TM-Rezeptoren konserviert sind. Ein cDNA-Klon wurde aus einer cDNA-Bibliothek isoliert, die aus mononukleären peripheren Blutzellen hergestellt war, was auf die Expression von V28-Genen in diesen Zellen hindeutet. Die Patentschrift enthält eine Northern-Blot-Analyse, der zufolge das V28-Gen in Milz, Thymus, Mandeln, Lymphknoten, Placenta, Ovar, Testis, Niere und 3 promyelozytischen Zelllinien exprimiert wird. Es werden verschiedene Methoden offenbart, die zur Identifizierung extrazellulärer und intrazellulärer Liganden für das V28-Protein verwendet werden können. Die Methoden beruhen auf Assays zur Überwachung sekundärer Signaltransduktionsvorgänge in Säugerzellen, die in Anwesenheit und in Abwesenheit von Test-Verbindungen das V28-Gen exprimieren. Ergebnisse dieser Methoden werden nicht vorgestellt.

(iii) The patentee repeated his written submissions that although D2 discloses a method of PCR-based cloning many choices had to be made during the course of identifying V28 nucleic acid, ie PCR conditions, cell type to derive the nucleic acid from, cell's growth state and type of nucleic acid library to be probed, in order to arrive at the nucleotide sequence of V28 gene.

3. The opposition division takes the view that it is important to determine the degree of characterisation of the disclosed V28 protein in comparison with the state of the art at the time of filing of the application before a problem is formulated.

(i) The specification discloses a genomic and a cDNA clone encoding a protein, termed V28, presented as SEQ ID NOS: 27 and 28. A partial genomic clone was identified by PCR cloning using degenerate primers designed from regions of high amino acid similarity between IL8 receptor and AT2 receptor. This clone was further used to identify the complete genomic V28 clone. The deduced amino acid sequence of SEQ ID NO 27, presented in SEQ ID NO 28, predicts a structure comprising seven hydrophobic domains (7TM) separated by hydrophilic domains and residues which are conserved within a group of proteins called 7TM receptors. A cDNA clone was isolated from a cDNA library generated from peripheral blood mononuclear cells, indicating expression of V28 gene in said cells. The specification contains a Northern blot analysis showing that V28 gene is expressed in spleen, thymus, tonsil, lymph node, placenta, ovary, testis, kidney and 3 promyelocytic cell lines. Several methods which may be used to identify extracellular and intracellular ligands for V28 protein are disclosed. The methods are based on assays monitoring secondary signal transduction events in mammalian cells expressing V28 gene in the presence and absence of test compounds. No results of said methods are presented.

(iii) Le titulaire du brevet a de nouveau fait valoir l'argument qu'il avait invoqué par écrit, à savoir que même si le document D2 divulgue une méthode de clonage par PCR, il fallait effectuer de nombreux choix pour mettre en évidence l'acide nucléique de V28, c.-à-d. les conditions de PCR, le type de cellule à partir de laquelle l'acide nucléique est isolé, l'état de croissance de la cellule et le type de banque d'acide nucléique à sonder, afin de parvenir à la séquence nucléotidique du gène V28.

3. La division d'opposition estime qu'il importe, avant de formuler un problème, de déterminer en quoi se caractérise la protéine divulguée V28 par rapport à l'état de la technique au moment du dépôt de la demande.

(i) Le fascicule divulgue un clone d'ADN génomique et un clone d'ADNc codant pour une protéine, appelée V28 et correspondant aux SEQ ID NO : 27 et 28. Un clone d'ADN génomique partiel a été mis en évidence par clonage par PCR, en utilisant des amorces dégénérées conçues à partir de régions présentant une grande similitude au niveau polypeptidique entre le récepteur de l'IL8 et le récepteur de l'AT2. Ce clone a ensuite été utilisé pour mettre en évidence le clone d'ADN génomique V28 complet. La séquence d'acides aminés déduite de SEQ ID NO 27, qui est divulguée dans SEQ ID NO 28, permet de prédire une structure comprenant sept domaines hydrophobes (7TM) séparés par des domaines hydrophiles et d'identifier des résidus qui sont conservés dans un groupe de protéines appelées récepteurs 7TM. Un clone d'ADNc a été isolé à partir d'une banque d'ADNc obtenue à partir de cellules mononucléaires sanguines périphériques, ce qui indique que le gène V28 est exprimé dans lesdites cellules. Le fascicule contient une analyse fondée sur la technique de Northern-blot qui montre que le gène V28 est exprimé dans la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques, le placenta, les ovaires, les testicules, les reins et trois lignées cellulaires promyélocytaires. Plusieurs méthodes susceptibles d'être utilisées pour mettre en évidence des ligands extracellulaires et intracellulaires pour la protéine V28 sont divulguées. Ces méthodes sont fondées sur des essais mesurant les étapes secondaires de transduction du signal dans des cellules de mammifères exprimant le gène V28 en présence et en l'absence des composés à tester. Aucun résultat n'est présenté.

ii) Als nächstliegender Stand der Technik wird das Dokument D1 angesehen, eine Übersicht über 74 Proteine aus der Superfamilie der 7TM-Rezeptoren (die auch als G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, GPCRs, bezeichnet werden). Das Dokument offenbart strukturelle Merkmale dieser Proteine, darunter Regionen von hoher Homologie bei allen Mitgliedern der Familie, ligandenbindende Domänen und die Signaltransduktionskopplung dieser Proteine.

iii) Die zu lösende Aufgabe läßt sich formulieren als die Bereitstellung der Nukleotidsequenz, die für ein weiteres 7TM-Protein mit vorhergesagter Rezeptorfunktion kodiert.

iv) Der Gegenstand des **Anspruchs 1** bezieht sich auf ein gereinigtes und isoliertes Polynukleotid, das für das in SEQ ID NO. 28 dargestellte V28-Protein kodiert. Diese Aminosäuresequenz hat eine vorhergesagte Struktur, die mit dem typischen 7TM-Rezeptor konsistent ist (Patentschrift Seite 9, Zeile 46), und löst somit die oben genannte Aufgabe.

Diese Lösung kann nicht als erfinderschick angesehen werden, weil D1 einen Sequenzvergleich von 74 bekannten 7TM-Rezeptoren enthält, darunter den IL8-Rezeptor und den AT2-Rezeptor, und darauf hinweist, daß die Sequenzähnlichkeit für das Entwerfen von Klonierungs-Strategien für andere GPCRs nützlich ist (Seite 1). Auch D5 offenbart Klonierungs-Strategien, die zur Identifizierung von 17 verschiedenen Rezeptoren der 7TM-Familie geführt haben, und verweist auf die Verwendung degenerierter Primer in einem PCR-basierten Klonierungs-Verfahren (Seite 4). Das Dokument D2 offenbart ein Verfahren, mit dem degenerierte PCR-Primer so konzipiert werden, daß sie Rezeptoren der 7TM-Familie identifizieren und amplifizieren (Abbildung 1). Die Existenz weiterer 7TM-Rezeptoren wurde also im Stand der Technik vorhergesagt, und das Verfahren zur Identifizierung dieser weiteren Mitglieder der 7TM-Rezeptorfamilie war bekannt. Infolgedessen ist die Offenbarung der Primärstruktur eines weiteren 7TM-Proteins, zu der man durch Befolgung der im Stand der Technik offenbarten, bekannten Methoden gelangt, nicht als erfinderschick anzusehen, und die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ sind nicht erfüllt.

(ii) The closest prior art document is considered to be document D1 which is a review of 74 proteins which belong to the superfamily of 7TM receptors (also called G-protein coupled receptors, GPCR). The document discloses structural features of said proteins including regions of high homology shared among all members of the family, ligand binding domains and signal transduction coupling of said proteins.

(iii) The problem to be solved can be formulated as the provision of the nucleotide sequence encoding an additional 7TM protein which is predicted to function as a receptor.

(iv) The subject-matter of **claim 1** relates to a purified and isolated polynucleotide encoding V28 protein as set out in SEQ ID NO:28. Said amino acid sequence has a predicted structure consistent with typical 7TM receptor (specification, page 9, line 46) and thus solves the above-mentioned problem.

This solution cannot be considered to be inventive because document D1 provides a sequence alignment of 74 known 7TM receptors, including IL8 receptor and AT2 receptor, and indicates that sequence similarity is useful in designing cloning strategies for other GPCRs (page 1). Similarly, document D5 discloses cloning strategies that led to the identification of 17 different receptors of the 7TM family and refers to the use of degenerate primers in a PCR-based cloning procedure (page 4). Document D2 discloses a procedure whereby degenerate PCR primers are designed so as to identify and amplify receptors of the 7TM family (Figure 1). Therefore, the existence of additional 7TM receptors was predicted in the prior art and the procedure for the identification of said additional members of 7TM receptor family has been well established. Consequently, the disclosure of the primary structure of an additional 7TM protein which is arrived at by following the well established methods disclosed in the prior art is not considered inventive and fails the requirements of Article 56 EPC.

(ii) Le document D1, qui passe en revue 74 protéines appartenant à la superfamille des récepteurs 7TM (appelés également récepteurs couplés aux protéines G, ou GPR pour G-protein coupled receptors), est considéré comme étant le document de l'état de la technique le plus proche. Il divulgue des caractéristiques structurales desdites protéines, y compris des régions de forte homologie partagée par tous les membres de la famille, des domaines de fixation du ligand et des domaines de fixation nécessaires à la transduction du signal.

(iii) Le problème peut donc être formulé comme suit, à savoir qu'il consiste à fournir la séquence de nucléotides codant pour une protéine 7TM supplémentaire dont il est prédit qu'elle a une fonction de récepteur.

(iv) La **revendication 1** a pour objet un polynucléotide purifié et isolé codant pour la protéine V28 telle qu'indiquée dans SEQ ID NO: 28. Ladite séquence d'acides aminés a une structure prédite compatible avec un récepteur 7TM typique (fascicule, page 9, ligne 46), si bien qu'elle résout le problème susmentionné.

On ne saurait toutefois considérer cette solution comme inventive, car le document D1 fournit un alignement de séquence de 74 récepteurs 7TM connus, y compris le récepteur de l'IL8 et le récepteur de l'AT2, et précise que la similarité de séquence est utile lorsqu'il s'agit de concevoir des stratégies de clonage pour d'autres GPR (page 1). De même, le document D5 divulgue des stratégies de clonage qui ont permis de mettre en évidence 17 récepteurs différents de la famille 7TM et mentionne l'utilisation d'amorces dégénérées dans une procédure de clonage par PCR (page 4). Le document D2 divulgue quant à lui une procédure dans laquelle des amorces dégénérées de PCR sont conçues de façon à mettre en évidence et à amplifier des récepteurs de la famille 7TM (figure 1). L'état de la technique prédisait donc l'existence de récepteurs 7TM supplémentaires et la procédure visant à mettre en évidence lesdits membres supplémentaires de la famille des récepteurs 7TM était bien établie. En conséquence, la détermination de la structure primaire d'une protéine 7TM supplémentaire en suivant des méthodes bien établies dans l'état de la technique n'implique aucune activité inventive et ne satisfait pas aux exigences de l'article 56 CBE.

v) Was das Argument der Patentinhaberin betrifft, daß im Zuge der Identifizierung des V28-Klons zahlreiche Auswahlentscheidungen zu treffen gewesen seien, so vertritt die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß solche Entscheidungen zur Routinearbeit des Fachmanns gehören und sich in nichts von den Lehren des vorbekannten Dokuments D1 in Verbindung mit D2 unterscheiden. Außerdem wird bei der Primerauswahl, die die Patentinhaberin zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit anführt, von den Sequenzvergleichslehren nach D1 (Seite 2 und Abbildung 2) und D2 (Tabelle 1) Gebrauch gemacht, um konservierte Regionen ausfindig zu machen.

Die Einspruchsabteilung teilt die Auffassung der Einsprechenden 1, daß der V28-Klon willkürlich unter sieben identifizierten Klonen ausgewählt wurde (V31, V28, V112, R20, RM3, R2, R12, Beispiele 1 – 11 der Patentschrift) und die Bedingungen demnach keineswegs gezielt auf die Identifizierung des V28-Klons ausgerichtet waren. Überhaupt würde ja die Schwierigkeit, die mit der Auswahl der Bedingungen verbunden ist, für die erfinderische Tätigkeit eines Verfahrens zur Identifizierung von 7TM-Proteinen sprechen, das aber nicht Gegenstand des vorliegenden Anspruchs ist.

vi) Die **Ansprüche 2 – 15, 23** gelten aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Sequenz des 7TM-Proteins V28 ebenfalls nicht als erfinderisch.

Ausreichende Offenbarung

4. i) Die Einsprechende 1 machte geltend, daß die Funktion des Rezeptors V28 in der Patentschrift nicht offenbart werde. Die **Ansprüche 21, 22** beziehen sich auf In-vitro-Verfahren mit einem für das V28-Protein spezifischen Antikörper bzw. einem Agonisten oder Antagonisten des V28-Proteins. Diese Verfahren sind nicht ausreichend offenbart, weil der Ligand des putativen Rezeptors V28 in der Patentschrift nicht offenbart ist. Aus demselben Grund ist auch ein Fragment oder eine Variante desselben mit einer Liganden/Antiliganden-Bindungsaktivität nicht ausreichend offenbart (**Ansprüche 1, 13**). Der Gegenstand des **Anspruchs 7** bezieht sich auf **einen** Sieben-Transmembran-Rezeptor V28" (Hervorhebung durch die Einsprechende), da aber die spezifischen Eigenschaften von V28 in der Patentschrift nicht offenbart werden, ist der Gegenstand nicht ausreichend offenbart. Die **Ansprüche 16 – 20** beziehen sich auf einen für das V28-Protein spezifischen Anti-

(v) Concerning the argumentation of the patentee that in the process of identifying V28 clone, many choices had to be made, the opposition division takes the view that this kind of choice falls within the routine procedure followed by the skilled persons and does not deviate in any way from the teachings of the prior art document D1 in combination with D2. Furthermore the choice of primers, which is presented by the patentee in support of inventiveness, makes use of the teachings of sequence alignment of D1 (page 2 and Figure 2) and D2 (Table 1) in order to detect conserved regions.

The opposition division agrees with the view of opponent 1 that V28 clone represents an arbitrary choice from seven clones identified (V31, V28, V112, R20, RM3, R2, R12, examples 1–11 of the specification), thus, indicating that the conditions were not optimised in any way to identifying V28 clone specifically. More significantly, the difficulty involved in the choice of conditions would support an inventive step argument directed to a method for the identification of 7TM proteins which is not the subject-matter of the present claim.

(vi) Due to its dependence on the sequence of V28 7TM protein, the subject-matter of **claims 2–15, 23** is not considered inventive either.

Sufficiency of disclosure

4. (i) Opponent 1 argued that the specification does not disclose the function of the V28 receptor. **Claims 21, 22** relate to in vitro methods involving an antibody specific for V28 protein or agonist or antagonist of V28 protein respectively. These methods are not sufficiently disclosed because the ligand of putative V28 receptor is not disclosed in the specification. For the same reason a fragment or a variant thereof possessing ligand/antiligand binding activity is not sufficiently disclosed (**claims 1, 13**). The subject-matter of **claim 7** relates to "a V28 seven transmembrane receptor" (emphasis added by the opponent) but since the specific properties of V28 are not disclosed in the specification the subject-matter is not sufficiently disclosed. **Claims 16–20** relate to an antibody specific for V28 protein, which is suitable for treating inflammation in a mammal. The specification is not enabling for said claim because an antibody specific

(v) S'agissant de l'argument du titulaire du brevet, selon lequel il fallait effectuer de nombreux choix dans la procédure visant à mettre en évidence le clone V28, la division d'opposition estime que ce type de choix relève de la routine pour l'homme du métier et ne s'écarter en aucune façon des enseignements de l'état de la technique contenus dans le document D1 en combinaison avec le document D2. En outre, le choix des amorces, qui est invoqué par le titulaire du brevet à l'appui de l'activité inventive, est fondé sur les enseignements relatifs à l'alignement de séquence contenus dans les documents D1 (page 2 et figure 2) et D2 (tableau 1) pour déceler les régions conservées.

La division d'opposition souscrit à l'avis de l'opposant 1 selon lequel le clone V28 représente un choix arbitraire parmi sept clones mis en évidence (V31, V28, V112, R20, RM3, R2, R12, exemples 1 à 11 du fascicule), ce qui montre que les conditions n'ont pas été optimisées pour mettre spécifiquement en évidence le clone V28. En outre, si la difficulté rencontrée dans le choix des conditions peut plaider en faveur de l'activité inventive dans le cas d'une méthode visant à mettre en évidence des protéines 7TM, tel n'est pas l'objet de la présente revendication.

(vi) L'objet des **revendications 2 à 15** et **23** dépendant de la séquence de la protéine 7TM V28, il est lui aussi dénué d'activité inventive.

Suffisance de l'exposé

4. (i) L'opposant 1 a fait valoir que le fascicule ne divulguait pas la fonction du récepteur V28. Les **revendications 21 et 22** portent sur des procédés in vitro faisant respectivement intervenir un anticorps spécifique pour la protéine V28 ou bien un agoniste ou un antagoniste de la protéine V28. Ces méthodes ne sont pas suffisamment exposées car le fascicule ne divulgue pas le ligand du récepteur putatif V28. Pour la même raison, un fragment ou un variant de celui-ci possédant une activité de liaison ligand/antiligand n'est pas suffisamment exposé (**revendications 1 et 13**). La **revendication 7** a pour objet **un** récepteur V28 à sept segments transmembranaires (c'est l'opposant qui souligne) qui n'est toutefois pas suffisamment exposé car les propriétés spécifiques de V28 ne sont pas divulguées dans le fascicule. Enfin, les **revendications 16 à 20** portent sur un anticorps spécifique pour la protéine V28, susceptible d'être utilisé dans le traitement d'une

körper, der zur Behandlung von Entzündungen in einem Säuger geeignet ist. Die Beschreibung zu diesem Anspruch ist nicht ausführbar, weil ein für das V28-Protein spezifischer Antikörper, der die Wirkung des putativen Rezeptors V28 aufhebt, nicht offenbart ist.

ii) Die Einsprechende 2 war derselben Auffassung wie die Einsprechende 1 und machte außerdem geltend, daß der Gegenstand des **Anspruchs 13** durch die Beschreibung nicht ausreichend gestützt werde, da ein Proteinprodukt des V28-Gens eher ein membrangebundenes und kein isoliertes Protein sei. Ferner wies die Einsprechende 2 darauf hin, daß die Patentschrift die Funktion des V28-Proteins als Rezeptor nicht ausreichend offenbare, weil der Ligand nicht offenbart sei, und daß – wie aus der Lehre von D3 hervorgehe – die Identifizierung dieses Liganden für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstelle.

iii) Die Patentinhaberin wiederholte das Argument, daß der Gegenstand sämtlicher Ansprüche aufgrund der Offenbarung der Sequenz des V28-Proteins ausführbar sei und mithin alle Ansprüche ausreichend offenbart seien. Spätere Publikationen hätten bestätigt, daß es sich bei dem V28-Protein um einen Rezeptor handle (D11 – D14), und dies sei nur möglich gewesen, weil in der Patentschrift die Sequenz des V28-Gens und des Proteins offenbart werde. Die Patentschrift offenbare zwar nicht den natürlichen Liganden, zeige aber ein Verfahren zur Identifizierung anderer Liganden auf (Beispiel 19). Auch Antikörper seien anhand der Offenbarung ausführbar, weil sie mit Routinemethoden produziert werden könnten. Außerdem könne auch ein Antikörper als Ligand dienen, und somit sei die Isolierung eines Liganden anhand der Offenbarung der Sequenz von V28 mit Routinemethoden ebenfalls ausführbar.

iv) Die Einsprechende 1 verwies darauf, daß das Verfahren in Beispiel 19 zur Identifizierung eines Liganden unpraktisch sei, weil eine Vielzahl von Verbindungen einem Screening unterzogen werden müßten. Was das Verfahren des **Anspruchs 20** betreffe, so müßte der Antikörper in der Patentschrift als bindend und als die Funktion von V28 blockierend offenbart werden und nicht nur als an V28 bindend, was jeder routinemäßig produzierte Antikörper tun würde.

5. Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß die Patentschrift ein 7TM-Protein V28 offenbart, dem eine Rezeptorfunktion zugeschrieben wird. Die Vorhersage, daß V28 ein Rezeptor

for V28 protein which antagonises the activity of putative V28 receptor is not disclosed.

(ii) Opponent 2 agreed with opponent 1 and further argued that the subject-matter of **claim 13** is not sufficiently supported by the specification because a protein product of V28 gene is a membrane bound protein rather than an isolated protein. Opponent 2 also pointed out that the specification does not disclose sufficiently the function of V28 protein as receptor because the ligand is not disclosed and that, as transpires from the teachings of D3, the identification of said ligand poses an undue burden for the skilled person.

(iii) The patentee repeated the argument that the subject-matter of all claims is enabled by the disclosure of the sequence of V28 protein and thus all claims are sufficiently disclosed. The V28 protein has been verified by later publications to be a receptor (D11–D14) and this was made possible only because of the disclosure of the sequence of V28 gene and protein by the specification. Although the specification does not disclose the natural ligand, a method for identifying other ligands is set out (example 19). Moreover, antibodies are enabled by the specification because they may be produced by routine methods. Furthermore, an antibody may serve as a ligand and thus the isolation of a ligand is also enabled by the disclosure of the sequence of V28 and routine methods.

(iv) Opponent 1 pointed out that the method of example 19 for the identification of a ligand is not practical because it requires the screening of a great number of compounds. Concerning the method of **claim 20**, the antibody has to be disclosed in the specification as binding and blocking the function of V28 rather than only binding to V28 as any routinely produced antibody would do.

5. The opposition division adopts the view that the specification discloses a V28 7TM protein which is predicted to function as a receptor. The prediction that V28 is a receptor is based

inflammation chez un mammifère. Toutefois, le fascicule ne permet pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet de cette revendication, car il ne divulgue pas d'anticorps spécifique pour la protéine V28 qui inhiberait l'activité du récepteur putatif V28.

(ii) Se rangeant à l'avis de l'opposant 1, l'opposant 2 a également allégué que l'objet de la **revendication 13** n'était pas suffisamment fondé sur le fascicule, car le produit polypeptidique du gène V28 est une protéine liée à la membrane et non une protéine isolée. Il a également fait observer que le fascicule n'exposait pas suffisamment la fonction de récepteur de la protéine V28, car le ligand n'est pas divulgué, et que, comme il ressort des enseignements du document D3, la mise en évidence dudit ligand exige un effort excessif de la part de l'homme du métier.

(iii) Le titulaire du brevet a de nouveau fait valoir que l'objet de toutes les revendications pouvait être mis en oeuvre grâce à la divulgation de la séquence de la protéine V28 et qu'il était donc suffisamment exposé. La fonction de récepteur de la protéine V28 a été vérifiée dans des publications ultérieures (D11–D14), ce qui n'a été possible que grâce à la divulgation des séquences de la protéine et du gène V28 dans le fascicule. Bien que celui-ci ne divulgue pas le ligand naturel, il présente une méthode en vue de mettre en évidence d'autres ligands (exemple 19). En outre, il permet de produire des anticorps, car ceux-ci peuvent être obtenus en faisant appel à des méthodes de routine. Enfin, un anticorps est susceptible de servir de ligand, si bien qu'un tel ligand peut être isolé sur la base de la divulgation de la séquence de V28, en utilisant des méthodes de routine.

(iv) L'opposant 1 a fait observer que la méthode présentée dans l'exemple 19 pour mettre en évidence un ligand n'était pas pratique car elle exige de cribler un grand nombre de composés. Quant au procédé qui fait l'objet de la **revendication 20**, le fascicule doit décrire un anticorps qui se lie à V28 et bloque sa fonction, et non pas uniquement un anticorps qui se lie à V28 comme n'importe quel anticorps produit avec des méthodes de routine.

5. La division d'opposition estime que le fascicule divulgue une protéine 7TM V28 dont il est prédit qu'elle a une fonction de récepteur. Cette prédiction est fondée sur des

ist, beruht auf strukturellen Elementen in der deduzierten Aminosäuresequenz SEQ ID NO. 28, d. h. auf der Präsenz von sieben hydrophoben Domänen, die durch hydrophile Domänen getrennt sind, und auf der Homologie zu bekannten 7TM-Rezeptoren. In der Patentschrift fehlt jeglicher Nachweis dafür, daß das V28-Protein ein Rezeptor ist. Stattdessen werden mehrere Verfahren offenbart, anhand deren der Fachmann die Vorhersage verifizieren kann, daß das V28-Protein tatsächlich ein Rezeptor ist (Beispiel 19, Verfahren zur Identifizierung von Liganden von V28).

Die Präsentation solcher Verfahren anstelle eines schlüssigen Nachweises der vorhergesagten Funktion läßt implizit darauf schließen, daß ein solches Unterfangen zur Routinearbeit des Fachmanns gezählt wird. Tatsächlich gibt es Fälle, in denen sich eine vorhergesagte Funktion eines Proteins ohne großen technischen Aufwand nachweisen läßt (z. B. die Vorhersage einer spezifischen Enzymaktivität); in einem solchen Fall ergibt die Offenbarung einer vorhergesagten Funktion in Kombination mit einem Verfahren zu ihrer Verifizierung eine ausreichende Offenbarung der Funktion dieses Proteins. Deshalb hat die Einspruchsabteilung untersucht, ob sich anhand der Offenbarung der Patentschrift plausibel verifizieren läßt, daß das V28-Protein ein Rezeptor ist:

i) Beispiel 19 handelt von einem Assay, bei dem in Frage kommende Ligandenverbindungen daraufhin getestet werden, ob sie als Liganden für V28 fungieren und einen transienten Kalziumfluß in einer Zelle bewirken können, die das V28-Gen exprimiert. Da die Lehre der Patentschrift die in Frage kommenden Ligandenverbindungen nicht auf eine bestimmte Gruppe von Verbindungen beschränkt, muß der Fachmann, der diesen Liganden identifizieren will, Millionen von vorhandenen Verbindungen mit dem Verfahren nach Beispiel 19 testen, um einen Liganden für V28 zu identifizieren. Dies stellt für einen Fachmann, der die beanspruchte Erfindung ausführen, d. h. ein 7TM-Protein erhalten will, das definitiv ein Rezeptor ist, einen unzumutbaren Aufwand dar.

ii) Die Schwierigkeit dieses Unterfangens zeigt sich auch in der Lehre von Dokumenten, die nach dem Veröffentlichungstag der Patentschrift publiziert wurden. Laut D3 (ein Jahr nach der Anmeldung veröffentlicht) wurde das Verfahren gemäß Beispiel 19 auf 11 Verbindungen angewandt, die zu einer begrenzten Klasse in Frage kommender Liganden gehören, nämlich zu den Chemokinen,

on structural elements present in the deduced amino acid sequence SEQ ID NO:28, ie the presence of seven hydrophobic domains separated by hydrophilic domains and the homology to known 7TM receptors. The specification does not demonstrate, in any way, that V28 protein is a receptor. Instead, it discloses several methods which can be used by the skilled person in order to verify the prediction that V28 protein is indeed a receptor (example 19, methods for the identification of ligands of V28).

The implicit assumption in presenting such methods instead of a conclusive demonstration of the predicted function is that such an undertaking falls within routine procedure of the persons skilled in the art. Indeed, there are cases where a predicted function of a protein may be demonstrated in a technically undemanding way (eg predicting a specific enzymatic activity), in which case, the disclosure of predicted function in combination with a method of verification of said predicted function amounts to sufficiently disclosing the function of said protein. The opposition division thus set out to examine the plausibility of verifying that V28 protein is a receptor relying on the disclosure of the specification:

(i) Example 19 relates to an assay based on testing candidate ligand compounds for their ability to act as ligands for V28 and effect a transient calcium flux in a cell that expresses V28 gene. The teachings of the specification do not limit the candidate ligand compounds to any specific group of compounds and thus, the skilled person seeking to identify said ligand has to test millions of available candidate compounds through the method of example 19 in order to identify a ligand for V28. This undertaking constitutes an undue burden for the skilled person seeking to perform the claimed invention, ie obtain a 7TM protein which is definitely a receptor.

(ii) The difficulty of the undertaking is further reflected in the teachings of documents published after the publication date of the specification. The method of example 19 was performed (D3, published one year after the publication of the application) for 11 compounds belonging to a limited class of candidate ligands, namely chemokines, which were selected on the basis of the similarity of V28

éléments structuraux présents dans la séquence d'acides aminés déduite de SEQ ID NO: 28, à savoir la présence de sept domaines hydrophobes séparés par des domaines hydrophiles et l'homologie avec des récepteurs 7TM connus. Toutefois, le fascicule ne démontre à aucun moment que la protéine V28 est un récepteur, mais divulgue uniquement plusieurs méthodes susceptibles d'être utilisées par l'homme du métier afin de vérifier que la protéine V28 est effectivement un récepteur (exemple 19, méthodes en vue de mettre en évidence des ligands de V28).

Le fait que le fascicule se borne à présenter de telles méthodes au lieu de démontrer que la protéine V28 a bien la fonction prédite laisse implicitement supposer qu'une telle démarche s'inscrit dans le cadre des travaux de routine de l'homme du métier. Il est vrai que la fonction prédite d'une protéine peut parfois être démontrée de façon relativement simple sur le plan technique (p. ex. la prédiction d'une activité enzymatique donnée), auquel cas la divulgation de la fonction prédite de la protéine combinée à une méthode de vérification de ladite fonction suffit pour que celle-ci soit suffisamment exposée. Aussi la division d'opposition s'est-elle proposée d'examiner si la fonction de récepteur de la protéine V28 pouvait être vérifiée sur la base du contenu du fascicule.

(i) L'exemple 19 porte sur un essai consistant à tester des composés pour leur aptitude à agir en tant que ligands pour V28 en mesurant un flux de calcium transitoire dans une cellule qui exprime le gène V28. Les enseignements du fascicule ne limitent pas les ligands candidats à un groupe défini de composés, si bien que l'homme du métier qui cherche à mettre en évidence ledit ligand doit tester des millions de composés disponibles en utilisant la méthode indiquée dans l'exemple 19, afin de mettre en évidence un ligand pour V28. Une telle démarche exige un effort excessif de la part de l'homme du métier qui cherche à mettre en oeuvre l'invention revendiquée, à savoir obtenir une protéine 7TM qui soit bien un récepteur.

(ii) Les enseignements contenus dans les documents publiés après la date de publication du fascicule attestent également de la difficulté de cette entreprise. Ainsi, il ressort du document D3, qui a été publié un an après la publication de la demande, que la méthode indiquée dans l'exemple 19 a été réalisée pour 11 composés appartenant à une classe limitée de ligands candidats, à savoir les

die wegen der Ähnlichkeit des V28-Proteins mit den Chemokin-Rezeptoren ausgewählt wurden. Den Verfassern von D3 ist es nicht gelungen, anhand des Verfahrens gemäß Beispiel 19 unter den getesteten Verbindungen einen Liganden für den V28-Rezeptor zu identifizieren.

(iii) Das erste Dokument, das von der Rezeptorfunktion des V28-Proteins berichtet, ist D11, das drei Jahre nach der Veröffentlichung der Anmeldung veröffentlicht wurde und das V28-Protein als Corezeptor für das HIV-2-Virus offenbart. Angesichts der Tatsache, daß die erste Entität, die als an das V28-Protein bindend identifiziert wurde und die Rezeptorfunktion von V28 nachweist, gar keine Verbindung ist, sondern ein Virus, könnte man das Verfahren nach Beispiel 19 für den Fachmann sogar als irreführend betrachten.

(iv) Erst das Dokument D14, das drei Jahre nach der Anmeldung und nach D11 veröffentlicht wurde, offenbart, daß Fractalkin der Ligand für das V28-Protein ist und daß die Bindung von Fractalkin an das V28-Protein zelluläre Vorgänge bewirkt, die mit der Funktion von V28 als Rezeptor konsistent sind (Abb. 2 und Seiten 522 – 523). Allerdings erfolgte die Identifizierung von Fractalkin als V28-Rezeptor nicht anhand des Verfahrens nach Beispiel 19. Vielmehr war bekannt, daß Fractalkin die Adhäsion und Migration von Leukozyten induziert, wobei der Rezeptor unbekannt war. Bindungs-Assays mit Fractalkin und 10 verschiedenen Testrezeptoren zeigten eine spezifische Bindung an V28-transfizierte Zellen; die Verifizierung der Rezeptorfunktion erfolgte daraufhin durch Chemotaxisinduktion dieser Zellen und durch den Nachweis, daß die Signaltransduktion in diesen Zellen durch G-Proteine bewirkt wird.

Somit kommt die Einspruchsabteilung unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts der Patentschrift, des Vorbringens der Beteiligten und der als sachverständige Stellungnahmen herangezogenen Nachveröffentlichungen zu dem Schluß, daß die Offenbarung der Aminosäuresequenz des V28-Proteins und die Vorhersage einer Rezeptorfunktion zusammen mit dem offenbarten Verfahren zur Identifizierung des jeweiligen Liganden nicht ausreichen, um ein Rezeptorprotein mit SEQ ID NO. 28 zu offenbaren. Folglich erfüllt die Patentschrift nicht

protein to chemokine receptors. The authors of D3, following the method of example 19, failed to identify a ligand for V28 receptor among the tested candidate compounds.

(iii) The first document to report the function of V28 protein as a receptor is document D11, published three years after the publication of the application, which discloses that V28 protein functions as a coreceptor for HIV-2 virus. Considering that the first entity identified as binding to V28 protein and demonstrating the function of V28 as a receptor is not a compound at all but a virus, the method of example 19 may even be considered as misleading for the skilled person.

(iv) Lastly, document D14, published three years after the publication of the application and after D11, discloses that the ligand for V28 protein is fractalkine and that binding of fractalkine to V28 protein causes cellular events consistent with the function of V28 as a receptor (Fig. 2 and pages 522–523). Notably, the identification of fractalkine as a receptor for V28 receptor was not achieved by the method of example 19. On the contrary, fractalkine was known to induce adhesion and migration of leukocytes albeit through an unknown receptor. Binding assays of fractalkine to 10 different test receptors showed specific binding to V28-transfected cells and the receptor function was then verified by the induction of chemotaxis of said cells and by indicating signal transduction in said cells mediated by G proteins.

Thus, taking into account the disclosure of the specification, the argumentation of the parties and these post-published documents, for the provision of expert opinion, the opposition division concludes that disclosure of the amino acid sequence of V28 protein and prediction of a function as a receptor in combination with the method disclosed for identification of the respective ligand does not suffice to disclose a receptor protein with SEQ ID NO:28. Consequently the requirement for sufficient disclosure of the subject-matter of the invention as

chimiokines, lesquelles ont été sélectionnées en raison de la similarité existant entre leurs récepteurs et la protéine V28. Les auteurs du document D3, qui ont suivi la méthode indiquée dans l'exemple 19, n'ont pas réussi à mettre en évidence de ligand pour le récepteur V28 parmi les composés testés.

(iii) Le premier document qui fait état de la fonction de récepteur de la protéine V28 est le document D11, qui a été publié trois ans après la publication de la demande et qui divulgue le rôle de corécepteur pour le virus VIH-2 de la protéine V28. Vu que la première entité pour laquelle il a été démontré qu'elle se liait à la protéine V28 et que celle-ci avait une fonction de récepteur est un virus et non un composé, on pourrait même considérer que la méthode indiquée dans l'exemple 19 induit en erreur l'homme du métier.

(iv) Enfin, le document D14, qui a été publié trois ans après la publication de la demande et après le document D11, divulgue que le ligand pour la protéine V28 est la fraktalkine et que la liaison de la fraktalkine à la protéine V28 provoque des événements cellulaires compatibles avec la fonction de récepteur de V28 (figure 2 et pages 522–523). Il est à noter que ce n'est pas au moyen de la méthode indiquée dans l'exemple 19 que la fonction de ligand de la fraktalkine pour le récepteur V28 a été mise en évidence. Au contraire, on savait que la fraktalkine induisait l'adhésion et la migration des leucocytes au moyen d'un récepteur qui n'était toutefois pas connu. Des essais portant sur l'activité de liaison de la fraktalkine à dix récepteurs différents ont montré qu'elle se lie spécifiquement à des cellules transfectées par V28. La fonction de récepteur a ensuite été vérifiée en induisant le chimiotactisme desdites cellules et en mettant en évidence la transduction du signal dans ces cellules par l'intermédiaire des protéines G.

Par conséquent, si l'on prend en considération le contenu du fascicule, l'argumentation des parties ainsi que ces documents ultérieurs à titre d'avis d'expert, la division d'opposition conclut que la divulgation de la séquence d'acides aminés de la protéine V28 et la prédiction de sa fonction de récepteur en combinaison avec la méthode exposée en vue de mettre en évidence le ligand correspondant ne sont pas suffisantes pour divulguer un récepteur ayant la séquence divulguée dans SEQ ID NO:28. Aussi l'objet de l'invention tel que défini dans les **revendications 1 à**

das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung des Gegenstands der in den **Ansprüchen 1 bis 15, 23** definierten Erfindung, was einen Verstoß gegen Artikel 83 EPÜ darstellt.

6. Der Gegenstand der **Ansprüche 16 – 21** betrifft eine für das V28-Protein spezifische Antikörpersubstanz.

i) Die Patentschrift offenbart keine Antikörpersubstanz, die spezifisch das V28-Protein erkennt. Obwohl denkbar ist, daß eine Reihe von Antikörpern (auch bekannte Antikörper) das V28-Protein erkennen und daran binden, wird ein Antikörper, der spezifisch das V28-Protein erkennt, nicht offenbart. Im übrigen läßt die Einspruchsabteilung die Behauptung der Patentinhaberin nicht gelten, daß die Herstellung solcher Antikörper für Fachleute eine Routineangelegenheit sei. Unter einem Antikörper, der spezifisch V28 erkennt, ist ein Antikörper zu verstehen, der kein anderes Protein erkennt. Die Herstellung solcher Antikörper ist keine Routineangelegenheit, da unter hohem Arbeitsaufwand Kreuzreaktionen des in Frage kommenden spezifischen Antikörpers mit einem anderen Protein ausgeschlossen werden müssen.

ii) Wie oben dargelegt, werden Antikörpersubstanzen, die spezifisch das V28-Protein erkennen, in der Patentschrift nicht ausführbar offenbart. Noch viel weniger werden spezifische Antikörper für das V28-Protein offenbart, die zur Behandlung von Entzündungen in einem Säuger geeignet sind. Welche Rolle das V28-Protein bei Entzündungen spielt, wird in der Patentschrift nicht aufgezeigt. Somit enthält die Patentschrift keine ausführbare Offenbarung der Identifizierung von spezifischen Antikörpern, die einer spekulativen Aktivität des V28-Proteins (nämlich der Induzierung einer Entzündung) entgegenwirken könnten.

iii) Antikörper, die sich in einem Verfahren zur Modulation der Liganden/Antiliganden-Bindung an V28 verwenden lassen, sind auch Antikörper, die spezielle Eigenschaften aufweisen (die beispielsweise die Bindung eines Liganden an das V28-Protein räumlich verhindern oder begünstigen). Solche Antikörper werden in der Patentschrift nicht offenbart. Die Identifizierung solcher Antikörper setzt voraus, daß zunächst die Liganden/Antiliganden-Moleküle oder die Bindungsstellen dieser Moleküle identifiziert werden. Dergleichen wird aber weder offenbart, noch ist es anhand der Offenbarung der Patentschrift ausführbar.

defined in **claims 1–15, 23** is not met by the specification contrary to Article 83 EPC.

6. The subject-matter of **claims 16–21** relates to an antibody substance specific for V28 protein.

(i) The specification does not disclose any antibody substance which specifically recognises V28 protein. Although it is conceivable that a number of antibodies (including known antibodies) recognise and bind to V28 protein, an antibody that specifically recognises V28 protein, is not disclosed. Furthermore, the assertion of the patentee that generation of such antibodies is routine matter in the art is not followed by the opposition division. An antibody that specifically recognises V28 is understood to mean an antibody that does not recognise any other protein. The generation of such antibodies is not considered a routine matter given the labour intensive exclusion of cross reactivity of the candidate specific antibody with any other protein.

(ii) As discussed above, antibody substances which specifically recognise V28 protein are not enabled by the disclosure of the specification. Even more remote from the disclosure of specific antibodies is the disclosure of specific antibodies for V28 protein which are suitable for treating inflammation in a mammal. The involvement of V28 protein in inflammation is not demonstrated in the specification. Therefore, the identification of specific antibodies suitable for counteracting a speculative activity of V28 protein (ie induction of inflammation) is not enabled by the disclosure of the specification.

(iii) Antibodies suitable for use in a method for modulation of binding of a ligand/antiligand to V28 are also antibodies possessing special properties (for example, spatially hindering or enhancing the binding of a ligand to V28 protein). No such antibodies are disclosed in the specification. The identification of such antibodies necessitates prior identification of the ligand/antiligand molecules or the binding site of said molecules. None of these is disclosed nor enabled by the disclosure of the specification.

15 et **23** ne satisfait-il pas à l'exigence de suffisance de l'exposé, de sorte qu'il est contraire aux dispositions de l'article 83 CBE.

6. L'objet des **revendications 16 à 21** porte sur une substance anticorps spécifique pour la protéine V28.

(i) Le fascicule ne divulgue aucune substance anticorps qui reconnaît spécifiquement la protéine V28. Bien que l'on puisse concevoir qu'un certain nombre d'anticorps (y compris des anticorps connus) reconnaissent la protéine V28 et se lient à elle, il n'est pas divulgué d'anticorps reconnaissant spécifiquement la protéine V28. En outre, la division d'opposition n'est pas d'accord avec le titulaire du brevet lorsque celui-ci affirme que la production de tels anticorps relève de la routine. Un anticorps qui reconnaît spécifiquement la protéine V28 s'entend d'un anticorps qui ne reconnaît pas d'autre protéine. Or, on ne saurait considérer que la production de tels anticorps relève de la routine, compte tenu du travail considérable qui est nécessaire pour établir qu'ils ne donnent lieu à aucune réaction croisée avec d'autres protéines.

(ii) Ainsi qu'il a déjà été expliqué plus haut, le contenu du fascicule ne permet pas d'obtenir des substances anticorps qui reconnaissent spécifiquement la protéine V28. La divulgation d'anticorps spécifiques pour la protéine V28, susceptibles d'être utilisés dans le traitement de l'inflammation chez un mammifère, est encore plus éloignée de la divulgation d'anticorps spécifiques. Le fascicule ne démontre pas que la protéine V28 est impliquée dans l'inflammation. Par conséquent, il ne permet pas de mettre en évidence des anticorps spécifiques capables de neutraliser une activité supposée de la protéine V28 (à savoir induire l'inflammation).

(iii) En outre, des anticorps susceptibles d'être utilisés dans une méthode visant à moduler la liaison d'un ligand/antiligand à V28 possèdent des propriétés particulières (telles que favoriser ou empêcher spatialement la liaison d'un ligand à la protéine V28). Or, le fascicule ne divulgue pas de tels anticorps. En outre, pour mettre en évidence de tels anticorps, il faut au préalable mettre en évidence un ligand ou un antiligand ou encore le site de liaison de ces molécules. Le fascicule ne divulgue ni de telles molécules ni leurs sites de liaison, pas plus qu'il ne permet de les mettre en évidence.

7. Der Gegenstand des **Anspruchs 22** betrifft ein In-vitro-Verfahren, bei dem ein Agonist oder Antagonist des V28-Proteins verwendet wird. Die Einspruchsabteilung teilt die Auffassung der Patentinhaberin nicht, wonach "Antikörper eine bekannte Klasse von Antagonisten" sind. Dies mag zwar mitunter der Fall sein, z. B. wenn der Antikörper an die Agonisten-Bindungsstelle eines Rezeptors bindet und so die Wirkung des Rezeptors aufhebt, in der Patentschrift wird eine so spezifische, als Antagonist wirkende Art von Antikörper aber nicht offenbart. Andere Antagonisten werden in der Patentschrift ebensowenig offenbart, und somit ist das Verfahren dieses Anspruchs nicht ausreichend offenbart.

Gewerbliche Anwendbarkeit

8. i) Beide Einsprechende brachten vor, daß die mangelnde Offenbarung eines Liganden für das 7TM-Protein V28 bzw. die mangelnde Offenbarung einer spezifischen Beteiligung dieses Proteins an einem biologischen Prozeß der gewerblichen Anwendbarkeit des 7TM-Proteins V28 entgegenstünde. Die Einsprechende 2 verwies insbesondere auf das in Regel 23e (3) EPÜ verankerte Erfordernis in bezug auf die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz. Sie berief sich dabei auf die Erwägungsgründe 23 und 24 der europäischen Richtlinie Nr. 98/44/EG, die durch Einführung der Regeln 23b – 23e EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1999 in das EPÜ aufgenommen wurde. Vorsichtshalber erwähnte die Einsprechende 2 jedoch auch, daß in der Entscheidung T 210/89 unter Berufung auf den Grundsatz der Rechtssicherheit festgestellt wurde, daß Änderungen der Regeln des EPÜ nicht rückwirkend gelten.

ii) Die Patentinhaberin argumentierte, daß nach Artikel 57 EPÜ das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit einer Erfindung erfüllt sei, "wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet ... hergestellt oder benutzt werden kann". Die Patentschrift offenbare, wie das V28-Protein hergestellt werde, und offenbare auch Verwendungen des V28-Proteins, vor allem als an immunologischen Prozessen beteiligter Rezeptor (Seite 4 und Beispiel 14).

Die Einsprechende 1 hielt dagegen, daß die Verwendung eines neu identifizierten Proteins in der Forschung nicht mit gewerblicher Anwendbarkeit gleichzusetzen sei, und verwies auf einen mündlichen Vortrag von Dr. Christian Gugerell auf der ECPI-Konferenz (13.10.98).

7. The subject-matter of **claim 22** relates to an in vitro method which relies on the use of an agonist or antagonist of V28 protein. The opposition division does not agree with the patentee that "antibodies are well known class of antagonists". Although it may happen in some cases, for example when the antibody binds the agonist binding site of a receptor and thus antagonises the action of the receptor, the specification does not disclose such a specific type of antibody which acts as an antagonist. No other kind of antagonist is disclosed in the specification and, therefore, the method of said claim is not sufficiently disclosed.

Industrial application

8. (i) Both opponents argued that the lack of disclosure of a ligand of V28 7TM protein or the lack of disclosure of a specific involvement of said protein in a biological process precludes the industrial application of V28 7TM protein. Opponent 2 in particular pointed to the requirements of Rule 23e(3) EPC concerning industrial application of a sequence. Specifically, he referred to Recitals 23 and 24 of European Directive No. 98/44/EC, which has been incorporated into the EPC as of 1 September, 1999 by the introduction of Rules 23b–23e EPC. As a note of caution, Opponent 2 also mentioned that in Decision T 210/89 the principle of legal certainty is invoked to stipulate that changes in the Rules of the EPC are non-retroactive.

(ii) The patentee argued that according to Article 57 EPC the requirements for industrial application of an invention are satisfied "if it can be made or used in any kind of industry". It was argued that the specification discloses how to make the V28 protein and discloses also uses of V28 protein mainly as a receptor involved in immunological processes (page 4 and example 14).

Opponent 1 counterargued that the use of a newly identified protein in research is not equivalent to industrial application and cited an oral presentation made by Dr Christian Gugerell during the ECPI Conference (13.10.98).

7. La **revendication 22** a pour objet un procédé in vitro fondé sur l'utilisation d'un agoniste ou d'un antagoniste de la protéine V28. La division d'opposition n'est pas d'accord avec le titulaire du brevet lorsqu'il allègue que les anticorps représentent une classe bien connue d'antagonistes. Même si cela peut se produire dans certains cas, par exemple lorsque l'anticorps se lie au site de liaison de l'agoniste d'un récepteur et inhibe ainsi l'action de ce dernier, le fascicule ne divulgue ni un tel type d'anticorps agissant comme un antagoniste, ni aucun autre type d'antagoniste. Par conséquent, le procédé qui fait l'objet de cette revendication n'est pas suffisamment exposé.

Application industrielle

8. (i) Les deux opposants ont allégué qu'en l'absence de divulgation du ligand de la protéine 7TM V28 ou du rôle de celle-ci dans un processus biologique, la protéine 7TM V28 n'est pas susceptible d'application industrielle. L'opposant 2 a notamment fait référence aux exigences de la règle 23sexies(3) CBE relatives à l'application industrielle d'une séquence, et plus particulièrement aux considérants 23 et 24 de la directive européenne n° 98/44/CE, laquelle a été transposée dans le règlement d'exécution de la CBE, avec effet au 1^{er} septembre 1999, par l'introduction des règles 23ter à 23sexies CBE. A toutes fins utiles, l'opposant 2 a également fait référence à la décision T 210/89 qui énonce que les modifications apportées aux règles de la CBE ne sont pas rétroactives en vertu du principe de sécurité juridique.

(ii) Le titulaire du brevet a fait valoir qu'une invention satisfaisait à l'exigence d'application industrielle prévue à l'article 57 CBE dès lors que "son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie". Il a allégué que le fascicule divulguait le mode de fabrication de la protéine V28 ainsi que son utilisation principalement comme récepteur dans des processus immunologiques (page 4 et exemple 14).

L'opposant 1, citant un exposé effectué oralement par M. Christian Gugerell durant une conférence de l'ECPI (13.10.98), a répliqué que l'utilisation d'une protéine qui vient d'être mise en évidence dans la recherche ne saurait être assimilée à une application industrielle.

9. Die Einspruchsabteilung stimmt der Auffassung der Patentinhaberin nicht zu, wonach die Patentschrift die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit schon deshalb erfülle, weil sie aufzeige, daß V28 hergestellt und verwendet werden kann. Die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit von biotechnologischen Erfindungen sind in den Regeln 23b – 23e EPÜ festgelegt, die für europäische Patentanmeldungen und **Patente** gelten (Hervorhebung durch den Verfasser). Mithin sind diese Regeln auf das vorliegende Verfahren anwendbar und die Erwägungsgründe der europäischen Richtlinie 98/44/EG als ergänzende Auslegungsmittel heranzuziehen. Betrachtet man die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit, wie sie in Artikel 57 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 23b – 23e festgeschrieben sind, so kann die Erfindung nicht als gewerblich anwendbar gelten, weil in der Patentanmeldung keine gewerblichen Anwendungen offenbart werden (Regel 23e (3) EPÜ).

i) Zwar werden in der Patentschrift potentielle Verwendungen der Erfindung offenbart (Seite 3.4), doch liegt diesen eine vorgeschlagene Funktion des V28-Proteins als Rezeptor zugrunde, die in der Patentschrift nicht ausreichend offenbart wird (siehe vorstehend Nr. 5). Die in der Anmeldung offenbarten potentiellen Verwendungen sind also spekulativ, d. h. nicht spezifisch, substantiell und glaubhaft, und gelten somit nicht als gewerbliche Anwendungen.

Genauer gesagt: In der Patentschrift heißt es, Wirtszellen, die Produkte des 7TM-Gens V28 exprimieren, seien nützlich in Verfahren zur industriellen Herstellung des 7TM-Proteins V28 (Seite 3). Da nicht offenbart wird, ob das V28-Protein irgendeine Funktion hat (z. B. eine biologische, die eine therapeutische Verwendung implizieren würde, oder eine Funktion als Marker zur diagnostischen Verwendung), ist nicht ersichtlich, warum es nützlich sein soll, dieses Protein im industriellen Maßstab herzustellen.

Laut der Patentschrift sind Antikörpersubstanzen, die spezifisch mit dem 7TM-Protein V28 reagieren, nützlich für Immunisierungskomplexe zur Herstellung von antiidiotypischen Antikörpern, zur Reinigung von V28-Peptiden und zur Identifizierung von Zellen, die V28-Polypeptide erzeugen (Seite 4). Spezifische Antikörper werden in der Patentschrift nicht offenbart und können aufgrund der hohen Sequenzidentität mit einer

9. The opposition division does not agree with the patentee that the specification fulfils the requirements for industrial application solely on the grounds that the specification shows that V28 can be made and can be used. The requirements of industrial application of biotechnological inventions are set by Rules 23b–23e EPC which concern European patent applications and **patents** (emphasis added). Thus, the provisions of said Rules apply to the present procedure and the recitals of European Directive 98/44/EC are applicable as supplementary means of interpretation. In view of the requirements of industrial application as set in Article 57 EPC in conjunction with Rule 23b–23e EPC, the invention cannot be acknowledged as industrially applicable because industrial applications are not disclosed in the patent application (Rule 23e(3) EPC).

(i) Potential uses of the invention are disclosed in the specification (p. 3.4) which however are based on a proposed function of the V28 protein as a receptor which is not sufficiently disclosed in the specification (see section 5 above). Thus, the potential uses disclosed in the application are speculative, ie are not specific, substantial and credible and as such are not considered industrial applications.

In more detail: The specification states that host cells expressing products of V28 7TM gene are useful in methods for the large scale production of V28 7TM protein (p. 3). Since the V28 protein is not disclosed to have any function (eg biological which would implicate a therapeutic use nor as a marker which would implicate a diagnostic use), it cannot be seen why it would be useful to produce said protein on a large scale in industry.

The specification states that antibody substances specifically reactive with V28 7TM protein are useful in complexes for immunisation to generate anti-idiotypic antibodies, for purifying V28 peptides and for identifying cells producing the V28 polypeptides (p. 4). Specific antibodies are not disclosed in the specification and may not even be possible to be generated due to high sequence identity shared by a large number of proteins (see

9. La division d'opposition n'est pas d'accord avec le titulaire du brevet lorsque celui-ci affirme qu'il est satisfait à l'exigence d'application industrielle pour la seule raison que le fascicule montre que la protéine V28 peut être fabriquée et utilisée. Les exigences relatives à l'application industrielle des inventions biotechnologiques sont énoncées aux règles 23ter à 23sexies CBE, lesquelles portent sur les demandes de brevet européen et les **brevets européens** (c'est la division d'opposition qui souligne). Par conséquent, ces dispositions s'appliquent en l'espèce, les considérants de la directive européenne n° 98/44/CE constituant à cet égard un moyen complémentaire d'interprétation. Au vu de l'exigence d'application industrielle telle qu'énoncée à l'article 57CBE ensemble les règles 23ter à 23sexies CBE, on ne saurait considérer que l'invention est susceptible d'application industrielle, car la demande de brevet n'expose aucune application industrielle (règle 23sexies(3) CBE).

(i) Le fascicule présente des utilisations potentielles de l'invention (p. 3 et 4), lesquelles se fondent toutefois sur une fonction proposée de la protéine V28 en tant que récepteur, qui n'est pas suffisamment exposée dans le fascicule (cf. point 5 supra). Par conséquent, les utilisations potentielles divulguées dans la demande se basent sur des hypothèses, c.-à-d. qu'elles ne sont ni spécifiques, ni concrètes, ni crédibles, de sorte qu'elles ne peuvent pas en tant que telles être considérées comme des applications industrielles.

En particulier, le fascicule précise que des cellules hôtes exprimant des produits du gène 7TM V28 sont utiles dans les méthodes visant à produire à grande échelle la protéine 7TM V28 (p. 3). Etant donné qu'aucune fonction de cette protéine n'est divulguée (telle qu'une fonction biologique qui impliquerait une utilisation thérapeutique ou une fonction de marqueur qui impliquerait une utilisation diagnostique), on ne voit pas pourquoi il serait utile de produire industriellement ladite protéine à grande échelle.

Le fascicule mentionne que des substances anticorps qui réagissent spécifiquement avec la protéine 7TM V28 sont utiles à des fins d'immunisation pour produire des anticorps anti-idiotypiques, purifier les peptides V28 ou mettre en évidence des cellules produisant les polypeptides V28 (p. 4). Or, le fascicule ne divulgue pas d'anticorps spécifiques. En outre, il se peut qu'il ne soit même pas possible d'en produire en raison de la forte

Vielzahl von anderen Proteinen vielleicht gar nicht hergestellt werden (siehe Tabelle 1 der Patentschrift und vorstehend Nr. 6 i)). Somit werden diese vorgeschlagenen Benutzer auf eine Substanz verwiesen, die nicht offenbart wurde und als rein spekulativ anzusehen ist.

Ferner heißt es in der Patentschrift, daß Antikörper, Agonisten oder Antagonisten des V28-Proteins eindeutig nützlich seien bei der Modulation von Liganden/Rezeptor-Bindungsreaktionen, die bei immunologischen und/oder entzündlichen Vorgängen in vivo stattfänden (Seite 4). Wie oben dargelegt (Nr. 6 iii)), stellen Antikörper, die sich zur Modulation der Liganden/Rezeptor-Bindung eignen, eine spezielle Art von Antikörpern dar, auf die in der Patentschrift nicht näher eingegangen wird. Ebensovienig wird die Beteiligung des V28-Proteins an immunologischen und/oder entzündlichen Vorgängen in vivo demonstriert. Die vorgeschlagene Verwendung richtet sich also auf eine potentielle Interferenz einer spekulativen Aktivität des V28-Proteins mit einer Substanz, deren Herstellbarkeit nicht aufgezeigt wird. Eine solche Verwendung ist nicht glaubhaft.

ii) Was die übrigen potentiellen gewerblichen Anwendungen betrifft, die die Patentinhaberin später mit Schreiben vom 8.9.99 sowie in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, so erfüllen sie nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ in Verbindung mit Regel 27 (1) f) EPÜ und Regel 23e (3) EPÜ.

Bei diesen Anwendungen geht es um das V28-Protein als Beteiligter an immunologischen Prozessen. In der vorliegenden Beschreibung wird aber weder explizit erwähnt noch offensichtlich gemacht, daß das V28-Protein an immunologischen Prozessen beteiligt ist, und daher sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) f) EPÜ nicht erfüllt, was die aus der Mitwirkung an immunologischen Prozessen herleitbare gewerbliche Anwendbarkeit des V28-Proteins betrifft.

Es wurde behauptet, daß die Mitwirkung des V28-Proteins an immunologischen Prozessen in Beispiel 7 offenbart werde (Isolierung eines V28-cDNA-Klons aus mononukleären peripheren Blutzellen) sowie in Beispiel 14 (Expriemierung des V28-Gens in Geweben, die für die Immunreaktion bzw. für Reproduktion und Stoffwechsel relevant sind). Die Patent-

Table 1 of specification and above section 6(i)). Therefore, these proposed users are directed to a substance that has not been disclosed and can only be considered as speculative.

The specification further asserts that antibodies, agonists or antagonists of V28 protein are manifestly useful in modulating ligand/receptor binding reactions involved in immunological and/or inflammatory events in vivo (p. 4). As discussed above (section 6(iii)), antibodies suitable for modulating ligand/receptor binding represent a special type of antibody which has not been exemplified in the specification. Furthermore, the involvement of V28 protein in immunological and/or inflammatory events in vivo has not been demonstrated either. The proposed use thus is directed to a potential interference of a speculative activity of V28 protein with a substance which has not been shown to be possible to prepare. Such a use lacks credibility.

(ii) Concerning other potential industrial applications submitted by the patentee later with his letter of 8.9.99 and during the oral proceedings, the opposition division takes the view that they do not meet the requirements of Article 57 EPC in conjunction with Rule 27(1)(f) EPC and Rule 23e(3) EPC.

These applications relate to V28 protein as a participant in immunological processes. However, the present description does not explicitly indicate nor make obvious the involvement of V28 protein in immunological processes and as a consequence it does not meet the requirements of Rule 27(1)(f) EPC as far as industrial application of V28 protein derivable from its involvement in immunological processes.

It was argued that involvement of V28 protein in immunological processes is disclosed in example 7 (isolation of a V28 cDNA clone from peripheral blood mononuclear cells) and in example 14 (expression of V28 gene in immune response relevant tissues as well as in tissues of reproductive and metabolic relevance). However, the specification does not

identité de séquence entre un grand nombre de protéines (cf. tableau 1 du fascicule et point 6(i) supra). Par conséquent, force est de constater que les utilisations proposées, qui ont pour objet une substance qui n'a pas été divulguée, sont uniquement fondées sur des hypothèses.

Le fascicule indique également que les anticorps, les agonistes ou antagonistes de la protéine V28 présentent à l'évidence une utilité pour moduler les réactions de liaison entre le ligand et le récepteur qui interviennent dans les événements immunologiques et/ou inflammatoires in vivo (p. 4). Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus (point 6(iii)), les anticorps susceptibles d'être utilisés pour moduler la liaison ligand/récepteur représentent un type particulier d'anticorps qui n'ont fait l'objet d'aucun exemple dans le fascicule. En outre, il n'a pas été démontré non plus que la protéine V28 intervenait dans des événements immunologiques et/ou inflammatoires in vivo. L'utilisation proposée de la protéine V28 porte donc sur une interférence potentielle d'une activité supposée de cette protéine avec une substance dont il n'a pas été démontré qu'elle était susceptible d'être obtenue. Une telle utilisation n'est pas crédible.

(ii) En ce qui concerne les autres applications industrielles invoquées ultérieurement par le titulaire du brevet dans sa lettre du 8.9.99 et au cours de la procédure orale, la division d'opposition estime qu'elle ne répondent pas aux exigences de l'article 57 CBE ensemble la règle 27(1)(f) CBE et la règle 23sexies(3) CBE.

Ces applications portent sur la protéine V28 dans sa fonction immunologique. Or, le fait que la protéine V28 intervient dans des processus immunologiques n'est pas mentionné explicitement dans la présente description, pas plus qu'il n'en résulte de manière évidente. Par conséquent, il n'est pas satisfait aux exigences de la règle 27(1)(f) CBE en ce qui concerne l'application industrielle de la protéine V28 susceptible de découler de son rôle dans des processus immunologiques.

Il a été allégué que le fait que la protéine V28 intervient dans des processus immunologiques est divulgué dans l'exemple 7 (isolation d'un clone d'ADNc V28 à partir de cellules mononucléaires sanguines périphériques) et dans l'exemple 14 (expression du gène V28 dans des tissus jouant un rôle dans la réponse immunitaire ainsi que dans la reproduction

schrift geht jedoch nicht darauf ein, daß das offensichtliche Expressionsmuster des V28-Gens auf eine Mitwirkung des V28-Gens an immunologischen Prozessen oder an überhaupt einem Prozeß hindeutet. Außerdem spricht der Beweis des Beispiels 14 nicht dafür, daß das V28-Gen für immunologische Prozesse relevant ist. Da V28-Transkripte in mehreren Geweben mit unterschiedlicher Funktionalität zu finden sind, ist aus der Patentschrift nicht direkt herzuleiten, daß das V28-Protein für Immunreaktionen relevant ist. Nach umfangreichen Experimenten von wissenschaftlichen Gruppen, die nichts mit der Anmelderin zu tun haben, hat sich herausgestellt, daß das V28-Protein als Corezeptor des HIV-2-Virus und für die Mobilität und Adhäsion von Leukozyten eine Rolle spielt (Dokumente D11 – D14), was die biologische Rolle des V28-Proteins erhellte, die wiederum zu einer einschlägigen gewerblichen Anwendung führen kann. Die Beweise in der vorliegenden Patentschrift deuten aber weder explizit noch implizit auf eine Beteiligung des V28-Proteins an immunologischen Prozessen hin und lassen folglich auch nicht erkennen, daß diese Erfindung einschlägig gewerblich anwendbar ist.

Patentierbarkeit

10. i) Die Einsprechende 1 argumentierte, daß die Offenbarung des V28-Gens und des Proteins ohne konkrete gewerbliche Anwendbarkeit nicht patentierbar sei, weil ihr der technische Charakter fehle (Art. 52 (1) EPÜ). Darüber hinaus sei die bloße Isolierung eines 7TM-Proteins eine Entdeckung und keine Erfindung (Art. 52 (2) a) EPÜ).

ii) Die Einsprechende 2 brachte vor, daß der Gegenstand der Ansprüche des erteilten Patents nicht den in Artikel 52 (1) EPÜ implizit verlangten technischen Charakter aufweise. Die Erfindung leiste keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik. Die Einsprechende 2 vertrat die Auffassung, daß Erwägungsgrund 23 der EU-Richtlinie 98/44/EG eine Auslegungsregel für die Beurteilung der technischen Natur von DNA-bezogenen Gegenständen biete, und kam in Anbetracht dieser Grundsätze zu dem Schluß, daß die angebliche Erfindung keinen technischen Charakter habe. Unter Hinweis auf Artikel 52 (2) a) EPÜ machte sie geltend, daß die Offenbarung genomischer DNA, die für ein V28-Protein kodiert, eine Entdeckung darstellte und keine Erfindung.

refer to the apparent expression pattern of V28 gene as indicating an involvement of the V28 gene in immunological processes, nor any other process, for that matter. Moreover, the evidence of example 14 does not support the notion that V28 gene is relevant for immunological processes. Since V28 transcripts are detected in a number of tissues of diverse functionality, it is not directly derivable from the specification that V28 protein is relevant for immune response functions. After extensive experimentation carried out by scientific groups unrelated to the present applicant, it became apparent that V28 protein plays a role as coreceptor of HIV-2 virus and in mobility and adhesion of leukocytes (documents D11–D14) thus clarifying the biological role of V28 protein which may lead to relevant industrial application. However, the evidence in the present specification does not explicitly or implicitly indicate the involvement of V28 protein in immunological processes and thus it does not indicate that said invention is capable of exploitation in relevant industrial applications.

Patentability

10. (i) Opponent 1 argued that the disclosure of V28 gene and protein without concrete industrial applicability is not patentable because it lacks technical character (Article 52(1) EPC). Furthermore, the simple isolation of a 7TM protein is considered a discovery and thus not an invention (Article 52(2)(a) EPC).

(ii) Opponent 2 submitted that the subject-matter of claims of the granted patent is not of technical character as implicitly required by Article 52(1) EPC. The invention does not provide a technical contribution to the art. Opponent 2 held that Recital 23 of EU Directive 98/44/EC provides an interpretation rule for assessing the technical nature of DNA-related subject-matter and concludes that application of these principles leads to the conclusion that the alleged invention fails to provide a technical character. In reference to Article 52(2)(a) EPC, he argued that the disclosure of genomic DNA encoding a V28 protein is a discovery rather than an invention.

et au niveau du métabolisme). Toutefois, le fascicule ne précise pas que le profil d'expression du gène V28 suggère que celui-ci intervient dans des processus immunologiques ou tout autre processus. En outre, l'exemple 14 ne corrobore pas le fait que le gène V28 joue un rôle dans des processus immunologiques. Etant donné que des transcrits du gène V28 sont décelés dans un certain nombre de tissus ayant des fonctions diverses, on ne peut pas déduire directement du fascicule que la protéine V28 joue un rôle dans des fonctions liées à la réponse immunitaire. Après que des groupes de scientifiques, sans aucun lien avec le présent demandeur, eurent réalisé de vastes expériences, il est apparu que la protéine V28 jouait un rôle en tant que corécepteur du virus HIV 2 ainsi que dans la mobilité et l'adhésion des leucocytes (documents D11–D14), ce qui a clarifié le rôle biologique de la protéine V28 susceptible de conduire à une application industrielle. Toutefois, les preuves contenues dans le présent fascicule n'indiquent ni implicitement, ni explicitement que la protéine V28 intervient dans des processus immunologiques et donc que ladite invention est susceptible d'application industrielle.

Brevetabilité

10. (i) L'opposant 1 a allégué qu'en l'absence d'application industrielle concrète, la protéine et le gène V28 tels que divulgués n'étaient pas brevetables, car ils sont dépourvus de caractère technique (article 52(1) CBE). Il a en outre considéré que la simple isolation d'une protéine 7TM était une découverte et non une invention (article 52(2)a) CBE).

(ii) L'opposant 2 a fait valoir que l'objet des revendications du brevet délivré était dépourvu de caractère technique, ainsi que l'exige implicitement l'article 52(1) CBE, et que l'invention ne fournissait aucune contribution technique à l'état de la technique. Il a déclaré que le considérant 23 de la directive européenne 98/44/CE fournissait une règle d'interprétation pour apprécier la nature technique d'un objet lié à de l'ADN et que l'application de ces principes conduisait à la conclusion que l'invention alléguée ne présentait pas de caractère technique. Se référant à l'article 52(2)a) CBE, il a fait valoir que la divulgation d'un ADN génomique codant pour une protéine V28 était une découverte et non une invention.

iii) Die Patentinhaberin führte in bezug auf den technischen Charakter des V28-Gens und des Proteins aus, daß es in der Patentschrift als ein an immunologischen Prozessen beteiligter Rezeptor offenbart werde. Der Behauptung, daß V28 eine Entdeckung sei, widersprach sie mit dem Argument, daß die Patentschrift einen in der Natur so nicht vorkommenden cDNA-Klon offenbare.

11. Was die Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (1) und (2) EPÜ betrifft, vertritt die Einspruchsabteilung folgende Auffassung:

i) Die Einspruchsabteilung kann sich der Argumentation der Einsprechenden, wonach die Offenbarung des V28-Gens und des Proteins eine bloße Entdeckung sei, nicht anschließen. Zwar kommt die für das V28-Protein kodierende Nukleinsäure als Segment des menschlichen Genoms vor und ist somit Teil der Natur; die gereinigte und isolierte Nukleinsäure mit dieser Sequenz kommt aber in der Natur nicht vor und kann folglich auch nicht entdeckt werden. Das gereinigte und isolierte Polynukleotid, das für das V28-Protein kodiert, ist de facto keine Entdeckung. Die Patentschrift ist also nicht auf eine Entdeckung gemäß Artikel 52 (2) a) EPÜ gerichtet und kann eine patentfähige Erfindung nach Artikel 52 (1) EPÜ darstellen.

ii) Laut Artikel 52 (1) EPÜ werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Wie vorstehend ausgeführt (Nr. 3), erfüllt die vorliegende Erfindung nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit. Ebenso wenig erfüllt sie das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit, wie vorstehend erörtert (Nr. 9). Daher bezieht sich die vorliegende Patentschrift nicht auf eine gemäß Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung.

Im übrigen lautet Erwägungsgrund 23 der Richtlinie wie folgt: "Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar." Die Einspruchsabteilung interpretiert das Erfordernis der "Angabe einer Funktion" dahingehend, daß Angaben verlangt werden, die nicht nur spekulativ sind. In anderen Worten: DNA-Sequenzen mit der Angabe einer Funktion, die nicht wesentlich, spezifisch und glaubhaft ist, stellen keine nach Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung dar, weil sie keinen technischen Charakter haben. Die Einspruchsabteilung

(iii) The patentee argued that concerning the technical character of V28 gene and protein, the specification discloses that it is a receptor involved in immunological processes. Contrary to the notion that V28 is a discovery, he argued that the specification discloses a cDNA clone not existing in nature as such.

11. Concerning patentability under Article 52(1) and (2) EPC, the opposition division takes the following view:

(i) The opposition division cannot follow the argumentation of the opponents that the disclosure of V28 gene and protein is a mere discovery. Although nucleic acid encoding V28 protein exists as a segment of the human genome and thus is a part of nature, the purified and isolated nucleic acid having that sequence does not exist in nature and thus cannot be discovered. The purified and isolated polynucleotide encoding V28 protein is, de facto, not a discovery. Thus, the specification does not relate to a discovery as specified in Article 52(2)(a) EPC and may constitute a patentable invention under Article 52(1) EPC.

(ii) However, Article 52(1) EPC requires that a patent is granted for an invention which is susceptible of industrial application, which is new and which involves an inventive step. As discussed above (section 3), the present invention fails the criterion of inventive step. Similarly, the present invention fails the criterion of industrial application as discussed above (section 9). Thus, the present specification does not relate to a patentable invention as required by Article 52(1) EPC.

Furthermore, Recital 23 of the Directive reads as follows: "Whereas a mere DNA sequence without indication of a function does not contain any technical information and is therefore not a patentable invention". The opposition division interprets the requirement of an "indication of function" to be a requirement for indications which are more than speculative. In other words, DNA sequences with indications of function which are not substantial, specific and credible shall not be patentable inventions according to Article 52(1) EPC because they lack technical character. The opposition division follows the arguments of

(iii) Le titulaire du brevet a soutenu quant à lui à propos du caractère technique de la protéine et du gène V28 que le fascicule divulguait qu'il s'agit d'un récepteur intervenant dans des processus immunologiques. Réfutant l'argument selon lequel la protéine et le gène V28 sont une découverte, il a fait valoir que le fascicule divulguait un clone d'ADN qui n'existe pas dans la nature en tant que tel.

11. S'agissant de la brevetabilité au regard de l'article 52(1) et 52(2) CBE, la division d'opposition émet l'avis suivant.

(i) Elle ne saurait se ranger à l'argumentation des opposants, selon laquelle la protéine et le gène V28 tels que divulgués constituent une simple découverte. Bien que l'acide nucléique codant pour la protéine V28 existe en tant que segment du génome humain et fasse donc partie de la nature, l'acide nucléique purifié et isolé ayant cette séquence n'existe pas dans la nature et ne saurait donc être découvert. Le polynucleotide purifié et isolé codant pour la protéine V28 n'est de fait pas une découverte selon l'article 52(2)a) CBE et peut donc constituer une invention brevetable conformément à l'article 52(1) CBE.

(ii) Toutefois, en vertu de l'article 52(1) CBE, les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Or, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, la présente invention ne remplit ni le critère d'activité inventive (point 3), ni le critère d'applicabilité industrielle (point 9). Elle n'est donc pas brevetable conformément à l'article 52(1) CBE.

En outre, le considérant 23 de la directive s'énonce comme suit : " considérant qu'une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne contient aucun enseignement technique; qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable". La division d'opposition estime que l'exigence d'"indication de fonction" suppose que les fonctions indiquées ne soient pas purement hypothétiques. En d'autres termes, si la fonction indiquée d'une séquence d'ADN n'est ni concrète, ni spécifique, ni crédible, une telle séquence n'est pas considérée comme une invention brevetable selon l'article 52(1) CBE, car elle est

schließt sich den Argumenten der Einsprechenden 2 an, wonach der Gegenstand des Streitpatents exakt unter den Wortlaut des oben genannten Erwägungsgrunds fällt und daher keine nach Artikel 52 (1) EPÜ patentierbare Erfindung darstellt.

Entscheidung

Die Einspruchsabteilung vertritt die Auffassung, daß die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 56, 83, 57 und 52 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen, und kommt deshalb zu dem Schluß, daß das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen ist.

opponent 2 that the subject-matter of the patent in suit falls exactly within the wording of the above recital and therefore is not a patentable invention under Article 52(1) EPC.

Decision

The opposition division is of the opinion that the grounds of opposition under Article 100(a) and (b) EPC in conjunction with Articles 56, 83, 57 and 52 EPC prejudice the maintenance of the patent as granted and, therefore, came to the conclusion that the patent has to be revoked in accordance with Article 102(1) EPC.

dépourvue de caractère technique. La division d'opposition souscrit à l'argument de l'opposant 2 selon lequel l'objet du brevet litigieux relève exactement du libellé du considérant susmentionné et qu'il ne constitue donc pas une invention brevetable en vertu de l'article 52(1) CBE.

Décision

La division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100a) et b) CBE ensemble les articles 56, 83, 57 et 52 CBE s'opposent au maintien du brevet tel que délivré, si bien qu'il y a lieu de le révoquer conformément à l'article 102(1) CBE.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 16. April 2002 über die Gebühren für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter und die Gebühr für Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission oder des Prüfungssekretariats

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 19 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter,

beschließt:

Artikel 1

Für die Zahlung der Gebühren für die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (Art. 10 (5) und Art. 27 (2) VEP; Nummern 12.1 und 12.2 des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen) werden Kreditkarten akzeptiert.

Artikel 2

Das EPA akzeptiert EUROCARD (MasterCard), VISA und JCB.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Juni 2002 in Kraft.

Geschehen zu München am 16. April 2002

Ingo KOBER
Präsident

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 16 April 2002 concerning the fees for enrolment for the European qualifying examination for professional representatives and the fee for appeals against decisions of the Examination Board or the Examination Secretariat

The President of the European Patent Office,

having regard to Article 19(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives,

has decided as follows:

Article 1

Credit cards shall also be accepted in payment of fees for the European qualifying examination for professional representatives (Art. 10(5) and Art. 27(2) RE; points 12.1 and 12.2 of the Schedule of fees and costs).

Article 2

The EPO shall accept EUROCARD (MasterCard), VISA and JCB credit cards.

Article 3

This decision shall enter into force on 1 June 2002.

Done at Munich, 16 April 2002

Ingo KOBER
President

COMMUNICATION DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 16 avril 2002, relative aux droits d'inscription à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, et à la taxe de recours contre les décisions du jury d'examen ou du secrétariat d'examen

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu l'article 19(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés,

décide :

Article premier

Les cartes de crédit sont acceptées comme moyen de paiement des droits et taxes concernant l'examen européen de qualification des mandataires agréés (art. 10(5) et art. 27(2) REE ; points 12.1 et 12.2 du barème des taxes et frais).

Article 2

L'OEB accepte les cartes de crédit suivantes : EUROCARD (MasterCard), VISA et JCB.

Article 3

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

Fait à Munich, le 16 avril 2002

Ingo KOBER
Président

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (11. Auflage)

Die 11. durchgesehene Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (in der ab **1. Juli 2002** geltenden Fassung) ist Ende Juli lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls, des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten und der Gebührenordnung. Sie enthält außerdem ein Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen/Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer (Anhang I), eine Übersicht über die Rechtsauskünfte des EPA (Anhang II) und ein alphabetisches Sachregister.

Wir bitten, Bestellungen unter Verwendung des beiliegenden Bestellformulars an das Europäische Patentamt zu richten.

11th edition of the "European Patent Convention"

The 11th revised edition of the "European Patent Convention" (effective as from **1 July 2002**) will be available at the end of July. It contains the current texts of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities and the Rules relating to Fees. Moreover, it encompasses an index of published decisions of the Enlarged Board of Appeal (Annex I), the legal advice of the EPO in brief (Annex II) and an alphabetical keyword index.

Orders should be sent to the European Patent Office using the attached order form.

11^e édition de la "Convention sur le brevet européen"

La dixième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" (applicable à compter du **1^{er} juillet 2002**) pourra être obtenue fin juillet. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance, du protocole sur les privilèges et immunités et du règlement relatif aux taxes. Elle contient également une liste des décisions/avis publiés de la Grande Chambre de recours (Annexe I), un tableau récapitulatif des renseignements juridiques communiqués par l'OEB (Annexe II) et un index alphabétique.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à l'Office européen des brevets en utilisant le formulaire ci-joint.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

J. Combeau (FR) ist mit Wirkung vom 30. April 2002 vorzeitig aus der Prüfungskommission ausgeschieden. Für seine verbleibende Amtszeit hat der Präsident des Europäischen Patentamts auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter I. Harris (GB) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. Mai 2002 begonnen und endet am 30. November 2002.

Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Mai 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) und R. Wunderlich (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2003.

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Appointment of members of the Examination Board and examination committees****Members of the Examination Board**

J. Combeau (FR) ceased to be a member of the Examination Board with effect from 30 April 2002 before expiry of his term of office. For the remainder of his term of office the President of the European Patent Office, on a proposal of the President of the Council of the Institute of Professional Representatives, appointed I. Harris (GB) as a member of the Examination Board with effect from 1 May 2002. His term of office will expire on 30 November 2002.

Members of the examination committees

The Examination Board appointed with effect from 1 May 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) and R. Wunderlich (DE) as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2003.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

J. Combeau (FR) a démissionné de ses fonctions au sein du jury d'examen le 30 avril 2002, avant la fin de son mandat. Pour la durée restante de son mandat, le Président de l'Office européen des brevets, sur proposition du Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, a nommé I. Harris (GB) membre du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1^{er} mai 2002 et se terminera le 30 novembre 2002.

Membres des commissions d'examen

Le jury d'examen a nommé à compter du 1^{er} mai 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) et R. Wunderlich (DE) membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2003.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

J. Combeau (FR) ist mit Wirkung vom 30. April 2002 vorzeitig aus der Prüfungskommission ausgeschieden. Für seine verbleibende Amtszeit hat der Präsident des Europäischen Patentamts auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter I. Harris (GB) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. Mai 2002 begonnen und endet am 30. November 2002.

Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Prüfungskommission hat mit Wirkung vom 1. Mai 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) und R. Wunderlich (DE) zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2003.

Bekanntmachung der europäischen Eignungsprüfung 2003**I. Allgemeines****1. Prüfungstermin**

Die europäische Eignungsprüfung wird vom **26. bis 28. März 2003** abgehalten.

2. Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung können ab sofort beim Prüfungssekretariat (Europäisches Patentamt, Direk-

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Appointment of members of the Examination Board and examination committees****Members of the Examination Board**

J. Combeau (FR) ceased to be a member of the Examination Board with effect from 30 April 2002 before expiry of his term of office. For the remainder of his term of office the President of the European Patent Office, on a proposal of the President of the Council of the Institute of Professional Representatives, appointed I. Harris (GB) as a member of the Examination Board with effect from 1 May 2002. His term of office will expire on 30 November 2002.

Members of the examination committees

The Examination Board appointed with effect from 1 May 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) and R. Wunderlich (DE) as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 2003.

Announcement of the European qualifying examination 2003**I. General****1. Date of examination**

The European qualifying examination will be held from **26 to 28 March 2003**.

2. Period for submission of applications

Applications for enrolment may be submitted as of now to the Examination Secretariat (European

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

J. Combeau (FR) a démissionné de ses fonctions au sein du jury d'examen le 30 avril 2002, avant la fin de son mandat. Pour la durée restante de son mandat, le Président de l'Office européen des brevets, sur proposition du Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, a nommé I. Harris (GB) membre du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1^{er} mai 2002 et se terminera le 30 novembre 2002.

Membres des commissions d'examen

Le jury d'examen a nommé à compter du 1^{er} mai 2002 R. Bonn (DE), A. Gittinger (DE), S. Götsch (IT/DE), P. Gryczka (FR), M. Hyden (GB), N. Jervelund (DK), M. Köppl (DE), S. Lassen (DK), K. Mansell (GB), H. Margotti (AT), M. Modiano (IT), K. Thirlwell (GB), P. Weber (FR), B. Willems (BE) et R. Wunderlich (DE) membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat prendra fin au 31 octobre 2003.

Avis d'ouverture de la session de l'examen européen de qualification 2003**I. Généralités****1. Date de l'examen**

L'examen européen de qualification aura lieu du **26 au 28 mars 2003**.

2. Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat d'examen

tion 5.1.1, D-80298 München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **8. November 2002** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist maßgebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung muß das auf S. 318 abgedruckte Formblatt verwendet werden, das aus dem Amtsblatt oder von der Website des EPA kopiert werden kann.

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

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

3. Rücknahme der Anmeldung oder Wechsel zum modularen System

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

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

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

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

Patent Office, Directorate 5.1.1, D-80298 Munich); they must be received by the European Patent Office not later than **8 November 2002**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Candidates are advised that they must use the form reproduced on p. 321, which may be copied from the Official Journal or from the EPO's internet homepage.

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

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

3. Withdrawal of application or transfer to modular system

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

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

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

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

(Office européen des brevets, Direction 5.1.1, D-80298 Munich) ; elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **8 novembre 2002**, le cachet apposé par l'Office européen des brevets faisant foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est obligatoire d'utiliser le formulaire reproduit à la page 324, qu'il est possible de copier du Journal officiel ou du site Internet de l'OEB.

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

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

3. Retrait de la candidature ou adoption du système modulaire

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

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

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

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

II. Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldeformulars

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

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

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

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

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

Nicht gestattet ist:

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

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

2. Wiederholung der Prüfung

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

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

Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat er

II. Instructions for completing the application form

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

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

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

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

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

Candidates may not:

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

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

2. Resits

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

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

If the candidate last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose

II. Indications pour remplir le formulaire d'inscription

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

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

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

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

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

Ne sont pas autorisées :

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

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

2. Réinscription à l'examen

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

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

Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un exa-

die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat.

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

3. Ausbildung

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. Anweisungen betreffend die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung erforderlichen Qualifikationen, ABl. EPA 1994, 599, geändert durch Beschlüsse der Prüfungskommission vom 23. April 1996, ABl. EPA 1996, 357 und vom 23. September 1998, ABl. EPA 1999, 92).

4. Beschäftigungszeiten

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

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

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

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

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

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

between resitting the whole examination or only those papers he did not pass.

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

3. Education

The requirements as to qualifications remain unchanged (candidates are referred to the Instructions concerning the qualifications required for enrolment for the European qualifying examination, OJ EPO 1994, 599, amended by decisions of the Examination Board of 23 April 1996, OJ EPO 1996, 357, and of 23 September 1998, OJ EPO 1999, 92).

4. Periods of professional activity

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

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

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

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

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

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

men partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante.

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

3. Formation

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (voir les Instructions relatives aux qualifications requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification, JO OEB 1994, 599, modifiées par décisions du jury d'examen en date du 23 avril 1996, JO OEB 1996, 357 et en date du 23 septembre 1998, JO OEB 1999, 92).

4. Périodes d'activité professionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Es wird empfohlen, das auf S. 320 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt oder von der Website des EPA kopiert werden kann.

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

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

4.2 *Verkürzung der Beschäftigungszeit* – Artikel 11 VEP

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

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

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

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" an der

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

It is recommended that the form reproduced on p. 323 be used. It may be copied from the Official Journal or from the EPO's internet homepage.

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

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

4.2 *Reduction of the period of professional activity* – Article 11 REE

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

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

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

– the "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" at the

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

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 326, qu'il est possible de copier du Journal officiel ou du site Internet de l'OEB.

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

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. L'instructeur et le candidat ont normalement intérêt à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

4.2 *Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle* – Article 11 REE

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

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

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

– "Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz" à l'Uni-

Universität Ilmenau. Gewährte Verkürzung: 6 Monate;

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

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

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

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

4.3 Teilnahme von EPA-Prüfern

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

5. Keine Hinweise

6. Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt **405 EUR**. Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst zu dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 8. November 2002, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Zum maßgebenden Zahlungstag siehe Artikel 8 der Gebührenordnung.

7. Keine Hinweise

8. Keine Hinweise

at Ilmenau University. Reduction granted: six months;

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

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

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

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

4.3 EPO examiners

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

5. No instructions

6. Fees

The basic fee is **EUR 405**. The application for enrolment will be deemed to have been received on the date on which the payment of the fee is considered to have been made. If that date is later than 8 November 2002, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

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

7. No instructions

8. No instructions

versité Ilmenau. Réduction accordée : 6 mois ;

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

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

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

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

4.3 Participation d'examineurs de l'OEB

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

5. Pas d'indications

6. Droit d'examen

Le droit de base s'élève à **405 EUR**. La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué. Si cette date est postérieure au 8 novembre 2002, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

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

7. Pas d'indications

8. Pas d'indications

9. Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung findet im Europäischen Patentamt in **München** sowie in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** oder an einem von der Prüfungskommission bestimmten Ort statt.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten, die Sitz der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder ob er von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

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

10. Empfangsbestätigung

Auf Wunsch und sofern das Formblatt (EPA Form 1037) den Anmeldeunterlagen beigelegt wurde, bestätigt das Prüfungssekretariat den Empfang der Anmeldung. Das Formblatt 1037 ist bei der EPA-Informationsstelle (Tel.: (+49-89) 2399-4512) erhältlich. Die Ladung zur Prüfung wird den Bewerbern im Februar 2003 zugesandt.

9. Examination centres

The European qualifying examination will be held at the European Patent Office in **Munich**, its branch at **The Hague (Rijswijk)** and its sub-office in **Berlin** or at a location appointed by the Examination Board.

It may also be held at the central industrial property offices of the contracting states to the European Patent Convention, or at locations appointed by the Heads of these offices, provided the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the central office concerned must be willing to hold the examination at this centre on the above-mentioned date. In case these conditions cannot be met, candidates electing to sit the examination at a non-EPO centre should indicate whether they would then wish to take it in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination altogether. They are not permitted to indicate any alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

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

10. Acknowledgment of receipt

The Examination Secretariat will acknowledge receipt of applications for enrolment on request to those candidates who submit EPO Form 1037 with their application. This form is available from the EPO Information Office (Tel. (+49-89) 2399-4512). The invitation to sit the examination will be sent to the candidates in February 2003.

9. Centres d'examen

L'examen européen de qualification se déroulera à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)** ainsi qu'à son agence de **Berlin**, ou dans un lieu désigné par le jury d'examen.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Les candidats doivent indiquer dans le formulaire si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien s'ils optent pour le retrait de leur candidature. L'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

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

10. Accusé de réception

Sur demande, le secrétariat d'examen accuse réception des demandes d'inscription dans la mesure où les candidats ont rempli le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1037) et l'ont joint à leur demande. Le formulaire 1037 est disponible au service d'information de l'OEB (tél. : (+49-89) 2399-4512). La convocation à l'examen sera envoyée en février 2003 aux candidats.

Name		Vorname(n)	
An das Prüfungssekretariat für die europäische Eignungsprüfung Europäisches Patentamt Direktion 5.1.1 D - 80298 München Fax: +49-89/2399-5148	Staatsangehörigkeit	Geschlecht <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w	Sprache (siehe auch unter Punkt 8) <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Anschrift (für Schriftwechsel)		
	Telefon (dienstlich)		
	Telefax	e-mail	

Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 2003

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

Die Anmeldung muß spätestens am **8. November 2002** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige, wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt sie als nicht eingegangen.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1994, 7). Die für mich zutreffenden Kästchen habe ich angekreuzt. Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom **26. bis 28. März 2003** an.

1. Erstanmeldung: vollständige Prüfung oder modulares Ablegen

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

2. Wiederholung:

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

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

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

4. Beschäftigungszeiten

4.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 25. März 2003 – Artikel 10 (2) a), (3), (4) VEP

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

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

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

4.3 EPA-Prüfer – Artikel 10 (2) b) VEP

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

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

- Nachweise für Nr. 3 in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweise für Nr. 4.1 gemäß Bescheinigung auf S. 320 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweise für Nr. 4.2 in amtlich beglaubigter Kopie
 Nachweis für Nr. 4.3
 Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr).

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch einen zugelassenen Vertreter (Artikel 134 und 163 EPÜ), durch eine Behörde eines Vertragsstaats, durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) oder durch das EPA München (nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Prüfungssekretariat, Tel. 2399-5112) zu verstehen.

6. Prüfungsgebühr – Artikel 19 (1) VEP: Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA (in der ab 3. Januar 2002 geltenden Fassung), S. 7, Nr. 12.1

Die Grundgebühr beträgt **405 EUR**. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben (202,50 EUR)
 75 % für drei Prüfungsaufgaben (303,75 EUR)
 100 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme an der gesamten Prüfung (405 EUR)
 150 % für alle vier Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme an der gesamten Prüfung (607,50 EUR)
 200 % für alle vier Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme an der gesamten Prüfung (810 EUR)

Zahlungsweise

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist von dem beim EPA geführten lfd. Konto _____ abzubuchen.

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist von meiner Kreditkarte abzubuchen:

- EUROCARD (MasterCard) Visa JCB

Name _____ Nr. _____ gültig bis _____

- Die Prüfungsgebühr in Höhe von _____ EUR ist am _____ in folgender Weise entrichtet worden:

Bank-/Postgiroüberweisung auf Konto Nr. _____

Scheck Nr. _____

7. Fachrichtung – Artikel 13 (4) VEP

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

- Chemie Elektrotechnik / Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

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

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

9. Prüfungsorte – Artikel 23 VEP

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

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

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

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

- trete ich von der Prüfung zurück.

10. Empfangsbestätigung

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

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

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

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

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

1. Bewerber

- 1.1 Name _____
- 1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

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

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

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

- 2.3 Wird der Bewerber bis zum 25. März 2003 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

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

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

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

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

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 315, Rdn. 4.1 d).

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

- 3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen
- a) als Erstanmeldung _____
- b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____
- c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____
- 3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____
- 3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____
- 3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften _____
- 3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in einer Anlage näher auszuführen):
- _____
- _____

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort _____ Name des Unterzeichners (bitte mit Schreibmaschine eintragen)

Datum _____ Unterschrift

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

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

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

Surname		First name(s)	
<p>To the Examination Secretariat for the European qualifying examination European Patent Office Directorate 5.1.1 D - 80298 Munich</p> <p>Fax: +49-89/2399-5148</p>	Nationality	Sex <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f	Language (see also under point 8) <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Address (for correspondence)		
	Telephone (office)		
	Fax	e-mail	

Application for enrolment for the European qualifying examination 2003

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

The application must be received by the European Patent Office not later than **8 November 2002**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (REE) as referred to below (OJ EPO 1994, 7). I have ticked the boxes which apply to me. I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from **26 to 28 March 2003**.

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

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

2. Resits

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

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

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

4. Periods of professional activity

4.1 A total of at least 3 years up to 25 March 2003 – Article 10(2)(a), (3), (4) REE

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

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

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

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

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

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

- Officially certified true copy of supporting evidence for 3
 Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 4.1 (see certificate on p. 323)
 Officially certified true copy of supporting evidence for 4.2
 Supporting evidence for 4.3
 Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination _____ (year).

Official certification means certification by a professional representative (Article 134 and 163 EPC), an authority of a contracting state or by a notary public or Commissioner for Oaths (in so far as he is competent under the law applicable), or by the EPO Munich (only by prior arrangement with the Examination Secretariat – Tel. 2399-5112).

6. Fees – Article 19(1) REE: Schedule of fees and costs of the EPO (effective as from 3 January 2002), p. 7, point 12.1

The basic fee is **EUR 405**. In accordance with my application I am paying:

- 50 % for one or two examination papers (202.50 EUR)
 75 % for three examination papers (303.75 EUR)
 100 % for all four examination papers (first time of sitting the examination in full, 405 EUR)
 150 % for all four examination papers (second time of sitting the examination in full, 607.50 EUR)
 200 % for all four examination papers (as from third time of sitting the examination in full, 810 EUR)

Mode of payment

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

- Please debit EUR _____ from my credit card: EUROCARD (MasterCard) Visa JCB

Name _____ No. _____ Expiry date _____

- Payment of EUR _____ was effected on (date) _____, as follows:

Bank/Giro transfer to account No. _____

Cheque No. _____

7. Technical specialisation – Article 13(4) REE

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

- Chemistry
 Electricity/Mechanics

I shall not be bound by the above declaration.

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

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

9. Examination centres – Article 23 REE

I apply to take the examination at

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

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

In that eventuality

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

10. Acknowledgment of receipt

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

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

Place and date

Candidate's signature

Certificate of training or employment

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

Please use a separate certificate for each job

1. Candidate

1.1 Name _____

1.2 Date and place of birth _____

2. Training

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

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

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

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 25 March 2003? _____

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

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

2.5 Did the candidate attend **courses, lectures, seminars**, etc., on industrial property during his period of training?

If so, which ones and when? (no evidence needed)

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 315, point 4.1(d).

not less than:
(number, not proportion)

3.1 Preparation of European and national patent applications

(a) first applications _____

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

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

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

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

3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

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

I certify that the information given above is correct.

Place

Name (please type the name of the signer)

Date

Signature

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

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

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

Nom		Prénom(s)	
Secrétariat d'examen pour l'examen européen de qualification Office européen des brevets Direction 5.1.1 D - 80298 Munich Fax: +49-89/2399-5148	Nationalité	Sexe <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f	Langue (voir également sous point 8) <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
	Adresse (pour la correspondance)		
	Téléphone (professionnel)		
	Télécopieur	e-mail	

Inscription à l'examen européen de qualification 2003

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

La demande d'inscription doit parvenir à l'Office européen des brevets le **8 novembre 2002** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1994, 7). J'ai coché les cases correspondant à mon cas. Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du **26 au 28 mars 2003**.

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

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

2. Réinscription à l'examen

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

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

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

4. Périodes d'activité professionnelle

4.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 25 mars 2003 – Article 10(2)a, (3), (4) REE

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

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

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

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

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

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

- Justificatif se rapportant au point 3 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.1 conformément au certificat figurant à la page 326 : original ou copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.2 : copie certifiée conforme
 Justificatif se rapportant au point 4.3
 Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification _____ (année)

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle a été certifiée par un mandataire agréé (article 134 et 163 CBE), par un service officiel d'un Etat contractant, par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire) ou par l'OEB à Munich (sur rendez-vous pris auprès du Secrétariat d'examen – tél. 2399-5112).

6. Droit d'examen – Article 19(1) REE ; Barème de taxes et frais de l'OEB (applicable à compter du 3 janvier 2002), p. 7, point 12.1

Le droit de base s'élève à **405 EUR**. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- 50 % pour une ou deux épreuves (202,50 EUR)
 75 % pour trois épreuves (303,75 EUR)
 100 % pour l'ensemble des quatre épreuves à une première participation (405 EUR)
 150 % pour l'ensemble des quatre épreuves à une deuxième participation (607,50 EUR)
 200 % pour l'ensemble des quatre épreuves à partir de la troisième participation (810 EUR)

Mode de paiement

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

- Veuillez débiter ma carte de crédit d'un montant de _____ EUR. EUROCARD (MasterCard) Visa JCB

Nom _____ n° _____ date d'expiration _____

- Le droit d'examen d'un montant de _____ EUR a été acquitté le _____ de la façon suivante :

- Virement bancaire / postal sur le compte n° _____
 Chèque n° _____

7. Spécialité technique – Article 13(4) REE

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

- Chimie Electricité/Mécanique

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

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

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

9. Centres d'examen – Article 23 REE

Je demande à passer l'examen européen de qualification

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

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

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

10. Accusé de réception

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

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

Lieu et date

Signature du candidat

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

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

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

1. Candidat

- 1.1 Nom _____
- 1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

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

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

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

- 2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 25 mars 2003 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? _____

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

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

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

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

Cf. communication p. 315, point 4.1 d).

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

- 3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national
- a) premières demandes _____
- b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base _____
- c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base _____
- 3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales _____
- 3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité _____
- 3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales _____
- 3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

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

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

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

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

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

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

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

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

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

de Kemmeter, François (BE)
Cabinet Bede S.A.
Boulevard Lambermont, 140
B-1030 Bruxelles

Overath, Philippe (BE)
Cabinet Bede S.A.
Boulevard Lambermont, 140
B-1030 Bruxelles

Powis de Tenbossche, Roland (BE)
Cabinet Bede S.A.
Boulevard Lambermont, 140
B-1030 Bruxelles

Roodhooft, Roger (BE)
Cabinet Bede S.A.
Boulevard Lambermont, 140
B-1030 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Ingold, Mathias (DE)
ABB Patent Attorneys
c/o ABB Schweiz AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden

Kaiser, Helmut (DE)
ABB Patent Attorneys
c/o ABB Schweiz AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden

Mohnhaupt, Dietrich (DE)
c/o IPTO S.A.
Optingenstrasse 16
Postfach 594
CH-3000 Bern 25

Weibel, Beat (CH)
ABB Patent Attorneys
c/o ABB Schweiz AG
Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Brandt, Kai (DE)
Astallerstraße 25
D-80339 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Emde, Eric (DE)
Wagner & Geyer Partnerschaft
Patent- und Rechtsanwälte
Gewürzmühlstraße 5
D-80538 München

Flügel, Otto (DE)
Flügel Preissner Kastel
Patentanwälte
Postfach 81 05 06
D-81905 München

Gmeiner, Christa Anna Maria (DE)
Parkstraße 13/2
D-71063 Sindelfingen

Huwer, Andreas (DE)
Sautierstraße 79
D-79104 Freiburg i. Br.

Kastel, Stefan (DE)
Flügel Preissner Kastel
Patentanwälte
Postfach 81 05 06
D-81905 München

Lang, Christian (DE)
Herrmann-Trentepohl,
Grosse, Bockhorni & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München

Popp, Wolfgang (DE)
SAP Aktiengesellschaft
Patentabteilung
Neurottstraße 16
D-69190 Walldorf

* 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

Preissner, Nicolaus (DE)
Flügel Preissner Kastel
Patentanwälte
Postfach 44 03 62
D-80752 München

Schrödter, Manfred (DE)
Wabco GmbH Co. OHG
Patent- und Vertragsdienste
Am Lindener Hafen 21
D-30453 Hannover

Wagner, Sigrid (DE)
Patentanwälte
Kronthaler, Wagner et al.
Steinsdorfstraße 5
D-80538 München

Witz, Michael (DE)
Knauthe
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Prielmayerstraße 3
D-80335 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Dallhammer, Herbert (DE) - R. 102(1)
Rechts- und Patentanwälte
Dallhammer & Kellermann
Wormser Straße 5-7
D-64652 Bensheim

Göbel, Matthias (DE) - R. 102(2)a
Pruppacher Hauptstraße 5-7
D-90602 Pyrbaum

Kersten, Andrea (DE) - R. 102(1)
Poetenweg 18
D-04469 Lützschena

Kies, Jörg (DE) - R. 102(1)
Landsberger Allee 253
D-13055 Berlin

Meier, Robert (DE) - R. 102(1)
Auf dem Mühlberg 16
D-60599 Frankfurt

Quaß, Jürgen (DE) - R. 102(1)
Hänselstraße 29
D-12437 Berlin

ES Spanien / Spain / Espagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Gonzalez Sanchez, German (ES)
Garcia del Santo & Gonzalez Porta S.L.
C/ Travesia Tejera, 10
E-28941 Navacerrada-Madrid

Änderungen / Amendments / Modifications

Asensio Fernandez-Castanys, Trinidad (ES)
OFFITEC, S.L.
C/ Doctor Fleming, 16 - entreplanta
E-28036 Madrid

Civanto Villar, Alicia (ES)
Juan Ramon Jiménez, 22
escalera A, 1.o - derecha
E-28036 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Aguilar Forment, Domenech (ES) - R. 102(2)a
c/o Aguilar & Revenga
C. Consell de Cent 415, 5.o-1.a
E-08009 Barcelona

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Sorvari, Marjut Riitta Tuulikki (FI)
Andritz Oy
Patent Department
P.O. Box 500
FIN-48601 Kotka

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Ballot, Paul Denis Jacques (FR)
Cabinet Ballot
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex

Becker, Philippe (FR)
Cabinet Becker & Associés
35, rue des Mathurins
F-75008 Paris

Dorland, Anne-Marie (FR)
92, rue Perronet
F-92200 Neuilly-sur-Seine

Le Lay, Jean-François (FR)
L & Xnov Cosultants
64, rue Jules Michelet
F-24100 Bergerac

Le Cacheux, Samuel L.R. (FR)
Cabinet Beau de Loménie
51, avenue Jean-Jaurès
B.P. 7073
F-69301 Lyon Cedex 07

Tezier Herman, Béatrice (FR)
Cabinet Becker & Associés
35, rue des Mathurins
F-75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Wind, Jacques (FR) - R. 102(1)
11, Square des Tamaris
F-69260 Charbonnières-les-Bains

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Branfield, Henry Anthony (GB)
Wellside Cottage
3 St Mary's Close
Lee Common
GB-Great Missenden, Bucks. HP16 9JU

Chapman, Helga Claire (GB)
The Old Cottage
Mount Lane
Barford St. Martin
GB-Salisbury, Wiltshire SP3 4AG

Dunlop, Hugh Christopher (GB)
R.G.C. Jenkins & Co
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Gray, Peter John Bracey (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Greenwood, John David (GB)
Graham Watt & Co.
St. Botolph's House
7-9 St. Botolph's Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 3AJ

Kennington, Eric Alasdair (GB)
Beresford & Co
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DH

Kirkham, Nicholas Andrew (GB)
Graham Watt & Co.
St. Botolph's House
7-9 St. Botolph's Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 3AJ

Lawman, Matthew John Mitchell (GB)
BlazePhotonics Limited
University of Bath Campus
Claverton Down
GB-Bath BA2 7AY

Merrylees, David (GB)
Cheddington Road
Pitstone
Nr. Leighton Buzzard
GB-Bedfordshire LU7 9AH

Rees, Marion Lindsay (GB)
7 Rowan Shaw
GB-Tonbridge, Kent TN10 3QA

Löschungen / Deletions / Radiations

De Minvielle-Devaux, Ian Benedict Peter (GB) - R. 102(1)
12 Bear Street
Nayland
Suffolk
GB-Colchester CO6 4HX

Purdy, Hugh Barry (IE) - cf. IE
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA

Webb, John Charles (GB) - R. 102(1)
39 Tangmere Close
GB-Bicester, Oxon OX6 7YZ

Wells, David (GB) - R. 102(1)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE

IE Irland / Ireland / Irlande

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Purdy, Hugh Barry (IE)
Murgitroyd & Company
Unit 1, Block 8
Blanchardstown Corporate Park
Cruiserath Road
IRL-Dublin 15

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Spadaro, Marco (IT)
Cavattoni - Raimondi
Viale dei Parioli, 160
I-00197 Roma

Löschungen / Deletions / Radiations

Cioncoloni, Enrico (IT) - R. 102(2)a
Studio Consulenza Brevetti
Via Filippo Turati 76
I-00185 Roma

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

Ketelaars, Maarten F.J.M. (NL)
Nederlandsch Octrooibureau
P. O. Box 29720
NL-2502 LS Den Haag

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

Lindblom, Erik J (SE)
Groth & Co.KB
P.O. Box 6107
S-102 32 Stockholm

TR Türkei / Turkey / Turquie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Aksaç, Akyut Tolga (TR)
Kore Şehitleri Cad. Onurgil İşhane
Zincirlikuyu
TR-80300 İstanbul

Kurtsan, Meltem (TR)
MK Consultancy, Training & Trading Ltd.
Gulveren Sokak
Yeni Camlik Evleri 64
Tarabya
TR-80880 İstanbul

Bülbüllü, Ibrahim (TR)
Kent Patent & Trademark Office
Akşemsetin Cad. No: 64/3
Fatih
TR-34250 İstanbul

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat, vom
11. September 2001
(X ZR 168/98)*

Stichwort: "Luftverteiler"

Artikel 87 (1), 88 (2), 89 EPÜ
Artikel 4F PVÜ

Schlagwort: "Priorität – Begriff derselben Erfindung – unterschiedliche Prioritäten für einen Patentanspruch – EP 359 698"

Leitsatz

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft nur dann im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden (im Anschluß an die Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts¹).

Sachverhalt und Anträge

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Teils des am 27. April 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 88 07 929 vom 20. Juni 1988 angemeldeten europäischen Patents 359 698 (Streitpatents). Anspruch 1 des Streitpatents, das am 22. Dezember 1993 veröffentlicht worden ist, lautet:

"Gasverteiler, insbesondere Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser, mit

– einem festen, platten Grundelement (1);

FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 11 September 2001 (X ZR 168/98)*

Headword: "Luftverteiler" (air distributor)

Articles 87(1), 88(2) and 89 EPC
Article 4F Paris Convention

Keyword: "Priority – Concept of the same invention – Different priorities for one claim – EP 359 698"

Headnote

The subject-matter of a European patent application concerns the same invention as a previous application within the meaning of Article 87(1) EPC only if the combination of features claimed in the European application is disclosed to the skilled person in the previous application as a whole as forming part of the invention as filed. Individual features cannot be combined in one and the same claim with different priorities (in line with EPO Enlarged Board of Appeal opinion G 2/98¹).

Summary of facts and submissions

The defendant is the registered proprietor of the German part of European patent No. 359 698 (patent in suit). The patent application was filed on 27 April 1989, claiming the priority of German utility model application No. 88 07 929 of 20 June 1988. Claim 1 of the patent in suit, which was published on 22 December 1993, reads as follows:

"Gas distributor, air distributor in particular for blowing fine streams of air into water, with

– a solid, plate-like base element (1);

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e chambre civile, en date du 11 septembre 2001 (X ZR 168/98)*

Référence : "Luftverteiler" (Distributeur d'air)

Articles 87(1), 88(2), 89 CBE
Article 4F Convention de Paris

Mot-clé : "Priorité – notion de même invention – priorités différentes pour une même revendication – EP 359 698"

Sommaire

L'objet d'une demande de brevet européen ne concerne la même invention qu'une demande antérieure au sens de l'article 87(1) CBE que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande de brevet européen est divulguée à l'homme du métier dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Des caractéristiques isolées ne peuvent être combinées dans une seule et même revendication avec des priorités différentes (suivant l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets¹).

Exposé des faits et conclusions

La défenderesse est titulaire enregistré de la partie allemande du brevet européen 359 698 (brevet litigieux) demandé le 27 avril 1989 sous revendication de la priorité de la demande de modèle d'utilité allemande 88 07 929 en date du 20 juin 1988. La revendication 1 du brevet litigieux, qui a été publié le 22 décembre 1993, se lit comme suit :

"Distributeur de gaz, notamment distributeur d'air permettant l'aération de l'eau au moyen de fines bulles, comprenant :

– un élément de base (1), solide et en forme de plaque,

* Amtlicher Leitsatz und Auszug aus den Gründen der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht sind in GRUR Int. 2002, 146.

¹ ABI. EPA 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

* Translation of the official headnote and of an extract from the reasons. The full German text is published in GRUR Int. 2002, 146.

¹ OJ EPO 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

* Sommaire officiel et extrait des motifs de la décision, dont le texte intégral a été publié dans GRUR Int. 2002, 146.

¹ JO OEB 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

– einer über dem Grundelement (1) angeordneten Membrane (2) (= gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteiler-Folie oder -Platte);

– einer Verbindungsvorrichtung (4) zum lösbaren, gasdichten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechenden Randbereichen der Grundelemente (1), derart, daß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gas-, insbesondere Luft- und/oder O₂-Zufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelemente (1) satt aufliegt;

– über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, angeordneten, niederhaltenden im wesentlichen stegförmigen Elementen, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gas-, insbesondere Luft- und/oder O₂-Zufuhr verhindern;

– wobei die Verbindungsvorrichtung (4) wenigstens einen mindestens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2) umfaßt, in welchem die Membrane (2) entweder einen Randbereich des plattenartigen Grundelemente (1) umgreift oder etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des plattenartigen Grundelemente (1) einliegt sowie ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9; 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') vorgesehen ist, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegenden Klemmbereichen des Umschlingungsbereichs bewirkt."

(...) Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigen die nachstehend wiedergegebenen Figuren 12 und 13 der Streitpatentschrift.

– a membrane (2) (= rubber, perforated gas or air distribution sheet or plate) disposed over the base element (1);

– an attachment device (4) for releasable, gas-tight connection of rim areas of the membrane (2) to corresponding rim areas of the base element (1) such that the membrane (2), in the absence of or with little gas, in particular air and/or O₂ supply, lies saturated on at least one surface or the base element (1);

– essentially web-shaped elements over the membrane (2) and holding this down, on its surfaces in particular, which prevent the arching of the membrane (2) when gas, in particular air and/or O₂, is being supplied;

– the attachment device (4) including at least a U-shaped clamping area for clamping the membrane (2), in which the membrane (2) either holds a rim area of the plate-shaped base element (1) or lies somewhat U-shaped in a groove-like recess (3; 13) of the plate-like base element (1) and is also provided with a clamp-fitting profile sealing element (9; 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') which brings about at least two lines of clamping of the membrane (2) in essentially opposite clamping areas of the clamping area, when in operation, at the latest."

(...) Figures 12 and 13 of the patent specification, reproduced below, show a typical embodiment of the invention.

– une membrane (2) (= feuille ou plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc) disposée par dessus l'élément de base (1),

– un dispositif de fixation (4) permettant de fixer des zones marginales de la membrane (2) sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base (1), d'une manière amovible et étanche aux gaz, de façon telle que, lorsque l'alimentation en gaz, notamment en air et/ou en O₂, est absente ou réduite, la membrane (2) repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base (1),

– et des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, qui sont disposés par-dessus la membrane (2), notamment sur sa surface, et qui empêchent un bombement de la membrane (2) lors d'une alimentation en gaz, notamment en air et/ou en O₂,

– le dispositif de fixation (4) entourant au moins une zone d'enveloppement de la membrane en forme de U (2), dans laquelle la membrane (2) soit entoure une zone marginale de l'élément de base (1) en forme de plaque, soit est appliquée, approximativement en forme de U, au fond d'un évidement en forme de rainure (3; 13) de l'élément de base (1) en forme de plaque, et dans laquelle il est prévu un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué (9; 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') qui assure, au plus tard dans l'état de fonctionnement, au moins deux serrages de la membrane (2) qui sont de forme rectiligne et sont situés dans des zones de serrage de la zone d'enveloppement qui ont une disposition pratiquement opposée."

(...) Les figures 12 et 13 du fascicule du brevet litigieux, reproduites ci-après, montrent un exemple de réalisation de l'invention.

Fig. 12

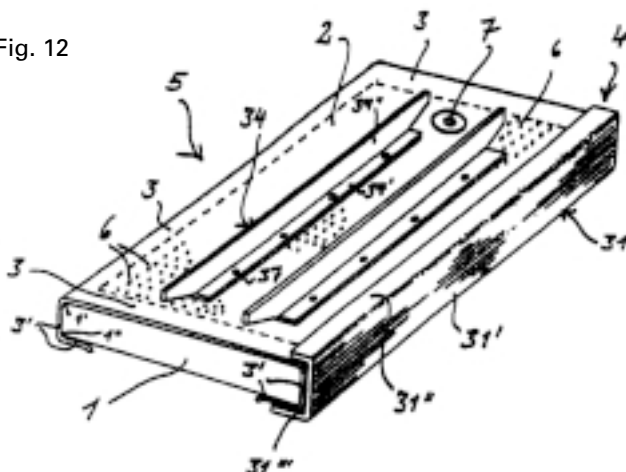
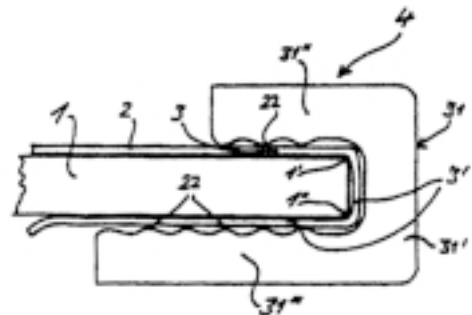


Fig. 13



Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, das Streitpatent beruhe gegenüber dem Stand der Technik vor dem Prioritätstag sowie gegenüber dem Gebrauchsmuster 88 07 929, dessen Priorität es nicht in Anspruch nehmen könne, nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sei durch eine offenkundige Vorbenutzung im Prioritätsintervall vorweggenommen. Sie hat beantragt, das Streitpatent (...) teilweise für nichtig zu erklären (...).

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen; sein Urteil ist in Mitt. 1998, 430 veröffentlicht.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 10 und weiterhin insoweit für nichtig zu erklären, als die Patentansprüche 16 bis 19, 21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind.

Der Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

(...)

Aus den Gründen

Die zulässige Berufung ist begründet. Das Streitpatent erweist sich in dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Umfang als nicht patentfähig (...).

I. Das Streitpatent betrifft einen Gasverteiler, insbesondere einen Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser. Wie sich aus dem Zusammenhang der Beschreibung ergibt, geht die Erfindung (...) von einem Gasverteiler aus, der ein festes, plattenartiges Grundelement aufweist, über dem eine gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder -platte als Membrane angeordnet ist. Zur lösbaren, gasdichten Verbindung von Randbereichen der Membrane mit entsprechenden Randbereichen des Grundelements dient eine vom Streitpatent näher ausgestaltete Verbindungsvorrichtung. Die Membrane liegt bei fehlender Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements satt auf. Bei Gaszufuhr verhindern über der Membrane, insbesondere auf deren Oberfläche, angeordnete, im wesentlichen stegförmige niederhaltende Elemente ein Aufwölben der Membrane.

In a revocation action the plaintiff claimed that the patent in suit did not involve an inventive step vis-à-vis the state of the art before the priority date or vis-à-vis utility model No. 88 07 929 and could not claim the latter's priority, and that it was anticipated by public prior use in the priority interval. The plaintiff sought partial revocation of the patent in suit (...).

The Bundespatentgericht (Federal Patents Court) dismissed the action in a judgment published in Mitt. 1998, 430.

That is the subject of the plaintiff's appeal, the gist of which is that:

the patent in suit should be revoked with effect for Germany in respect of claims 1 to 7 and 10 and also to the extent that claims 16 to 19, 21 to 26 and 30 refer back directly and/or indirectly to claims 1 to 7 and 10.

The defendant opposes the appeal.

(...)

From the reasons

The appeal is admissible and allowable. The patent in suit is unpatentable to the extent contested by the revocation action (...).

I. The patent in suit concerns a gas distributor, in particular an air distributor for blowing fine streams of air into water. According to the description, the invention (...) is based on a gas distributor featuring a solid, plate-like base element with a rubber, perforated gas or air distribution sheet or plate disposed over it as a membrane. An attachment device, defined in detail in the patent in suit, forms a releasable, gas-tight connection between rim areas of the membrane and corresponding rim areas of the base element. In the absence of a gas supply, the membrane lies flat on at least one surface of the base element. In the presence of a gas supply, essentially web-shaped hold-down elements disposed over the membrane, especially on its surface, prevent arching of the membrane.

Dans son action en nullité, la demanderesse a fait valoir que le brevet litigieux était dépourvu d'activité inventive tant par rapport à l'état de la technique antérieur à la date de priorité que par rapport au modèle d'utilité 88 07 929, dont il ne peut revendiquer la priorité, et qu'il était antériorisé par une utilisation antérieure publique dans l'intervalle de priorité. Elle a demandé que le brevet litigieux (...) soit déclaré partiellement nul.

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté cette demande ; son jugement a été publié dans Mitt. 1998, 430.

La demanderesse a formé appel de ce jugement et a demandé en substance :

de déclarer nul le brevet litigieux avec effet pour la République fédérale d'Allemagne dans les limites des revendications 1 à 7 et 10, et également dans la mesure même dans laquelle les revendications 16 à 19, 21 à 26 et 30 se réfèrent directement et/ou indirectement aux revendications 1 à 7 et 10.

La défenderesse s'élève contre cette voie de recours.

(...)

Extrait des motifs

L'appel est recevable et fondé. Le brevet litigieux se révèle non brevetable dans les limites dans lesquelles il est attaqué par l'action en nullité (...).

I. Le brevet litigieux concerne un distributeur de gaz, notamment un distributeur d'air permettant l'aération de l'eau au moyen de fines bulles. Ainsi qu'il ressort de la description, l'invention (...) repose sur un distributeur de gaz comportant un élément de base, solide et en forme de plaque, par-dessus duquel est disposée comme membrane une feuille ou une plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc. Un dispositif de fixation, développé plus en détail dans le brevet litigieux, permet de fixer, d'une manière amovible et étanche aux gaz, des zones marginales de la membrane sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base. Lorsque l'alimentation en gaz est absente, la membrane repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base. Lors d'une alimentation en gaz, des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, qui sont disposés par-dessus la membrane, notamment sur sa surface, empêchent un bombement de la membrane.

Einen solchen Gasverteiler beschreibt die in der Streitpatentschrift genannte europäische Patentanmeldung 171 452, wobei die Membrane an ihren Rändern mittels Randleisten derart mit dem Grundelement verbunden wird, daß die Randleisten mit der unter ihnen liegenden Membrane und dem Grundelement verschraubt oder vernietet werden. (...)

Als nachteilig sieht die Streitpatentschrift an, daß die Verbindung zwischen Grundelement, Membrane und als Dichtung dienender Randleiste verhältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig sei.

Daraus ergibt sich das technische Problem, einen Gasverteiler mit einer zuverlässig gasdichten Verbindungsvorrichtung zu schaffen, die kostengünstig herzustellen ist und eine einfache Montage sowie Demontage beim Austausch der Membrane gestattet.

Die Lösung des Streitpatents besteht aus einem Gasverteiler mit folgenden Merkmalen:

1. Der Gasverteiler weist auf

1.1 ein festes, plattenartiges Grundelement (1),

1.2 eine über dem Grundelement (1) als Membrane angeordnete gummielastische, gelochte Gas- oder Luftverteilerfolie oder -platte.

2. Eine Verbindungsvorrichtung (4) dient zum lösbaren, gasdichten Verbinden von Randbereichen der Membrane (2) mit entsprechenden Randbereichen des Grundelements (1), derart, daß die Membrane (2) bei fehlender oder geringer Gaszufuhr auf wenigstens einer Oberfläche des Grundelements (1) satt aufliegt.

3. Die Verbindungsvorrichtung (4)

3.1 umfaßt wenigstens einen mindestens U-förmigen Umschlingungsbereich der Membrane (2), in welchem diese

3.1.1 entweder einen Randbereich des Grundelements (1) umgreift oder

3.1.2 etwa U-förmig in einer nutartigen Ausnehmung (3; 13) des Grundelements (1) einliegt,

One such gas distributor is described in European patent application No. 171 452, cited in the specification of the patent in suit, in which the membrane is connected at its edges with the base element by means of edge strips screwed or riveted to the membrane lying beneath them and to the base element. (...)

The patent in suit's specification sees it as a disadvantage that the connection between the base element, the membrane and the edge strip which functions as a seal is relatively complex with respect to materials, manufacturing and assembly.

The resultant technical problem is that of providing a gas distributor with reliably gas-tight connection means which is inexpensive to manufacture and allows simple assembly and disassembly for membrane exchange purposes.

The patent in suit's solution consists of a gas distributor with the following features:

1. The gas distributor comprises

1.1 a solid, plate-like base element (1),

1.2 a rubber, perforated gas or air distributor sheet or plate disposed as a membrane over the base element (1).

2. An attachment device (4) provides a releasable, gas-tight connection between rim areas of the membrane (2) and corresponding rim areas of the base element (1), such that the membrane (2), in the absence of or with little gas supply, lies flat on at least one surface of the base element (1).

3. The attachment device (4)

3.1 includes at least a U-shaped clasp area for clasp the membrane (2), in which the latter

3.1.1 either holds a rim area of the base element (1) or

3.1.2 lies somewhat U-shaped in a groove-like recess (3; 13) of the base element (1),

La demande de brevet européen 171 452, citée dans le fascicule du brevet litigieux, décrit un tel distributeur de gaz, dans lequel la membrane est reliée le long de ses bords à l'élément de base au moyen de rebords, ceux-ci étant vissés ou rivés à la membrane disposée en dessous et à l'élément de base. (...)

Pour le brevet litigieux, le fait que l'assemblage entre élément de base, membrane et rebord faisant fonction d'élément d'étanchéité soit relativement complexe sur le plan du matériel, de la fabrication et du montage, est un inconvénient.

Le problème technique consiste donc à créer un distributeur de gaz muni d'un dispositif de fixation à étanchéité fiable aux gaz qui puisse être produit à faible coût et qui permette un montage et un démontage facile en cas de changement de la membrane.

La solution proposée par le brevet litigieux consiste en un distributeur de gaz présentant les caractéristiques suivantes :

1. Le distributeur de gaz comprend

1.1 un élément de base (1), solide et en forme de plaque,

1.2 une feuille ou plaque distributrice de gaz ou d'air, perforée et à élasticité du type de celle du caoutchouc et disposée comme membrane par-dessus l'élément de base (1).

2. Un dispositif de fixation (4) permettant de fixer, d'une manière amovible et étanche aux gaz, les zones marginales de la membrane (2) sur des zones marginales correspondantes de l'élément de base (1), de façon telle que, lorsque l'alimentation en gaz est absente ou réduite, la membrane (2) repose à plat sur au moins une surface de l'élément de base (1).

3. Le dispositif de fixation (4)

3.1 entoure au moins une zone d'enveloppement en forme de U de la membrane (2), dans laquelle celle-ci

3.1.1 soit entoure une zone marginale de l'élément de base (1),

3.1.2 soit est appliquée, approximativement en forme de U, au fond d'un évidement en forme de rainure (3; 13) de l'élément de base (1),

3.2 weist ein Klemmsitz-Profildichtungselement (9, 10; 14, 15; 19, 20, 19', 20') auf, welches spätestens im Betriebszustand mindestens zwei linienförmige Klemmungen der Membrane (2) in sich im wesentlichen gegenüberliegenden Klemmungsbereichen des Umschlingungsbereichs bewirkt.

4. Über der Membrane (2), insbesondere auf deren Oberfläche, sind niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente angeordnet, die ein Aufwölben der Membrane (2) bei Gaszufuhr verhindern.

II. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden ist (Art. 52 Abs. 1, 56 EPU). (...)

Für den angesprochenen Fachmann (...) ergibt sich die Erfindung in naheliegender Weise aus einer Kombination der in dem Gebrauchsmuster 88 07 929 und in der europäischen Patentanmeldung 171 452 beschriebenen Gasverteiler.

1. Das Gebrauchsmuster, das am 18. August 1988 eingetragen worden ist, ist als Stand der Technik zu berücksichtigen, da die Priorität der betreffenden Anmeldung vom Streitpatent nicht wirksam in Anspruch genommen worden ist.

a) Der in Anspruch 1 des Streitpatents mit den Merkmalsgruppen 1 bis 4 umschriebene Gegenstand ist (...) in der Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zur angemeldeten Erfindung gehörig offenbart. In diesem Sinne offenbart ist dort vielmehr nur ein Gasverteiler mit den Merkmalen 1 bis 3, nicht hingegen ein solcher, bei dem außerdem über der Membrane niederhaltende, im wesentlichen stegförmige Elemente angeordnet sind, die ein Aufwölben der Membrane bei Gaszufuhr verhindern.

Die Beschreibung des Gebrauchsmusters erläutert, ein Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser sei bereits aus der europäischen Patentanmeldung 171 452 bekannt, wobei dieser Luftverteiler eine über einer festen Platte angeordnete, gelochte Luftverteilerfolie aufweise, die an ihren Rändern mittels Randleisten dicht mit der festen Platte verbunden sei, und wobei ferner über der Luftverteilerfolie Stegleisten angeordnet seien, welche direkt mit der festen Platte verbunden seien. Zum gasdichten Verbinden der Luftverteilerfolie an ihren Rändern mit

3.2 is provided with a clamp-fitting profile sealing element (9, 10; 14, 15; 19, 20; 19', 20') which brings about at least two lines of clamping of the membrane (2) in essentially opposite clamping areas of the clamping area, when in operation, at the latest.

4. Essentially web-shaped hold-down elements are disposed over the membrane (2), on its surface in particular, which prevent the arching of the membrane (2) in the presence of a gas supply.

II. The subject-matter of claim 1 is not patentable because it is obvious to the skilled person from the prior art (Articles 52(1) and 56 EPC). (...)

For the relevant skilled person, (...) the invention is an obvious result of combining the gas distributors described in utility model No. 88 07 929 and European patent application No. 171 452.

1. The utility model, registered on 18 August 1988, must be considered as prior art because the patent in suit has not validly claimed the priority of the relevant application.

(a) The subject-matter outlined in feature groups 1 to 4 of claim 1 of the patent in suit is (...) not disclosed in the utility model application as forming part of the invention as filed. All that is disclosed there in that sense is a gas distributor with features 1 to 3, not one in which there are also essentially web-shaped hold-down elements disposed over the membrane which prevent the arching of the membrane in the presence of a gas supply.

The description of the utility model explains that an air distributor (dispenser) for the fine jet aeration of water is already known from European patent application No. 171 452, in which the air dispenser features a perforated air dispensing foil disposed over a solid plate and connected tightly at its edges with the solid plate by means of edge strips, and in which web strips are disposed over the air dispensing foil and directly connected with the solid plate. The edge strips which function as sealing elements are necessary to provide a gas-tight connection

3.2 prévoit un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué (9, 10 ; 14, 15 ; 19, 20 ; 19', 20'), qui assure, au plus tard dans l'état de fonctionnement, au moins deux serrages de la membrane (2) qui sont de forme rectiligne et sont situés dans des zones de serrage de la zone d'enveloppement qui ont une disposition pratiquement opposée,

4. Des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, sont disposés par-dessus la membrane (2), notamment sur sa surface, et empêchent un bombement de la membrane (2) lors d'une alimentation en gaz.

II. L'objet de la revendication 1 n'est pas brevetable, étant donné que pour l'homme du métier, il découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 52(1), 56 CBE). (...)

Pour l'homme du métier concerné, (...) l'invention résulte d'une manière évidente d'une combinaison des distributeurs de gaz décrits dans le modèle d'utilité 88 07 929 et dans la demande de brevet européen 171 452.

1. Le modèle d'utilité, qui a été enregistré le 18 août 1988, doit être considéré comme état de la technique, étant donné que la priorité de la demande en cause n'a pas été valablement revendiquée par le brevet litigieux.

a) L'objet décrit par les groupes de caractéristiques 1 à 4 dans la revendication 1 du brevet litigieux n'est pas (...) divulgué dans la demande de modèle d'utilité comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Ainsi, ce n'est bien plutôt qu'un distributeur de gaz présentant les caractéristiques 1 à 3 qui y est divulgué, et non un distributeur dans lequel, en outre, des éléments de maintien, pratiquement en forme de barre, sont disposés par-dessus la membrane et empêchent un bombement de celle-ci lors d'une alimentation en gaz.

La description du modèle d'utilité indique qu'un diffuseur pour disperser de fines bulles d'air dans de l'eau est déjà connu par la demande de brevet européen 171 452, ce diffuseur d'air comportant une feuille trouée distributrice d'air qui est placée sur une plaque rigide et qui est reliée de façon étanche à la plaque rigide par des rebords, des baguettes étant en outre disposées sur le dessus de la feuille distributrice d'air et directement reliées à la plaque rigide. Les rebords faisant fonction d'élément d'étanchéité sont nécessaires pour garantir un assemblage étanche aux

der festen Platte seien die als Dichtungselemente fungierenden Randleisten erforderlich, wobei die Verbindung zwischen diesen Randleisten, der Luftverteilerfolie und gegebenenfalls auch den Stegleisten mit der festen Platte durch selbstschneidende Schrauben oder durch Nietenerfolge, unter Umständen aber auch dadurch, daß Klammern vorgesehen seien, welche in Abständen den Rand der festen Platte mit der zugehörigen Randleiste und dem dazwischenliegenden Randbereich der Luftverteilerfolie umgriffen (S. 2, Z. 7 – 19). Die in der europäischen Patentanmeldung vorgesehene Verbindung zwischen fester Platte, Luftverteilerfolie und Randleisten wird als verhältnismäßig material-, herstellungs- und montageaufwendig bezeichnet (S. 2, Z. 27 – S. 3, Z. 4) und hieraus die Aufgabe abgeleitet, eine Verbindungsvorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 zu schaffen und diese so auszubilden, daß sie bei sehr guter gasabdichtender Funktion verhältnismäßig geringen Konstruktions- und Fertigungsaufwand erfordert und Montage bzw. Demontage sowie Wartung rasch und einfach erfolgen können (S. 3, Z. 9 – 19). Das soll dadurch erreicht werden, daß die Verbindungsvorrichtung aus wenigstens einem Klemmsitz-Profildichtungselement pro Randbereich besteht, dessen Profilform in der Weise ausgebildet ist, daß sich eine sowohl festklemmende als auch abdichtende Verbindung zwischen dem jeweiligen Randbereich der Luftverteilerfolie und dem zugeordneten Randbereich der festen Platte ergibt.

Stegleisten, die wie bei dem Gasverteiler nach der europäischen Patentanmeldung über der Luftverteilerfolie angeordnet wären oder angeordnet werden könnten, werden in der weiteren Beschreibung der Erfindung nicht erwähnt und sind auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Eine ausdrückliche Offenbarung, daß der erfindungsgemäße Luftverteiler mit solchen Leisten versehen werden könne, fehlt daher. Daran ändert auch ihre Erwähnung in der Einleitung der Beschreibung nichts, da sie sich allein auf den vorbekannten Luftverteiler bezieht. In den im übrigen nach der europäischen Patentanmeldung gebildeten Gattungsbegriff des Schutzanspruchs sind die Stegleisten gerade nicht aufgenommen worden; die Erörterung ihrer Verbindung mit der festen Platte erfolgt vielmehr im Zusammenhang mit der Erörterung der als nachteilig angesehenen und vom Gebrauchsmuster zu verbessernden Randverbindungsvorrichtung des Standes der Technik (S. 2, Z. 7 – 19).

between the air dispensing foil and the solid plate around the periphery. The connection linking the edge strips, air dispensing foil and/or web strips to the solid plate is made by self-tapping screws or rivets, or alternatively by the provision of brackets clamping the edge of the solid plate at intervals to the associated edge strip and the edge area of the air dispensing foil between them (p. 2, lines 7–19). The connection provided for in the European patent application between solid plate, air dispensing foil and edge strips is described as relatively complex with respect to materials, manufacturing and assembly (p. 2, line 27 – p. 3, line 4), the object of the invention thus being to provide a connection means with the features of the prior-art portion of claim 1 configured such that, while constituting a very good gas seal, it requires little engineering and manufacturing effort and can be assembled, disassembled and maintained quickly and simply (p. 3, lines 9–19). To achieve this, the connection means is to comprise at least one clamp-fitting profile sealing element per edge area, its profile configured such that there is a clamp-fit and sealing connection between each edge area of the air dispensing foil and the associated edge area of the solid plate.

Web strips which are or could be disposed over the air dispensing foil as in the gas distributor in the European patent application are not mentioned in the further description of the invention, nor are they depicted in the drawings. Thus it is not explicitly disclosed that the air distributor according to the invention could be provided with such strips. Their being mentioned in the introduction to the description makes no difference, as that refers only to the known air distributor. They have specifically not been included in the generic portion of the claim, which is otherwise modelled on the European patent application; instead, an explanation of their connection with the solid plate is provided in the context of the explanation of the prior-art edge connection means regarded as disadvantageous and requiring improvement by the utility model (p. 2, lines 7–19).

gaz de la feuille distributrice d'air le long de ses bords à la plaque fixe, l'assemblage de ces rebords, de la feuille distributrice d'air et éventuellement des baguettes avec la plaque rigide étant assuré par des vis autotaraudeuses ou des rivets, mais aussi, selon le cas, par des agrafes prévues pour maintenir par intervalles le bord de la plaque rigide avec le rebord correspondant et la zone marginale intermédiaire de la feuille distributrice d'air (p. 2, l. 7 à 19). L'assemblage entre la plaque rigide, la feuille distributrice d'air et les rebords prévu dans la demande de brevet européen est décrit comme relativement complexe sur le plan du matériel, de la fabrication et du montage (p. 2, l. 27 ; p. 3, l. 4), le problème qui en découle consistant à créer un dispositif de fixation présentant les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1 et à le concevoir de telle façon que son développement et sa fabrication soient relativement simples, tout en garantissant une très bonne fonction d'étanchéité aux gaz, et que le montage et le démontage ainsi que l'entretien puissent s'effectuer rapidement et simplement (p. 3, l. 9 à 19). A cette fin, le dispositif de fixation doit comprendre, pour chaque zone marginale, au moins un élément profilé d'étanchéité à ajustement bloqué, dont le profilé est tel qu'on obtient une fixation aussi bien bloquante qu'étanche entre la zone marginale de la feuille distributrice d'air et la zone marginale correspondante de la plaque rigide.

Des baguettes qui, comme sur le distributeur de gaz selon la demande de brevet européen, seraient disposées ou pourraient être disposées sur le dessus de la feuille distributrice d'air ne sont pas mentionnées dans la suite de la description de l'invention, ni illustrées par les dessins. Il n'est donc pas explicitement divulgué que le distributeur d'air selon l'invention pourrait être équipé de telles baguettes. Leur mention dans l'introduction de la description n'y change rien, car elle se réfère uniquement au distributeur d'air déjà connu. Les baguettes n'ont précisément pas été reprises dans la partie générique de la revendication, qui est par ailleurs conçue selon la demande de brevet européen ; l'examen de leur assemblage avec la plaque solide intervient plutôt en rapport avec l'examen du dispositif de fixation des bords figurant dans l'état de la technique et considéré comme présentant des inconvénients et devant être amélioré par le modèle d'utilité (p. 2, l. 7 à 19).

Der Fachmann entnimmt den Gebrauchsmusterunterlagen auch nicht als selbstverständlich die Möglichkeit, den zum Gebrauchsmusterschutz angemeldeten Luftverteiler mit Stegleisten zu versehen. Nach der Rechtsprechung des Senats ist allerdings über das Beschriebene hinaus durch eine zum Stand der Technik gehörende Schrift i.S.d. § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG und des Art. 54 Abs. 2 EPÜ alles als offenbart und damit als vorweggenommen anzusehen, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist oder was er bei aufmerksamer Lektüre der Schrift ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest (BGHZ 128, 270, 276 f. – elektrische Steckverbindung, Sen.Urt. v. 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). Das gilt auch für die Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts oder die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung mit der Maßgabe, daß es darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmeldung *als zur angemeldeten Erfindung gehörend* entnehmen kann. Denn eine Lehre zum technischen Handeln geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung; Sen. Beschl. v. 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). Daß indessen Gasverteiler mit Stegleisten nach dem Vorbild der europäischen Patentanmeldung 171 452 von dem mit der Gebrauchsmusteranmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein sollten, ist den Unterlagen dieser Anmeldung nicht zu entnehmen.

Die Anmeldung befaßt sich nämlich nur mit der Randverbindung zwischen Folie und fester Platte, auf die auch sämtliche Schutzansprüche gerichtet sind, und nimmt die Oberseite der Folie und dort etwa anzubringende Stegleisten nicht in den Blick. Erwähnt ist lediglich, daß sich im Falle zunehmender Zugbeanspruchung der erfindungsgemäßen Klemmverbindung beispielsweise aufgrund der sich aufwölbenden

Nor would the skilled person derive as natural from the utility model documents the possibility of providing web strips for the air distributor for which utility model protection was sought. Under the Senate's case law, however, besides what it actually describes, a document forming part of the state of the art within the meaning of Article 3(1), second sentence, PatG and Article 54(2) EPC is held to disclose and hence anticipate everything which the skilled person will naturally or almost inevitably infer or will, if he reads the documents carefully, automatically realise and take as read (BGHZ 128, 270, 276, f. – elektrische Steckverbindung, Senate judgment of 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). The same applies to determining the content of an original application which is the basis for effectively claiming priority or examining an inadmissible extension, with the proviso that it depends on whether the relevant skilled person of average knowledge and abilities can regard such a natural inference as *forming part of the invention as filed*. Any practical technical teaching extends beyond the content of the original application if the application documents as a whole do not make clear that it is intended to be included as subject-matter in the protection sought with the application (Senate judgment of 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn; Senate decision of 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung; BGH decision of 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). The application documents do not, however, make it clear that gas distributors with web strips modelled on European patent application No. 171 452 were intended to be included in the protection sought with the utility model application.

The application relates only to the edge connection between sheet (foil) and solid plate, to which all the claims are directed as well, and does not concern itself with the top surface of the sheet and any web strips mounted there. It merely mentions that if the pulling forces acting on the clamping connection according to the invention rise, for example because the elastic sheet arches as the gas pressure rises, the clamping effect is

Pour l'homme du métier, la possibilité de doter de baguettes le distributeur d'air faisant l'objet de la demande de modèle d'utilité ne ressort pas non plus à l'évidence des pièces de cette demande. Or, selon la jurisprudence de la Chambre, un document faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 3(1), deuxième phrase de la loi allemande sur les brevets et de l'art. 54(2) CBE est réputé divulguer, et donc antérioriser, au-delà de ce qui est écrit, tout ce que l'homme du métier ajoute naturellement ou quasi inévitablement ou qu'une lecture attentive du document lui permet de constater aisément ou de considérer comme lu (BGHZ 128, 270, 276 et ss. – elektrische Steckverbindung, arrêt de la Chambre en date du 30.9.1999 – X ZR 168/96, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung). Cela vaut également lorsqu'il s'agit d'établir le contenu d'une demande initiale déterminante pour la revendication valable d'un droit de priorité ou l'examen d'une extension inadmissible, avec cette réserve que cela dépend de la question de savoir si l'homme du métier dans le domaine technique concerné, possédant des connaissances et des aptitudes moyennes, est en mesure de déduire qu'un tel ajout évident à la demande fait partie de *l'invention objet de la demande*. En effet, un enseignement technique va au-delà du contenu de la demande initiale si l'ensemble des pièces de la demande ne permet pas de constater qu'il doit être inclus comme objet de la protection recherchée par la demande (arrêt de la Chambre en date du 21.9.1993 – X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 – Spielfahrbahn ; décision de la Chambre en date du 20.6.2000 – X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 – Verglasungsdichtung ; décision de la Chambre en date du 5.10.2000 – X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 – Zeitletogramm). Les pièces de cette demande ne font toutefois pas apparaître que des distributeurs de gaz comportant des baguettes selon le modèle de la demande de brevet européen 171 452 doivent être inclus dans la protection recherchée par la demande de modèle d'utilité.

En effet, la demande concerne uniquement la fixation par les bords entre la feuille et la plaque rigide, sur laquelle portent également toutes les revendications, et ne vise pas la surface de la feuille et les baguettes qui doivent éventuellement y être disposés. Elle indique simplement qu'en cas d'augmentation de la sollicitation de traction de la fixation par serrage selon l'invention, par exemple à la suite du bombement de la feuille

elastischen Folie bei zunehmendem Gasdruck die Klemmwirkung sogar noch in vorteilhafter Weise verstärkte (S. 4, Z. 19 – 25). Das ist jedenfalls kein die Anbringung von Stegleisten erfordernder Effekt. Denn wie der Sachverständige überzeugend dargelegt hat, ging der Fachmann im Prioritätszeitpunkt nicht etwa als selbstverständlich davon aus, bei Gasverteilern der gattungsgemäßen Art eine übermäßige Aufwölbung durch Stegleisten verhindern zu müssen. Vielmehr stand ihm die Möglichkeit zu Gebote, je nach Größe der in Richtung der Aufwölbung wirkenden Kraft die Klemmverbindung entsprechend stärker auszubilden. Die angemeldete Erfindung umfaßte somit die Ausstattung des Gasverteilers mit Stegleisten nicht.

b) Danach ist die wirksame Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters für das Streitpatent nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ nicht möglich, da das Streitpatent nicht dieselbe Erfindung betrifft wie die Gebrauchsmusteranmeldung.

Der Senat schließt sich der Stellungnahme vom 31. Mai 2001 (G 2/98)¹ an, in der die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das Erfordernis derselben Erfindung i.S.d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ dahin ausgelegt hat, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Maßgeblich dafür sind folgende Erwägungen:

Nach Art. 4 F PVÜ, gegenüber deren Prioritätsgrundsätzen das EPÜ den Anmelder nicht schlechter stellen darf (Sen., BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett²), kann zwar die Anerkennung einer Priorität nicht deswegen verweigert werden, weil eine Patentanmeldung ein oder mehrere Merkmale (französische Fassung: éléments; englische Fassung: elements) enthält, die in der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht enthalten waren, sofern Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. Ein élément im Sinne des Art. 4 F PVÜ ist jedoch nicht im Sinne eines Anspruchsmerkmals zu verstehen, sondern meint einen Erfin-

in fact advantageously reinforced (p. 4, lines 19–25). That in any event is not an effect which necessitates the mounting of web strips. As the expert has convincingly demonstrated, the skilled person on the priority date did not naturally assume that excessive arching in gas distributors of the generic type had to be prevented by means of web strips. Rather, he had the option of making the clamping connection stronger to match the magnitude of the force acting in the direction of the arching. Thus the invention as filed did not involve providing the gas distributor with web strips.

(b) Hence the priority of the utility model cannot be effectively claimed under Article 87(1) EPC for the patent in suit, since the patent in suit does not concern the same invention as the utility model application.

The Senate endorses the opinion of 31 May 2001 (G 2/98)¹, in which the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office interpreted the requirement of the same invention referred to in Article 87(1) EPC as meaning that the priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole. The following considerations are paramount:

The EPC may not put the applicant in a worse position than is provided for by the basic principles concerning priority laid down in the Paris Convention (Senate, BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett²). Under that Convention's Article 4F, priority may not be refused on the ground that a patent application contains one or more elements (French version: éléments; German version: Merkmale) that were not included in the application whose priority is claimed, provided that there is unity of invention within the meaning of the law of the country. An element within the meaning of Article 4F Paris Convention does not have the sense of a feature

élastique dû à une augmentation de la pression du gaz, l'effet de serrage s'en trouve même renforcé de manière avantageuse (p. 4, l. 19 à 25). Ce n'est en tout cas pas un effet rendant indispensible la pose de baguettes. Comme l'expert l'a démontré de manière convaincante, l'homme du métier à la date de priorité n'a pas naturellement considéré qu'il fallait empêcher un bombement excessif sur les distributeurs de gaz de ce type au moyen de baguettes. Bien au contraire, il lui était possible de renforcer la fixation par serrage en fonction de l'importance de la force s'exerçant en direction du bombement. L'invention faisant l'objet de la demande ne couvrait donc pas la mise en place de baguettes sur le distributeur de gaz.

b) Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de revendiquer valablement la priorité du modèle d'utilité pour le brevet litigieux en vertu de l'article 87(1) CBE, étant donné que le brevet litigieux ne concerne pas la même invention que la demande de modèle d'utilité.

La Chambre se rallie à l'avis de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, en date du 31 mai 2001 (G 2/98)¹, dans lequel celle-ci a interprété l'exigence de même invention selon l'article 87(1) CBE en ce sens qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Les considérations suivantes sont déterminantes :

En vertu de l'article 4 F de la Convention de Paris – la CBE ne saurait mettre le demandeur dans une position moins favorable par rapport aux principes régissant la priorité dans cette Convention (Chambre, BGHZ 82, 88, 97 – Roll- und Wippbrett (Planche à roulettes basculante)²) –, la reconnaissance d'une priorité ne peut pas être refusée pour le motif qu'une demande contient un ou plusieurs éléments (en allemand : Merkmale ; en anglais : elements) qui n'étaient pas compris dans la demande dont la priorité est revendiquée, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays. Un élément au sens de l'article 4 F de la Convention

¹ ABI. EPA 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

² ABI. EPA 1982, 66.

¹ OJ EPO 2001, 413; GRUR Int. 2002, 80.

² OJ EPO 1982, 66.

¹ JO OEB 2001, 413 ; GRUR Int. 2002, 80.

² JO OEB 1982, 66.

dungsgegenstand, der explizit oder implizit in den Ursprungsunterlagen offenbart ist, aber nach Art. 4 H PVÜ nicht notwendigerweise in einem Anspruch definiert sein muß. Das stimmt mit der Schranke der Einheitlichkeit überein, die Art. 4 F PVÜ der Zusammenfassung mehrerer éléments in einer Nachanmeldung setzt, und entspricht dem verfahrensrechtlichen Zweck der Vorschrift, dem Anmelder eine Mehrzahl von Nachanmeldungen im Ausland zu ersparen (vgl. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, S. 27). Eine Auslegung des Begriffs derselben Erfindung in Art. 87 Abs. 1 EPÜ, die diesen mit dem Begriff desselben Gegenstandes in Art. 87 Abs. 4 EPÜ gleichsetzt, steht danach nicht in Widerspruch zur PVÜ.

Allerdings bestimmt Art. 88 Abs. 2 Satz 2 EPÜ, daß für einen Anspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Nach der Entstehungsgeschichte der Vorschrift war jedoch, wie in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer dargelegt, nicht beabsichtigt, für Teile ein und desselben Patentanspruchs unterschiedliche Prioritäten zuzulassen. Vielmehr sollte lediglich der Fall geregelt werden, daß alternative Ausführungsformen einer Erfindung ("Oder-Ansprüche") jeweils in unterschiedlichen Voranmeldungen offenbart sind.

Der – auch für die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer – entscheidende Gesichtspunkt liegt schließlich in der Wirkung des Prioritätsrechts nach Art. 89 EPÜ, die darin besteht, daß der Prioritätstag für die Anwendung des Art. 54 Abs. 2, 3 sowie des Art. 60 Abs. 2 als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt. Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte Begünstigung des Nachanmelders, wenn diese Wirkung auch bei einer Weiterentwicklung der Erfindung (durch Hinzufügung eines weiteren Merkmals bei der Nachanmeldung) dem Gegenstand der Nachanmeldung in seiner Gesamtheit zugebilligt würde. Das widerspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten durch einen einheitlichen Offenbarungsbegriff ebenso wie dem Zweck des Art. 54 Abs. 3 EPÜ, im Falle zweier europäischer Anmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent (nur) demjenigen Anmelder zu geben, der den beanspruchten Gegenstand *in seiner Gesamtheit* zuerst offenbart hat.

claim, however; it refers to subject-matter which is explicitly or implicitly disclosed in the original documents but which under Article 4H Paris Convention does not necessarily have to be defined in a claim. This is in line with the unity proviso which Article 4F Paris Convention imposes on the combination of multiple elements in a subsequent application. It also reflects the procedural purpose of the provision, which is that the applicant should not have to file multiple subsequent applications in other countries (see Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, p. 27). Hence an interpretation of the concept of the same invention referred to in Article 87(1) EPC which equates it with the concept of the same subject-matter referred to in Article 87(4) EPC is not inconsistent with the Paris Convention.

Yet Article 88(2), second sentence, EPC provides that multiple priorities may be claimed for any one claim. Given this provision's legislative history, however, as the Enlarged Board's opinion shows, the intent was not to allow different priorities for parts of one and the same claim, but to regulate cases where alternative embodiments of an invention ("OR claims") are each disclosed in different earlier applications.

Ultimately, the determining factor, as set out in the Enlarged Board's opinion, is the effect of the priority right under Article 89 EPC, which is that the date of priority counts as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) and Article 60(2) EPC. The subsequent applicant would enjoy an objectively unjustified advantage if this effect were to be extended to the subject-matter of the subsequent application as a whole even after further development of the invention (through addition of a further feature in the subsequent application). That would be inconsistent with the principle of equal treatment for applicants and third parties on the basis of a unified concept of disclosure, and also with the purpose of Article 54(3) EPC, which in the case of two European applications concerning the same subject-matter grants the right to the patent (only) to the applicant who first disclosed the claimed subject-matter *as a whole*.

de Paris ne s'entend toutefois pas d'une caractéristique d'une revendication, mais de l'objet d'une invention qui est divulgué explicitement ou implicitement dans les pièces initiales, mais qui, selon l'article 4 H de la Convention de Paris, ne doit pas nécessairement être défini dans une revendication. Cela répond à la condition d'unité que pose l'article 4 F de la Convention de Paris à la combinaison de plusieurs éléments dans une demande ultérieure et correspond à la finalité, sur le plan de la procédure, de la disposition visant à épargner au demandeur d'avoir à déposer une pluralité de demandes ultérieures à l'étranger (cf. Lins, Das Prioritätsrecht für inhaltlich geänderte Nachmeldungen, p. 27). Une interprétation de la notion de même invention visée à l'article 87(1) CBE l'assimilant à la notion de même objet visée à l'article 87(4) CBE n'est donc pas en contradiction avec la Convention de Paris.

L'article 88(2), deuxième phrase CBE dispose cependant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Selon la genèse de cette disposition, il n'avait toutefois pas été envisagé, ainsi qu'il ressort de l'avis de la Grande Chambre de recours, d'admettre des priorités différentes pour des parties d'une seule et même revendication, mais plutôt de régler le cas dans lequel des variantes de modes de réalisation d'une invention ("revendications de type "ou") sont divulguées dans des demandes antérieures différentes.

L'aspect décisif – également pour l'avis de la Grande Chambre de recours – est en dernière analyse l'effet du droit de priorité selon l'article 89 CBE, par lequel la date de priorité, aux fins de l'article 54(2), (3) et de l'article 60(2), est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen. Ce serait favoriser sans raison le demandeur ultérieur que de reconnaître cet effet à l'objet de la demande ultérieure dans son ensemble, également dans le cas d'un perfectionnement de l'invention (par ajout d'une caractéristique supplémentaire dans la demande ultérieure). Cela serait contraire au principe de l'égalité de traitement des demandeurs et des tiers sur la base d'une notion uniforme de divulgation ainsi qu'à la finalité de l'article 54(3) CBE, qui est d'attribuer, dans le cas de deux demandes de brevet européen concernant le même objet, le droit au brevet (seulement) au demandeur qui a divulgué en premier l'objet revendiqué *dans son ensemble*.

Eine solche sachlich ungerechtfertigte Begünstigung des Nachanmelders ließe sich jedoch allenfalls dann vermeiden, wenn es möglich wäre, hinsichtlich bei der Nachanmeldung hinzugefügter Merkmale danach zu unterscheiden, ob sie Funktion und Wirkung der Erfindung (im Sinne des technischen Sinngehalts der ursprünglich offenbarten Merkmalskombination) beeinflussen oder nicht. Dafür stehen jedoch praktisch brauchbare Kriterien nicht zur Verfügung. Die von den Technischen Beschwerdekammern zum Teil praktizierte Unterscheidung zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Zusatzmerkmalen hat die Große Beschwerdekammer zu Recht für aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zugänglich gehalten. Die vom Bundespatentgericht in der angefochtenen Entscheidung vertretene Konzeption, in der der Nachanmeldung – *nur im Umfang der in der Erstanmeldung offenbarten Merkmalskombination* – deren Priorität zugebilligt wird, wenn die Nachanmeldung den ursprünglichen Erfindungsgedanken im Sinne einer weiteren Ausgestaltung ergänze, wie dies in der Regel die Merkmale eines echten Unteranspruchs täten, zwänge dazu, dem ursprünglichen Erfindungsgedanken eine Ausgestaltung zuzurechnen, die als solche in der Erstanmeldung gerade nicht offenbart ist, und damit zur Aufgabe des einheitlichen Begriffs der zum Patentschutz angemeldeten Erfindung, der diese allein aus der Anmeldung selbst danach bestimmt, was in ihr als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Ferner könnte die Abgrenzung zwischen einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der das Merkmal 4 die Merkmale 1 bis 3 lediglich ergänzt, und einer Merkmalskombination 1 bis 4, bei der auch die Merkmale 1 bis 3 im Rahmen der Gesamtkombination eine andere technische Bedeutung gewinnen, im Einzelfall Probleme bereiten deren Inkaufnahme der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der wirklichen Prioritätsinanspruchnahme abträglich wäre. Schließlich ergäbe sich die für den Anmelder gefährliche Konsequenz, daß ihm bei der Nachanmeldung der Gesamtkombination 1 bis 4 die Zubilligung des Prioritätsrechts für die Merkmalskombination 1 bis 3 nicht hülfe, wenn im Prioritätsintervall die Gesamtkombination 1 bis 4 von einem Dritten angemeldet oder – wie im Streitfall von der Klägerin behauptet – offenkundig würde, weil die Gesamtkombination lediglich die Priorität des Anmeldetages genösse (vgl. Sen., BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983,

Such unjustified favouring of the subsequent applicant could be avoided if it were possible to distinguish between features added in the subsequent application which influence the function and effect of the invention (in the sense of the essential technical meaning of the feature combination originally disclosed) and those which do not. However, no practically usable criteria are available for this purpose. The distinction sometimes applied by the technical boards of appeal between essential and non-essential additional features was rightly held by the Enlarged Board to be inapplicable for reasons of legal certainty. The approach taken by the Bundespatentgericht in the contested decision grants priority to the subsequent application *only within the scope of the feature combination disclosed in the first application* if the subsequent application complements the original inventive thought in the sense of a further embodiment, as is generally the case with features of a true sub-claim. This approach would necessarily entail ascribing to the original inventive thought an embodiment which is *not* disclosed as such in the first application, and therefore abandoning the unitary concept of the invention for which protection is sought, under which only that which is in the application itself determines what is disclosed as forming part of the invention as filed. Furthermore, if a distinction had to be drawn between, on the one hand, a feature combination 1 to 4 in which feature 4 merely complements features 1 to 3 and, on the other hand, a feature combination 1 to 4 in which features 1 to 3 also acquire a different technical significance as parts of the complete combination, in certain cases this could give rise to problems which would be detrimental to legal certainty in the assessment of effective claims for priority. The ultimate negative consequence for the applicant would be that, in a subsequent application for the complete combination 1 to 4, the according of a priority right for feature combination 1 to 3 would not help him if, during the priority interval, the complete combination 1 to 4 were filed by a third party or – as asserted by the plaintiff in the present case – became public because it merely enjoyed the priority of the date of filing (see Senate, BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635; Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Thus, especially in rapidly developing fields of technology, this interpretation of priority rights would in the final analysis be inadequate (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.)

Un tel traitement de faveur injustifié du déposant de la demande ultérieure ne pourrait être évité que s'il était possible de distinguer les caractéristiques ajoutées dans la demande ultérieure selon qu'elles ont ou non une incidence sur la fonction et l'effet de l'invention (au sens de la signification technique de la combinaison de caractéristiques initialement divulguée). Dans la pratique, il n'existe toutefois pas de critères utilisables à cette fin. C'est à juste titre que la Grande Chambre de recours a considéré comme inadmissible, pour des raisons de sécurité juridique, la distinction parfois faite par les chambres de recours techniques entre caractéristiques supplémentaires essentielles et non essentielles. Le point de vue adopté par le Tribunal fédéral des brevets dans la décision attaquée, selon lequel la priorité de la demande initiale est accordée à la demande ultérieure – uniquement dans les limites de *la combinaison de caractéristiques divulguée dans la demande initiale* –, lorsque la demande ultérieure complète l'idée initiale de l'invention au sens d'un nouveau mode de réalisation, comme le feraient en règle générale les caractéristiques d'une véritable sous-revendication, obligerait à attribuer à l'idée initiale de l'invention un mode de réalisation qui n'est justement pas divulgué en tant que tel dans la demande initiale et, partant, à renoncer à la notion uniforme de l'invention pour laquelle la protection par brevet est recherchée, laquelle détermine cette invention uniquement à partir de la demande elle-même sur la base de ce qui est divulgué en elle comme faisant partie de l'invention objet de la demande. En outre, la distinction entre une combinaison de caractéristiques 1 à 4, dans laquelle la caractéristique 4 ne fait que compléter les caractéristiques 1 à 3, et une combinaison de caractéristiques 1 à 4, dans laquelle les caractéristiques 1 à 3 revêtent une autre signification technique dans le cadre de la combinaison globale, pourrait poser dans certains cas des problèmes dont la prise en compte nuirait à la sécurité juridique lors de l'appréciation de la question de savoir si une priorité a été valablement revendiquée. Enfin, il en découlerait la conséquence dangereuse pour le demandeur que, en cas de demande ultérieure portant sur la combinaison globale 1 à 4, l'octroi du droit de priorité pour la combinaison de caractéristiques 1 à 3 ne lui serait pas utile si, dans l'intervalle de priorité, la combinaison globale 1 à 4 faisait l'objet d'une demande déposée par un tiers ou – comme le soutient en l'espèce la demanderesse – deve-

634/635; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). Insbesondere auf sich schnell entwickelnden Gebieten der Technik wäre ein so verstandenes Prioritätsrecht daher letztlich unzureichend (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 f.) und geeignet, dem Anmelder die trügerische Sicherheit zu vermitteln, die Nachanmeldung der Erfindung in weiterentwickelter Form sei prioritätsunschädlich.

Ein Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung betrifft hiernach nur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden.

Für den Streitfall folgt hieraus, daß für das Streitpatent, zu dessen Gegenstand nach sämtlichen Patentansprüchen zwingend das Merkmal 4 gehört, die Priorität des Gebrauchsmusters 88 07 929 nicht in Anspruch genommen werden kann, das dieses Merkmal nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

2. Für den Fachmann, der sich Gedanken über die zweckmäßige Ausbildung eines Luftverteilers machte, wie er im Gebrauchsmuster 88 07 929 beschrieben ist, lag es ohne weiteres nahe, diesen mit Stegleisten zu versehen, wie sie die europäische Patentanmeldung 171 452 zeigt.

Sie dienen bei dem Luftverteiler nach der europäischen Patentanmeldung, wie dort auf S. 4, Z. 31 – 34 beschrieben, dazu, ein Aufwölben der gelochten Luftverteilerfolie bei Luftzufuhr zu verhindern. In dem Gebrauchsmuster ist zwar, wie erwähnt, die Aufwölbung als vorteilhaft beschrieben, weil sie die erwünschte Klemmwirkung der Randverbindungs Vorrichtung in vorteilhafter Weise verstärkt (S. 4, Z. 19 – 25). Ein Aufwölben der Folie findet jedoch stets statt, sei es hinsichtlich der Folie insgesamt, sei es hinsichtlich ihrer von den Stegleisten eingefassten Teile, so daß der Hinweis im Gebrauchsmuster auf den hierin zu sehenden Vorteil den Fachmann

and would be likely to give the applicant the illusory certainty that subsequent filing of the invention in a further developed form was not prejudicial to priority.

Accordingly, the subject-matter of a European patent application concerns the same invention as a previous application within the meaning of Article 87(1) EPC only if the combination of features claimed with the European patent application is disclosed to the skilled person in the previous application as a whole as forming part of the invention as filed. Individual features cannot be combined in one and the same claim with different priorities.

The consequence for the case in dispute is that the patent in suit, whose subject-matter according to all its claims necessarily includes feature 4, cannot claim the priority of utility model No. 88 07 929, which does not disclose that feature as forming part of the invention.

2. The skilled person, in thinking about a suitable configuration for an air distributor as described in utility model No. 88 07 929, found it immediately obvious to provide it with web strips such as are found in European patent application No. 171 452.

Their purpose in the air distributor according to the European patent application, as described there on p. 4, lines 31–34, is to prevent arching of the perforated air distributor foil in the presence of an air supply. In the utility model, as mentioned, arching is indeed described as advantageous because it advantageously reinforces the desired clamping effect of the edge connection arrangement (p. 4, lines 19–25). Yet there is always an arching of the foil – either of the foil as a whole or the parts of it engaged by the web strips; so the reference in the utility model to the advantage to be seen therein did not stop the skilled person (...) from using web

nait notoire étant donné qu'elle bénéficierait simplement de la priorité de la date de dépôt (cf. Chambre, BGHZ 63, 150, 154 – Allopurinol ; Lins/Gramm, GRUR Int. 1983, 634/635 ; v. Hellfeld, Mitt. 1997, 294, 296/297 ; Tönnies, GRUR Int. 1998, 451, 453). En particulier dans les domaines de la technique qui connaissent une évolution rapide, un droit de priorité ainsi compris serait donc finalement insuffisant (Joos, GRUR Int. 1998, 456, 459 s.) et risquerait de donner au demandeur la certitude illusoire qu'une demande ultérieure portant sur l'invention sous une forme perfectionnée n'affecte pas la priorité.

L'objet d'une demande de brevet européen ne concerne donc la même invention qu'une demande antérieure au sens de l'article 87(1) CBE que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande de brevet européen est divulguée à l'homme du métier dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande. Des caractéristiques isolées ne peuvent être combinées dans une seule et même revendication avec des priorités différentes.

En l'espèce, il en résulte que le brevet litigieux, dont l'objet, selon l'ensemble des revendications, inclut nécessairement la caractéristique 4, ne peut revendiquer la priorité du modèle d'utilité 88 07 929, celui-ci ne divulguant pas cette caractéristique comme faisant partie de l'invention.

2. Pour l'homme du métier qui a réfléchi à la conception adéquate d'un distributeur d'air tel qu'il est décrit dans le modèle d'utilité 88 07 929, il était évident de le munir de baguettes, comme celles que prévoit la demande de brevet européen 171 452.

Dans le cas du distributeur d'air selon la demande de brevet européen, elles servent, comme décrit à la page 4, lignes 31 à 34, à empêcher un bombement de la feuille trouée distributrice d'air lors d'une alimentation en air. Comme indiqué, le modèle d'utilité décrit le bombement comme étant avantageux, étant donné qu'il renforce avantageusement l'effet souhaité de serrage du dispositif de fixation des bords (p. 4, lignes 19 à 25). Il y a cependant toujours un bombement de la feuille, soit de la feuille dans son ensemble, soit de certaines de ses parties prises par les baguettes, de sorte que la référence faite dans le modèle d'utilité à l'avan-

(...) nicht von dem Einsatz von Steigleisten abhielt. Vielmehr erschien es dem Fachmann (...) am Anmeldetag gleichermaßen möglich, je nach Zweckmäßigkeit und Auslegung der Klemmkraft des Profildichtungselements den Luftverteiler so zu bauen, daß sich eine größere (ohne Stegleisten) oder kleinere Aufwölbung (mit Stegleisten) ergab. Mit der Wahl der zweiten Alternative gelangte er zum Gegenstand des Streitpatents.

(...)

strips. In fact, to the skilled person (...) on the filing date it seemed equally possible, depending on the suitability and interpretation of the clamping force of the profile sealing element, to construct the air distributor in such a way that there was greater arching (without web strips) or smaller arching (with web strips). By choosing the second alternative he arrived at the subject-matter of the patent in suit.

(...)

tage qu'il faut y voir n'a pas empêché l'homme du métier (...) d'utiliser des baguettes. Au contraire, il a semblé à l'homme du métier à la date de dépôt (...) qu'il était aussi bien possible de construire le distributeur d'air en fonction de l'utilité et de la détermination de la force de serrage de l'élément profilé d'étanchéité de telle manière que se produise un bombement plus important (sans baguettes) ou moins important (avec baguettes). C'est en choisissant la seconde solution qu'il est parvenu à l'objet du brevet litigieux.

(...)


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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis
ergibt sich aus ABI. EPA 2002, 177 ff.


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

The fees guidance currently applica-
ble is as set out in OJ EPO 2002,
177 ff.


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

Le texte de l'avis actuellement appli-
cable est publié au JO OEB 2002,
177 s.

**Euro-Konten der
Europäischen Patentorganisation**

**Euro accounts of the
European Patent Organisation**

**Comptes euro de l'Organisation
européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg-Coch-Platz 2 A-1018 Wien
BE	N° 310-0449878-78 Banque Bruxelles Lambert BP 948 B-1000 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Banque de la Poste B-1100 Bruxelles
CH	N° 230-322 005 60 M UBS Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich	N° 91-649517-3 Postfinance Verarbeitungszentrum CH-4040 Basel
CY	N° 0155-41-190144-48 Bank of Cyprus 21, Evagoras Av P.O. Box 1472 CY-1599 Nicosia	
DE	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München SWIFT Code: DRESDEFF700	N° 300-800 (BLZ 700 100 80) Postbank München Bayerstr. 49 D-80138 München
DK	N° 3001014560 Danske Bank Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2 DK-1090 Kopenhagen K.	N° 1551-2138837478 BG Bank A/S Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup
ES	N° 0182-5906-88-029-0348002 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) Calle Alcalá 16, 3e Planta E-28014 Madrid	
FI	N° 200118-182076 Nordea Bank Senaatintori FIN-00020 Nordea-Merita	N° 800013-90405 Sampo-Leonia Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki
FR	N° 000 200 20463 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 BNP - Paribas Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris	
GB	N° 86 98 72 66 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX	

**Euro-Konten der
Europäischen Patentorganisation**

**Euro accounts of the
European Patent Organisation**

**Comptes euro de l'Organisation
européenne des brevets**

*Staat
Country
Pays*

*Bankkonten
Bank accounts
Comptes bancaires*

*Postscheckkonten
Giro accounts
Comptes de chèques postaux*

GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens	
IE	N° 309 822 01 (Bank Code 901 490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2	
IT	N° 936832 01 94 ABI 02002 / CAB 03200 IntesaBci Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma	N° 10568277 Poste Italiane C. U. A. S. Piazza Vesuvio 6 I-20144 Milano
LU	N° 7-108/9134/200 DEXIA - Banque Internationale à Luxembourg 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 26421-37 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg
MC	N° 000 254 22154 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-98007 Monaco Cédex	
NL	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag	N° 40 12 627 Postbank N.V. Postbus 98000 NL-6800 MA Arnhem
PT	N° 0015/020/088391145/05 SottoMayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa	
SE	N° 99-48857939 SHB CUBB, K3 Svenska Handelsbanken S-106 70 Stockholm	N° 7 41 53-8 Postgirot S-105 06 Stockholm
TR	N° 4214-301120-1039000 IS Bank Gazi Mustafa Kemal Bulvari 8 TR-06640 Kizilay / Ankara	

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	--------------------	------------

	EPO/EPA	EPO	OEB
17.–18.9.2002	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
8.–10.10.2002	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
15.–17.10.2002	EPIDOS-Jahreskonferenz Kopenhagen	EPIDOS Annual Conference Copenhagen	Conférence annuelle EPIDOS Copenhague
17.–18.10.2002	<i>epoline</i> [®] -Benutzertag* Kopenhagen	<i>epoline</i> [®] user day* Copenhagen	Journée utilisateur <i>epoline</i> [®] * Copenhague
23.–24.10.2002	Verwaltungsrat Den Haag	Administrative Council The Hague	Conseil d'administration La Haye
3.–5.12.2002	<i>epoline</i> [®] -Konferenz Nizza	<i>epoline</i> [®] Conference Nice	Conférence <i>epoline</i> [®] Nice
10.–13.12.2002	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
21.1.2003	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
29.4.2003	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich

* Workshop mit praktischen Übungen zur Arbeit mit *epoline*[®]-Produkten und -Dienstleistungen.

* Includes workshops for hands-on training with *epoline*[®] products and services.

* Y compris ateliers de formation pratique aux produits et services *epoline*[®].

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
26.10.2002	25. <i>epi</i> -Jahrestag Stratford-upon-Avon	25th <i>epi</i> Anniversary Stratford-upon-Avon	25 ^e anniversaire de l' <i>epi</i> Stratford-upon-Avon
28.–29.10.2002	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Stratford-upon-Avon	Council of the Institute of Professional Representatives Stratford-upon-Avon	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Stratford-upon-Avon
5.–6.5.2003	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Gent	Council of the Institute of Professional Representatives Ghent	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Gand
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
23.9.–1.10.2002	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

EPO Seminars

EPO International Academy*

1.-5.7.2002	Search and examination in biotechnology Seminar 8/2002 EPO The Hague
10.-11.7.2002	IP teaching material (Workshop) Seminar 12/2002 CEIPI Strasbourg
9.-13.9.2002	Appeal procedures at the European Patent Office Seminar 17/2002 EPO Munich
16.-20.9.2002	Information technology concepts and infrastructures for small- and medium-sized patent and trademark offices Seminar 20/2002 OBI Athens
16.-25.9.2002	Search and examination with focus on physics/electricity/mechanics Seminar 2/2002 EPO Berlin
30.9.-4.10.2002	Industrial property information on the internet, CD-ROM and on-line databases Seminar 19/2002 EPO Vienna
30.9.-9.10.2002	Search and examination in chemistry with focus on pharmaceuticals Seminar 22/2002 EPO The Hague
4.-13.11.2002	Examination in physics/electricity/mechanics Seminar 7/2002 EPO The Hague
18.-22.11.2002	Patents in electronics, computer technology and telecommunications Seminar 9/2002 EPO Munich
21.-22.11.2002	International Forum on protection of computer-related and business model inventions Seminar 10/2002 (<i>OPEN TO PUBLIC</i>) EPO Munich

* Information about registration: internationalacademy@epo.org

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

**Sonstige
Veranstaltungen**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen 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.

Other events

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.

Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets 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.

DE:

1.7.2002

FORUM¹
Das PCT-Verfahren vor dem Europäischen Patentamt
Seminar-Nr. 02 07 132
Eric Wolff
München

GB:

4.-5.7.2002

Management Forum²
Electronic patent applications at the EPO – A practical introduction *epoline*[®]
Conference No. H7-34/3501
Thomas Placzek (EPO), Remy Kueter (EPO)
London

DE:

5.-6.7.2002

FORUM¹
Meisterklasse Patentrecht
Seminar-Nr. 02 07 100
Dr. Peter Meier-Beck, Prof. Dr. Winfried Tilmann
Heidelberg

11.-13.7.2002

VPP-Seminar³
Der Verletzungsprozeß
Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Dr. Peter Kather
Würzburg

GB:

18.7.2002

Management Forum²
Opposition and appeals procedure in the European Patent Office
Conference No. H7-3002
Graham Ashley (EPO), Christopher Rennie-Smith (EPO)
London

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

DE:

18.–19.7.2002

FORUM¹
Einführung in das Patentwesen II
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Peter Dihm
Tagungs-Nr. 02 07 104
München

GB:

19.7.2002

Management Forum²
Substantive patent law of the boards of appeal at the European Patent Office
Conference No. H7-3102
Graham Ashley (EPO), Christopher Rennie-Smith (EPO)
London

DE:

29.–30.7.2002

FORUM¹
PCT-Schulungskurs I
Seminar-Nr. 02 07 131
Matthias Reischle, Silvija Trpkovska
München

2.8.2002

FORUM¹
Gestaltung und Verteidigung von Schutzansprüchen für ein europäisches Patent
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
Seminar-Nr. 02 08 101
München

26.8.2002

FORUM¹
Einführung in das Patentwesen I
Basis-Seminar Tagungs-Nr. 02 08 104B

27.–28.8.2002

Haupt-Seminar Tagungs-Nr. 02 08 105B
Dr. Andreas Bieberbach, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer,
Dipl.-Ing. Bernd Tödte
München

29.–30.8.2002

FORUM¹
Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz
Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaëus
Seminar-Nr. 02 08 617
München

20.9.2002

FORUM¹
Das Patentgutachten
Seminar-Nr. 02 09 105
Dr. Fabry, Dr. Fiesser
Köln

23.9.2002

FORUM¹
EPA-Schulungskurs
Pro-Seminar Nr. 02 09 131
Haupt-Seminar Nr. 02 09 132
Kurt Naumann (EPA), Daniela Gran (EPA)
München

24.–25.9.2002

17.–18.10.2002

FORUM¹
Einführung in die europäische Patentpraxis
Seminar-Nr. 02 10 103
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
München

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
24.–25.10.2002	VPP-Fachtagung ³ Magdeburg		
14.–15.11.2002	FORUM ¹ Gewerblicher Rechtsschutz II Seminar-Nr. 02 11 618 Monika Huppertz Heidelberg		
8.–9.5.2003	VPP-Fachtagung ³ Gelsenkirchen		
6.–7.5.2004	VPP-Fachtagung ³ Aachen		

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: info@Forum-Institut.de

² 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

³ VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling
Uhlandstraße 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37

Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 31.3.2002)
Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 31.3.2002)
Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 31.3.2002)

G 0010/93	OJ 1995,172	J 0008/82	OJ 1984,155	J 0029/86	OJ 1988,084	J 0018/93	OJ 1997,326	T 0032/81	OJ 1982,225	T 0205/83	OJ 1985,363
G 0001/94	OJ 1994,787	J 0009/82	OJ 1983,057	J 0033/86	OJ 1988,084	J 0007/94	OJ 1995,817	T 0010/82	OJ 1983,407	T 0206/83	OJ 1987,005
G 0002/94	OJ 1996,401	J 0010/82	OJ 1983,094	J 0002/87	OJ 1988,330	J 0008/94	OJ 1997,017	T 0011/82	OJ 1983,479	T 0214/83	OJ 1985,010
G 0001/95	OJ 1996,615	J 0012/82	OJ 1983,221	J xxxxx/87	OJ 1988,323	J 0011/94	OJ 1995,596	T 0013/82	OJ 1983,411	T 0219/83	OJ 1986,211
G 0002/95	OJ 1996,555	J 0013/82	OJ 1983,012	J 0003/87	OJ 1989,003	J 0014/94	OJ 1995,825	T 0022/82	OJ 1982,341	Corr.	OJ 1986,328
G 0003/95	OJ 1996,169	J 0014/82	OJ 1983,121	J 0004/87	OJ 1988,172	J 0016/94	OJ 1997,331	T 0032/82	OJ 1984,354	T 0220/83	OJ 1986,249
G 0004/95	OJ 1996,412	J 0016/82	OJ 1983,262	J 0005/87	OJ 1987,295	J 0020/94	OJ 1996,181	T 0036/82	OJ 1983,269	T 0006/84	OJ 1985,238
G 0006/95	OJ 1996,649	J 0018/82	OJ 1983,441	J xxxxx/87	OJ 1988,177	J 0021/94	OJ 1996,016	T 0037/82	OJ 1984,071	T 0013/84	OJ 1986,253
G 0007/95	OJ 1996,626	J 0019/82	OJ 1984,006	J 0007/87	OJ 1988,422	J 0027/94	OJ 1995,831	T 0039/82	OJ 1982,419	T 0031/84	OJ 1986,369
G 0008/95	OJ 1996,481	J 0021/82	OJ 1984,065	J 0008/87	OJ 1989,009	J 0028/94	OJ 1995,742	T 0041/82	OJ 1982,256	T 0032/84	OJ 1986,009
G 0001/97	OJ 2000,322	J 0023/82	OJ 1983,127	J 0009/87	OJ 1989,009	J 0029/94	OJ 1997,400	T 0052/82	OJ 1983,416	T 0038/84	OJ 1984,368
G 0002/97	OJ 1999,123	J 0024/82	OJ 1984,467	J 0010/87	OJ 1989,323	J 0029/94	OJ 1998,147	T 0054/82	OJ 1983,446	T 0042/84	OJ 1988,251
G 0003/97	OJ 1999,245	J 0025/82	OJ 1984,467	J 0011/87	OJ 1988,367	J 0003/95	OJ 1997,493	T 0057/82	OJ 1982,306	T 0051/84	OJ 1986,226
G 0004/97	OJ 1999,270	J 0026/82	OJ 1984,467	J 0012/87	OJ 1989,366	J 0022/95	OJ 1998,569	T 0065/82	OJ 1983,327	T 0057/84	OJ 1987,053
G 0001/98	OJ 1999,111	J 0006/83	OJ 1985,097	J 0014/87	OJ 1988,295	J 0026/95	OJ 1999,668	T 0084/82	OJ 1983,451	T 0073/84	OJ 1985,241
G 0002/98	OJ 2000,111	J 0007/83	OJ 1984,211	J 0020/87	OJ 1989,067	J 0029/95	OJ 1996,489	T 0094/82	OJ 1984,075	T 0080/84	OJ 1985,269
G 0005/88	OJ 1991,137	J 0008/83	OJ 1985,102	J 0026/87	OJ 1989,329	J 0032/95	OJ 1999,733	T 0109/82	OJ 1984,473	T 0081/84	OJ 1988,207
G 0006/88	OJ 1990,114	J 0012/83	OJ 1985,006	J 0004/88	OJ 1989,483	J 0007/96	OJ 1999,443	T 0110/82	OJ 1983,274	T 0089/84	OJ 1984,562
G 0007/88	OJ 1991,137	J 0005/84	OJ 1985,306	J 0011/88	OJ 1989,433	J 0016/96	OJ 1998,347	T 0113/82	OJ 1984,010	T 0094/84	OJ 1986,337
G 0008/88	OJ 1991,137	J 0005/84	OJ 1985,261	J 0015/88	OJ 1990,445	J 0018/96	OJ 1998,403	T 0114/82	OJ 1983,323	T 0106/84	OJ 1985,132
G 0001/89	OJ 1991,155	J 0008/84	OJ 1985,233	J 0022/88	OJ 1990,244	J 0024/96	OJ 2001,434	T 0115/82	OJ 1983,323	T 0122/84	OJ 1987,177
G 0002/89	OJ 1991,166	J 0009/84	OJ 1985,071	J 0025/88	OJ 1989,486	J 0029/96	OJ 1998,581	T 0119/82	OJ 1984,217	T 0130/84	OJ 1984,613
G 0003/89	OJ 1993,117	J 0010/84	OJ 1985,108	J 0001/89	OJ 1992,017	J 0008/98	OJ 1999,687	T 0128/82	OJ 1984,164	T 0142/84	OJ 1987,112
G 0001/90	OJ 1991,275	J 0012/84	OJ 1985,108	J 0001/89	OJ 1992,017	J 0008/98	OJ 1999,687	T 0130/82	OJ 1984,172	T 0156/84	OJ 1988,372
G 0002/90	OJ 1992,010	J 0013/84	OJ 1985,034	J 0019/89	OJ 1991,425	J 0015/98	OJ 2001,183	T 0146/82	OJ 1985,267	T 0163/84	OJ 1987,301
G 0001/91	OJ 1992,253	J 0016/84	OJ 1985,357	J 0020/89	OJ 1991,375	J 0017/98	OJ 2000,399	T 0150/82	OJ 1984,309	T 0166/84	OJ 1984,489
G 0002/91	OJ 1992,206	J 0018/84	OJ 1987,215	J 0033/89	OJ 1991,288	J 0021/98	OJ 2000,406	T 0152/82	OJ 1984,301	T 0167/84	OJ 1987,369
G 0003/91	OJ 1993,008	J 0020/84	OJ 1987,095	J 0037/89	OJ 1993,201	J 0039/90	OJ 1991,550	T 0161/82	OJ 1984,551	T 0170/84	OJ 1986,400
G 0004/91	OJ 1993,707	J 0021/84	OJ 1986,075	J 0003/90	OJ 1993,422	J 0006/90	OJ 1993,714	T 0162/82	OJ 1987,533	T 0171/84	OJ 1986,095
G 0005/91	OJ 1992,617	J 0001/85	OJ 1985,126	J 0006/90	OJ 1993,133	J 0007/90	OJ 1993,133	T 0172/82	OJ 1983,493	T 0175/84	OJ 1989,071
G 0006/91	OJ 1992,491	J xxxxx/xx	OJ 1985,159	J 0007/90	OJ 1993,133	J 0013/90	OJ 1994,456	T 0181/82	OJ 1984,401	T 0176/84	OJ 1986,050
G 0007/91	OJ 1993,356	J 0004/85	OJ 1986,205	J 0013/90	OJ 1994,456	J 0014/90	OJ 1992,505	T 0184/82	OJ 1984,261	T 0178/84	OJ 1989,157
G 0008/91	OJ 1993,346	J 0011/85	OJ 1986,001	J 0004/91	OJ 1992,402	J 0005/81	OJ 1982,394	T 0185/82	OJ 1984,174	T 0185/84	OJ 1986,373
Corr.		J 0021/85	OJ 1986,117	J 0004/91	OJ 1992,402	J 0005/81	OJ 1982,394	T 0191/82	OJ 1985,189	T 0192/84	OJ 1986,079
G 0009/91	OJ 1993,478	J 0012/85	OJ 1987,155	J 0005/91	OJ 1993,657	J 0006/81	OJ 1982,249	T 0192/82	OJ 1984,415	T 0192/84	OJ 1985,039
G 0004/80	OJ 1980,351	J 0013/85	OJ 1987,523	J 0016/90	OJ 1992,260	J 0006/81	OJ 1982,183	T 0199/82	OJ 1985,189	T 0186/84	OJ 1986,079
G 0005/80	OJ 1981,343	J 0014/85	OJ 1987,047	J 0018/90	OJ 1992,511	J 0004/80	OJ 1982,149	T 0192/82	OJ 1984,265	T 0194/84	OJ 1990,059
G 0010/91	OJ 1993,420	J 0015/85	OJ 1986,395	J 0027/90	OJ 1993,422	J 0006/80	OJ 1981,434	T 0002/83	OJ 1984,265	T 0195/84	OJ 1986,121
G 0007/80	OJ 1981,137	J 0018/85	OJ 1988,119	J 0030/90	OJ 1993,281	J 0007/80	OJ 1982,095	T 0004/83	OJ 1983,498	T 0195/84	OJ 1986,121
G 0008/80	OJ 1980,293	J 0018/85	OJ 1987,356	J 0001/91	OJ 1993,281	J 0007/80	OJ 1982,095	T 0006/83	OJ 1990,005	T 0198/84	OJ 1985,209
G 0012/91	OJ 1994,285	J 0020/85	OJ 1987,102	J 0003/91	OJ 1994,365	J 0001/81	OJ 1981,439	T 0006/83	OJ 1990,005	T 0208/84	OJ 1987,014
G 0001/92	OJ 1993,277	J 0020/85	OJ 1987,102	J 0003/91	OJ 1994,365	J 0002/81	OJ 1982,394	T 0013/83	OJ 1984,428	T 0237/84	OJ 1987,309
G 0002/92	OJ 1993,591	J 0021/85	OJ 1986,117	J 0004/91	OJ 1992,402	J 0005/81	OJ 1982,249	T 0016/83	OJ 1984,105	T 0258/84	OJ 1987,119
G 0003/92	OJ 1994,607	J 0022/85	OJ 1987,455	J 0005/91	OJ 1993,657	J 0006/81	OJ 1982,183	T 0020/83	OJ 1983,419	T 0271/84	OJ 1987,406
G 0004/92	OJ 1994,149	J 0023/85	OJ 1987,095	J 0006/91	OJ 1994,349	J 0007/81	OJ 1983,098	T 0036/83	OJ 1986,295	T 0287/84	OJ 1985,333
G 0005/92	OJ 1994,022	J 0028/86	OJ 1987,362	J 0011/91	OJ 1994,028	J 0009/81	OJ 1983,372	T 0049/83	OJ 1984,112	T 0288/84	OJ 1986,128
G 0006/92	OJ 1994,025	J 0003/86	OJ 1987,362	J 0014/91	OJ 1993,479	J 0012/81	OJ 1982,296	T 0069/83	OJ 1984,357	T 0288/84	OJ 1986,128
G 0009/92	OJ 1994,875	J 0004/86	OJ 1988,119	J 0015/91	OJ 1994,296	T 0015/81	OJ 1982,002	T 0095/83	OJ 1985,075	T 0017/85	OJ 1986,406
G 0010/92	OJ 1994,633	J 0006/86	OJ 1988,124	J 0016/91	OJ 1994,028	T 0017/81	OJ 1983,266	T 0013/83	OJ 1984,428	T 0222/85	OJ 1990,012
G 0001/93	OJ 1994,541	J 0012/86	OJ 1988,083	J 0017/91	OJ 1994,225	T 0017/81	OJ 1983,266	T 0021/83	OJ 1984,307	T 0025/85	OJ 1986,081
G 0002/93	OJ 1995,215	J xxxxx/86	OJ 1987,528	J 0002/92	OJ 1994,375	T 0017/81	OJ 1983,266	T 0021/83	OJ 1984,307	T 0026/85	OJ 1990,022
G 0003/93	OJ 1995,018	J 0014/86	OJ 1988,085	J 0011/92	OJ 1995,025	T 0018/81	OJ 1985,166	T 0164/83	OJ 1987,149	T 0029/85	OJ 1986,081
G 0004/93	OJ 1994,875	J 0015/86	OJ 1988,417	J 0027/92	OJ 1995,268	T 0019/81	OJ 1982,091	T 0169/83	OJ 1985,193	T 0036/85	OJ 1990,022
G 0005/93	OJ 1994,447	J 0018/86	OJ 1988,165	J 0038/92	OJ 1995,088	T 0020/81	OJ 1982,217	T 0070/83	OJ 1984,605	T 0037/85	OJ 1988,086
G 0007/93	OJ 1994,775	J 0022/86	OJ 1987,280	J 0041/92	OJ 1995,093	T 0021/81	OJ 1983,015	T 0173/83	OJ 1987,465	T 0066/85	OJ 1989,167
G 0008/93	OJ 1994,887	J 0024/86	OJ 1987,399	J 0047/92	OJ 1995,180	T 0022/81	OJ 1983,226	T 0188/83	OJ 1984,555	T 0068/85	OJ 1987,228
G 0009/93	OJ 1994,981	J 0025/86	OJ 1987,475	J 0002/93	OJ 1995,675	T 0024/81	OJ 1983,133	T 0204/83	OJ 1984,481	T 0092/85	OJ 1986,352
J 0007/82	OJ 1982,391	J 0028/86	OJ 1988,085	J 0001/93	OJ 1997,091	T 0026/81	OJ 1982,211	T 0204/83	OJ 1985,310	T 0099/85	OJ 1987,413

Technische Kammern
 Technical boards
 Chambres techniques

T 0110/85	OJ 1987,157	T 0051/87	OJ 1991,177	T 0002/89	OJ 1991,051	T 0595/90	OJ 1994,695	T 0804/92	OJ 1994,862	T 0727/95	OJ 2001,001	W 0003/93	OJ 1994,931
T 0115/85	OJ 1990,030	T 0056/87	OJ 1990,188	T 0005/89	OJ 1992,348	T 0611/90	OJ 1993,050	T 0820/92	OJ 1995,113	T 0736/95	OJ 2001,191	W 0004/93	OJ 1994,939
T 0116/85	OJ 1989,013	T 0059/87	OJ 1990,432	T 0014/89	OJ 1990,432	T 0629/90	OJ 1992,654	T 0867/92	OJ 1995,126	T 0850/95	OJ 1996,455	W 0003/94	OJ 1995,775
T 0123/85	OJ 1989,336	T 0059/87	OJ 1991,561	T 0060/89	OJ 1992,268	T 0669/90	OJ 1992,739	T 0869/92	OJ 1994,664	T 0850/95	OJ 1997,152	W 0004/94	OJ 1996,073
T 0127/85	OJ 1989,271	T 0077/87	OJ 1990,280	T 0079/89	OJ 1992,283	T 0675/90	OJ 1994,058	T 0923/92	OJ 1996,564	T 0931/95	OJ 2001,441	W 0003/95	OJ 1996,462
T 0133/85	OJ 1988,441	T 0081/87	OJ 1990,250	T 0093/89	OJ 1992,718	T 0689/90	OJ 1993,616	T 0930/92	OJ 1998,481	T 0930/95	OJ 1998,481	W 0004/96	OJ 1997,552
T 0134/85	OJ 1988,103	T 0117/87	OJ 1989,127	T 0130/89	OJ 1991,514	T 0788/90	OJ 1994,708	T 0933/92	OJ 1994,740	T 1007/95	OJ 1999,733	W 0001/97	OJ 1999,033
T 0152/85	OJ 1987,191	T 0118/87	OJ 1991,474	T 0148/89	OJ 1994,898	T 0811/90	OJ 1993,728	T 0939/92	OJ 1996,309	T 0080/96	OJ 2000,050	W 0006/99	OJ 2001,196
T 0153/85	OJ 1988,001	T 0124/87	OJ 1989,491	T 0182/89	OJ 1991,391	T 0815/90	OJ 1994,389	T 0951/92	OJ 1996,053	T 0161/96	OJ 1999,331	W 0011/99	OJ 2000,186
T 0155/85	OJ 1988,087	T 0128/87	OJ 1989,406	T 0200/89	OJ 1992,046	T 0830/90	OJ 1994,713	T 0952/92	OJ 1995,511	T 0742/96	OJ 1997,533		
T 0171/85	OJ 1990,379	T 0139/87	OJ 1990,068	T 0202/89	OJ 1992,223	T 0854/90	OJ 1993,669	T 1002/92	OJ 1995,605	T 0755/96	OJ 2000,174		
T 0171/85	OJ 1987,160	T 0170/87	OJ 1989,441	T 0210/89	OJ 1991,433	T 0888/90	OJ 1994,162	T 1055/92	OJ 1995,214	T 0990/96	OJ 1998,489		
T 0213/85	OJ 1987,482	T 0193/87	OJ 1993,207	T 0220/89	OJ 1992,295	T 0905/90	OJ 1994,306	T 0039/93	OJ 1997,134	T 1028/96	OJ 2000,475		
T 0219/85	OJ 1986,376	T 0245/87	OJ 1989,171	T 0231/89	OJ 1993,013	Corr.	OJ 1994,556	T 0074/93	OJ 1995,712	T 1054/96	OJ 1998,511		
T 0222/85	OJ 1988,128	T 0295/87	OJ 1990,470	T 0250/89	OJ 1992,355	T 0024/91	OJ 1995,512	T 0082/93	OJ 1996,274	T 1105/96	OJ 1998,249		
T 0226/85	OJ 1988,336	T 0296/87	OJ 1990,195	T 0268/89	OJ 1994,050	T 0060/91	OJ 1993,551	T 0085/93	OJ 1998,183	T 0142/97	OJ 2000,358		
T 0229/85	OJ 1987,237	T 0301/87	OJ 1990,335	T 0275/89	OJ 1992,126	T 0108/91	OJ 1994,228	T 0167/93	OJ 1997,229	T 0167/97	OJ 1999,488		
T 0231/85	OJ 1989,074	T 0305/87	OJ 1991,429	T 0300/89	OJ 1991,480	T 0187/91	OJ 1994,572	T 0254/93	OJ 1998,285	T 0227/97	OJ 1999,495		
T 0232/85	OJ 1986,019	T 0320/87	OJ 1990,071	T 0323/89	OJ 1992,169	T 0227/91	OJ 1994,491	T 0276/93	OJ 1996,330	T 0298/97	OJ 2002,83		
T 0244/85	OJ 1988,216	T 0323/87	OJ 1989,343	T 0357/89	OJ 1993,146	T 0255/91	OJ 1993,318	T 0296/93	OJ 1995,627	T 0315/97	OJ 1999,554		
T 0248/85	OJ 1986,261	T 0326/87	OJ 1992,522	T 0387/89	OJ 1992,583	T 0289/91	OJ 1994,649	T 0356/93	OJ 1995,545	T 0450/97	OJ 1999,067		
T 0260/85	OJ 1989,105	T 0328/87	OJ 1992,701	T 0418/89	OJ 1993,020	T 0369/91	OJ 1993,561	T 0422/93	OJ 1997,025	T 0517/97	OJ 2000,515		
T 0271/85	OJ 1988,341	T 0331/87	OJ 1991,022	T 0426/89	OJ 1992,172	T 0433/93	OJ 1997,509	T 0631/97	OJ 2001,013	T 0631/97	OJ 2001,013		
T 0291/85	OJ 1988,302	T 0381/87	OJ 1990,213	T 0448/89	OJ 1992,361	T 0384/91	OJ 1995,745	T 0583/93	OJ 1996,496	T 0951/97	OJ 1998,440		
T 0292/85	OJ 1989,275	T 0416/87	OJ 1990,415	T 0482/89	OJ 1992,646	T 0409/91	OJ 1994,653	T 0590/93	OJ 1995,337	T 1129/97	OJ 2001,273		
T 0007/86	OJ 1988,381	T 0018/88	OJ 1992,107	T 0485/89	OJ 1993,214	T 0435/91	OJ 1995,188	Corr.	OJ 1995,387	T 1149/97	OJ 2000,259		
T 0009/86	OJ 1988,017	T 0022/88	OJ 1993,143	T 0516/89	OJ 1992,436	T 0455/91	OJ 1995,684	T 0647/93	OJ 1995,432	T 1173/97	OJ 1999,609		
T 0017/86	OJ 1989,297	T 0026/88	OJ 1991,030	T 0534/89	OJ 1994,464	T 0470/91	OJ 1993,680	T 0726/93	OJ 1995,178	T 1194/97	OJ 2000,525		
Corr.	OJ 1989,415	T 0039/88	OJ 1989,499	T 0560/89	OJ 1992,725	T 0473/91	OJ 1993,630	T 0798/93	OJ 1997,363	T 0004/98	OJ 2002,139		
T 0019/86	OJ 1989,025	T 0047/88	OJ 1990,035	T 0576/89	OJ 1993,543	T 0552/91	OJ 1995,100	T 0803/93	OJ 1996,204	T 0428/98	OJ 2001,494		
T 0023/86	OJ 1987,316	T 0073/88	OJ 1992,557	T 0580/89	OJ 1993,218	T 0561/91	OJ 1993,736	T 0840/93	OJ 1996,335	T 0473/98	OJ 2001,231		
T 0026/86	OJ 1988,019	T 0078/88	OJ 1993,430	T 0603/89	OJ 1992,230	T 0598/91	OJ 1994,912	T 0860/93	OJ 1995,407	T 0587/98	OJ 2000,497		
T 0038/86	OJ 1990,384	T 0119/88	OJ 1990,395	T 0604/89	OJ 1992,240	T 0640/91	OJ 1994,918	T 0926/93	OJ 1997,447	T 0685/98	OJ 1999,346		
T 0063/86	OJ 1988,224	T 0129/88	OJ 1993,598	T 0666/89	OJ 1993,495	T 0830/91	OJ 1994,728	T 0977/93	OJ 2001,084	T 0728/98	OJ 2001,319		
T 0114/86	OJ 1987,485	T 0145/88	OJ 1991,251	T 0695/89	OJ 1993,152	T 0843/91	OJ 1994,818	T 0986/93	OJ 1996,215	T 0777/98	OJ 2001,509		
T 0117/86	OJ 1989,401	T 0158/88	OJ 1991,566	T 0702/89	OJ 1994,472	T 0843/91	OJ 1994,832	T 0097/94	OJ 1998,467	T 0035/99	OJ 2000,447		
T 0162/86	OJ 1988,452	T 0182/88	OJ 1990,287	T 0716/89	OJ 1992,132	T 0925/91	OJ 1995,469	T 0143/94	OJ 1996,430	T 0964/99	OJ 2002,4		
T 0166/86	OJ 1987,372	T 0185/88	OJ 1990,451	T 0760/89	OJ 1994,797	T 0934/91	OJ 1994,184	T 0207/94	OJ 1999,273	T 0278/00	OJ 2001,554		
T 0197/86	OJ 1989,371	T 0197/88	OJ 1989,412	T 0780/89	OJ 1993,440	T 0937/91	OJ 1996,025	T 0284/94	OJ 1999,464				
T 0219/86	OJ 1988,254	T 0198/88	OJ 1991,254	T 0784/89	OJ 1992,438	T 0951/91	OJ 1995,202	T 0329/94	OJ 1998,241				
T 0234/86	OJ 1989,079	T 0208/88	OJ 1992,022	T 0809/89	OJ 1994,482	T 0001/92	OJ 1993,685	T 0382/94	OJ 1998,024				
T 0237/86	OJ 1988,261	T 0212/88	OJ 1992,028	T 0003/90	OJ 1992,737	T 0027/92	OJ 1994,853	T 0386/94	OJ 1996,658				
T 0246/86	OJ 1989,199	T 0227/88	OJ 1990,292	T 0019/90	OJ 1990,476	T 0096/92	OJ 1993,551	T 0501/94	OJ 1997,193				
T 0254/86	OJ 1989,115	T 0238/88	OJ 1992,709	T 0034/90	OJ 1992,454	T 0112/92	OJ 1994,192	Corr.	OJ 1997,376				
T 0281/86	OJ 1989,202	T 0261/88	OJ 1992,627	T 0047/90	OJ 1991,486	T 0160/92	OJ 1995,035	T 0522/94	OJ 1998,421				
T 0290/86	OJ 1992,414	T 0261/88	OJ 1994,112	T 0008/90	OJ 1992,456	T 0112/92	OJ 1995,305	T 0631/94	OJ 1998,211				
T 0299/86	OJ 1988,088	T 0293/88	OJ 1992,220	T 0097/90	OJ 1993,719	Corr.	OJ 1995,387	T 0750/94	OJ 1998,067				
T 0317/86	OJ 1989,378	T 0320/88	OJ 1990,359	T 0110/90	OJ 1994,557	T 0341/92	OJ 1995,373	T 0840/94	OJ 1996,680				
T 0349/86	OJ 1988,345	T 0371/88	OJ 1992,157	T 0154/90	OJ 1993,505	T 0371/92	OJ 1995,324	T 0843/94	OJ 1997,456				
T 0378/86	OJ 1988,386	T 0401/88	OJ 1990,297	T 0182/90	OJ 1994,641	T 0465/92	OJ 1996,032	T 0892/94	OJ 2000,001				
T 0385/86	OJ 1988,308	T 0426/88	OJ 1992,427	T 0270/90	OJ 1993,725	T 0472/92	OJ 1998,161	T 0898/94	OJ 1997,242				
T 0389/86	OJ 1988,087	T 0459/88	OJ 1990,425	T 0272/90	OJ 1991,205	T 0501/92	OJ 1996,261	T 0136/95	OJ 1998,198				
T 0390/86	OJ 1989,030	T 0461/88	OJ 1993,295	T 0290/90	OJ 1992,368	T 0514/92	OJ 1998,270	Corr.	OJ 1998,480				
T 0406/86	OJ 1989,302	T 0493/88	OJ 1991,380	T 0324/90	OJ 1993,033	T 0585/92	OJ 1996,129	T 0241/95	OJ 2001,103				
T 0416/86	OJ 1989,309	T 0514/88	OJ 1992,570	T 0367/90	OJ 1992,529	T 0597/92	OJ 1996,135	T 0272/95	OJ 1999,590				
T 0002/87	OJ 1988,264	T 0536/88	OJ 1992,638	T 0376/90	OJ 1994,906	T 0649/92	OJ 1998,097	T 0274/95	OJ 1997,059				
T 0009/87	OJ 1989,438	T 0544/88	OJ 1990,429	T 0390/90	OJ 1994,808	T 0655/92	OJ 1998,017	T 0301/95	OJ 1997,519				
T 0016/87	OJ 1992,212	T 0550/88	OJ 1992,117	T 0409/90	OJ 1993,040	T 0659/92	OJ 1995,519	T 0337/95	OJ 1996,628				
T 0019/87	OJ 1988,268	T 0586/88	OJ 1993,313	T 0484/90	OJ 1993,448	T 0694/92	OJ 1997,408	T 0377/95	OJ 1999,011				
T 0028/87	OJ 1989,383	T 0635/88	OJ 1993,608	T 0513/90	OJ 1994,154	T 0769/92	OJ 1995,525	T 0460/95	OJ 1994,237				
T 0035/87	OJ 1988,134	T 0648/88	OJ 1991,292	T 0553/90	OJ 1993,666	T 0802/92	OJ 1995,379	T 0556/95	OJ 1997,205				

PCT Widerspruchs
PCT protests
PCT Réserve

Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegen-
heiten
Disciplinary Board
Chambre de recours
statuant en matière
disciplinaire



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

**Europäisches
Patentübereinkommen**
(Neuaufgabe Juli 2002)

**European
Patent Convention**
(Reissue July 2002)

**Convention
sur le brevet européen**
(réédition juillet 2002)

bitte wenden / please turn over / tournez s. v. p.

Bestellung • Order • Commande

Gewünschte Anzahl
Desired quantity
Nombre souhaité

Europäisches Patentübereinkommen (Neuaufgabe Juli 2002)
European Patent Convention (Reissue July 2002)
Convention sur le brevet européen (réédition juillet 2002)

Preis inklusive Versandkosten / Price including postage / Prix frais d'envoi compris EUR 34

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von EPO-Informationsprodukten sind vorhanden unter
General conditions for the delivery of EPO information products are available under
Les conditions générales de livraison des produits d'information de l'OEB sont disponibles sous

http://www.european-patent-office.org/patinfopro/order/gencond_e.htm



Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen (außer bei Bezahlung mit Kreditkarte oder über Abbuchungskonto).
We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice (except by use of credit card or deposit account).
Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture (sauf en cas de paiement par carte de crédit ou compte courant).

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Zahlungsart / method of payment / mode de paiement :

Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto Nr. / debit from deposit account with the EPO, No. / débit du compte courant auprès de l'OEB, n° : _____

Kreditkarte/Credit card/Carte de crédit Art/Type _____
Nr./No./n° _____ Gültig bis/Valid until/Expire le _____

Andere/Other/Autre : _____

Kunden-Nr./Client No./Client n° _____

für Fensterumschlag geeignet
suitable for windowed envelope
utilisable pour enveloppe à fenêtre

Zurück an / Return to / Retour à :

Europäisches Patentamt (EPA)
Dienststelle Wien
Ref. 4.5.4 Produktvertrieb
Postfach 90, Rennweg 12
A - 1031 Wien

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / nom

Fax: (+43 -1) 52126 - 2495 • Tel.: (+43 -1) 52126 - 413 • email: bookorder@epo.org



EPOscript 5

Principles of Procedure in European Patent Law

Eskil Waage

Foreword by Dieter Stauder

**EPOscript Volume 5, 2002.
VIII, 372 p., EUR 40
ISSN 1021-9390**

**Please place your order with the European
Patent Office, Vienna sub-office, Austria**

EPOscript Volume 5 is the first in-depth study of the core procedural principles governing the proceedings before the EPO, covering essential procedural safeguards – such as the right to be heard, the right of appeal, the rule against bias – as well as the fundamental rules defining the roles of the EPO and the parties to proceedings – scope of *ex officio* examination, principle of party disposition. Guidance on key practical issues, such as oral proceedings and late-filed submissions, is provided through detailed analysis of the underlying procedural principles. Throughout the book, special emphasis is placed on the case law of the EPO Boards of Appeal, and their power to create law is made evident especially when filling the gaps in the procedural rules under the EPC and when relying on concepts such as the principle of good faith.

This ground breaking work devoted to the procedural aspects of European patent law will make essential reading for anyone wishing to grasp how basic procedural principles are applied to grant, opposition and appeal proceedings in the EPO.

bitte wenden / please turn over / tournez s. v. p.

Bestellung • Order • Commande

Gewünschte Anzahl
Desired quantity
Nombre souhaité

EPOscript 5 (in English only)

Preis inklusive Versandkosten / Price including postage / Prix frais d'envoi compris EUR 40

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von EPO-Informationsprodukten sind vorhanden unter
General conditions for the delivery of EPO information products are available under
Les conditions générales de livraison des produits d'information de l'OEB sont disponibles sous

http://www.european-patent-office.org/patinfopro/order/gencond_e.htm



Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen (außer bei Bezahlung mit Kreditkarte oder über Abbuchungskonto).
We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice (except by use of credit card or deposit account).
Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture (sauf en cas de paiement par carte de crédit ou compte courant).

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Zahlungsart / method of payment / mode de paiement :

Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto Nr. / debit from deposit account with the EPO, No. / débit du compte courant auprès de l'OEB, n° : _____

Kreditkarte/Credit card/Carte de crédit Art/Type _____
Nr./No./n° _____ Gültig bis/Valid until/Expire le _____

Andere/Other/Autre : _____

Kunden-Nr./Client No./Client n° _____

für Fensterumschlag geeignet
suitable for windowed envelope
utilisabile pour enveloppe à fenêtre

Zurück an / Return to / Retour à :

Europäisches Patentamt (EPA)
Dienststelle Wien
Ref. 4.5.4 Produktvertrieb
Postfach 90, Rennweg 12
A - 1031 Wien

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / nom

Fax: (+43 -1) 52126 - 2495 • Tel.: (+43 -1) 52126 - 413 • email: bookorder@epo.org

VESPA

Verband der beim Europäischen
Patentamt eingetragenen freiberuflichen
schweizerischen Patentanwälte

VIPS

Verband der Industriepatentanwälte
in der Schweiz

organisieren auch in diesem Jahr ein

PRÜFUNGSTRAINING FÜR DIE EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2003

- Der Kurs versteht sich als letzte Etappe vor der Eignungsprüfung und als Ergänzung zu eigentlichen Ausbildungskursen
- Die Lehrfunktion des Kurses beschränkt sich demgemäss auf das Durcharbeiten konkret gestellter Prüfungsaufgaben der Teile A bis D und die Instruktion der Prüfungstechnik durch erfahrene und beim EPA zugelassene Vertreter
- Die Aufgaben werden nach Wunsch auf deutsch, englisch oder französisch gestellt und können auch in der entsprechenden Sprache bearbeitet werden
- Die Bewertung erfolgt anonym anhand der bei der Eignungsprüfung angewandten Kriterien
- Der Kurs ist aus drei zeitlich getrennten Modulen aufgebaut, die auch einzeln belegt werden können und je die Teile A bis D der Europäischen Eignungsprüfung enthalten
- Ferner werden ab **September 2002** an der Universität Basel unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Dolder an sechs Nachmittagen während des Wintersemesters **Aufgaben zum D-Teil** behandelt (**Anmeldeschluss: 02.09.2002**)

Aufteilung des Kurses

Modul 1

- Die Kandidaten erarbeiten zu Hause schriftlich Lösungen zu den Prüfungsaufgaben des Jahres 2001, Versand erfolgt im Juni. Die eingegangenen Arbeiten werden schriftlich korrigiert, bewertet und den Kandidaten wieder zugestellt.
- **Anmeldeschluss:** **vorüber**
- **Kosten Modul 1:** **CHF 450.–**

Modul 2 (schliesst Modul 3 mit ein)

- Durchführung einer simulierten, dreitägigen Prüfung mit den aktuellen Prüfungsaufgaben von 2002 in Basel im Oktober 2002. Die Lösungen der Kandidaten werden schriftlich korrigiert, bewertet und den Kandidaten zugestellt.
- **Anmeldeschluss:** **31.08.2002**
- **Kosten Modul 2 (inkl. Modul 3 und Kompendien):** **CHF 600.–**

Modul 3 (auch für Wiederholer und Teilprüfungs-Kandidaten geeignet)

- Eintägige, ausführliche Besprechung der Prüfungsaufgaben 2002 in Basel (Februar 2003)
- **Anmeldeschluss (nur für Modul 3):** **15.11.2002**
- **Kosten Modul 3 (inkl. Kompendien):** **CHF 300.–**

Auskunft / Anmeldung beim Kursleiter:

Dr. Wolfgang Bernhardt, Ciba Specialty Chemicals Inc., Klybeckstr. 141, CH-4002 Basel,
Tel.: ++41/61/636 7223, Fax: ++41/61/636 7976, Email: wolfgang.bernhardt@cibasc.com

European Annuity Service 1/4

PAVIS 1/4

RWS 1/2

PATENT AND TRADEMARK RECRUITMENT SPECIALISTS

See more live jobs at www.pclayman.com

IP MANAGER – VP6586

BELGIUM

Based close to Brussels, our client a large International food and agricultural company wish to recruit a qualified EPA with a background in chemical and/or biotech to manage the IP affairs for their European region. Excellent prospects.

PATENT ATTORNEY – VP6651

AUSTRIA

Expanding private practice based in Vienna are seeking to recruit a part qualified or qualified European Patent Attorney with a background in either physics, electronics or electronic engineering. Excellent Career prospects.

PATENT ATTORNEY – VP6559

SWITZERLAND

Our client, based in Basel are seeking to recruit a part qualified or qualified EPA, with a background in Organic Chemistry. Ideally you will be fluent in both German & English. Excellent starting salary package and fringe benefits.

PATENT ATTORNEY- VP6561

GERMANY

Our client, a private practice with offices in Frankfurt are seeking to recruit a part qualified or qualified European Patent Attorney with a background in either electronics, physics or mechanical engineering. Very good prospects.

PATENT ATTORNEY – VP6533

SWITZERLAND

Our client, a private practice based in Bern is seeking a part qualified or qualified EPA with a background in either mechanical engineering, physics or electronics. Fluent in German and English language is essential, possible partnership

PATENT ATTORNEY – VP5575

FRANCE

Based on the outskirts of Paris, our client is seeking to recruit either a part qualified or qualified patent attorney with a background in either molecular biology or biochemistry. Excellent salary and benefits package. Good career prospects.

PATENT ATTORNEY – VP6515

MUNICH OR VIENNA

Our client is seeking an attorney with a minimum of three years experience to provide patent/legal support and advice to it's bioscience and biosurgical business unit working closely with scientists and engineers. English/German Language.

CORPORATE PATENT AGENT – VP6428

ITALY

Based close to Milan, this extremely well known company wish to recruit a part qualified or qualified EPA with excellent knowledge of patent awareness and IP protection. Good knowledge of English and German.

PATENT ATTORNEY – VP3000

THE NETHERLANDS

Based close to Eindhoven, our client has an urgent need to recruit a qualified or part qualified EPA with a background in physics, electronics or mechanical engineering. An extremely high tech environment, excellent salary & benefits.

PATENT ATTORNEY- VP2677

GERMANY

Based in Stuttgart, this well known company in the automobile business is seeking a part qualified or qualified Patent Attorney with a background in either electronics, mechanical engineering or material science. Excellent prospects.

PATENT ATTORNEY – VP4548

SWITZERLAND

Our client a world leader in pharmaceutical and healthcare products have an opening in their European headquarters based in Geneva for a part qualified or fully qualified EPA with a background in biotechnology. English Essential.

PATENT ATTORNEY - VP6458

BELGIUM

Based close to Antwerp, our Client is seeking a fully qualified European Patent Attorney, or close to qualifying with a background in Mechanical Engineering. Knowledge of Dutch would be an advantage, fluent in French. Good Salary.

PATENT MANAGER – VP5347

IRELAND

Minimum 3 years experience, a degree level qualification in engineering or science discipline, extensive knowledge of European and US patent law. A challenging position that offers excellent financial reward and career advancement.

PATENT ATTORNEY – VP6102

GERMANY

Based close to Freiburg, our client is seeking to recruit a part qualified or qualified patent attorney with a background in either mechanical engineering or electronics. Good working and communications skills in both German and English.

PATENT AGENT – VP6603

GERMANY

Based in Munich, our client is seeking to recruit either a fully qualified patent attorney, ideally with the German and European qualification with a background in physics or electrical engineering. Part qualified attorneys please also apply



Contact: Peter Perry for a Confidential Chat!

Tel: (+44) 020 7831 7622 Fax: (+44) 020 7831 4664

E-mail: perry@pclayman.com

31/33 High Holborn, London, WC1V 6AX, ENGLAND

de Dominicis 1/4

DENNEMEYER & CO.

worldwide expertise and excellence in
IP services since 1962:

Management Software
for Patents / Trademarks / Designs
(available in DE, FR, GB)

Patent Annuities
Trademark Renewals
Design Renewals

DENNEMEYER & CO.

55 rue des Bruyères
L-1274 Howald
Luxembourg

Tel: (00352) 49 98 41-1 Fax: -222
Internet: <http://www.dennemeyer.com>

England-Finland-France-Germany-Japan-USA

INTERNATIONAL LAW FIRM SEEKS EPO PRACTITIONERS FOR ITS US OFFICES

Ladas & Parry, a major international intellectual property law firm, seeks EPO qualified patent practitioners for its New York and Los Angeles offices. Parties applying should have at least a bachelors degree in electrical engineering and a minimum of three years of patent prosecution experience.

Ladas & Parry offers challenging opportunities as one of the best known firms in international intellectual property law which has offices on both sides of the Atlantic.

Consult our home page at <http://www.ladas.com>.

Please direct your cover letter and curriculum vitae to the office where you desire to work as follows.

New York

JCord@LadasParry.com

Telefax in the US 212 246 8959

Los Angeles

MGallenson@LadasParry.com

Telefax in the US 323 934 0202

Life is our life's work

Pfizer Inc. is a research-based global health care company with worldwide operations and headquarters in New York City. Pfizer's medicines and consumer products are sold in more than 150 countries. While people are Pfizer's greatest strength, its drug pipeline and its sales and marketing expertise are regularly cited as leading the industry. Pfizer is looking for a further qualified

European Patent Attorney (m/f)

for the European Patent Group located in Freiburg, Germany. Full professional European qualification is preferred, although finalists will be considered. The small but effective team is responsible for Pfizer's European patent portfolio within the company's Consumer and Consumer Healthcare business. The product assortment includes shaving products, hard and soft shell capsule technology and aqua culture products.

We expect a candidate with a solid scientific background and some practical experience in chemical and/or pharmaceutical patent work. The position comprises filing and prosecuting of PCT- and European patent applications as well as oppositions and appeals. In an international environment you will be in close contact with inventors, project leaders and business development. A self-motivated, autonomous and flexible team player with excellent command of the English language and good communication skills will suit ideally to this position.

If your profile corresponds to the above, please submit your full CV, giving details of your experience and current remuneration to:

Pfizer GmbH Arzneimittelwerk Gödecke
Human Resources
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
E-Mail: dieter.kurz@pfizer.com
Further information: www.pfizer.de or www.goedecke.de



INTELLECTUAL PROPERTY RECRUITMENT

Adamson & Partners has the reputation for providing a dedicated service to Patent and Trademark Practices and Multinational Corporations within Europe and Internationally. With over 10 years' experience in the IP field, our consultants and dedicated in-house research team understand the unique nature of Intellectual Property appointments.

The increasing demand for IP attorneys has created unlimited opportunities for practitioners in this field. Many of the best candidates are not actively seeking new career opportunities, in which case a targeted approach led by a highly experienced search team is required.

Our in-depth knowledge of the marketplace and expert evaluation of candidates make the process of filling recruitment needs more effective. At Adamson & Partners, we make sure our clients' objectives and expectations are clarified and fulfilled.

With our expertise, contacts, knowledge and commitment we are able to offer an effective and ethical approach to fulfilling your IP recruitment requirements. If you would like to discuss your needs, we would be delighted to be of assistance.

Please contact Stuart Adamson, Managing Director, Kieron Wright, Research Manager or Jane Beard, Researcher on +44 (0) 113 245 1212 or write to the Intellectual Property Division, Adamson and Partners Ltd, 10 Lisbon Square, Leeds LS1 4LY, United Kingdom.
Alternatively you can e-mail: Stuart W J Adamson – Managing Director stuart.adamson@adamsons.com
Kieron Wright – Research Manager kieron.wright@adamsons.com
Jane Beard – Researcher jane.beard@adamsons.com

ADAMSON & PARTNERS

INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH & SELECTION





– Innovation is looking at things differently –

*Join our worldwide team
to shape the future.*

*Research and Development
and modern technology
are the basis for our
worldwide growth.*

*Communication is our key.
Our core business:
Human Pharmaceuticals,
Animal Health.*

*Our shared ambition:
Value through innovation*

We are seeking a highly motivated

Patent Agent (Organic Chemistry)

to join our dedicated R&D Center for new cancer therapies in **Vienna** at **Boehringer Ingelheim Austria**, a member of the international Boehringer Ingelheim Group.

You will work in close collaboration with the young multidisciplinary research team in our newly established Department of Medicinal Chemistry. Your professional input will accompany all steps of the drug discovery process and contribute to the effective patent protection of our innovative anti-cancer drugs.

Your responsibilities will cover the full range of activities associated with patent issues, e. g.

- Identifying inventions in the field of medicinal chemistry; drafting, global filing, prosecuting and defense of our patents
- Assessing third parties' patents
- Developing patent strategies
- Defining and clarifying patent issues in research and management teams

You have a strong background in organic chemistry. Ideally, you have experience working in the patent field, however, if you are an ambitious candidate wishing to start a patent career, you will also be considered for this position. You are proactive and a team player with high inter-personal skills and have an excellent command of spoken and written English.

We offer a remuneration package that will reflect your qualifications and efforts, a stimulating research environment and excellent chances for personal and professional career development. Please submit your application to:

Boehringer Ingelheim Austria GmbH
Human Resources, Ms Doerte Kaminski
Dr. Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Vienna, Austria
job@vie.boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.at



Safeguard our intellectual property



One of the world's
leading pharmaceutical
companies, active
in 100 countries

A powerful product range
focused on important
areas of medical need,
backed by a strong
research base and
extensive manufacturing
and commercial skills

A culture of equal
opportunity that values
the diverse skills of its
50,000 employees and
supports, recognises and
rewards outstanding
performance



Patent Attorneys

Highly competitive and flexible rewards package • UK or Sweden

With sales last year of over £11 billion and profits of £2.9 billion, AstraZeneca is one of the world's leading pharmaceutical companies. We have leading positions in the sales of products for treating disease in the gastrointestinal, oncology, cardiovascular, respiratory, central nervous system and anaesthesia areas - and we continue to develop a rich pipeline of products.

Our Global Patents function works closely with worldwide R&D as well as with manufacturing, marketing and sales organisations. Creating, maintaining and protecting our Intellectual Property is fundamental to our success and this is recognised throughout AstraZeneca. Our Global Patents function has offices in the UK (Cheshire & London), Sweden (near Stockholm & Gothenburg) and in the USA. We are now looking for qualified attorneys (or Finals/European Qualifying Examination standard) to join us in Europe.

You will work in our R&D and commercial areas, as well as within our Global Patents function, dealing with a full range of patent work. To succeed, you'll need a background in one or more of the main pharmaceutical technologies, such as chemistry, pharmaceutical formulations, biotechnology and drug delivery devices. You must also be aware of the importance of Intellectual Property for our business. Not least, it's a must that you demonstrate real enthusiasm and vision in your work.

We offer a stimulating environment, working with colleagues around the world in a performance-based culture where there is emphasis on personal and professional development. In return for your contribution, you'll find a competitive rewards and benefits package designed to attract and retain the best. If appropriate, we can also offer you relocation assistance.

For an initial, confidential discussion please contact Paul Denerley, Global Patents, AstraZeneca, London on tel: +44 (0) 207 318 7734 or fax: +44 (0) 207 499 1810.

To apply please send your CV, quoting reference EPO/GIP0004 to VAJ, Human Resources, AstraZeneca, Mereside, Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, UK indicating which location you are interested in. Alternatively e-mail: clinicalhr@astrazeneca.com

For further information about our organisation visit our website at www.astrazeneca.co.uk

AstraZeneca

Leading Innovation in World Healthcare

Carl Zeiss is a successful global player in the high-technology sector.

The Central Legal and Patent Division of Carl Zeiss, Oberkochen in Germany is seeking a

Patent Professional

Principal tasks:

- The full range of patent work awaits you – from application drafting, search reports, prosecution and the provision of legal information to licensing and litigation – in exciting technical fields comprising measuring technology, precision engineering and optics.
- We file patents in many major patent systems including US, PCT, EP, DE, JP.

Required skills:

- Qualified or part-qualified representative at the USPTO or the EPO.

You will work at our company headquarters in Southern Germany, in a region with easy access to the cities Stuttgart, Ulm and Munich.

Our regular corporate language is German, but English is widely used in the research and development area and in cooperation projects. Are you prepared to brush up your German? You can do your work in English.

The competitive remuneration package comprises many attractive benefits and full relocation coverage.

If interested, please forward your complete application in German or English including your earliest possible entry date to:

Carl Zeiss

Human Resources Management
 Legal and Patent Department
 Marcus von Pock
 73446 Oberkochen/Germany
 Phone: + 49 (0) 7364/20-2715
 E-mail: v.pock@zeiss.de



“ Carl Zeiss is an innovative technology leader in the fields of optics, precision engineering and electronic visualization.

Time and time again, we set new, pioneering standards in the sophisticated technology used for recognizing, experiencing, measuring, analyzing, structuring and processing a wide spectrum of objects.

With our professional optics, we meet the expectations of even our most critical customers – not only in the fields of research, medicine, industry, but also for use in leisure activities.

The Carl Zeiss Group operates right across the globe and achieves an annual sales figure totaling over €2bn. ”





DER EIGENE WEG

Zukunft mit Grünenthal

Grünenthal ist ein unabhängiges, forschendes und international tätiges Pharmaunternehmen. Unsere Präparate nehmen Spitzenstellungen in ausgesuchten Indikationsbereichen ein. Die Zukunftssicherung durch innovative Forschung und weltweite Expansion ist wesentlicher Bestandteil unserer Firmenpolitik. Der Schlüsselfaktor des Unternehmenserfolgs sind unsere Mitarbeiter/innen, die sich und das Unternehmen mit Selbstverantwortung und Engagement nach vorne tragen. In Folge unserer nationalen und internationalen Expansion sind wir stets an qualifizierten Mitarbeitern/innen interessiert, die unsere Teams verstärken wollen.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter:
www.grunenthal.com

Für unsere Stabsstelle Patente
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Patentreferent(in).

Wir bieten Ihnen eine interessante Einstiegsposition mit dem Schwerpunkt der selbständigen Betreuung aktueller Projekte innerhalb unserer Forschung und Entwicklung. Im Rahmen Ihrer Aufgaben sind Sie für das Erstellen und Einreichen von Patentanmeldungen sowie für die Führung der Patenterteilungsverfahren, ggf. einschließlich Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, zuständig. Ferner unterstützen Sie die Projektarbeit durch patentrechtliche Beratung, patentrechtliche Gutachten und Einsprüche gegen Dritte. Außerdem wirken Sie bei der patentrechtlichen Weiterbildung mit.

Das sollten Sie mitbringen:

- Hochschulabschluß in Chemie, Biochemie oder Pharmazie
- Ausbildung zum Deutschen Patentanwalt und/oder zum Europäischen Patentvertreter oder mindestens 3 Jahre Berufspraxis in einer Industriepatentabteilung
- sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Teamorientierung, Engagement, Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und Flexibilität

Wir bieten eine gezielte Einarbeitung, ein angenehmes Arbeitsklima sowie ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld mit fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Sie persönlich kennenzulernen.



Zur Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch bitten wir um Zusendung Ihrer schriftlichen Bewerbungsunterlagen (*Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild*) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:



Grünenthal GmbH
Personal- und Sozialwesen
Postfach 500444 • D-52088 Aachen

Die Straumann-Gruppe ist mit Gesellschaften in Europa und Übersee im Bereich Zahnmedizin tätig. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsgremien und Kliniken entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit Implantate, prothetische Teile und Instrumente für die orale Implantologie.



Wir suchen eine selbständige, unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit als

IP-Manager / Juristische/r Mitarbeiter/in

In dieser Funktion sind Sie direkt dem CEO unterstellt.

Ihre Aufgaben

- Aktive Bearbeitung und professionelle Betreuung des gesamten Patentwesens und der Handelsmarken
- Koordinierung hängiger Verfahren in den USA
- Juristische Schnittstelle zwischen internen Stellen und externen Anwälten
- Konzipierung und Umsetzung von Schutzrechtsstrategien
- Beobachtung, Erkennen und Beurteilung von möglichen Schutzrechtsrisiken
- Bearbeitung von Fragen des allgemeinen Vertragsrechts
- Erstellung und Unterhalt von Musterverträgen
- Schulung der MitarbeiterInnen im Umgang mit Schutzrechten und Vertragsangelegenheiten

Ihr Profil

- Naturwissenschaftliche Ausbildung mit Anwaltspatent oder juristische Ausbildung
- Vertiefte Kenntnisse/Interesse für Physik oder Metallurgie
- Erfahrung mit US Rechtssprechung
- Mehrjährige Erfahrung und erfolgreiche Praxis in ähnlichem Aufgabengebiet
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
- Teamorientierte, aktive Arbeitsweise

Wir bieten

- Anspruchsvolle, vielseitige Aufgaben
- Motivierende Atmosphäre eines erfolgreichen Unternehmens
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Überdurchschnittlich fortschrittliche, attraktive Anstellungsbedingungen

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stephan Imhof, Leiter Human Resources, Tel. +41 61 965 12 40. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die Abteilung HR, Institut Straumann AG, Hauptstrasse 26d, 4437 Waldenburg. Job.ch@straumann.com, www.straumann.com

Cabinet parisien de
Conseil en Propriété Industrielle
d'environ 50 personnes

recrute

1° un mandataire OEB

domaine technique : biotechnologies.

2° un ingénieur CEIPI débutant

ou avec une première expérience
domaine technique : biotechnologies.

3° un ingénieur CEIPI débutant

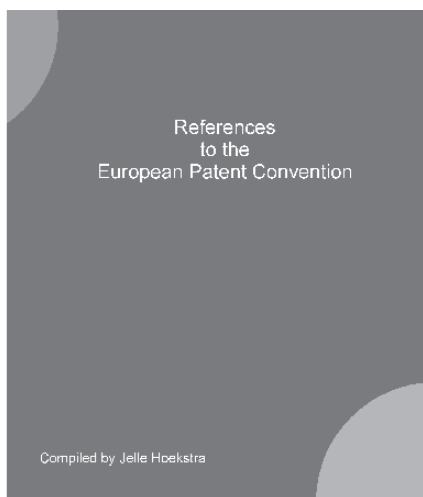
ou avec une première expérience
domaine technique : physique (connaissances en électronique et en mécanique).

Un très bon niveau de français et d'anglais est requis pour les 3 postes.

Ecrire sous réf.

ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD SA
3, rue Chauveau-Lagarde
F-75008 PARIS

REFERENCES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION



4th edition

Loose-leaf, A4 size publication, approx. 580 pages, price 70 EUR excl.

HOEKSTRA

Jelle Hoekstra is a CEIPI tutor and a partner of DeltaPatents.

- **Who is it for?**

It is ideal for students studying for the European Qualifying Examination, allowing them to quickly identify and locate items relating to a particular article or rule of the EPC.

- **What is it?**

A yearly updated publication covering the EPC and selected other material required for the EQE. The main part of the book includes the full text of the EPC; Articles are listed in sequence, with the Rules inserted at the appropriate places. For each article and rule, references are given to related material. In particular, references are given to articles and rules of the EPC, sections of the guidelines, the Ancillary Regulations, tables of National Law, and many selected decisions of the Boards of the EPO. The references also include a descriptive title or summary. The ten annexes contain exam material not, or not yet, incorporated in books published by the EPO. Three tables are included to enable procedural questions to be answered quickly.

Go to www.hoekstradoc.nl to learn more about the book, download a sample, or to place an order.

Hoekstra Document Services, Treublaan 9, 5644 DC Eindhoven, The Netherlands, Tel/fax: +31-40-2116052