

Inhalt

Verwaltungsrat

– Bericht über die 89. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (4. bis 7. Juni 2002, Stockholm) **415**

– Beschluß des Verwaltungsrats vom 7. Juni 2002 zur Änderung der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter **429**

Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer

Vorlage des Präsidenten des Europäischen Patentamts **431**

Entscheidungen der Beschwerdekammer

Juristische Beschwerdekammer:

J 14/00 – 3.1.1 – Erstreckungsabkommen/HORSTMANN TIMERS & CONTROLS LIMITED ET AL.
"Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien" **432**

Mitteilungen des EPA

– Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 vom 3. Juli 2002 über die Veröffentlichung von Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts **442**

– Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Firmen, die angeblich europäische Patente registrieren **443**

Vertretung

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **444**

– CEIPI
Das europäische Patent – Seminare zur Examensvorbereitung 2003 in Straßburg unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Patentpraktiker **448**

– *epi*
Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter **449**

Contents

Administrative Council

– Report on the 89th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (4 to 7 June 2002, Stockholm) **415**

– Decision of the Administrative Council of 7 June 2002 amending the Regulation on the establishment of an Institute of professional representatives before the European Patent Office **429**

Decisions of the Enlarged Board of Appeal

Referral by the President of the European Patent Office **431**

Decisions of the boards of appeal

Legal Board of Appeal:

J 14/00 – 3.1.1 – Extension Agreement/HORSTMANN TIMERS & CONTROLS LIMITED, ET AL
"Extension Ordinance on the extension of European patents to Slovenia" **432**

Information from the EPO

– Notice from the Vice-President Directorate-General 3 dated 3 July 2002 concerning the publication of decisions of the boards of appeal of the European Patent Office **442**

– Warning
Beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents **443**

Representation

– List of professional representatives before the European Patent Office **444**

– CEIPI
European patents – Strasbourg seminars to prepare for the EQE 2003, involving the European Patent Office and European patent practitioners **448**

– *epi*
Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office **449**

Sommaire

Conseil d'administration

– Compte rendu de la 89^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (4 au 7 juin 2002, Stockholm) **415**

– Décision du Conseil d'administration du 7 juin 2002 modifiant le Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets **429**

Décisions de la Grande Chambre de recours

Saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'Office européen des brevets **431**

Décisions des chambres de recours

Chambre de recours juridique :

J 14/00 – 3.1.1 – Accord d'extension/HORSTMANN TIMERS & CONTROLS LIMITED, ET AL
"Décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens" **432**

Communications de l'OEB

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 en date du 3 juillet 2002 relative à la publication des décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets **442**

– Avertissement concernant les offres frauduleuses et les invitations à payer émanant de sociétés qui prétendent procéder à l'enregistrement de brevets européens **443**

Représentation

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **444**

– CEIPI
Le brevet européen – Séminaires pour la préparation à l'examen 2003 à Strasbourg, organisés avec la participation de l'Office européen des brevets et des praticiens de brevets européens **448**

– *epi*
Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets **449**

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland
 Beschluß des Bundesgerichtshofs,
 X. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000
 (X ZB 15/98) – "Sprachanalyse-
 einrichtung"
 "Technischer Charakter einer Daten-
 verarbeitungsanlage – Erfinderische
 Tätigkeit bei Gegenständen, die
 technische und nichttechnische
 Elemente umfassen" **454**

Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebüh-
 ren, Auslagen und Verkaufspreisen **462**

Terminkalender

Freie Planstellen

**Information from the contracting
 states**

DE Germany
 Decision of the Bundesgerichtshof
 (Federal Court of Justice),
 10th Civil Senate, dated 11 May 2000
 (X ZB 15/98) – Sprachanalyseeinrich-
 tung (Language analysis device)
 "Technical character of a computer –
 Inventive step of subject-matters
 encompassing technical and
 non-technical elements" **454**

Fees

Guidance for the payment of fees,
 costs and prices **462**

Calendar of events

Vacancies

**Informations relatives aux Etats
 contractants**

DE Allemagne
 Décision du Bundesgerichtshof
 (Cour fédérale de justice), X^e cham-
 bre civile, en date du 11 mai 2000
 (X ZB 15/98) – Sprachanalyse-
 einrichtung (dispositif d'analyse
 linguistique)
 "Caractère technique d'un ordinateur
 – activité inventive d'objets compre-
 nant des éléments techniques et non
 techniques" **454**

Taxes

Avis concernant le paiement des
 taxes, frais et tarifs de vente **462**

Calendrier

Vacances d'emplois

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 89. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (4. bis 7. Juni 2002 in Stockholm)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 89. Tagung vom 4. bis 7. Juni 2002 unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH) in Stockholm ab.

Der Präsident des Amtes, Herr Ingo KOBER, erstattete Bericht über die Tätigkeit des Amtes in der ersten Jahreshälfte 2002.

Beim **Anmeldeaufkommen** war nach den Ereignissen, die das Ende des Jahres 2001 überschatteten, ein deutlicher Rückgang der europäischen Patentanmeldungen zu verzeichnen. Durch die Unterbrechung des Postdienstes in den USA infolge der Anthrax-Krise wurde die Übermittlung der Anmeldeakten vor allem bei internationalen Anmeldungen erheblich beeinträchtigt. Dennoch kamen die endgültigen Anmeldezahlen für das Jahr 2001 mit 158 200 sehr nahe an die vom Amt prognostizierten 160 000 Anmeldungen heran. Wenn alle verspäteten Anmeldungen eingerechnet sind, könnten die Prognosen sogar übertroffen werden.

Seit Ende April scheint sich die Lage allmählich normalisiert zu haben; die Zahl der übermittelten Anmeldungen hat fast wieder den üblichen Stand erreicht. Nicht auszuschließen ist allerdings, daß sich die von der PCT-Versammlung bzw. vom EPA beschlossenen Änderungen des PCT-Verfahrens auf das Anmeldeverhalten ausgewirkt haben.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2002 wurden 52 900 europäische Patentanmeldungen eingereicht. Diese Zahl blieb um 2 % hinter dem Wert vom April 2001 und um 8 % hinter der Prognose zurück, bei deren Erstellung nicht abzusehen war, daß sich die Verzögerung bei der Aktenübermittlung über das Jahr 2001 hinaus fortsetzen würde. Was

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 89th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (4 to 7 June 2002, Stockholm)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 89th meeting in Stockholm from 4 to 7 June 2002 under the chairmanship of Mr Roland GROSSENBACHER (CH).

The President of the Office, Mr Ingo KOBER, presented his management report depicting its activities in the first half of 2002.

With regard to **filing figures**, the events which had cast a shadow over the end of 2001 had been followed by an apparent decline in the number of European patent applications. Disruptions to postal services in the United States following the anthrax scare had led to big delays in the transmittal of application dossiers, especially for international applications. Nonetheless, the final filing figures for 2001 had been very close to the Office's forecasts, reaching 158 200 against an expected 160 000. Once all the latecomers had been counted, the forecasts might even be exceeded.

By the end of April things seemed to be getting back to normal, with the number of transmittals running at close to the usual levels. Yet one possibility that could not be ruled out was that the changes to the PCT procedure made by both the PCT Assembly and the Office might have affected applicants' behaviour.

In the first four months of 2002, 52 900 European patent applications had been filed. That was 2% below the April 2001 figure, and 8% below the planning figure, which had not expected the delay in transmittals to continue after 2001. For Euro-PCT, filings to date were 2.4% above 2001 levels and 9.5% below the plan, which foresaw strong growth in PCT

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 89^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (4 au 7 juin 2002, Stockholm)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 89^e session à Stockholm, du 4 au 7 juin 2002, sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH).

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté son rapport d'activités concernant le premier semestre 2002.

S'agissant du **nombre de demandes déposées**, un recul apparent du nombre de demandes de brevet européen a été enregistré à la suite des événements qui ont assombri la fin de l'année 2001. L'interruption des services postaux aux Etats-Unis à la suite de la crise de l'antrax a considérablement perturbé la transmission des dossiers de demandes de brevet, notamment des demandes internationales. Malgré cela, les chiffres de dépôts pour l'année 2001 ont finalement été très proches des prévisions de l'Office, soit 158 200 demandes attendues et 158 200 reçues. Une fois l'ensemble des dossiers en retard comptabilisé, les prévisions pourraient même être dépassées.

A la fin avril, la situation semblait commencer à se rétablir, le nombre de demandes transmises étant proche de son niveau habituel. Toutefois, on ne peut exclure que les modifications apportées à la procédure PCT, tant par les décisions prises par l'Assemblée Générale du PCT que par l'Office, n'aient eu un effet sur le comportement des demandeurs de brevet.

Au cours des quatre premiers mois de 2002, 52 900 demandes de brevet européen ont été enregistrées. Ce chiffre se situe 2% en dessous du chiffre d'avril 2001, et près de 8% en dessous du chiffre prévu qui n'envisageait pas que le retard dans le transfert des dossiers s'étendrait au-delà de l'année 2001. Pour les demandes euro-PCT, les dépôts

die Euro-PCT-Anmeldungen anbelangt, so lagen die vorläufigen Anmeldezahlen um 2,4 % über denen des Jahres 2001 und um 9,5 % unter der Planung, die von einer kräftigen Zunahme der PCT-Anmeldungen ausgegangen war. Bei den europäischen Direktanmeldungen fiel der Rückgang etwas deutlicher aus als erwartet.

In den zwölf Monaten bis Ende April 2002 wurden 156 600 europäische Patentanmeldungen eingereicht; 65,2 % davon waren Euro-PCT-Anmeldungen. Diese Werte liegen zwar etwas über denen vom April 2001, aber noch unter den Prognosen, die auf einer geschätzten Gesamtzahl von 180 000 Anmeldungen bis Ende 2002 mit einem Anteil der PCT-Anmeldungen von 69 % basieren.

Die **Produktivität** der Bediensteten war im Jahr 2001 bei den Kernprodukten – Recherchen, Prüfungen, Einsprüchen und Beschwerden – wie auch für das Amt insgesamt um 4,3 % höher als im Jahr 2000.

Ende April 2002 belief sich die Gesamtproduktion im Bereich der **Recherche** auf 43 900 Recherchen; dies entspricht einer Zunahme um 3 500 bzw. 9 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der **abschließenden Aktionen** im Bereich der Prüfung lag Ende April 2002 mit 21 350 um 5 % über dem Wert vom April 2001. Aufgrund des neuen Verfahrens für die vorläufige Prüfung im Rahmen von Kapitel II PCT konnte die Zahl der in den ersten vier Monaten des Jahres durchgeführten einschlägigen Prüfungen um 40 % erhöht werden. Die Zahl der bearbeiteten **Einsprüche** war um 21 Akten, d. h. um fast 3 %, niedriger als im Jahr 2001.

Von Januar bis April 2002 wurden über 14 600 **europäische Patente** erteilt, d. h. mehr als doppelt so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der in den zwölf Monaten bis April 2002 erteilten europäischen Patente belief sich damit auf fast 43 000.

Von den technischen Beschwerdekammern wurden 481 **Beschwerden** erledigt – 103 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2001 und 32 mehr als geplant. Gleichzeitig wurden 428 technische Beschwerden eingelegt; im Vorjahr waren es noch 484.

Der Arbeitsanfall im Bereich der **Recherche** war in erster Linie durch die Unterbrechung des Postdienstes in den USA nach der Anthrax-Krise

filings. Direct European patent applications had fallen slightly more than envisaged.

In the year ending April 2002, 156 600 European patent applications had been filed, of which 65.2% had been Euro-PCT. That was slightly above the April 2001 figures but still below the plan, which envisaged a total of 180 000 filings at the end of 2002, including 69% by the PCT route.

The **productivity** of Office staff had grown by 4.3% in 2001 compared with 2000, both in respect of total core products – search, examination, opposition, and appeal decisions – and for the Office as a whole.

At the end of April, total production in **search** had amounted to 43 900 searches, ie an increase of 3 500 or 9% compared with the same period in 2001.

At the end of April 2002, the number of **final actions** in examination had been 5% higher than that for April 2001, at 21 350. The new procedure for preliminary examination under PCT Chapter II had enabled the number of these examinations carried out during the first four months of the year to be increased by 40%. The number of **oppositions** dealt with was 21 dossiers (nearly 3%) lower than in 2001.

From January to April 2002, over 14 600 **European patents** had been granted, more than twice as many as in the same period the year before. The figure for European patents granted over the twelve months to the end of April was close on 43 000.

The technical boards of appeal had settled 481 **appeals**, 103 more than in the same period of 2001 and 32 above plan. During the same period, 428 technical appeals had been filed, compared with 484 in 2001.

The **search** workload had been particularly affected by disruption to US postal services following the anthrax scare. At the end of April, it

actuellement connus sont supérieurs de 2,4% à ceux de 2001 et de 9,5% inférieurs au plan qui prévoit une forte croissance des demandes PCT. Le fléchissement pour les demandes européennes directes est quant à lui légèrement plus marqué que ce qui était envisagé.

A la fin avril 2002, 156 600 demandes de brevet européen avaient été déposées en un an, dont 65,2% sont des demandes euro-PCT. Bien que ces chiffres soient légèrement supérieurs à ceux d'avril 2001, ils sont encore inférieurs aux chiffres planifiés, qui reposent sur un total de 180 000 dépôts à la fin de 2002, dont 69% par la voie PCT.

En 2001, la **productivité** des agents de l'Office s'est accrue de 4,3% par rapport à l'année 2000, tant pour les principaux produits de l'Office, à savoir les recherches, les examens, les oppositions et les recours, que pour l'Office dans son ensemble.

Fin avril, la production totale dans le domaine de la **recherche** s'est élevée à 43 900 recherches, soit 3 500 de plus par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 9%.

A la fin avril 2002, le nombre **d'actions finales** effectuées en matière d'examen (21 350) était supérieur de 5% à celui d'avril 2001. La nouvelle procédure mise en oeuvre pour les examens préliminaires au titre du chapitre II du PCT a permis d'accroître de 40% le nombre de ces examens effectués au cours des quatre premiers mois de l'année. Le nombre **d'oppositions** traitées est, quant à lui, inférieur de 21 dossiers, soit près de 3% de moins qu'en 2001.

De janvier à avril 2002, plus de 14 600 **brevets européens** ont été délivrés, soit plus du double de ce qui avait été délivré au cours de la période correspondante de 2001. Sur les douze derniers mois, près de 43 000 brevets européens ont ainsi été délivrés.

Les chambres de recours techniques ont réglé 481 **recours**, soit 103 de plus qu'au cours de la même période de 2001, et 32 de plus que prévu. Au cours de la même période, 428 recours techniques ont été formés contre 484 en 2001.

La charge de travail en matière de **recherche** est en premier lieu affectée par l'interruption des services postaux aux Etats-Unis à la suite de la

beeinflusst. Ende April lag er um 7 % hinter dem Wert vom April 2001 und um 11 % hinter der Planung zurück. Besonders betroffen waren die internationalen Recherchen, deren Zahl um 10 % unter dem Wert des Jahres 2001 und um 19 % unter Plan lag.

Im Bereich der **Prüfung** europäischer Anmeldungen blieb der Arbeitsanfall Ende März um 17 % hinter der Planung und um 2 % hinter dem Stand vom März 2001 zurück. Bei der Prüfung von PCT-Anmeldungen hat er um 13 % zugenommen, war aber um 12 % niedriger als geplant.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2002 wurden 457 **neue Beschwerden** eingelegt – 46 weniger als erwartet und 50 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Ende April waren 3 255 **Beschwerden** vor den technischen Beschwerdekammern **anhängig**. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahreswert einer Verringerung um 39 Fälle bzw. 1,2 %.

Das Amt kämpft nach wie vor gegen seine **Rückstände**. Durch die jüngsten Maßnahmen des Amtes in PCT-Fragen konnten aber Kapazitäten freigesetzt werden, mit denen dieses Problem angegangen werden soll. Interessanterweise konzentriert sich der Rückstand bei den Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen auf fünf von vierzehn Gebieten der Technik, nämlich Computer, Telekommunikation, elektrische Maschinen, täglicher Lebensbedarf sowie Verkehrsmittel und allgemeine Technologien.

Ende April hatte der Rückstand im Bereich der **Recherche** 73 000 Akten erreicht; 45 000 davon waren europäische Recherchen. Im Vorjahr lagen diese Zahlen noch bei 55 600 bzw. 34 200.

Mit Hilfe der durch das rationalisierte PCT-Verfahren freigesetzten Personalkapazitäten sowie einer verstärkten Personaleinstellung in Bereichen mit hohen Rückständen soll diese Zahl bis 2003/2004 verringert werden.

Bei der **Prüfung** beliefen sich die Rückstände Ende April 2002 auf 69 000 Akten; 2001 waren es 51 600. Wie bei der Recherche sollen aber auch hier freigesetzte Kapazitäten genutzt werden, um sie bis 2004/2005 abzubauen.

had been 7% below its April 2001 level, and 11% below plan. International searches especially had been down: by 10% on 2001, and 19% below plan.

With regard to European dossiers, the **examination** workload at the end of March had been 17% below plan and 2% below the March 2001 figure. The PCT examination workload had grown by 13%, but was 12% below plan.

In the first four months of 2002, 457 **new appeals** had been filed – 46 fewer than forecast and 50 fewer than during the same period of 2001.

At the end of April, 3 255 **appeals** had been **pending** before the technical boards of appeal. That was a decrease of 39 cases, or 1.2%, compared with the corresponding figure for the previous year.

The **backlogs** were still a problem, but the Office's recent undertaking with regard to PCT-related issues had freed capacity which was currently being targeted at them. An interesting feature was that the Euro-direct search backlog was concentrated in five out of fourteen technical fields, namely computers, telecommunications, electrical machines, human necessities, and vehicles and general technology.

At the end of April, the **search** backlog had been 73 000 dossiers, 45 000 of them involving European searches, compared to 55 600 and 34 200 respectively in 2001.

The aim was to reduce this figure by 2003/2004 using the manpower capacity released by the streamlined PCT procedure and to strengthen recruitment in those areas where the backlog was high.

The backlog in **examination** had been 69 000 dossiers at the end of April 2002, compared to 51 600 in 2001. However, as with search, released capacity would be used to reduce this by 2004/2005.

crise de l'anthrax. A la fin avril, elle est de 7% inférieure à son niveau d'avril 2001 et de 11% en dessous du plan. C'est en particulier le cas pour les recherches internationales, dont le nombre se situe 10% sous le niveau 2001 et 19% en deçà du plan.

Dans le domaine de l'**examen**, la charge de travail pour les dossiers européens est, à la fin mars, de 17% inférieure à la planification, et se situe 2% en-dessous de son niveau de mars 2001. Pour les examens au titre du PCT, la charge de travail a progressé de 13% mais elle est inférieure de 12% aux prévisions.

Au cours des quatre premiers mois de 2002, 457 **nouveaux recours** ont été formés, soit 46 de moins que prévu et 50 de moins que pendant la même période de 2001.

A la fin du mois d'avril, 3 255 **recours** étaient **en instance** devant les chambres de recours techniques, soit une diminution de 1,2% (39 affaires) par rapport à la même période de l'année précédente.

L'Office demeure confronté au problème des **arriérés**. Toutefois, les mesures qu'il a adoptées récemment en ce qui concerne les questions liées au PCT ont permis de libérer des capacités qui sont actuellement consacrées à la résorption des arriérés. Il est intéressant de constater que l'arriéré de recherche concernant les demandes euro-directes se concentre sur cinq des quatorze domaines techniques, à savoir : les ordinateurs, les télécommunications, les machines électriques, les nécessités de la vie courante et les véhicules et la technologie générale.

A la fin avril, l'arriéré dans le domaine de la **recherche** s'élevait à 73 000 dossiers, dont 45 000 concernaient des recherches européennes, contre respectivement 55 600 et 34 200 en 2001.

L'objectif est de réduire ce nombre d'ici 2003/2004, en utilisant les capacités qui se sont dégagées grâce à la rationalisation de la procédure PCT, et de renforcer le recrutement dans les domaines où les arriérés sont élevés.

L'arriéré dans le domaine de l'**examen** s'élevait à 69 000 dossiers à la fin avril 2002, contre 51 600 en 2001. Toutefois, à l'instar de la recherche, les capacités libérées seront employées pour réduire cet arriéré d'ici 2004/2005.

Der Rückstand bei den technischen **Beschwerdekammern** summierte sich Ende April auf 1 207 Fälle, das waren etwa 10 % (134 Fälle) weniger als ein Jahr zuvor.

Die jüngsten Statistiken zum **rationalisierten PCT-Verfahren** zeigen, daß die Prüfer in 34 % der Fälle eingeschaltet wurden; dieser Wert lag etwas über dem vom Januar (31 %), aber noch deutlich unter der Prognose von 50 %. Damit können die geplanten Einsparungen von rund 250 Mannjahren mit Sicherheit erreicht werden. Die freigesetzten Kapazitäten sollen primär dem Abbau der Rückstände vor allem bei den europäischen Recherchen dienen. Zum Verfahren selbst ist festzustellen, daß der Text der Standardbescheide verbessert wurde, um der Aktenlage im Einzelfall besser Rechnung zu tragen, und daß die Rückerstattung nach einigen Anlaufschwierigkeiten nunmehr pünktlich erfolgt.

Die Ausweitung von **BEST** in der GD 1 geht planmäßig vonstatten (vollständige Einführung von BEST bis zum Jahr 2005). Etwa 770 GD1-Prüfer arbeiten mittlerweile als BEST-Prüfer (Stand: Mai 2002). Einige von ihnen werden dieses Jahr die Einspruchsarbeit aufnehmen. Bemerkenswert ist, welche beachtliche Leistung das Amt erzielt hat, obwohl enorme Personalkapazitäten für die Schulung von neu eingestellten Prüfern und BEST-Neulingen eingesetzt werden mußten; dieser Aufwand wird sich aber in einigen Jahren seinerseits bezahlt machen.

Die **EUROTAB**-Sitzung fand dieses Jahr auf Einladung des irischen Patentamts in Kilkenny statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten der Begriff der technischen Erfindung, die Behandlung sogenannter "komplexer Anmeldungen" sowie der Begriff derselben Erfindung unter Prioritätsaspekten. Im nächsten Jahr wird Deutschland der Gastgeber sein.

Zum diesjährigen "**Anmelderseminar**" kamen etwa 70 in der Industrie tätige Teilnehmer aus 20 Ländern. Neben derzeitigen und künftigen Mitgliedstaaten waren auch die USA, Japan, Indien und Israel vertreten. Wie immer wurde ein vielfältiges Programm geboten; es umfaßte Vorträge (neue Themen waren dabei das Europäische Patentregister Online, die Online-Akteneinsicht und das Projekt zur automatischen Vorklassifizierung), Workshops, eine Diskussions-

The backlog in the **technical boards of appeal** had stood at 1 207 cases at the end of April, some 10% (134 cases) less than at the same time the previous year.

The latest statistics on the **streamlined PCT** procedure showed an examiner interaction rate of 34%, which was slightly higher than the January figure (31%) but still far below the projected 50%. The forecast saving of about 250 man-years would therefore definitely be achieved. This released capacity would be used primarily to reduce the backlogs, in particular the EP search backlog. As to the procedure itself, the texts of the standard communications had been improved to take better account of the status of each file, and after some initial delays refunds were now being sent out on time.

The extension of **BEST** in DG 1 was proceeding according to plan (full BEST in 2005). About 770 DG 1 examiners were now (May 2002) working in BEST mode. Some would start working on oppositions later in the year. It should be noted that the Office had made remarkable progress, considering that it had devoted considerable human resources to training new recruits and BEST examiners, a measure which would begin to bear fruit in a few years' time.

That year's **EUROTAB** meeting had been hosted by the Irish Patent Office in Kilkenny. Agenda items had included the concept of the technical invention, the processing of so-called "complex applications", priority, and the concept of the same invention. The following year's EUROTAB would be hosted by Germany.

That year's "**Seminar for Applicants**" had attracted some 70 participants from industry, representing 20 different countries. As well as present and future member states, there had been participants from the USA, Japan, India and Israel. As usual, they had been provided with a varied programme of lectures (new topics being the Online European Register and File Inspection and the automatic preclassification project), some workshops, a round-table discussion and

A la fin avril, l'arriéré dans les **chambres de recours techniques** était de 1 207 affaires, soit 10% (134 affaires) de moins qu'à la même date l'année dernière.

Les dernières statistiques réalisées sur la **procédure rationalisée du PCT** font apparaître un taux d'interaction des examinateurs de 34%, soit un pourcentage légèrement supérieur à celui de janvier (31%), mais qui reste néanmoins bien en deçà du taux projeté de 50%. Par conséquent, les économies prévues de 250 agents-années environ seront certainement réalisées. Ces nouvelles capacités seront principalement utilisées pour réduire les arriérés, notamment dans le domaine de la recherche pour les demandes européennes. Quant à la procédure, le texte des notifications courantes a été amélioré, afin de mieux tenir compte de la situation de chaque dossier, et après quelques retards initiaux, les remboursements sont désormais effectués en temps utile.

A la DG 1, le déploiement de **BEST** progresse conformément aux prévisions (introduction complète de BEST d'ici 2005). Quelque 770 examinateurs de la DG 1 travaillent désormais dans le cadre de ce système (situation : mai 2002). Certains d'entre eux commenceront cette année à traiter des oppositions. Il convient de noter que l'Office a réalisé des performances remarquables alors qu'il a consacré d'importantes ressources en personnel à la formation de nouvelles recrues et des examinateurs BEST, mesure qui commencera à porter ses fruits dans quelques années.

Cette année, la réunion **EUROTAB** s'est tenue à Kilkenny, à l'invitation de l'Office irlandais des brevets. Les questions inscrites à l'ordre du jour comprenaient la notion d'invention technique, le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler les "demandes complexes", ainsi que la priorité et la notion de même invention. L'année prochaine, la réunion EUROTAB aura lieu en Allemagne.

Le "**Séminaire pour les demandeurs**" a attiré cette année quelque 70 participants de l'industrie, originaires non seulement des actuels et futurs Etats-membres, mais également des Etats-Unis, du Japon, de l'Inde et d'Israël, soit 20 pays au total. Comme à l'accoutumée, le programme comprenait des exposés sur une grande variété de sujets (avec comme nouveautés le registre européen en ligne, l'inspection publique en ligne et le projet de préclassification automati-

runde sowie eine "freie Recherche" in direkter Interaktion mit einem Prüfer. Verschiedene Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um ihr Unternehmen den Prüfern vorzustellen, die in der Regel ihre Anmeldungen bearbeiten.

Die **Große Beschwerdekammer** erließ am 18. Februar 2002 die Entscheidung G 3/99, in der sie unter anderem befand, daß ein Einspruch, der von zwei oder mehr Personen gemeinsam eingelegt wird, zulässig ist, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird.

Die **Beschwerdekammern** haben verschiedene Besucher empfangen: finnische Patentfachleute der Technischen Universität Helsinki sowie eine Delegation aus Richtern des obersten Gerichtshofs und von Bezirksgerichten der Republik Slowenien.

In der GD 3, die seit langem **nationale Entscheidungen** zusammenstellt, läuft derzeit ein Projekt zur Veröffentlichung solcher Entscheidungen, das zu einer besseren Unterrichtung über die nationale Rechtsprechung beitragen soll.

Neu erschienen ist ferner die vierte Auflage der "**Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**" in den drei Amtssprachen, die auch auf CD-ROM erhältlich sein wird.

Bei den Teilnehmerzahlen für die **europäische Eignungsprüfung** hält die steigende Tendenz an. Mit 1 454 Kandidaten, die an der diesjährigen Prüfung teilnahmen, lag deren Zahl rund 20 % über dem Vorjahreswert (1 164). 671 Kandidaten traten zum ersten Mal zur Prüfung an.

Allerdings war die Erfolgsquote bei den letzten Prüfungen gering, und bislang deutet nichts darauf hin, daß sich dies in naher Zukunft grundlegend ändern wird. Als Lernhilfe und zusätzliche Möglichkeit für eine effiziente Prüfungsvorbereitung wird nun ein interaktiver Teil des Compendiums auf CD-ROM angeboten, mit dem sich Prüfungsbedingungen simulieren lassen. Diese CD-ROM enthält rund 11 200 Dokumente und etwa 9 000 Links. Im Dezember 2001 wurde das Compendium auf CD-ROM der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Rückmeldungen der Benutzer sind sehr positiv. Um der anhaltenden Nachfrage nachzukommen, sollen zusätzlich zu den 1 600 bereits abgegebenen CD-ROMS 500 weitere produziert werden.

a "free search" in direct interaction with an examiner. Several participants had taken the opportunity to present their companies to the examiners who dealt with their applications.

In decision G 3/99, handed down on 18 February 2002, the **Enlarged Board of Appeal** had held, inter alia, that an opposition filed in common by two or more persons was admissible on payment of only one opposition fee.

The **boards of appeal** had received the following visits: from Finnish patent practitioners from the Helsinki University of Technology, and from a delegation of Supreme Court and District Court judges from the Republic of Slovenia.

DG 3 had long been collecting **national decisions**, and a project was currently under way to publish them with a view to providing better information about national case law.

The fourth edition of the "**Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**" had now been published in the three official languages. It would also be available on CD-ROM.

The upward trend in the number of candidates enrolling for the **European qualifying examination** continued. At 1 454, the number of candidates who sat the examination had been about 20% higher than the previous year (1 164 candidates). Of these, 671 had been taking the examination for the first time.

The pass rate had reached a low level in recent examinations, and this seemed unlikely to improve significantly in the near future. For easier learning and to broaden the range of possibilities for effective preparation, an interactive section of the Compendium had been put on a CD-ROM, enabling candidates to simulate examination conditions. The disc held some 11 200 documents and about 9 000 links. The Compendium on CD-ROM had been made available to the public in mid-December 2001. The feedback from users had been very positive, and in order to meet continuing demand an additional 500 discs were to be produced in addition to the first 1 600 already distributed.

que), quelques ateliers, une table ronde ainsi qu'une "recherche libre" avec un examinateur. Nombre de participants ont profité de l'occasion pour présenter leurs entreprises aux examinateurs qui traitent leurs demandes.

Dans la décision G 3/99, qu'elle a rendue le 18 février 2002, la **Grande Chambre de recours** a notamment estimé qu'une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus était recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition.

Les **chambres de recours** ont reçu les visites suivantes : des praticiens en brevets finlandais de l'Université technologique d'Helsinki et une délégation de juges de la Cour suprême et des tribunaux de district de la République de Slovénie.

Par ailleurs, la DG 3, qui tient depuis longtemps une collection de **décisions nationales**, envisage de les publier afin de contribuer à améliorer l'information sur la jurisprudence nationale.

La quatrième édition de la "**Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets**" est parue dans les trois langues officielles et sera également disponible sur CD-ROM.

Le nombre de candidats à l'**examen européen de qualification** continue à augmenter. En effet, 1 454 candidats (contre 1 164 en 2001) se sont présentés à l'examen, soit 20% de plus que l'année dernière. Parmi eux, 671 ont passé l'examen pour la première fois.

Le taux de réussite à l'examen est bas depuis quelque temps, et il semble peu probable que ce taux s'améliore de manière significative dans un avenir proche. Afin de faciliter l'apprentissage et d'élargir l'éventail des possibilités en vue d'une préparation efficace à l'examen, une partie interactive du compendium a été mise sur CD-ROM, ce qui permet aux candidats de s'entraîner à passer les épreuves dans les conditions de l'examen. Le disque contient environ 11 200 documents et quelque 9 000 liens. Le compendium sur CD-ROM, qui a été mis à la disposition du public vers la mi-décembre 2001, a été très bien accueilli par les utilisateurs. Il est donc prévu de produire 500 disques en plus des 1 600 disques qui ont déjà été distribués, afin de répondre à la demande croissante.

Auf dem Gebiet der **Dokumentation** wurden die Bemühungen fortgesetzt, den Prüfern des EPA die besten und umfassendsten elektronischen Recherchenhilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

Im Bereich der Nichtpatentliteratur ist mit **MEDLINE** eine bedeutende Datenbank in die über **EPOQUE** angebotene interne Sammlung aufgenommen werden. Mit 11,5 Millionen Zusammenfassungen stellt sie den bisher umfangreichsten NPL-Neuzugang in den internen Datenbanken dar.

Die **EPOQUE-Volltextsammlung** umfaßt mittlerweile über 10 Millionen Dokumente. Bei den EPOQUE-Datenbanken wurde der Meilenstein von 110 Millionen Datensätzen überschritten, und **EPODOC** – die Stammdatenbank des EPA für Patente – enthält nun 5 Millionen Patentsammenfassungen. Über *esp@cenet*[®] kann in diesen Zusammenfassungen auch die breite Öffentlichkeit recherchieren.

Das im Rahmen der **dreiseitigen Zusammenarbeit** ins Leben gerufene HARMONY-Projekt zur Harmonisierung der Klassifikationssysteme der drei Ämter läuft weiter. Mit den ersten konkreten Ergebnissen ist auf dem Gebiet der Halbleiter zu rechnen, wo die Prüfer des USPTO die bei ihnen eingehenden Dokumente ab diesem Sommer nach dem Europäischen Klassifikationssystem klassifizieren.

epoline[®], das System des EPA für die Online-Einreichung, das mittlerweile für über 1 100 Anmeldungen genutzt wurde, ist weiterentwickelt worden und unterstützt nun auch den Eintritt in die regionale Phase im Rahmen des PCT. Außerdem wurde mit dem *epi* eine Einigung über die Aufnahme von Textverarbeitungsdateien in die Anmeldung erzielt, die als Grundlage für etwaige künftige Berichtigungen dienen sollen. Das *epi* verfügt damit über die von ihm gewünschte Funktion und wird die Online-Einreichung nun aktiv unterstützen. Daneben wurden das bereits im Betrieb befindliche finnische System für die Online-Einreichung und die Entwicklung neuer Systeme für das spanische, das britische und das französische Amt unterstützt. Letztere planen, ab Ende dieses Jahres nationale, europäische und PCT-Anmeldungen auf diesem Wege entgegennehmen zu können.

Das **Europäische Patentregister Online**, mit dem inzwischen rund 3 000 Benutzer an die 35 000 Recherchen pro Woche durchführen, wurde

In the field of **documentation**, efforts to provide EPO examiners with the best and most comprehensive electronic search tools had continued.

MEDLINE, a major non-patent literature database, had been added to the internal collection offered on **EPOQUE**. With 11.5 million abstracts, that was the largest-ever NPL addition to the internal databases.

The complete **EPOQUE full-text** collection now contained more than ten million documents. The milestone of 110 million records in the EPOQUE databases had been passed, and there were now 5 million patent abstracts in the master EPO patent database, **EPODOC**. These abstracts were also searchable by the general public via *esp@cenet*[®].

"HARMONY", the **trilateral** classification project, was continuing. The first concrete results were expected in the semiconductor field, where USPTO examiners would start classifying their incoming documents under the European Classification Scheme that summer.

The EPO's online filing system, **epoline**[®], which had now received over 1 100 applications, had been further developed to support PCT entry into the regional phase. At the same time, discussions with the *epi* had led to an agreement on the inclusion of word-processing files with an application to provide a basis for any future corrections. That addition had provided the *epi* with the functionality it needed to be able to actively support online filing. In parallel, support had been under way for the operational Finnish online filing system and the development of new systems for the Spanish, French and UK offices. The latter planned to be in production with national, European and PCT filings by the end of the year.

The **Online European Patent Register**, which now provided 35 000 searches a week to about 3 000 users, had been further extended to give more

Dans le domaine de la **documentation**, les efforts en vue de fournir aux examinateurs de l'OEB les outils de recherche électronique les plus performants et les plus complets ont été poursuivis.

MEDLINE, une base de données majeure de littérature non-brevet, a été ajoutée à la collection interne disponible dans **EPOQUE**. Riche de 11,5 millions d'abrévés, elle représente l'ajout de littérature non-brevet le plus important qui ait jamais été réalisé dans les bases de données internes.

La collection complète en **texte intégral EPOQUE** contient désormais plus de dix millions de documents. Le cap des 110 millions d'enregistrements dans les bases de données EPOQUE a été passé, et la principale base de données en matière de brevets, **EPODOC**, compte à ce jour cinq millions d'abrévés. Le public peut lui aussi effectuer des recherches dans ces abrévés au moyen d'*esp@cenet*[®].

Le projet "HARMONY", qui vise à harmoniser la classification **tripartite**, se poursuit. L'on attend des premiers résultats concrets dans le domaine des semiconducteurs, où les examinateurs de l'USPTO commenceront cet été à classifier les documents dans le cadre du système européen de classification.

Le système de dépôt en ligne de l'OEB **epoline**[®], qui a reçu à ce jour plus de 1 100 demandes, a été développé afin de pouvoir intégrer l'entrée dans la phase régionale au titre du PCT. Parallèlement, des discussions avec l'*epi* ont débouché sur un accord relatif à l'inclusion de fichiers de traitement de texte dans la demande, en vue de pouvoir effectuer d'éventuelles corrections ultérieures. L'*epi* a ainsi obtenu la fonctionnalité qu'il souhaitait pour être en mesure de soutenir activement le dépôt en ligne. En outre, un soutien est également apporté au système opérationnel de dépôt en ligne finlandais, ainsi qu'au développement de nouveaux systèmes pour les offices espagnol, français et du Royaume-Uni, systèmes qui, d'après ces derniers, devraient être opérationnels d'ici la fin de l'année pour les dépôts nationaux, européens et PCT.

Le **Registre européen des brevets en ligne**, qui permet actuellement d'effectuer 35 000 recherches par semaine pour environ 3 000 utilisateurs,

weiter ausgebaut und bietet nun noch mehr Such- und Anzeigemöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Benutzern wurde ferner ein Tool entwickelt, mit dem sich die Benutzer per E-Mail über Änderungen in Akten informieren lassen können, an denen sie interessiert sind; es soll Ende des Jahres zur Verfügung gestellt werden.

Das System für die **Online-Akteneinsicht**, mit dem sich die 600 000 veröffentlichten Anmeldungen und der einschlägige Schriftwechsel konsultieren lassen, wird inzwischen über 2 000 Mal pro Tag genutzt. Derzeit arbeitet das Amt an der Erfassung des Altbestands an Einspruchs- und Beschwerdeakten, die bis Ende 2004 abgeschlossen sein soll. Zur Optimierung seines Dienstleistungsangebots räumt das EPA aber der Erfassung derjenigen Papierakten Priorität ein, zu denen Anträge auf Einsichtnahme eingehen, und wird den Termin für den Abschluß der Gesamtarbeiten je nach der Zahl der Online-Anträge zu Papierakten noch ändern.

Im Bereich der **Automatisierung** plant das Amt die Einrichtung einer neuen Einheit innerhalb der IS-Abteilung, die die nationalen Ämter bei der Installation und dem Einsatz der vom Europäischen Patentamt entwickelten Automatisierungssysteme unterstützen soll.

Die **Rekrutierungsbemühungen** wurden trotz des Einstellungsstopps in Den Haag fortgesetzt. Bis Mai haben 229 neue Bedienstete (darunter 144 Prüfer) ihren Dienst im Amt aufgenommen. Weitere 80 bereits verpflichtete Prüfer treten ihren Dienst in den Folgemonaten an. Darüber hinaus hat das Amt erneut eine großangelegte Einstellungskampagne gestartet, die sich natürlich auf die jetzigen Mitgliedstaaten, aber auch auf die Beitrittskandidaten erstreckt.

Die **Finanzlage** des Amtes ist unverändert gesund. Das Jahr 2001 wurde mit einem Betriebsüberschuß von fast 308 Mio. DEM abgeschlossen, und das akkumulierte Nettoumlaufvermögen stieg auf 858 Mio. DEM bzw. 439 Mio. EUR. Im laufenden Jahr hat das Nettoumlaufvermögen weiter zugenommen. Am Ende des ersten Quartals belief es sich auf 457 Mio. EUR. Der Betriebsüberschuß lag mit rund 24 Mio. EUR über den Budgetannahmen.

search and display capacity. A tool to allow users to be informed by e-mail of any changes in dossiers that interested them had also been designed in co-operation with a number of external users, and would be made available by the end of the year.

The **Online File Inspection** system was now used more than 2 000 times a day to view any of the 600 000 published applications with their associated correspondence. The Office was currently completing the backfile scanning of all opposition and appeal files, which would be finished by the end of 2004. Nonetheless, to ensure the best possible service, the EPO was giving priority to scanning all files where a paper file inspection request had been received, and would review the overall completion date in the light of the number of online requests for paper-only dossiers.

In the area of **automation**, the Office planned to set up a new unit of the IS department to support national offices in their installation and use of automation systems developed by the European Patent Office.

Despite the freeze in The Hague, the Office's **recruitment** drive had continued, with 229 new staff (including 144 examiners) joining by May and another 80 new examiners due to start in the following few months. The Office had also launched a major new campaign covering not only its existing member states, of course, but also those due to join shortly.

The Office's **financial situation** remained healthy: 2001 had ended with an operating surplus of nearly DEM 308m, and accumulated net working capital had increased to DEM 858m (or EUR 439m). In 2002, net working capital had continued to rise, to EUR 457m at the end of the first quarter. The operating surplus had been over budget at almost EUR 24m.

teurs, a été développé afin d'agrandir ses capacités de recherche et de visualisation. Un outil qui permettra aux utilisateurs d'être informés par courrier électronique de tout changement dans un dossier qui les intéresse a également été conçu en coopération avec un certain nombre d'utilisateurs externes, et sera disponible d'ici la fin de l'année.

Le système **d'inspection publique en ligne** est désormais utilisé plus de 2 000 fois par jour afin de consulter l'une ou l'autre des 600 000 demandes qui sont publiées, ainsi que la correspondance y afférente. L'Office compte achever d'ici la fin 2004 la numérisation du "backfile" de tous les dossiers d'opposition et de recours. Toutefois, afin d'offrir le meilleur service possible, l'OEB donne la priorité à la numérisation de tous les dossiers pour lesquels une requête en inspection publique sur papier est reçue, et il reverra la date d'achèvement de ce processus à la lumière du nombre de requêtes en ligne pour les dossiers disponibles sur papier uniquement.

S'agissant de **l'automatisation**, l'Office prévoit de mettre en place une nouvelle unité du service IS, afin d'aider les offices nationaux à installer et utiliser les systèmes d'automatisation mis au point par l'Office européen des brevets.

Malgré l'interruption instaurée dans ce domaine à La Haye, les efforts en matière de **recrutement** ont été poursuivis. Depuis le début de l'année, l'Office a ainsi recruté 229 personnes (mai inclus), dont 144 examinateurs. 80 postes supplémentaires d'examineurs sont déjà pourvus pour des entrées en fonction au cours des mois à venir. De plus, l'Office a lancé une nouvelle grande campagne de recrutement couvrant, bien sûr, les Etats membres, mais également ceux qui seront amenés à le devenir.

La **situation financière** de l'Office reste saine. L'année 2001 s'est clôturée par un excédent des opérations de fonctionnement de près de 308 millions de DEM, et le fonds de roulement net accumulé est passé à 858 millions de DEM, soit 439 millions d'euros. Cette année, le fonds de roulement net continue de progresser ; à la fin du premier trimestre, il s'élevait à 457 millions d'euros. Avec près de 24 millions d'euros, l'excédent des opérations de fonctionnement s'est révélé supérieur aux prévisions budgétaires.

Vor einiger Zeit hat der Verwaltungsrat zehn Staaten zum **EPÜ-Beitritt** eingeladen, und zwar Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn.

Im April hinterlegten vier dieser Länder (Bulgarien, Estland, die Slowakei und die Tschechische Republik) ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Somit wird das EPÜ für diese Staaten am 1. Juli 2002 in Kraft treten. Mit dem Beitritt der übrigen Kandidaten wird in naher Zukunft gerechnet.

Mit sechs Staaten in Ost- und Südosteuropa ist die Europäische Patentorganisation derzeit durch **Kooperations- und Erstreckungsabkommen** verbunden. Die Abkommen mit Lettland, Litauen, Rumänien und Slowenien laufen jedoch mit dem Tag aus, an dem diese Staaten dem EPÜ beitreten.

Die Kooperations- und Erstreckungsabkommen mit Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien behalten ihre Gültigkeit. Ein weiteres Abkommen, das im November letzten Jahres mit der Bundesrepublik Jugoslawien geschlossen wurde, ist bislang noch nicht rechtskräftig. Die 1997 eingeleiteten, dann aber mehrere Jahre ausgesetzten Verhandlungen über ein Kooperations- und Erstreckungsabkommen mit Bosnien und Herzegowina wurden wiederaufgenommen.

Ein erster Entwurf der **neuen Ausführungsordnung** zum EPÜ 2000 wurde fertiggestellt und war Gegenstand eines umfassenden amtsinternen Konsultationsprozesses. Die Kommentare und Vorschläge der beteiligten EPA-Abteilungen werden nun geprüft, und der Entwurf wird entsprechend überarbeitet. Sobald diese Überarbeitung abgeschlossen ist, wird der Entwurf der neuen Ausführungsordnung zur Einholung der öffentlichen Meinung auf die Website des EPA gestellt und dem SACEPO vorgelegt. Eine Sitzung des Ausschusses "Patentrecht", in der dieser den endgültigen Entwurf erörtern wird, der im Anschluß an den öffentlichen Konsultationsprozeß nochmals überarbeitet wird, ist für Oktober dieses Jahres geplant.

Da im Dezember letzten Jahres keine Einigung über die Schlüsselemente eines künftigen **Gemeinschaftspatent**systems erzielt werden konnte, wurde der Vorschlag der Kommission vom August 2000 auf politischer wie fachlicher Ebene weiter diskutiert.

Ten states had been invited by the Administrative Council to **accede to the EPC**, namely Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia.

In April, four of them (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia and the Slovak Republic) had deposited their instruments of accession with the German government. Thus on 1 July 2002 the EPC would enter into force for those states. The others were expected to accede in the near future.

At that time, six **co-operation and extension agreements** were in force between the European Patent Organisation and states in eastern and south-eastern Europe. However, the agreements with Latvia, Lithuania, Romania and Slovenia would be terminated as soon as those states acceded to the EPC.

The co-operation and extension agreements with Albania and the Former Yugoslav Republic of Macedonia would continue to apply. A new agreement signed in November 2001 with the Federal Republic of Yugoslavia had not yet entered into force. Negotiations on a co-operation and extension agreement with Bosnia-Herzegovina, initiated in 1997 but suspended for several years, had now recommenced.

A preliminary draft of **new Implementing Regulations** under the EPC 2000 had been completed and had been the subject of extensive in-house consultation. All the comments and proposals made by the EPO departments involved were now being looked at and the draft was being reviewed. Once that review had been finished the draft new Regulations would be published on the EPO website for public consultation and would be submitted to SACEPO. A meeting of the Patent Law Committee to discuss the final draft, which would be reviewed again after the public consultation had taken place, was scheduled for October.

As no agreement had been reached in December on the key elements of a future **Community patent** system, debate on the Commission's proposal of August 2000 had continued on the political and technical levels.

Dix Etats avaient été invités par le Conseil d'administration à **adhérer à la CBE**, à savoir : la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la Slovénie.

Quatre d'entre eux (Bulgarie, Estonie, République tchèque, République slovaque) ont déposé au mois d'avril leurs instruments d'adhésion auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de sorte que la CBE entrera en vigueur pour ces Etats le 1^{er} juillet 2002. L'adhésion d'autres Etats est prévue dans un avenir proche.

Actuellement, six **accords de coopération et d'extension** ont été conclus entre l'Organisation européenne des brevets et les Etats de l'Est et du Sud-est de l'Europe. Toutefois, les accords conclus avec la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie cesseront d'être en vigueur dès que ces Etats auront adhéré à la CBE.

Les accords de coopération et d'extension avec l'Albanie et l'ex-République yougoslave de Macédoine continueront de s'appliquer. Un nouvel accord avec la République fédérale de Yougoslavie, signé en novembre dernier, n'est toujours pas entré en vigueur. Les négociations relatives à un accord de coopération et d'extension avec la Bosnie-Herzégovine, qui avaient été entamées en 1997 puis suspendues pendant plusieurs années, ont maintenant été reprises.

Un avant-projet du **nouveau règlement d'exécution** selon la CBE 2000 a été élaboré et a fait l'objet d'une vaste consultation à l'intérieur de l'Office. Les propositions et commentaires soumis par les services concernés de l'OEB sont actuellement à l'examen et l'avant-projet est modifié en conséquence. Dès que cet examen sera achevé, le projet de nouveau règlement sera publié sur le site web de l'OEB afin que le public puisse le consulter, et présenté au SACEPO, probablement début juin. Il est prévu de tenir en octobre une réunion du comité "Droit des brevets" afin d'examiner le projet final, qui sera revu une nouvelle fois après la consultation publique.

Aucun accord n'ayant été conclu en décembre dernier sur les éléments-clés du futur système de **brevet communautaire**, les discussions sur la proposition de la Commission émise en août 2000 se sont poursuivies au niveau politique et technique.

Das EPA hat aktiv in der WIPO-Arbeitsgruppe für die Reform des PCT mitgewirkt. In den Kernpunkten (Vereinfachung und Straffung des PCT-Verfahrens) konnten beachtliche Fortschritte unter anderem bei der Frage eines **erweiterten internationalen Recherchenberichts** erzielt werden. Man hofft, daß der Ausschuß für die Reform des PCT in seiner nächsten Sitzung Anfang Juli 2002 die Arbeiten abschließen und damit die Grundlage für einen Beschluß der nächsten PCT-Versammlung schaffen kann, durch den ein solches System dann schnellstmöglich als ein erster Schritt eingeführt würde. Dieses System stünde voll und ganz in Einklang mit dem **BEST**-Projekt, denn die Anmelder würden neben dem internationalen Recherchenbericht auch **eine Stellungnahme zur internationalen Recherche (International Search Opinion – ISO)** erhalten, durch die sich in den meisten Fällen das aufwendige Verfahren einer weiteren (aber nichtsdestotrotz vorläufigen) Sachprüfung nach Kapitel II PCT erübrigen würde. Für das EPA ließe sich dadurch der Arbeitsanfall im Rahmen des Kapitels II PCT deutlich verringern.

Im EPA wurde eine Task Force "PCT-Revision" aus Vertretern von GD 1, GD 2 und GD 5 eingesetzt, die sich mit der Frage der ISO befaßt. Sie legte auf der WIPO-Sitzung am 29. April ein erstes Dokument vor, in dem sich das EPA auf längere Sicht für die ISO anstelle des Kapitels II PCT in der heutigen Form ausspricht. Als Zwischenlösung könnte eine gewisse Interaktion während der PCT-Sachprüfung beibehalten werden, sei es in Form des jetzigen rationalisierten PCT-Verfahrens oder durch einen vorgezogenen Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA. Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit dem Ausschuß für die Reform des PCT unterbreitet.

Mit Wirkung vom 1. März 2002 wurde die **Zuständigkeit des EPA als internationale Behörde im Rahmen des PCT beschränkt**. Auch wenn dadurch die Arbeitslast auf den betreffenden technischen Gebieten um 5 % zurückgehen dürfte, könnten sich doch weitere Maßnahmen als notwendig erweisen.

Seit dem 2. Januar gilt für Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase nach Regel 107 EPÜ eine einheitliche **Frist von 31 Monaten**. Die entsprechende Änderung des Artikels 22 PCT trat am 1. April in den meisten PCT-Vertragsstaaten in Kraft

The EPO had taken an active part in the second meeting of the Working Group on Reform of the PCT. Regarding the core issues (simplification and streamlining of the PCT procedure) considerable progress had been made (inter alia) in the matter of an **expanded international search report (EISR)**. It was hoped that at its meeting in early July the PCT Reform Committee would be able to finalise the work and prepare the ground for a decision by the forthcoming PCT Assembly implementing such a system as soon as possible as a first step. The system would be entirely in line with BEST, providing applicants – in addition to the international search – with an **international search opinion (ISO)** which in most cases would render unnecessary the cumbersome PCT Chapter II procedure of further (but still preliminary) examination. For the EPO, this approach would reduce the Chapter II workload considerably.

A DG 1/DG 2/DG 5 PCT Revision Task Force had been set up to assess the issue. At the WIPO meeting on 29 April it had presented an initial document explaining that in the longer term the EPO advocated the ISO approach as a replacement for the present PCT Chapter II. As an intermediate solution, some form of interaction during PCT examination might be retained, either along the lines of the current streamlined PCT procedure or through early entry into the EP regional phase. The results would be presented to the PCT Reform Committee in due course.

The **restriction on the EPO's PCT activity** as an international authority had come into effect on 1 March 2002. Although a 5% reduction of the workload had been noted in the technical fields concerned, further measures might prove necessary.

Since 2 January applicants had been able to benefit from the uniform **31-month time limit** under Rule 107 EPC when entering the European phase. On 1 April the corresponding amendment to Article 22 PCT had come into force in all the PCT

L'OEB a pris une part active au groupe de travail sur la réforme du PCT. S'agissant des principaux points (simplification et rationalisation de la procédure du PCT), des progrès considérables ont été accomplis (notamment) sur la question du **rapport de recherche internationale approfondi**. On espère que le comité sur la réforme du PCT pourra finaliser ses travaux lors de la réunion qu'il doit tenir au début du mois de juillet, et préparer le terrain en vue d'une décision de la prochaine assemblée du PCT, décision en vertu de laquelle un tel système pourrait être mis en oeuvre dès que possible en guise de première étape de la réforme. Le système correspondrait tout à fait au système BEST, puisqu'il fournirait aux déposants, outre le rapport de recherche internationale proprement dit, une **opinion sur la recherche internationale (International Search Opinion – ISO)**, ce qui, dans la plupart des cas, permettrait d'éviter la fastidieuse procédure selon le chapitre II PCT, qui prévoit un nouvel examen de la demande (examen qui n'en demeure pas moins préliminaire). Le système ISO réduirait considérablement la charge de travail de l'OEB au titre du chapitre II PCT.

Un groupe de travail DG 1/DG 2/DG 5, chargé des questions relatives à la réforme du PCT, a été mis en place afin d'examiner la question de l'ISO. Le groupe a présenté un premier document à ce sujet au cours de la réunion de l'OMPI du 29 avril, en expliquant que l'OEB était favorable à long terme à l'ISO qui viendrait remplacer le chapitre II PCT tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comme solution intermédiaire, on pourrait maintenir une certaine forme d'interaction au cours de l'examen PCT, soit en se conformant à l'actuelle procédure PCT rationalisée, soit en prévoyant une entrée précoce dans la phase régionale EP. Les conclusions du groupe de travail seront présentées en temps utile au comité sur la réforme du PCT.

La **limitation des compétences PCT de l'OEB** agissant en tant qu'administration internationale est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2002. Bien que l'on ait constaté une diminution de 5% de la charge de travail dans les domaines techniques concernés, il se pourrait que d'autres mesures s'avèrent à cet égard nécessaires.

Depuis le 2 janvier, les demandeurs peuvent bénéficier du **délai uniforme de 31 mois** au titre de la règle 107 CBE, lors de l'entrée dans la phase européenne. Le 1^{er} avril, une modification correspondante de l'article 22 PCT est entrée en vigueur dans la

(darunter auch die USA). Es fehlen noch 19 Staaten (u. a. China, Japan und Südkorea), die zunächst ihre nationalen Rechtsvorschriften angleichen müssen. Insofern ist es momentan verfrüht, die positiven Auswirkungen im Hinblick auf eine Arbeitsentlastung einschätzen zu wollen.

Der vom EPA veröffentlichte **Euro-PCT-Leitfaden für Anmelder** ist vor kurzem in einer neuen Auflage erschienen, in der die zahlreichen Änderungen, die sich für die internationale und die europäische Phase ergeben haben, berücksichtigt sind.

Das Amt hat ferner die laufenden Arbeiten an einem **Protokoll über die Regelung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten** unterstützt. Die neun Delegationen, die der Untergruppe der Arbeitsgruppe "Streitregelung" angehören, hatten in ihrer letzten Sitzung im Dezember 2001 entschieden, daß der dritte Entwurf eines Streitregelungsprotokolls, der 185 Artikel und 215 Regeln umfaßt, zunächst sprachlich verbessert werden muß, ehe er der gesamten Arbeitsgruppe oder einer Regierungskonferenz vorgelegt werden kann. Zu diesem Zweck wurde ein kleiner Lenkungsausschuß (mit Vertretern aus CH, DE, FR, GB und NL) gebildet, der die umfassende Überarbeitung des dritten Entwurfs überwachen sollte, die in den letzten Monaten vorstatten ging. Das EPA wurde hierfür um seine Hilfe gebeten: Zum einen war der gesamte Entwurf aus sprachlicher Sicht zu überprüfen, um den Wortlaut möglichst eng an den juristischen Sprachgebrauch anzugleichen. Zum anderen wurde der Entwurf in verschiedene Rechtsinstrumente untergliedert mit dem Ziel, im Protokoll selbst, das ratifiziert werden muß, nur die grundlegendsten Vorschriften zu verankern, und die zahlreichen ausführlicheren Bestimmungen in andere, leichter abzuändernde Rechtsinstrumente aufzunehmen.

Rechtzeitig zur nächsten Sitzung der Untergruppe im Juli 2002 wurde ein überarbeiteter Entwurf vorgelegt. In einem nächsten Schritt soll bis zum Jahresende ein endgültiger Entwurf in den drei Amtssprachen erstellt und der gesamten Arbeitsgruppe unterbreitet werden, die dann darüber zu entscheiden hat, ob 2003 eine Regierungskonferenz einberufen werden kann.

Ende März veranstaltete die WIPO in Genf eine **Konferenz über das internationale Patentsystem**. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen stehen die Patentsysteme in aller Welt vor enormen Herausforderun-

member states (including the USA), apart from 19 (including China, Japan and South Korea) which still needed to adapt their national law. Thus it was still too early to evaluate the resulting benefits in terms of workload reduction.

A new edition of the EPO's **Euro-PCT Guide for Applicants** had recently become available. It covered the many changes relating to the international and European phases.

The Office had also provided assistance with the ongoing work on a **European Patent Litigation Protocol**. The nine delegations active in the Sub-group of the Working Party on Litigation had last met in December 2001, when it had been decided that the language of the third proposal for a litigation protocol, which contained 185 articles and 215 rules, had to be improved before it could be submitted to the full working party or to an intergovernmental conference. A small steering committee (comprising CH, DE, FR, GB and NL) had therefore been set up to supervise the extensive overhaul of the third proposal which had been carried out over recent months. The EPO had been asked to help, and this had involved not only a complete language check in order to come closer to a text in treaty language, but also a division of the third proposal into several different legal instruments. The basic idea was to incorporate only the most fundamental provisions into a protocol subject to ratification, whereas many lengthy provisions might be contained in other instruments which could be amended more easily.

A draft had been produced in time for the next meeting of the Sub-group, to be held in July 2002. Thereafter, the next step would be to submit, at the end of the year, a final draft in the three official languages to the full working party, which would then decide whether an intergovernmental conference could be convened in 2003.

WIPO had organised a **Conference on the International Patent System** in Geneva at the end of March. Faced with a quite new environment, patent systems worldwide were subject to extraordinary demands. The

plupart des Etats parties au PCT (y compris les Etats-Unis), à l'exception de 19 d'entre eux (dont la Chine, le Japon et la Corée du sud), qui doivent encore adapter leur législation nationale. Il est donc encore trop tôt pour évaluer les effets positifs attendus quant à la réduction de la charge de travail.

Une nouvelle édition du **Guide du déposant pour la procédure euro-PCT**, publié par l'OEB, est disponible depuis peu. Elle tient compte des nombreuses modifications apportées à la phase européenne et à la phase internationale.

L'Office a également fourni son appui dans le cadre des travaux en cours relatifs au **protocole sur le règlement des litiges concernant les brevets européens**. Les neuf délégations qui participent au sous-groupe du groupe de travail "Contentieux" ont estimé, lors de leur dernière réunion en décembre 2001, que le texte de la troisième proposition de protocole sur le règlement des litiges, qui compte 185 articles et 215 règles, devait être amélioré avant d'être soumis au groupe de travail plénier ou à une conférence intergouvernementale. Un comité directeur restreint (comprenant CH, DE, FR, GB et NL) a donc été mis en place afin de superviser le travail de révision approfondie de la troisième proposition, qui a été effectué ces derniers mois, et il a été demandé à l'OEB d'apporter son concours. Celui-ci a consisté non seulement à effectuer un examen linguistique complet afin d'obtenir un texte plus conforme au langage des traités, mais également à diviser la troisième proposition en plusieurs instruments juridiques différents, l'idée de base étant que l'on rassemble dans un protocole soumis à ratification uniquement les dispositions les plus importantes, et que l'on puisse faire figurer dans d'autres instruments plus aisément modifiables un grand nombre de dispositions détaillées.

Un projet a été élaboré à temps pour la prochaine réunion du sous-groupe, en juillet 2002. L'étape suivante consistera à soumettre, à la fin de l'année, un projet définitif dans les trois langues officielles au groupe de travail plénier, qui décidera alors si une Conférence intergouvernementale peut être convoquée en 2003.

A la fin du mois de mars, l'OMPI a organisé à Genève une **conférence sur le système international des brevets**. Confrontés à un nouvel environnement, les systèmes de brevets à travers le monde doivent satisfaire à

gen. Die Konferenz gelangte zu dem Schluß, daß es dringende Probleme zu lösen gebe, man aber Schritt für Schritt und mit Bedacht an die Verbesserung und Reformierung des Patentsystems herangehen müsse, das es flexibler zu gestalten und stärker auf die Bedürfnisse der Benutzer abzustimmen gelte. Das EPA kann nur bekräftigen, daß die Schaffung eines internationalen Patentsystems, wenn sie als oberstes Ziel angestrebt wird, als Fundament eine Harmonisierung des materiellen Patentrechts voraussetzt. Im Augenblick ist es eindeutig sinnvoller, sich hauptsächlich auf eine Reform des PCT zu konzentrieren, weil sie schnellere Erfolge verspricht als andere Konzepte, die auf eine materiellrechtliche Harmonisierung setzen. In diesem Sinne ist der Vorschlag eines erweiterten internationalen Recherchenberichts sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Die WIPO wird ihrer Generalversammlung im Rahmen der "WIPO Patent Agenda" ein Folgedokument vorlegen, in dem die Probleme klarer herausgearbeitet und verschiedene Lösungswege untersucht werden sollen.

Der Ständige Ausschuß "Patentrecht" der WIPO kam Anfang Mai in Genf zusammen, um die Arbeit am **Entwurf eines Abkommens über das materielle Patentrecht (Substantive Patent Law Treaty – SPLT)** fortzusetzen, mit dem das Patentrecht auf der Grundlage der "optimalen Praxis" **weltweit harmonisiert** werden soll. Obwohl offenkundig greifbare Fortschritte erzielt wurden, müssen auch noch größere Hürden genommen werden, insbesondere in der Frage, was patentierbar ist. Während es aus europäischer Sicht denkbar ist, daß die USA und Europa diesen Punkt unterschiedlich handhaben, haben die Amerikaner klargestellt, daß der Export ihres Standards eines ihrer vordringlichsten Ziele in diesen Gesprächen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ergebnis noch nicht abzusehen, doch der politische Wille, dieses Vorhaben zum Erfolg zu führen, scheint in hohem Maß vorhanden zu sein. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wird es für die europäischen Delegationen zunehmend darauf ankommen, geschlossen aufzutreten, um die im EPÜ verankerten Grundprinzipien zu verteidigen, die ihrerseits ja schon das Ergebnis einer Harmonisierung auf der Grundlage der "optimalen Praxis" sind.

Nach der Unterzeichnung eines **Erstreckungsabkommens** mit der Jugoslawischen Föderation im November 2001 ist ein Zusammenarbeitsprogramm mit dem Patentamt in Belgrad angelaufen, das großen Nachholbedarf hat.

conference had concluded that there were urgent problems to be solved, but it was essential to proceed slowly and with caution to enhance and reform the system, making it more flexible and responsive to the needs of users. The EPO could only concur with the view that, if the ultimate goal was the creation of an international patent system, substantive patent law harmonisation had to be the cornerstone on which it rested. Clearly, at present, it was wise to focus primarily on PCT reform, as that promised quicker gains than approaches relying on substantive harmonisation. In that regard, the proposed expanded international search report was certainly a step in the right direction. WIPO would be producing a follow-up paper for the General Assembly within the framework of the "WIPO Patent Agenda", which was likely to identify the problems more clearly and explore various options for dealing with them.

The Standing Committee on the Law on Patents had met in Geneva in early May to pursue work on the **draft Substantive Patent Law Treaty** with the aim of achieving **worldwide harmonisation** on the basis of "best practice". Although tangible progress had been made, major hurdles remained, particularly regarding the issue of patentable subject-matter. The European view was that the USA and Europe could agree to disagree on the issue, but the Americans had made it clear that exporting their standard was one of their prime goals in the exercise. It was still too early to predict the outcome, but there seemed to be considerable political will to ensure the success of the endeavour. It would become increasingly important in the coming stages of this work for European delegations to present a united front to safeguard the essential principles enshrined in the EPC, itself already a product of harmonisation according to "best practice".

Following the signing of an **extension agreement** with the Yugoslav Federation in November 2001, a co-operation programme had started with the Patent Office in Belgrade, whose needs were very substantial.

des exigences considérables. La conférence a conclu que les problèmes urgents qui se posent devaient être résolus, mais qu'il était essentiel d'avancer lentement et avec prudence pour améliorer et réformer le système, de manière à ce qu'il réponde mieux aux besoins des utilisateurs. L'OEB ne peut que souscrire au point de vue selon lequel un système international de brevets devra se fonder sur une harmonisation du droit des brevets, si le but ultime est de mettre en place un tel système. Cela signifie en clair qu'à l'heure actuelle, il est judicieux de mettre l'accent avant tout sur la réforme du PCT, qui portera plus rapidement ses fruits que des solutions se fondant sur une harmonisation du droit. De ce point de vue, le rapport de recherche international approfondi qui est proposé est certainement un pas dans la bonne direction. L'OMPI va établir un document de suivi à l'intention de l'Assemblée générale, dans le cadre du "WIPO Patent Agenda" en matière de brevets ; ce document devrait mieux cerner les problèmes et étudier différentes possibilités de solution.

Le Comité permanent du droit des brevets s'est réuni à Genève au début du mois de mai, afin de poursuivre ses travaux relatifs à un **projet de traité sur le droit matériel des brevets en vue d'une harmonisation mondiale**, fondée sur une pratique optimale ("best practice"). Bien que des progrès tangibles aient été réalisés, des obstacles majeurs demeurent, notamment en ce qui concerne la question de ce qui est brevetable ou non. Si, du côté européen, on estime que les Etats-Unis et l'Europe pourraient convenir de rester sur leurs positions respectives à cet égard, les Américains ont clairement fait savoir qu'ils faisaient de l'exportation de leur norme une de leurs priorités. Il est encore trop tôt pour en prévoir l'issue, mais il semble qu'il existe une forte volonté politique pour que cette entreprise réussisse. Il importera donc, lors des prochaines étapes de ces travaux, que les délégations européennes présentent un front uni, afin de sauvegarder les principes essentiels ancrés dans la CBE, qui est elle-même le fruit d'une harmonisation fondée sur une pratique optimale.

Après la signature d'un **accord d'extension** avec la Fédération yougoslave en novembre 2001, un programme de coopération a été lancé avec l'Office des brevets à Belgrade, dont les besoins sont très importants.

Bei einem Treffen in Wien hat das EPA mit **allen zukünftigen Mitgliedstaaten** die Frage des Datentransfers nach dem Beitritt erörtert. In Berlin wurde ein ähnliches Treffen mit den Patentanwaltsverbänden abgehalten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit **Lateinamerika** führte das Amt Gespräche mit dem Präsidenten des INPI in Brasilien über eine mögliche Unterstützung seitens des EPA bei der Modernisierung des Informationszentrums CEDIN. Dabei ging es auch um die mögliche Entwicklung eines brasilianischen *esp@cenet*[®]-Systems.

Das Hauptaugenmerk in **Mexiko** galt der weiteren Unterstützung des Projekts zur Einrichtung von "Patentierungszentren" im ganzen Land.

In **Asien** diente das von EG und ASEAN veranstaltete Symposium über die Vernetzung von Schulungszentren und Gerichten, das in Bangkok, **Thailand**, stattfand, als Anlaß für die offizielle Eröffnung des örtlichen Koordinationsbüros für das ECAP-II-Projekt. Das aus Geldern der Europäischen Kommission finanzierte Büro wird von einem EPA-Bediensteten geleitet, der von zwei thailändischen Mitarbeitern unterstützt wird.

Im Rahmen des Programms zur Zusammenarbeit zwischen der **EU und China** konzentrierten sich die Bemühungen vor allem darauf, die mit Fragen des geistigen Eigentums befaßten Stellen (rund zwanzig) bei der Erfüllung der Erfordernisse des TRIPS-Übereinkommens zu unterstützen und so den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation vorzubereiten.

Die **Common Software** wurde von zwei weiteren EPO-Mitgliedstaaten in Betrieb genommen, nämlich Monaco und Griechenland.

Der dritte Kongreß des Netzwerks der europäischen Institute des geistigen Eigentums (EIPIN), der in London stattfand, wurde von über 100 Studenten besucht, die an Seminaren und an einer simulierten Gerichtsverhandlung teilnahmen.

Nachdem die Entwicklung einer Wissensgesellschaft in Europa mittlerweile Realität geworden ist, folgt die **Internationale Akademie des EPA** weiter dem Trend der Zeit, indem sie ihr Ausbildungsprogramm internationaler und bedarfsgerechter gestaltet. Das Programm für 2002 baut auf die

The EPO had held a meeting in Vienna with the **future member states** on the subject of data transfer after accession; a similar meeting had been organised in Berlin with patent attorneys' associations.

As part of co-operation with **Latin America**, discussions had been held with the President of INPI (Brazil) regarding possible EPO support for the modernisation of the CEDIN information centre, including the possible development of a Brazilian *esp@cenet*[®] system.

In **Mexico**, particular attention had been paid to further support for the project to create "patenting centres" all over the country.

In **Asia**, the Local Co-ordination Unit of the ECAP II project had been officially opened during the "EC-ASEAN Symposium on Networking of Training Centres and Courts" held in Bangkok, **Thailand**. The unit was located on the premises of the Department of Intellectual Property (Thai Patent Office). It had been set up with funds from the European Commission and was headed by an EPO staff member supported by two Thai colleagues.

In the **EC-China** programme, the main thrust had been to assist the Chinese IP agencies (about twenty) in meeting the requirements of the TRIPs agreements in order to prepare China's accession to the WTO.

The **Common Software** had gone into production in two further EPO member states, Monaco and Greece.

The third congress of the European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN) had taken place in London, where more than 100 students had met for discussions and participation in a mock court.

With progress towards a knowledge-based society in Europe now a reality, the **EPO International Academy** continued to keep pace with the trend by internationalising and adapting its training programme. The 2002 programme built on the EPO's effective and far-reaching

L'OEB a tenu à Vienne une réunion avec les **futurs Etats membres** qui a porté sur le transfert des données après leur adhésion ; une réunion similaire a été organisée à Berlin avec des associations de conseils en brevets.

Dans le cadre de la coopération avec l'**Amérique latine**, des discussions ont eu lieu avec le Président de l'INPI (Brésil) à propos de l'aide que pourrait apporter l'OEB en vue de moderniser le centre d'information CEDIN et, le cas échéant, de développer un système *esp@cenet*[®] brésilien.

S'agissant du **Mexique**, le projet visant à créer des "centres de brevets" à travers tout le pays a fait l'objet d'une attention particulière.

En **Asie**, lors d'un colloque CE-ANASE consacré à la mise en réseau des centres de formation et des tribunaux, qui s'est tenu à Bangkok, en **Thaïlande**, l'unité de coordination locale du projet ECAP II a été officiellement inaugurée. Cette unité est logée dans les locaux du département de la propriété intellectuelle (Office thaïlandais des brevets). Instituée avec les fonds de la Commission européenne, elle est placée sous la responsabilité d'un agent de l'OEB, assisté par deux agents thaïlandais.

En ce qui concerne le programme **Chine-CE**, les efforts ont porté essentiellement sur l'aide aux agences chinoises (une vingtaine) chargées de la propriété intellectuelle, afin qu'elles puissent satisfaire aux exigences des accords sur les ADPIC, dans la perspective de l'adhésion de la Chine à l'OMC.

Le **Common Software** est entré en production pour deux nouveaux Etats membres, à savoir Monaco et la Grèce.

Le troisième congrès du réseau des Instituts européens de la propriété intellectuelle (EIPIN) a eu lieu à Londres ; plus de cents étudiants ont participé à des conférences ainsi qu'à une séance de tribunal fictive.

L'évolution vers une société basée sur la connaissance étant désormais une réalité en Europe, l'**Académie internationale de l'OEB** continue de s'adapter en modifiant son programme de formation et en lui conférant un caractère plus international. Le programme 2002 met l'accent sur

wirksame und weitreichende Zusammenarbeit des EPA mit den Ämtern der derzeitigen und der künftigen Mitgliedstaaten. Die im Juli 2002 einsetzende Welle von Beitritten wird aktiv mit Seminaren begleitet, die den neuen Mitgliedsländern die Integration in die Organisation auf allen Ebenen erleichtern sollen. Das aktuelle Programm umfaßt 22 Seminare und verschiedene öffentliche Veranstaltungen.

Bei den **INPADOC**-Datenbanken sind weitere Länder hinzugekommen: Die bibliographische Datenbank umfaßt nun 71 Länder, die Rechtsstandsdatenbank 40.

Auf dem Gebiet der Patentinformation laufen derzeit zwölf bilaterale **Zusammenarbeitsprogramme mit den Mitgliedstaaten**. Drei Programme wurden 2001 erfolgreich abgeschlossen. Ein neues bilaterales Zusammenarbeitsprogramm mit Belgien wurde im April genehmigt, ein mehrseitiges Programm zur Ausbildung auf dem Gebiet der Patentinformation wurde vorgeschlagen.

Das **PATLIB-Netz** ist auf über 180 Zentren in den aktuellen Mitgliedstaaten angewachsen. Die **PATLIB-Jahreskonferenz** fand auf Sizilien statt und konnte einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Außerdem wurde ein **Verbindungsbeamter** für alle Mitgliedstaaten bestellt, der seinen Sitz in Wien hat. An **weiteren Maßnahmen** ist insbesondere die Herausgabe einer interaktiven CD-ROM-Version des Compendiums zu nennen, die für die Teilnehmer an der europäischen Eignungsprüfung bestimmt ist.

Sehr rege waren auch die Aktivitäten im Rahmen der **Post-Grant**-Projekte. Der Abgleich der Daten über erloschene Patente zwischen den nationalen Ämtern und der Datenbank des EPA kommt gut voran.

Die **EPA-Website** wird viel genutzt. Sie wird pro Woche über eine Million mal aufgerufen. Jeden Monat werden auf diese Weise mehr als 50 Gigabyte Daten bereitgestellt.

Für **ESPACE® GLOBALPat** wurde der klassifizierte Altbestand auf CD-ROM aktualisiert, indem die Daten von Anfang 1997 bis Ende 2000 in die klassifizierte Sammlung integriert wurden. Die so aktualisierten Versionen wurden an die nationalen Ämter der Vertragsstaaten, die PATLIB-Zentren und die Mitgliedstaaten der WIPO verteilt. Die klassifizierte

co-operation with the offices of the current and future member states. The accession process starting in July 2002 was to be actively supported by seminars designed to facilitate the accession states' integration into the Organisation at all levels. The current programme comprised 22 seminars and included several public events.

The country coverage of the **INPADOC** bibliographic database had been extended to 71 countries. The legal status coverage was now 40 countries.

In the area of **co-operation with member states**, twelve bilateral co-operation programmes relating to patent information were now in progress. Three programmes had been successfully completed in 2001. A new bilateral co-operation programme with Belgium had been approved in April, and a new multilateral programme on patent information training had been proposed.

The **PATLIB network** had grown to more than 180 centres in the current member states. The **annual PATLIB Conference** had taken place in Sicily with record attendances. A **liaison officer** had been appointed for all member states, based in Vienna. **Other activities** had included the production of an interactive Compendium CD-ROM for those sitting the European qualifying examination.

Much activity had taken place under the **post-grant** projects. The harmonisation of data on lapsed patents, between the national offices and the EPO database, was proceeding successfully.

The **EPO website** had recorded high usage levels, with more than a million hits a week delivering over 50 gigabytes of data each month.

The classified backfile on CD-ROM had been updated for **ESPACE® GLOBALPat** by merging the data from the start of 1997 to the end of 2000 into the classified collection. The updates to the classified collection had been distributed to the national offices of the member states, the PATLIB centres and WIPO member states. The classified collection

une coopération efficace et approfondie avec les offices des actuels et futurs Etats membres. La vague d'adhésions démarrant en juillet 2002 sera accompagnée de nombreux séminaires destinés à faciliter, à tous les niveaux, l'intégration des nouveaux Etats membres dans l'Organisation. Il est prévu actuellement 22 séminaires ainsi que plusieurs manifestations officielles.

La base de données bibliographiques **INPADOC** couvre désormais 71 pays, et celle sur la situation juridique 40 pays.

Dans le domaine de la **coopération avec les Etats membres**, douze programmes de coopération bilatéraux dans le domaine de l'information brevets sont actuellement en cours, et trois programmes de coopération ont été achevés avec succès en 2001. Un nouveau programme de coopération bilatéral avec la Belgique a été approuvé en avril et un nouveau programme de coopération multilatéral portant sur la formation en matière d'information brevets a été proposé.

Le **réseau PATLIB** regroupe désormais plus de 180 centres répartis dans les actuels Etats membres. La **Conférence annuelle PATLIB** a eu lieu cette année en Sicile. Elle a attiré un nombre record de participants. Un **agent de liaison** basé à Vienne a été désigné pour tous les Etats membres. Parmi les **autres activités**, on notera la production d'un compendium interactif sur CD-ROM pour les personnes se présentant à l'examen européen de qualification.

Une grande part des activités ont été consacrées aux projets concernant la phase de **post-délivrance**. L'harmonisation, entre les offices nationaux et la base de données de l'OEB, des données relatives aux brevets éteints se poursuit de manière satisfaisante.

Le **site web** de l'OEB fait l'objet d'une utilisation intensive, puisque l'on dénombre plus d'un million de connexions par semaine, ce qui correspond à la fourniture de 50 gigaoctets de données chaque mois.

En ce qui concerne **ESPACE® GLOBALPat**, l'arriéré classé sur CD-ROM a été mis à jour en fusionnant les données du début de l'année 1997 à la fin de l'année 2000 dans la collection classée. Les mises à jour de cette dernière ont été distribuées aux offices nationaux des Etats membres, aux centres PATLIB ainsi qu'aux Etats membres de l'OMPI. La collec-

Sammlung wurde in 13 Cluster unterteilt, die separat erworben werden können. Die reguläre Produktion der monatlich erscheinenden CD-ROM mit den numerischen Frontfile-Beständen wurde ab Januar 2001 wieder aufgenommen.

Was die **Software-Entwicklung** betrifft, so hat sich die Benutzeroberfläche der MIMOSA-Version 4.15 faktisch zur weltweiten Standardanwendung im Patentwesen entwickelt.

Im Berichtszeitraum hat das EPA an 13 internationalen Ausstellungen und Messen teilgenommen. Auf geeigneten öffentlichen Veranstaltungen **wirbt** das Amt nach wie vor für **epoline**[®] und **esp@cenet**[®], bemüht sich aber ebenso, den Bekanntheitsgrad aller seiner Neuentwicklungen zu steigern. Die vom EPA geplante Erhebung zu den **Bedürfnissen der Patentinformationsbenutzer** ist inzwischen in die Wege geleitet und eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht worden.

Neben seinem Tätigkeitsbericht legte der Präsident des Amtes dem Rat auch den **Jahresbericht 2001** vor.

Der Rat ernannte auf dieser 89. Tagung Herrn Lionel BARANES (FR) zum Nachfolger von Herrn Jaques MICHEL als Vizepräsident GD 1; er wird seine fünfjährige Amtszeit am 1. November 2002 antreten.

Der Rat wählte ferner Herrn Wim VAN DER EIJK (NL) für eine Amtszeit von drei Jahren ab 6. Juni 2002 zum Vorsitzenden des Ausschusses "Patentrecht".

Er bestätigte Herrn Lars BJÖRKLUND (SE) ab 26. Oktober 2002 für weitere drei Jahre in seinem Amt als Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Technische Information".

Der Ratspräsident wurde ermächtigt, das Verfahren zur Wahl des nächsten Amtspräsidenten einzuleiten, der sein Amt am 1. Januar 2004 antreten soll.

Der Rat genehmigte außerdem eine überarbeitete und modernisierte Fassung seiner Geschäftsordnung.

Ebenfalls genehmigt wurde eine Änderung der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter (siehe S. 429 dieses Amtsblatts).

had been grouped into 13 clusters, which could be purchased separately. Regular production of the monthly numerical frontfile CD-ROM had been resumed as from January 2001.

As far as **software development** was concerned, the MIMOSA version 4.15 user interface software had developed into a de facto worldwide standard in the patent environment.

During the review period, the EPO had participated internationally in thirteen exhibitions and trade fairs. It continued to **promote epoline**[®] and **esp@cenet**[®] at appropriate public events and to raise public awareness of all new developments at the EPO. The EPO project to survey the **needs of patent information users** had begun. The invitation to tender had been published.

In addition to his management report, the President presented the **Annual Report 2001**.

At its 89th meeting the Council also appointed Mr Lionel BARANES (FR) to succeed Mr Jacques MICHEL as Vice-President DG 1, for a term of five years from 1 November 2002.

The Council appointed Mr Wim VAN DER EIJK (NL) as Chairman of the Committee on Patent Law for a term of three years from 6 June 2002.

The Council reappointed Mr Lars BJÖRKLUND (SE) as Chairman of the Working Party on Technical Information for a further term of three years from 26 October 2002.

The Council mandated its Chairman to institute proceedings for appointing a successor to the EPO President, to take office on 1 January 2004.

The Council approved a revised and updated version of its own Rules of Procedure.

Lastly, the Council approved an amendment to the Regulation on the establishment of an Institute of Professional Representatives before the EPO (see p. 429 in this issue).

tion classée a été regroupée en treize lots qui peuvent être achetés séparément. La production régulière des CD-ROM mensuels contenant les nouveaux documents numériques à compter de janvier 2001 a été relancée.

En ce qui concerne le **développement de logiciels**, le logiciel d'interface utilisateur MIMOSA version 4.15 est devenu de facto le logiciel standard à l'échelle mondiale dans le domaine des brevets.

Au cours des six derniers mois, l'OEB a participé à treize foires et expositions internationales. L'Office continue à **promouvoir epoline**[®] et **esp@cenet**[®] lors de manifestations officielles, et à sensibiliser le public à tous les nouveaux développements au sein de l'OEB. Le projet de l'OEB portant sur l'étude des **besoins des utilisateurs de l'information brevets** a été lancé. L'appel d'offres correspondant a été publié.

Le Président de l'Office a également soumis au Conseil le **rapport annuel 2001**.

Lors de cette 89^e session, le Conseil a également nommé M. Lionel BARANES (FR) pour succéder à M. Jacques MICHEL en tant que vice-président en charge de la DG1, pour un mandat de cinq ans à compter du 1^{er} novembre 2002.

Le Conseil a élu M. Wim VAN DER EIJK (NL) en qualité de président du Comité "Droit des brevets" pour un mandat de 3 ans à compter du 6 juin 2002.

Le Conseil a réélu M. Lars BJÖRKLUND (SE) en qualité de président du groupe de travail "Information technique" pour un nouveau mandat de trois ans à compter du 26 octobre 2002.

Le Conseil a mandaté son Président pour engager la procédure devant mener à l'élection du successeur du Président de l'Office, à compter du 1^{er} janvier 2004.

Le Conseil a approuvé une version refondue et modernisée de son règlement intérieur.

Le Conseil a enfin approuvé une modification du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'OEB (voir p. 429).

Beschluß des Verwaltungsrats vom 7. Juni 2002 zur Änderung der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

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

gestützt auf die Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter vom 21. Oktober 1977 in der durch den Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 5. März 1997 geänderten Fassung (ABl. EPA 1997, 130 ff.), insbesondere auf Artikel 14,

auf Vorschlag des Rats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 7 Absatz 5 wird gestrichen.

Artikel 2

Der Text des bisherigen Artikels 15 wird zu Artikel 15 Absatz 1. Ein neuer Absatz 2 wird hinzugefügt.

Der neue Artikel 15 lautet wie folgt:

“(1) In allen Wahlbezirken, die nach Beginn einer Amtszeit des Rates geschaffen werden, werden die Vertreter für den Rat vom Präsidenten des Europäischen Patentamts auf Vorschlag der Berufsvereinigungen bestellt, die vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats als repräsentativ beurteilt werden. Ihre Amtszeit läuft am Ende der Amtszeit des Rates aus, für den sie bestellt wurden.

(2) Wird ein Wahlbezirk nach dem 1. August des einer Wahl zum Rat vorausgehenden Jahres neu geschaffen, bleiben die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestellten Vertreter bis zum Ende der Amtszeit des neu gewählten Rates in ihrem Amt.”

Decision of the Administrative Council of 7 June 2002 amending the Regulation on the establishment of an Institute of professional representatives before the European Patent Office

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

Having regard to the Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office of 21 October 1977, as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 5 March 1997 (OJ EPO 1997, 130 ff), and in particular Article 14 thereof,

On a proposal from the Council of the Institute of professional representatives before the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 7(5) shall be deleted.

Article 2

Previous Article 15 shall become Article 15(1) and a new paragraph 2 shall be added.

New Article 15 shall read as follows:

“(1) In each constituency created after the beginning of a term of office of the Council, representatives shall be appointed to the Council by the President of the European Patent Office acting on a proposal by the professional associations considered to be representative by the head of the central industrial property office of the Contracting State concerned. Their term of office shall expire at the same time as that of the Council to which they have been appointed.

(2) If a new constituency is created after 1 August in the year preceding that in which the Council is elected, the term of office of representatives appointed to the Council by the President of the EPO shall extend to the end of the following term of office of the Council.”

Décision du Conseil d'administration du 7 juin 2002 modifiant le Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

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

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

vu le Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets en date du 21 octobre 1977, tel que modifié par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 5 mars 1997 (JO OEB 1997, 130 s.) et notamment son article 14,

sur proposition du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets,

DECIDE :

Article premier

Le texte de l'article 7(5) est supprimé.

Article 2

L'actuel article 15 devient l'article 15(1) et un nouveau paragraphe 2 est ajouté.

Le nouvel article 15 est rédigé comme suit :

“(1) Dans chaque circonscription créée après le début d'un mandat du Conseil, les représentants au Conseil sont désignés par le Président de l'Office européen des brevets, sur proposition des groupements professionnels jugés représentatifs par le Chef du Service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant concerné. Leur mandat expire au terme de celui du Conseil pour lequel ils ont été désignés.

(2) Dans le cas où une circonscription est créée après le 1^{er} août de l'année précédant une élection au Conseil, les représentants du Conseil désignés par le Président de l'Office européen des brevets conserveront leur mandat jusqu'au terme du Conseil qui sera nouvellement élu.”

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 7. Juni 2002 in Kraft.

Geschehen zu Stockholm am 7. Juni 2002

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Article 3

This decision shall enter into force on 7 June 2002.

Done at Stockholm, 7 June 2002

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juin 2002.

Fait à Stockholm, le 7 juin 2002

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Vorlage des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 3. Juli 2002 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ wegen voneinander abweichender Entscheidungen zweier Beschwerdekammern (T 1062/99 vom 4.5.2000 und T 295/01 vom 7.9.2001, ABl. EPA 2002, 251) zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung folgende Rechtsfragen zur Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABl. EPA 1999, 506) vorgelegt:

(Amtlicher Text)

1. Verstößt die Bestimmung unter Nr. 6 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?

2. Verstößt die Bestimmung unter Nr. 4 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/02** anhängig.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referral by the President of the European Patent Office

To ensure uniform application of the law in view of diverging decisions of two boards of appeal (T 1062/99 dated 4 May 2000 and T 295/01 dated 7 September 2001, OJ EPO 2002, 251), the President of the European Patent Office decided, on 3 July 2002, under Article 112(1)(b) EPC to refer the following points of law concerning the notice dated 28 April 1999 from the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO on the "entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO" (OJ EPO 1999, 506) to the Enlarged Board of Appeal:

(Translation)

1. Does the stipulation under point 6 of this notice contravene provisions of a higher rank?

2. Does the stipulation under point 4 of this notice contravene provisions of a higher rank?

The case is pending under Ref. No. **G 1/02**.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'Office européen des brevets

Suite à des décisions divergentes rendues par deux chambres de recours (T 1062/99 en date du 4.5.2000 et T 295/01 en date du 7.9.2001, JO OEB 2002, 251), le Président de l'Office européen des brevets, en application de l'article 112(1) b CBE, et afin d'assurer une application uniforme du droit, a soumis à la Grande Chambre de recours, le 3 juillet 2002, les questions de droit suivantes relatives au communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB du 28 avril 1999 "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1999, 506) :

(Traduction)

1. La disposition du point 6 du communiqué précité est-elle en conflit avec des dispositions hiérarchiquement supérieures ?

2. La disposition du point 4 du communiqué précité est-elle en conflit avec des dispositions hiérarchiquement supérieures ?

L'affaire est en instance sous la référence **G 1/02**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Mai 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Saisset
Mitglieder: M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Anmelder: Horstmann Timers &
Controls Limited et al.**

**Stichwort: Erstreckungsabkommen/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED ET AL.**

**Artikel: 33 (4), 78 (2), 79 (2), 106 (1),
108 EPÜ
Regel: 9 (3), 68 (2), 85a (2) EPÜ
Artikel 9 (1) GebO**

**Schlagwort: Verordnung über die
Erstreckung europäischer Patente
auf Slowenien**

Leitsatz

*Maßgebend für die Erstreckung
europäischer Patente auf Slowenien
ist allein die Verordnung über die
Erstreckung europäischer Patente
auf Slowenien (Erstreckungsverord-
nung/EV); die Bestimmungen des
EPÜ kommen nur zur Anwendung,
wenn dies in der EV ausdrücklich
vorgesehen ist.*

Sachverhalt und Anträge

I. 1. Die Beschwerdeführerin ist
Inhaberin der Euro-PCT-Anmeldung
Nr. 96 904 978.2. Beim Eintritt dieser
Anmeldung in die regionale Phase
vor dem EPA beantragte die
Beschwerdeführerin am 15. Septem-
ber 1997 die Erstreckung auf Slowe-
nien (Formblatt 1200.5, Feld 11). In
Feld 11 dieses Formblatts werden die
Anmelder davon in Kenntnis gesetzt,
daß die Erstreckung nur wirksam
wird, wenn die vorgeschriebene
Erstreckungsgebühr entrichtet wird.
Am 26. September 1997 entrichtete
die Anmelderin sonstige beim Eintritt
in die regionale Phase vor dem EPA
fällige Gebühren in Höhe von insge-
samt 4 850 DEM. Nähere Angaben zu
den entrichteten Gebühren (Benen-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 10 May 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J. Saisset
Members: M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Applicant: Horstmann Timers &
Controls Limited, et al**

**Headword: Extension Agreement/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED, ET AL**

**Article: 33(4), 78(2), 79(2), 106(1),
108 EPC
Rule: 9(3), 68(2), 85a(2) EPC
Article 9(1) RFEes**

**Keyword: Extension Ordinance on
the extension of European patents to
Slovenia**

Headnote

*The extension of European patents
to Slovenia is determined by the
Extension Ordinance on the
extension of European patents to
Slovenia (EO) alone; the provisions of
the EPC apply only where it is
expressly mentioned in the EO.*

Summary of facts and submissions

I. 1. The appellant is the applicant in
respect of Euro-PCT application
No. 96 904 978.2. When this applica-
tion entered the regional phase
before the EPO, the appellant
requested extension to Slovenia
(Form 1200.5, section 11) on 15 Sep-
tember 1997. Section 11 of this form
informs applicants that the extension
only takes effect if the prescribed
extension fee is paid. On 26 Septem-
ber 1997 the applicant paid other fees
arising on entry into the regional
phase at the EPO, totalling DEM 4 850.
Details of the fees paid (designation,
claims, examination and national
fees) were given on Form 1010,
"Payment of fees and costs", dated
25 September 1997. The extension

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 mai 2001
J 14/00 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset
Membres : M. J. Vogel
S. C. Perryman

**Demandeur : Horstmann Timers &
Controls Limited, et al**

**Référence : Accord d'extension/
HORSTMANN TIMERS & CONTROLS
LIMITED, ET AL**

**Article : 33(4), 78(2), 79(2), 106(1),
108 CBE
Règle : 9(3), 68(2), 85bis(2) CBE
Article 9(1) RRT**

**Mot-clé : Décret relatif à l'extension à
la Slovénie de la validité des brevets
européens**

Sommaire

*L'extension des brevets européens à
la Slovénie est régie uniquement par
le décret relatif à l'extension à la
Slovénie de la validité des brevets
européens (décret d'extension/DE) ;
les dispositions de la CBE ne s'appli-
quent que lorsque cela est expressé-
ment indiqué dans le DE.*

Exposé des faits et conclusions

I. 1. Le requérant est titulaire de la
demande euro-PCT n° 96 904 978.2.
Lors de l'entrée de cette demande
dans la phase régionale devant
l'OEB, le requérant a demandé, le
15 septembre 1997, l'extension des
effets du brevet à la Slovénie (formu-
laire 1200.5, rubrique 11). La rubri-
que 11 de ce formulaire informe les
demandeurs que l'extension ne pro-
duit ses effets que si la taxe d'exten-
sion prescrite est acquittée. Le
26 septembre 1997, le demandeur a
acquitté d'autres taxes dues au titre
de l'entrée dans la phase régionale
devant l'OEB pour un montant total
de 4 850 DEM. Le détail des taxes
acquittées (taxes de désignation, de
revendications, d'examen et taxe

nungs-, Anspruchs-, Prüfungs- und nationale Gebühr) wurden auf dem Formblatt 1010 ("Zahlung von Gebühren und Auslagen") gemacht, das vom 25. September 1997 datiert war. Die Erstreckungsgebühr für Slowenien wurde weder auf dem Gebührenblatt vermerkt noch entrichtet.

2. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1999 beantragte die Beschwerdeführerin die Berichtigung eines Fehlers nach Regel 88 EPÜ; der Fehler sei die versäumte Entrichtung der Erstreckungsgebühr. Da bei Nichtentrichtung von Erstreckungsgebühren keine entsprechende Mitteilung des EPA ergehe, habe sie ihr Versäumnis erst bemerkt, als sie die Erteilung des Patents beim slowenischen Patentamt habe bestätigen wollen. Der Fehler der für Gebührenzahlungen zuständigen Sachbearbeiters, der Slowenien nicht, wie erforderlich, als Erstreckungsstaat vermerkt habe, könne als Schreibfehler im Sinne der Regel 88 EPÜ betrachtet werden.

Hilfswise beantragte die Beschwerdeführerin, das Amt solle sein Ermessen nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung (GebO), die in diesem Fall gemäß Artikel 3 (3) der Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien (EV) zur Anwendung komme, zu ihren Gunsten ausüben, da sie lediglich die Zahlung eines geringfügigen Betrags in Höhe von rund 2 % der Gesamtzahlung von 4 850 DEM übersehen habe.

Schließlich verwies die Beschwerdeführerin auf den ihres Erachtens ungerechtfertigten Unterschied zwischen der Praxis bei der Entrichtung von Benennungsgebühren im Rahmen des EPÜ, wo Fehler berichtigt werden könnten, und bei der Entrichtung von Erstreckungsgebühren, wo dies nicht der Fall sei. Ein Grund für diesen Unterschied sei nicht erkennbar.

3. Der Hauptformalsachbearbeiter antwortete hierauf mit Bescheid vom 17. März 2000, daß die Regel 88 EPÜ auf das Erstreckungssystem keine Anwendung finde; Artikel 9 (1) GebO hingegen sei anwendbar, allerdings nur bei geringfügigen Fehlbeträgen. Im vorliegenden Fall sei aber die Entrichtung der gesamten Erstreckungsgebühr versäumt worden. Zugleich wurde darauf hingewiesen, daß die Rechtsbehelfe nach dem EPÜ in Erstreckungsfällen keine Anwendung

fee for Slovenia was neither marked on the fee sheet nor paid.

2. By a letter dated 13 December 1999 the appellant requested correction of an error under Rule 88 EPC, the error being the omission to pay the extension fee. He argued that, because of the EPO's practice of not issuing notification of non-payment of extension fees, he only became aware of the non-payment when he sought to confirm the grant of the patent at the Slovenian Patent Office. He claimed that the mistake of the fee clerk in failing to mark the requirement for Slovenia as an extension state could be regarded as a transcription error within the meaning of Rule 88 EPC.

Alternatively the appellant requested that the discretion under Article 9(1) of the Rules relating to Fees (RFees), which is applicable in this case pursuant to Article 3(3) of the Extension Ordinance on the extension of European patents to Slovenia (EO), be exercised in his favour because he only overlooked paying a small amount (about 2%) of the total amount paid of DEM 4 850.

Finally the appellant pointed to what appeared to him an unjustified difference between the practice as regards the payment of designation fees under the EPC, where the possibility exists to correct mistakes, and the payment of extension fees, where it does not. No reason for that difference was apparent.

3. In response to these submissions the senior formalities officer issued a communication dated 17 March 2000 pointing out that Rule 88 EPC is not applicable to the extension system, whereas Article 9(1) RFees is, although only in cases where a small amount is lacking. In the present case, however, the payment of the whole extension fee had been omitted. It was also pointed out that the legal remedies under the EPC do not apply in extension cases. For

nationale) figurait sur le formulaire 1010 "Bordereau de règlement de taxes et frais", daté du 25 septembre 1997. La taxe d'extension pour la Slovénie n'était pas indiquée sur ce bordereau et n'a pas été payée.

2. Par lettre datée du 13 décembre 1999, le requérant a demandé la correction d'une erreur en vertu de la règle 88 CBE, à savoir le défaut de paiement de la taxe d'extension. Il a argué qu'en raison de la pratique de l'OEB consistant à ne pas établir de notification en cas de non-paiement des taxes d'extension, il ne s'était rendu compte de l'absence de paiement de la taxe qu'au moment où il avait souhaité confirmer la délivrance du brevet auprès de l'Office slovène des brevets. Il a demandé que l'erreur commise par l'assistant administratif, qui avait omis d'indiquer la Slovénie comme Etat d'extension, puisse être considérée comme une erreur de transcription au sens de la règle 88 CBE.

Par ailleurs, le requérant a demandé que l'Office exerce son pouvoir d'appréciation en sa faveur, conformément à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), qui s'applique dans le cas présent en vertu de l'article 3(3) du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (DE), puisqu'il n'avait omis de payer qu'une faible partie (environ 2%) du montant total acquitté, qui s'élevait à 4 850 DEM.

Le requérant a enfin attiré l'attention sur ce qui lui est apparu comme une divergence injustifiée entre la pratique qui est suivie en matière de paiement des taxes de désignation selon la CBE et qui donne la possibilité de corriger des erreurs, et celle concernant le paiement des taxes d'extension, laquelle n'offre pas cette possibilité. Rien ne justifie apparemment une telle divergence.

3. En réponse à ces arguments, l'assistant principal au bureau des formalités a émis, le 17 mars 2000, une notification dans laquelle il était indiqué que la règle 88 CBE ne s'applique pas au système d'extension; l'article 9(1) RRT est, quant à lui, applicable, mais seulement lorsqu'une partie minimale de la taxe n'a pas été acquittée. Or, dans la présente affaire, c'est la taxe d'extension dans son intégralité qui n'a pas été payée. Il était également précisé que

fänden. Aus diesen Gründen gelte der Erstreckungsantrag nach den Artikeln 2 und 3 EV als zurückgenommen.

II. Am 4. April 2000 legte die Beschwerdeführerin gegen diese "Entscheidung ... im Bescheid" Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Erstreckungsgebühr für Slowenien als entrichtet zu betrachten. In ihrer per Telefax am 17. Juli 2000 übermittelten Beschwerdebegründung vom 14. Juli 2000 berief sie sich auf die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer in den Sachen Ikaplast (ABI. EPA 1986, 1) und Maxtor (ABI. EPA 1995, 288) und machte geltend, die Erstreckungsgebühr sei ein geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels 9 (1) GebO und der Begründung der Ikaplast-Entscheidung. Die Beschwerdeführerin brachte ferner vor, daß in dem angefochtenen Bescheid nicht auf ihren Einwand eingegangen worden sei, das Amt habe sie auf die Nichtentrichtung der Erstreckungsgebühr nicht hingewiesen, während bei Nichtentrichtung einer Benennungsgebühr nach Regel 85a EPÜ ein entsprechender Hinweis ergangen wäre.

In einer Mitteilung vom 29. Januar 2001 legte die Juristische Beschwerdekammer ihre vorläufige, unverbindliche Sicht des Falls dar, die sich wie folgt zusammenfassen läßt:

1. Nach Artikel 10 der Verordnung über die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien (ABI. EPA 1994, 80) kämen im Erstreckungsverfahren das EPÜ und seine Ausführungsordnung nicht zur Anwendung, soweit sich aus der Verordnung nichts anderes ergebe. Da die EV keine Bestimmung enthalte, wonach die Artikel 106 bis 108 EPÜ auch in Erstreckungsverfahren anzuwenden seien, liege in diesem Fall keine beschwerdefähige Entscheidung, sondern nur ein nicht beschwerdefähiger Bescheid vor.

2. Selbst wenn man unterstelle, daß eine Beschwerde zulässig sei, sei fraglich, ob etwas für die Aufhebung der angefochtenen "Entscheidung" spreche. Die Kammer stimmte der Beschwerdeführerin darin zu, daß die Gebührenordnung des EPA, nämlich Artikel 9 (1) GebO, nach Artikel 3 (3) EV entsprechend für die Zahlung von Erstreckungsgebühren gelte. Im Hinblick auf ihren Wortlaut und die Rechtsprechung der

these reasons the request for extension was deemed to be withdrawn pursuant to Articles 2 and 3 EO.

II. The appellant filed a notice of appeal dated 4 April 2000 against this "decision ... in the communication" and paid the appeal fee on the same day. He requested that the decision under appeal be set aside and the extension fee for Slovenia be deemed to have been paid. In his statement of grounds of appeal dated 14 July 2000, sent by fax on 17 July 2000, he drew attention to the Ikaplast (OJ EPO 1986, 1) and Maxtor (OJ EPO 1995, 288) decisions of the Legal Board of Appeal and claimed that the extension fee was a small amount within the meaning of Article 9(1) RFees and the grounds of the Ikaplast decision. Furthermore, the communication under appeal had not dealt with the appellant's observation that the Office had given no notification of non-payment of the extension fee, as it would have done under Rule 85a EPC had a designation fee not been paid.

By a communication dated 29 January 2001 the Legal Board of Appeal gave its preliminary, non-binding view of the case under consideration, which can be summarised as follows:

1. According to Article 10 of the Extension Ordinance on the extension of European patents to Slovenia (OJ EPO 1994, 80), in the extension procedure the EPC and its Implementing Regulations do not apply unless otherwise provided in the Regulation. Since there is no provision in the EO that Articles 106 to 108 EPC even apply in extension procedures, there was no appealable decision in this case, only a non-appealable communication.

2. Even assuming an appeal were admissible, it was doubtful whether there would be any case for setting aside the appealed "decision". The Board agreed with the appellant that, pursuant to Article 3(3) EO, the EPO Rules relating to Fees, namely Article 9(1) of these Rules, apply mutatis mutandis to the payment of extension fees. But with respect to their wording and to the jurisdiction of the boards of appeal (see Ikaplast and

les remèdes juridiques prévus par la CBE ne s'appliquent pas dans les cas d'extension. La requête en extension était donc réputée retirée en vertu des articles 2 et 3 du DE.

II. Le 4 avril 2000, le requérant a formé un recours contre cette "décision ... dans la notification" et acquitté la taxe de recours. Il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la taxe d'extension pour la Slovénie soit réputée payée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 14 juillet 2000 et envoyé par fax le 17 juillet 2000, le requérant s'est référé aux décisions Ikaplast (JO OEB 1986, 1) et Maxtor (JO OEB 1995, 288) de la chambre de recours juridique, en faisant valoir que la taxe d'extension était un montant minime au sens de l'article 9(1) RRT et compte tenu des motifs énoncés dans la décision Ikaplast. En outre, la notification contestée ne répondait pas à l'observation formulée par le requérant, selon laquelle l'Office ne lui avait pas signalé l'absence de paiement de la taxe d'extension comme il l'aurait fait, en vertu de la règle 85bis CBE, si une taxe de désignation n'avait pas été acquittée.

Par une notification en date du 29 janvier 2001, la chambre de recours juridique a donné, à titre indicatif, un premier avis sur la présente affaire, lequel peut être résumé comme suit :

1. En vertu de l'article 10 du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (JO OEB 1994, 80), les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables à la procédure d'extension, à moins que le décret n'en dispose autrement. Etant donné que le DE ne contient aucune disposition selon laquelle les articles 106 à 108 CBE s'appliquent aux procédures d'extension, il ne peut y avoir de décision susceptible de recours en la présente espèce, mais seulement une notification non susceptible de recours.

2. Même en supposant qu'un recours soit recevable, on peut se demander si la "décision" attaquée pourrait être révoquée. Comme le requérant, la Chambre estime que, conformément à l'article 3(3) du DE, le règlement de l'OEB relatif aux taxes, à savoir son article 9(1), est applicable par analogie au paiement des taxes d'extension. Toutefois, compte tenu du libellé de cet article et de la jurisprudence des chambres de recours

Beschwerdekammern (siehe Ikaplast und Maxtor) sei aber festzustellen, daß im vorliegenden Fall kein "geringfügiger" Betrag fehle; wie das Gebührenblatt zeige, sei die Erstreckungsgebühr ganz im Gegenteil überhaupt nicht Bestandteil des Gesamtbetrags. Sie sei zur Gänze nicht entrichtet worden.

3. Auch aus Artikel 9 (2) GebO, der die Verteilung von Benennungsgebühren regelt, wenn der gezahlte Betrag nicht ausreicht, lasse sich kein anderes Ergebnis ableiten, weil der gezahlte Betrag im vorliegenden Fall die Gebühren für alle tatsächlich benannten Staaten decke und daher nicht unzureichend sei.

4. Schließlich widersprach die Kammer der Auffassung der Beschwerdeführerin, es gelte der Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrsche. In der Einführung zur Erstreckungsverordnung (ABl. EPA 1994, 75) werde unter II.2 darauf verwiesen, daß ein Hinweis auf die Versäumung der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist nicht ergehe und daß Wiedereinsetzung nicht möglich sei. Angesichts dieser Aussage seien gegenteilige Erwartungen in keiner Weise berechtigt.

III. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, sich spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung zu dieser Mitteilung zu äußern. Mit Schreiben vom 25. April 2001 reichte sie weitere Bemerkungen ein, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1. Die EV stelle eine Regelung dar, der zufolge das EPA im Auftrag von Patentanmeldern und -inhabern handle, die an der sachgerechten Verwaltung ihrer Erstreckungsanträge durch das EPA das Recht eines Dritten hätten. Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß Artikel 10 EV keinen spezifischen Querverweis auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthalte. Um aber alle seine Verpflichtungen im Rahmen der EV erfüllen zu können, ohne seine Befugnisse zu überschreiten, müsse sich das EPA ohnehin implizit auf weitere Bestimmungen des EPÜ stützen (zum Beispiel Artikel 103 und Regel 58 (5) EPÜ). Deshalb müsse sich die Formulierung "sich ... ergibt" in Artikel 10 EV sinngemäß auf alle einzelnen Artikel und Regeln des EPÜ erstrecken, die für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der dem EPA im Rahmen der EV zufallenden Pflichten erforderlich seien.

Maxtor) in the present case there was not a "small" amount lacking, but on the contrary, the extension fee formed no part of the total, as the fee sheet shows. The extension fee was wholly unpaid.

3. Moreover, Article 9(2) RFEes, which regulates the allocation of designation fees if the amount paid is insufficient, allows no other result, because in the present case the amount paid covers the fees for all the states actually designated, and therefore there is no insufficiency in the amount paid.

4. Finally the Board pointed out that it cannot agree with the appellant that the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicant applies. In the introduction to the Extension Ordinance (OJ EPO 1994, 75) reference is made under II.2 to the fact that notifications of non-observance of the basic time limit or expiry of the period of grace are not issued and that re-establishment of rights is not possible. Thus this statement cannot create any legitimate expectations to the contrary.

III. The appellant was invited to file a reply to this notification at least one month before the oral proceedings at the latest. By a letter dated 25 April 2001 he submitted further observations, which can be summarised as follows:

1. The EO constitutes an arrangement whereby the EPO acts on behalf of patent applicants and proprietors having a jus tertii in the appropriate management, by the EPO, of their extension requests. The appellant agreed that there was no specific cross reference in Article 10 EO to Articles 106 to 108 EPC. But in order to carry out all its obligations under the EO, while remaining *intra vires*, the EPO must implicitly rely upon further provisions of the EPC anyway (for example Article 103, Rule 58(5) EPC). That is why the word "provided" in Article 10 EO is to be construed as embracing all the individual articles and rules of the EPC which are required for the proper performance by the EPO of its duties under the EO.

(cf. Ikaplast et Maxtor), il ne s'agissait pas, dans la présente espèce, de parties "minimes" non encore payées de la taxe ; bien au contraire, comme le montre le bordereau de règlement des taxes, la taxe d'extension ne figurait pas dans le montant total. Cette taxe est restée impayée dans son intégralité.

3. Même l'article 9(2) RRT, qui régit l'affectation des taxes de désignation lorsque le montant acquitté est insuffisant, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion car, dans le cas présent, le montant payé couvre les taxes pour tous les Etats effectivement désignés, de sorte que ce montant ne peut être insuffisant.

4. Enfin, la Chambre a indiqué qu'elle ne peut souscrire à l'argument du requérant selon lequel le principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et le demandeur est applicable. Il est précisé au point II.2 de l'introduction au DE (JO OEB 1994, 75) qu'aucune notification n'est établie pour signaler la non-observance du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire et que la *restitutio in integrum* n'est pas possible. Compte tenu de cette disposition, on ne peut donc s'attendre légitimement à ce que le contraire se produise.

III. Le requérant a été invité à répondre à cette notification au plus tard un mois avant la procédure orale. Par lettre datée du 25 avril 2001, il a présenté de nouvelles observations qui peuvent être résumées comme suit :

1. Le DE constitue un accord par lequel l'OEB agit pour le compte de demandeurs et de titulaires de brevet jouissant du droit d'un tiers (*jus tertii*) dans le cadre de la bonne gestion, par l'OEB, de leurs requêtes en extension. Le requérant a admis que l'article 10 du DE ne faisait pas précisément référence aux articles 106 à 108 CBE. Toutefois, pour remplir tous ses engagements au titre du DE sans outrepasser ses pouvoirs, l'OEB doit implicitement se baser sur d'autres dispositions de la CBE (par exemple l'article 103 et la règle 58(5) CBE). C'est la raison pour laquelle le terme "dispose" figurant à l'article 10 du DE doit être interprété comme englobant tous les articles et règles de la CBE qui sont nécessaires pour que l'OEB puisse s'acquitter correctement de ses obligations au titre du DE.

Bleibe die Kammer, so die Beschwerdeführerin, bei ihrer vorläufigen Meinung, so wären die Maßnahmen von Formalsachbearbeitern im Rahmen der EV nicht kontrollierbar, denn sie unterlägen nicht der Zuständigkeit der Kammern. Dies stehe im Widerspruch zum Zweck der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nämlich eine Kontrolle zu gewährleisten. Die Schreiben der Eingangsstelle vom 17. März 2000 seien mithin beschwerdefähige Entscheidungen und keine nicht beschwerdefähigen Bescheide.

2. Bezüglich Artikel 9 (1) GebO betonte die Beschwerdeführerin, sie habe die Erstreckungsgebühr durchaus zahlen wollen. Auf dem Formblatt 1200 sei das Kästchen "Slowenien" angekreuzt, und außerdem gelte nach Artikel 2 (1) EV eine Erstreckung auf Slowenien automatisch als beantragt. Ferner machte die Beschwerdeführerin geltend, die Kammer solle bei der Beurteilung der Zahlungsabsicht den vollständigen Sachverhalt berücksichtigen und sich nicht nur auf das Gebührenblatt stützen. Der Fehlbetrag nach Artikel 9 (1) GebO müsse – wie in der Ikaplast-Entscheidung – vor dem Hintergrund des Gesamtgebührenbetrags gesehen werden, dessen Entrichtung beabsichtigt gewesen sei. Damit nicht willkürlich zwischen einer und mehreren Gebührensicherungen unterschieden werde, müsse das Wort "Gebühr" in Artikel 9 (1) auch den Plural "Gebühren" umfassen.

3. Was Artikel 9 (2) GebO angehe, so habe das EPA aufgrund der unterschiedlichen Rechtsnatur von EPÜ und EV keine Befugnis, den Geltungsbereich dieser Bestimmung auf Erstreckungsstaaten auszudehnen. Daß Benennung und Erstreckung als konzeptionell ähnliche Methoden zur Erlangung von Patentschutz gesehen werden könnten, sei ohne Belang. Die Anwendung des Artikels 9 (2) GebO sei durch Artikel 3 (3) EV ausgeschlossen; ihm zufolge gelte die Gebührenordnung entsprechend, also mit den erforderlichen Änderungen, was bedeute, daß Artikel 9 (2) GebO keine Anwendung finde.

4. Hilfsweise brachte die Beschwerdeführerin für den Fall, daß die Kammer die Argumente bezüglich des Artikels 9 (2) nicht gelten lasse, vor, daß die in Artikel 2 (1) EV verankerte Fiktion der automatischen Erstreckung auf Slowenien zur Folge haben dürfte, daß die im September 1997 vorgenommenen Zahlungen – vorrangig vor jedem der benannten Staaten – zunächst für Slowenien hätten verbucht werden müssen.

According to the appellant, if the provisional viewpoint of the Board were to be upheld, the actions taken by formalities officers under the EO would be uncontrollable, since they would fall outside the competence of the boards. This is in contrast to the purpose of the jurisdiction of the boards of appeal which is to provide a control. Thus, the letters of the Receiving Section dated 17 March 2000 constitute appealable decisions rather than non-appealable communications.

2. As to Article 9(1) RFEes the appellant stressed that he did intend to pay the extension fee. He points out that in Form 1200 the Slovenian box is completed, and in addition to that there is an automatic deeming of extension to Slovenia which arises under Article 2(1) EO. Furthermore the appellant submits that, when assessing payment intention, the Board should keep in mind the full circumstances of the case and not rely solely on the format of the fee sheet. The shortfall under Article 9(1) RFEes has to be assessed against the totality of the fees it was intended to pay, as in the Ikaplast decision. To avoid making arbitrary distinctions between single and multiple fee payment situations the word "fee" in Article 9(1) must include the plural "fees" as well.

3. As to Article 9(2) RFEes, due to the different natures of the EPC and the EO the EPO lacks the power to enlarge the scope of that provision to extension countries. The fact that designation and extension may constitute conceptually similar techniques for obtaining patent protection is irrelevant. The application of Article 9(2) RFEes is precluded by Article 3(3) EO, which states that the Rules relating to Fees apply mutatis mutandis, that means with the necessary changes, ie the non-application of Article 9(2) RFEes.

4. Alternatively, if the Board does not accept the arguments concerning Article 9(2), the appellant points out that the impact of the automatic deeming of Slovenia under Article 2(1) EO would appear to be that the payments made in September 1997 should have been allocated first to Slovenia, in priority to any other individual designated country.

Selon le requérant, si l'avis provisoire de la Chambre devait être maintenu, les mesures prises par les agents des formalités conformément au DE ne pourraient être contrôlées puisqu'elles ne relèveraient pas de la compétence des chambres. Cela est contraire à la finalité de la jurisprudence des chambres de recours qui est d'assurer un contrôle. Par conséquent, les lettres de la section de dépôt, datées du 17 mars 2000, constituent des décisions susceptibles de recours plutôt que des notifications non susceptibles de recours.

2. Concernant l'article 9(1) RRT, le requérant a souligné qu'il avait bien eu l'intention de payer la taxe d'extension. Il a indiqué que dans le formulaire 1200, la case "Slovénie" avait été cochée et qu'en outre, la requête en extension à la Slovénie était automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE. Le requérant avance également l'argument selon lequel la Chambre devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire lorsqu'elle évalue l'intention d'effectuer le paiement et ne pas se fier seulement au bordereau de règlement des taxes. La somme manquante selon l'article 9(1) RRT doit être évaluée, comme dans l'affaire Ikaplast, par rapport au montant total des taxes dont le paiement était prévu. Pour éviter toute distinction arbitraire entre les cas de paiement d'une seule taxe et de paiement de taxes multiples, le terme "taxe" figurant à l'article 9(1) doit aussi englober son pluriel "taxes".

3. Concernant l'article 9(2) RRT, l'OEB n'a pas compétence pour élargir le champ d'application de cette disposition aux pays autorisant l'extension, car la CBE et le décret sont de nature différente. Le fait que la désignation et l'extension puissent, d'un point de vue conceptuel, constituer des méthodes similaires pour obtenir une protection par brevet, n'est pas pertinent. L'application de l'article 9(2) RRT est exclue par l'article 3(3) du DE, en vertu duquel le règlement relatif aux taxes est applicable par analogie, donc avec les modifications nécessaires, ce qui signifie que l'article 9(2) RRT ne s'applique pas.

4. Enfin, au cas où la Chambre n'accepterait pas les arguments concernant l'article 9(2), le requérant souligne que dans la mesure où la requête en extension à la Slovénie est automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE, les paiements effectués en septembre 1997 auraient dû être comptabilisés en premier lieu pour la Slovénie avant tout autre pays désigné.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde gilt als eingelegt, zumal die Beschwerdegebühr innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des von der Beschwerdeführerin für beschwerdefähig erachteten Bescheids entrichtet wurde (Art. 108 EPÜ). Sie ist allerdings unzulässig, denn in dem zu entscheidenden Fall besteht kein Recht auf Befassung der Beschwerdekammern des EPA.

1.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ, der erschöpfend festlegt, gegen welche Entscheidungen im Rahmen des EPÜ Beschwerde eingelegt werden kann, sind nicht nur Entscheidungen der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung, sondern auch Entscheidungen der Eingangsstelle mit der Beschwerde anfechtbar.

1.1.1 Daß das Schreiben der Prüfungsabteilung vom 17. März 2000, das Gegenstand der Beschwerde ist, mit "Bescheid" überschrieben war und nicht als Entscheidung bezeichnet wurde, macht in diesem Zusammenhang keinen Unterschied. Der rechtliche Charakter eines amtlichen Dokuments hängt nicht davon ab, wie es überschrieben ist. Entscheidend für seinen Rechtscharakter – und somit dafür, ob es im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde angefochten werden kann – ist sein materieller Inhalt. Wird in dem Dokument lediglich eine Rechtsauffassung mitgeteilt, so kann es nicht als Entscheidung bezeichnet werden. Dasselbe gilt, wenn der Verfasser ganz offensichtlich nicht die erforderliche Befugnis besitzt, das Dokument zu verfassen oder zu versenden. Wird aber das Rechtsverhältnis zwischen dem Amt und einem Anmelder nach den Bestimmungen des EPÜ von einem Dokument bestimmt, so ist dieses Dokument unabhängig von seiner Überschrift nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne des EPÜ (siehe J 8/81, ABI. EPA 1982, 10; J 2/93, ABI. EPA 1995, 4; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, ABI. EPA 1994, 184 usw.). Im vorliegenden Fall deuten mehrere Faktoren darauf hin, daß das strittige Schreiben einen das Rechtsverhältnis bestimmenden Inhalt hat und mithin eine Entscheidung ist, denn die Verweigerung der Erstreckung der Patentanmeldung auf Slowenien hat maßgebenden Einfluß auf den territorialen Schutzbereich der Anmeldung.

Reasons for the decision

1. The appeal is deemed to have been filed, in particular on account of the payment of the appeal fee within two months of the date of the communication deemed by the appellant to be impugnable (Article 108 EPC). It is, however, inadmissible, because, in the case for decision, there is no right of recourse to the EPO's boards of appeal.

1.1 According to the exhaustive provision of Article 106(1) EPC relating to decisions capable of being the subject of an appeal under the EPC, appeals may lie not only from decisions of the Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division, but also from decisions of the Receiving Section.

1.1.1 The fact that the letter of 17 March 2000 from the Examining Division which is the subject of the appeal was headed 'communication' rather than identified as a decision does not make any difference in this respect. The legal character of an official document does not depend on how it is headed. What determines its legal character, and hence whether or not an appeal can lie against it within the meaning of Article 106(1) EPC, is its substantive content. If the document conveys nothing more than a legal opinion, it cannot be said to be a decision. The same applies if it is quite obvious that the author does not have the authority required to either write or send the document. If, on the other hand, legal relations between the Office and an applicant under the provisions of the EPC are determined by a document, then irrespective of the heading of this document, according to the established case law of the boards of appeal it represents an appealable decision within the meaning of the law (see J 8/81, OJ EPO 1982, 10; J 2/93, OJ EPO 1995, 4; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, OJ EPO 1994, 184, and so on). In the present case a number of factors point to the content of the contested letter being in the nature of a determination of the legal relation and hence a decision, since the rejection of the extension of the patent application to Slovenia has a determining effect on the scope of the territorial protection afforded to the application.

Motifs de la décision

1. Le recours est considéré comme formé étant donné, notamment, que le paiement de la taxe de recours a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification que le requérant considère comme susceptible de recours (article 108 CBE). Le recours est toutefois irrecevable car, dans l'affaire sur laquelle la Chambre doit statuer, il n'existe pas de droit de saisine des chambres de recours de l'OEB.

1.1 Conformément aux dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE relatif aux décisions susceptibles de recours, sont susceptibles de recours non seulement les décisions des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique, mais également celles de la section de dépôt.

1.1.1 Le fait que la lettre de la division d'examen, datée du 17 mars 2000 et faisant l'objet du recours, soit intitulée "notification" et n'ait pas été identifiée comme étant une décision, ne change rien à cet égard. Le caractère juridique d'un document officiel ne dépend pas de son intitulé. C'est son contenu qui détermine le caractère juridique d'un document et qui décide donc si celui-ci est susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE. Si le document ne contient rien d'autre qu'un avis juridique, il ne peut être considéré comme une décision. Il en est de même s'il apparaît de façon tout à fait évidente que l'auteur n'a pas la compétence nécessaire soit pour rédiger, soit pour envoyer le document. Si, en revanche, les liens juridiques entre l'Office et un demandeur sont, en vertu des dispositions de la CBE, déterminés par un document, celui-ci constitue, selon la jurisprudence constante des chambres de recours et quelle que soit l'appellation de ce document, une décision susceptible de recours au sens de la CBE (cf. J 8/81, JO OEB 1982, 10; J 2/93, JO OEB 1995, 675; J 13/92; J 13/83; J 24/94; T 934/91, JO OEB 1994, 184, etc.). Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments donnent à penser que le contenu de la lettre contestée est de nature à établir un lien juridique et constitue ainsi une décision, puisque le refus d'étendre les effets de la demande de brevet à la Slovénie a une incidence déterminante sur l'étendue de la protection territoriale conférée par cette demande.

1.1.2 Die Zulässigkeit dieser Beschwerde wird demnach nicht dadurch beeinträchtigt, daß das strittige Schreiben der Prüfungsabteilung vom 17. März 2000 keine Rechtsmittelbelehrung enthielt (siehe J 26/87, ABI. EPA 1989, 329) und von einem Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung abgefaßt war. Zum einen stellt sich die Frage, ob eine Beschwerde grundsätzlich zulässig ist, im Fall der Unterlassung einer Rechtsmittelbelehrung nicht, da es in Regel 68 (2) Satz 3 EPÜ ausdrücklich heißt, daß die Beteiligten aus der Unterlassung einer solchen Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten können. Zum anderen können beschwerdefähige Entscheidungen im Rahmen der Aufgaben der Prüfungsabteilungen von einem Formalsachbearbeiter insoweit mit Rechtswirkung erlassen werden, als dieser durch die Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 (letzte Fassung) vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 504), der die Befugnis nach Regel 9 (3) EPÜ zugrunde liegt, hierzu ermächtigt ist.

1.2 Die vorliegende Beschwerde ist vielmehr deshalb unzulässig, weil gemäß der erschöpfenden Bestimmung in Artikel 106 (1) EPÜ nur diejenigen Entscheidungen des EPA angefochten werden können, die von den darin aufgeführten Stellen im Rahmen ihrer im EPÜ vorgesehenen Aufgaben getroffen werden. Herunter fallen jedoch nicht Entscheidungen, die das EPA trifft, wenn es seine Verpflichtungen aus dem Abkommen mit der Republik Slowenien über die Schutzerstreckung europäischer Patente (Erstreckungsabkommen) und der zugehörigen Erstreckungsverordnung (EV) (ABI. EPA 1994, 75) wahrnimmt.

1.2.1 Das Erstreckungsabkommen, das am 1. März 1994 in Kraft getreten ist, beruht seinerseits auf dem Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Republik Slowenien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, das am 1. September 1993 in Kraft trat. Dieses Abkommen gehört zu den internationalen Verträgen, die der Präsident des Amtes zur Erfüllung der ihm durch das EPÜ übertragenen Aufgaben mit Genehmigung des Verwaltungsrats schließen darf (Art. 33 (4) EPU). Es dient nicht nur den Interessen der Anmeldender, denen es einen einfachen Weg zum Patentschutz in der Republik Slowenien eröffnet, sondern auch denjenigen der Republik Slowenien, die Patentschutz für ihr

1.1.2 The admissibility of the present appeal is therefore not affected by the fact that the contested letter of 17 March 2000 from the Examining Division did not include a communication of the means of redress (see J 26/87, OJ EPO 1989, 329) and was written by a formalities officer in the Examining Division. On the one hand the issue of the fundamental admissibility of an appeal does not arise in the event of non-communication of the means of redress, because Rule 68(2), third sentence, EPC expressly states that the parties may not invoke the omission of such a communication. On the other hand, appealable decisions may within the framework of the duties of the Examining Divisions be issued with legal effect by a formalities officer in so far as he or she is authorised to do so by the notice of the Vice-President Directorate-General 2 (most recent version) of 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 504), which is based on the authorisation under Rule 9(3) EPC.

1.2 The admissibility of the present appeal is rather precluded by the fact that, according to the exhaustive provision in Article 106(1) EPC, only those decisions of the EPO may be contested which are taken, within the framework of their duties under the EPC, by the departments listed therein. This is not, however, the case for decisions taken by the EPO when carrying out its obligations under the Agreement with the Republic of Slovenia extending the protection conferred by European patents (Extension Agreement), including the associated Extension Ordinance (EO) (OJ EPO 1994, 75).

1.2.1 The Extension Agreement, which came into force on 1 March 1994, is in turn based on the Patent Co-operation Agreement between the European Patent Organisation and the Republic of Slovenia, which came into force on 1 September 1993. This agreement is an international treaty of the kind which the President of the EPO is authorised by the Administrative Council to conclude with the Council's approval (Article 33(4) EPC), in order to carry out the functions assigned to him under the EPC. The agreement serves the interests not only of applicants, providing as it does a simple route to patent protection in the Republic of Slovenia, but also those of the Republic of Slovenia, enabling it to offer patent protection for its territory simply by

1.1.2 Par conséquent, le fait que la lettre contestée de la division d'examen, en date du 17 mars 2000, ne contienne aucune indication des voies de recours (cf. J 26/87, JO OEB 1989, 329) et ait été rédigée par un agent des formalités de la division d'examen n'influe en rien sur la recevabilité du présent recours. D'une part, la question de la recevabilité d'un recours ne se pose pas en cas d'absence d'indication des voies de recours, puisque la règle 68(2), troisième phrase CBE dispose expressément que les parties ne peuvent invoquer l'omission d'une telle indication. D'autre part, des décisions susceptibles de recours peuvent, dans le cadre des tâches incombant aux divisions d'examen, être rendues par un agent des formalités et avoir un effet juridique, dans la mesure où cet agent est habilité à le faire en vertu du communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, en date du 28 avril 1999 (dernière version) (JO OEB 1999, 504), lequel se fonde sur l'autorisation suivant la règle 9(3) CBE.

1.2 L'irrecevabilité du présent recours découle plutôt du fait qu'en vertu des dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE, seules peuvent faire l'objet d'un recours les décisions de l'OEB rendues par les instances mentionnées à cet article, et ce dans le cadre des tâches qu'elles accomplissent en vertu de la CBE. Tel n'est pas le cas toutefois des décisions que prend l'OEB lorsqu'il remplit ses obligations au titre de l'accord conclu avec la République de Slovaquie sur l'extension de la protection conférée par des brevets européens (accord d'extension) et du décret correspondant relatif à l'extension (JO OEB 1994, 75).

1.2.1 L'accord d'extension, entré en vigueur le 1^{er} mars 1994, est basé sur l'accord de coopération en matière de brevets qui a été conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la République de Slovaquie et qui est entré en vigueur le 1^{er} septembre 1993. Cet accord fait partie des traités internationaux que le Président de l'OEB est autorisé à conclure avec l'approbation du Conseil d'administration (article 33(4) CBE), afin de pouvoir remplir les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la CBE. Cet accord sert non seulement les intérêts des demandeurs, auxquels il donne un moyen simple d'obtenir une protection par brevet en République de Slovaquie, mais aussi ceux de la République de Slovaquie, qui peut ainsi offrir une

Hoheitsgebiet bieten kann, indem die Wirkungen von europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen und -Patenten einfach auf dieses Gebiet erstreckt werden.

1.2.2 Wie die Beschwerdeführerin ausführt, bestehen – insbesondere hinsichtlich der Gebührenzahlung – bestimmte Parallelen zwischen den formalen Verfahren und namentlich dem Zeitplan für die Vornahme von Verfahrenshandlungen im Zusammenhang mit der Schutzerstreckung nach der EV auf der einen Seite und der Benennung eines Vertragsstaats nach dem EPÜ auf der anderen Seite (Art. 79 (2), 78 (2) EPÜ). Allerdings treten jeweils andere Rechtswirkungen ein. Im Unterschied zum Verfahren für die Benennung von Vertragsstaaten nach dem EPÜ erzeugt das Erstreckungsverfahren nach der EV Rechtswirkungen ausschließlich auf der Grundlage des nationalen slowenischen Rechts. Durch die EV werden keine Hoheitsrechte an das EPA abgetreten. Das EPA übernimmt vielmehr im Wege der Verwaltungshilfe namens der Republik Slowenien die Verwaltungsaufgabe der Gebührenerhebung und erhält zur Deckung seiner Verwaltungskosten einen festen Anteil an der Erstreckungsgebühr, während der größere Teil der Gebühr dem Erstreckungsstaat zufließt.

1.3 Das Verfahren für die Zahlung der Erstreckungsgebühr regelt allein die EV. Trotz bestimmter Ähnlichkeiten mit dem europäischen Recht basiert die Rechtsgültigkeit der EV aber nicht auf den Bestimmungen des EPÜ, sondern ausschließlich auf dem nationalen slowenischen Recht, bei dessen Umsetzung das EPA lediglich Verwaltungshilfe im Rahmen der nationalen Bestimmungen leistet. Diese rechtliche Beurteilung ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut der EV, der selbst hinlänglich klar ist, sondern auch aus ihrer Struktur sowie ihrem Sinn und Zweck.

1.3.1 So läßt Artikel 3 Absatz 2 EV keinen Zweifel daran, daß die Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ in Anspruch genommen werden kann, wenn die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, und nach Artikel 3 Absatz 3 EV gilt die Gebührenordnung des EPA für Zahlungsverfahren entsprechend. Artikel 10 EV besagt hingegen, daß die Bestimmungen des EPÜ und seiner Ausführungsordnung nicht zur Anwendung kommen, soweit sich aus der EV nichts anderes ergibt. Aus der EV geht mithin völlig klar hervor, daß ihre Verweisungen auf Bestimmungen des EPÜ erschöpfend sind

extending the effects of European and Euro-PCT applications and patents.

1.2.2 As the appellant points out, there are certain parallels – in particular with regard to the payment of the due fee – between the formal procedures, particularly the timetable for taking procedural steps in respect of the extension of protection under the EO on the one hand and the designation of a contracting state under the EPC on the other (Articles 79(2), 78(2) EPC). The legal effects in each case are, however, different. Unlike the procedure for designating contracting states under the EPC, the extension procedure under the EO generates legal effects exclusively on the basis of Slovenian national law. The EO does not include the assignment of sovereign rights to the EPO. Instead, by way of administrative assistance, the EPO undertakes on behalf of the Republic of Slovenia the administrative task of collecting the fees, and, to cover the administrative costs it incurs, receives a fixed proportion of the extension fee, the greater part of the fee passing to the extension state.

1.3 The procedure for payment of the extension fee is determined by the EO alone. Despite certain similarities with European law, the EO's validity is, however, based not on the provisions of the EPC, but on Slovenian national law alone, in the performance of which the EPO simply offers administrative assistance within the framework of the national provisions. This legal assessment follows not only from the wording of the EO, which in itself is quite clear, but also from its structure, as well as its intention and purpose.

1.3.1 Thus Article 3, second paragraph, EO clearly and unequivocally applies the period of grace under Rule 85a(2) EPC to failure to pay the extension fee on time, and under Article 3, third paragraph, EO the EPO Rules relating to Fees apply mutatis mutandis to payment procedures. Article 10 EO, however, stipulates that the provisions of the EPC and its Implementing Regulations do not apply unless otherwise provided in the EO. The EO thus makes it absolutely clear that its references to provisions of the EPC are exhaustive and thus that there can be no corresponding application of other provisions,

protection par brevet sur son territoire par une simple extension des effets des demandes et des brevets européens et euro-PCT à ce territoire.

1.2.2 Comme le souligne le requérant, il existe certains parallèles – notamment en ce qui concerne le paiement des taxes dues – entre les procédures formelles ; tel est le cas en particulier du calendrier prévu pour prendre les mesures procédurales liées à l'extension de la protection selon le DE d'une part, et pour la désignation d'un Etat contractant conformément à la CBE d'autre part (articles 79(2), 78(2) CBE). Les effets juridiques sont toutefois différents dans chaque cas. Contrairement à la procédure de désignation des Etats contractants prévue par la CBE, la procédure d'extension suivant le DE produit des effets juridiques qui se fondent exclusivement sur le droit national slovène. Le décret d'extension ne prévoit pas la cession de droits souverains à l'OEB. L'OEB assume plutôt, pour le compte de la République de Slovénie, une tâche de soutien administratif consistant à percevoir les taxes, et reçoit, pour couvrir ses frais administratifs, un pourcentage fixe de la taxe d'extension, la part la plus importante de la taxe revenant à l'Etat autorisant l'extension.

1.3 La procédure de paiement de la taxe d'extension est régie par le seul DE. En dépit de certaines similitudes avec le droit européen, la validité du DE se fonde toutefois non pas sur les dispositions de la CBE, mais sur le seul droit national slovène, pour la mise en oeuvre duquel l'OEB offre simplement une assistance administrative dans le cadre des dispositions nationales. Cette appréciation juridique découle non seulement du texte du DE, qui est en lui-même tout à fait clair, mais aussi de sa structure ainsi que de son esprit et de sa finalité.

1.3.1 Il ressort ainsi sans aucune ambiguïté de l'article 3, deuxième paragraphe du DE que le délai supplémentaire visé à la règle 85bis(2) CBE s'applique lorsque la taxe d'extension n'a pas été acquittée dans les délais, et l'article 3, troisième paragraphe du DE dispose que le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique par analogie aux procédures de paiement. L'article 10 du DE prévoit toutefois que les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables, pour autant que le DE n'en dispose pas autrement. Il apparaît ainsi très clairement que les références du DE

und es somit keine entsprechende Anwendung anderer Bestimmungen wie etwa des Artikels 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren geben kann.

1.3.2 Auch die Struktur und die Rechtsnatur der EV enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß das Schreiben der Eingangsstelle vom 17. März 2000 mit einer Beschwerde angefochten werden könnte. Als bilaterale Verordnung regelt die EV im wesentlichen – erschöpfend und streng getrennt vom EPÜ – Fragen im Zusammenhang mit der Überführung erstreckter europäischer Anmeldungen und Schutzrechte in nationales slowenisches Recht und deren Verhältnis zu nationalen Anmeldungen und Schutzrechten auf der Grundlage des slowenischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

Dazu gehört insbesondere die Vorschrift, daß erstreckte Anmeldungen und Patente dieselben Wirkungen wie nationale Anmeldungen und Patente haben, die Verpflichtung, beim slowenischen Patentamt eine Übersetzung der Ansprüche in die slowenische Sprache einzureichen, die im nationalen Bereich verbindliche Fassung erstreckter Anmeldungen und Patente, ihre Wirkung als älteres Recht gegenüber nationalen Anmeldungen und Patenten und schließlich der Doppelschutz. Aus keiner dieser Bestimmungen ergeben sich Verpflichtungen für das EPA. Im Rahmen der EV verpflichtet sich das EPA gegenüber der Republik Slowenien lediglich, bei den Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erstreckung europäischer Patente behilflich zu sein, d. h., Erstreckungsanträge entgegenzunehmen, die Erstreckungsgebühren zu erheben und, nach Abzug eines Betrags zur Deckung seiner Kosten, den restlichen Betrag an das slowenische Patentamt zu überweisen.

1.3.3 Die Bestimmungen der EV lassen klar erkennen, daß die Verordnung von dem Grundsatz beherrscht wird, daß in die Hoheitsrechte der Republik Slowenien möglichst wenig eingegriffen werden soll. So ist beispielsweise nach Artikel 10 EV die Anwendung der Bestimmungen des EPÜ – einschließlich des Artikels 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren – im Erstreckungsverfahren ausgeschlossen. Aus demselben

including those of Articles 106 et seq EPC on the appeals procedure.

1.3.2 Neither is there anything in the structure or legal nature of the EO to support the appealability of the letter of the Receiving Section of 17 March 2000. As a bilateral ordinance, the EO essentially deals – exhaustively and strictly separately from the EPC – with matters pertaining to the integration of extended European applications and protective rights into Slovenian national law and their relationship to national applications and rights based on the Slovenian Law on Industrial Property (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

This includes, in particular, the conferral of the same effects on extended applications and patents as on national ones, the obligation to provide the Slovenian Patent Office with a translation of the claims into Slovenian, the national authentic text of extended applications and patents, their prior-art effect with respect to national applications and patents, and, finally, simultaneous protection. None of these provisions give rise to any obligations on the part of the EPO. Under the EO, the EPO merely undertakes vis-à-vis the Republic of Slovenia to assist with the administrative tasks associated with the extension of European patents, namely receiving requests for extension, levying extension fees and, after deducting an amount to cover its expenses, forwarding the remaining amount to the Slovenian Patent Office.

1.3.3 It is clear from its provisions that the EO is governed by the principle of minimal intervention in the sovereign rights of the Republic of Slovenia. Thus, for example, Article 10 EO precludes the application of the provisions of the EPC – including those of Articles 106 et seq EPC relating to the appeals procedure – in the extension procedure. For the same reason, and unlike the arrangement under the EPC, Article 9 EO stipulates

aux dispositions de la CBE sont exhaustives et qu'il ne saurait donc y avoir d'application correspondante d'autres dispositions, comme par exemple celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours.

1.3.2 De même, rien n'indique d'après la structure ou le caractère juridique du DE que la lettre de la section de dépôt datée du 17 mars 2000 puisse faire l'objet d'un recours. En tant que décret bilatéral, le DE traite essentiellement – de façon exhaustive et bien distincte de la CBE – de questions liées à l'intégration dans le droit national slovène de demandes et de droits de protection européens étendus et de leur rapport avec les demandes et les droits nationaux sur la base de la Loi slovène sur la propriété industrielle (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

Il convient de citer en particulier la règle selon laquelle les demandes et les brevets aux effets étendus produisent les mêmes effets que les demandes et brevets nationaux, l'obligation de fournir à l'Office slovène des brevets une traduction en slovène des revendications, les dispositions concernant le texte des demandes de brevet et des brevets aux effets étendus faisant foi au plan national, les effets qu'ils produisent en tant que droit antérieur par rapport aux demandes nationales et aux brevets nationaux, et, enfin, la protection simultanée. Aucune de ces dispositions n'entraîne d'obligations pour l'OEB. En application du DE, l'OEB s'engage simplement vis-à-vis de la République de Slovénie à apporter son appui pour l'exécution des tâches administratives liées à l'extension des brevets européens, à savoir réceptionner les requêtes en extension, percevoir les taxes d'extension et, après déduction d'un certain montant pour couvrir ses dépenses, transmettre le solde à l'Office slovène des brevets.

1.3.3 Les dispositions du DE montrent clairement que le décret est régi par le principe selon lequel il convient d'intervenir le moins possible dans les droits souverains de la République de Slovénie. Par exemple, l'article 10 du DE exclut toute application des dispositions de la CBE – y compris celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours – dans le cadre de la procédure d'extension. Pour la

Grund und im Gegensatz zur Regelung nach dem EPÜ ist in Artikel 9 EV vorgesehen, daß die Jahresgebühren für erstreckte europäische Patente vollständig an das slowenische Patentamt zu entrichten sind.

Demgegenüber beruht das EPÜ unter anderem darauf, daß nationale Hoheitsrechte auf das EPA übertragen werden, daß der Verwaltungsrat an der Verwaltung des EPA mitwirkt und diese kontrolliert und daß die Jahresgebühren zwischen dem EPA und den beteiligten Vertragsstaaten aufgeteilt werden.

1.3.4 Die EV begründet keine Rechte und Pflichten, wie sie mit dem Beitritt zum EPÜ verbunden sind. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin schafft sie demnach auch kein Recht Dritter in bezug auf Dienstleistungen, die das EPA in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der EV erbringt. Folglich besteht kein Anspruch darauf, die Beschwerdekammern mit Fragen zu befassen, die sich bei der Erstreckung von Patentanmeldungen und Patenten auf die Republik Slowenien stellen. Vielmehr ist in Fällen wie dem vorliegenden die nationale slowenische Justiz zuständig. Artikel 6 (2) des slowenischen Patentgesetzes sieht ein Beschwerdeverfahren vor, in dem Entscheidungen des slowenischen Patentamts angefochten werden können.

1.4 Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht darauf berufen, daß ihr nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes der Rechtsweg zu den Beschwerdekammern offenstehen müsse. Die Kammer räumt ein, daß dieser Grundsatz zu den fundamentalen Prinzipien des europäischen Patentrechts gehört. Was jedoch das Erstreckungsverfahren angeht, so handelt das EPA nicht im Rahmen des EPÜ, sondern ist lediglich bei der Begründung nationaler Eigentumsrechte in Slowenien behilflich.

Zudem erklärt das EPA in seiner Einführung zur EV ausdrücklich, daß die EV ausschließlich auf nationalem slowenischen Recht beruht (ABI. EPA 1994, 75) und daß sich das Erstreckungsverfahren und seine Wirkungen allein nach slowenischem Recht bestimmen (ABI. EPA 1994, 80).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

that the renewal fees for extended European patents be paid in full to the Slovenian Patent Office.

The EPC on the other hand is based amongst other things on the delegation of national sovereign rights to the EPO, on the participation in and control of the administration of the EPO by the Administrative Council, and on the division of renewal fees between the EPO and the contracting states involved.

1.3.4 The EO does not afford any of the rights and obligations associated with accession to the EPC. Contrary to the appellant's assertion, it thus does not set up a *jus tertii* for services rendered by the EPO in fulfilment of its obligations under the EO either. As a result there is no right of recourse to the boards of appeal in respect of extensions of patent applications and patents to the Republic of Slovenia. Instead, in cases such as the one at issue, it is the Slovenian national jurisdiction which is responsible. Article 6(2) of the Slovenian Law provides for appeal proceedings against decisions of the Slovenian Patent Office.

1.4 Nor can the appellant invoke the principle of good faith to obtain legal recourse to the EPO's boards of appeal. The Board grants that this principle is one of the fundamental principles of European patent law. However, as far as the extension procedure is concerned, the EPO is not acting within the framework of the EPC, but is simply assisting with the establishment of national property rights in Slovenia.

Moreover, in its introduction to the EO, the EPO expressly states that the EO is based on Slovenian national law only (OJ EPO 1994, 75) and that the extension procedure and its effects are governed solely by Slovenian law (OJ EPO 1994, 80).

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is rejected as inadmissible.

même raison, et contrairement aux dispositions prévues par la CBE, l'article 9 du DE prévoit que les taxes annuelles pour des brevets européens aux effets étendus sont acquittées intégralement à l'Office slovène des brevets.

La CBE, quant à elle, se fonde notamment sur la délégation de droits souverains nationaux à l'OEB, sur la participation du Conseil d'administration à l'administration de l'OEB et à son contrôle, ainsi que sur la répartition des taxes annuelles entre l'OEB et les Etats contractants concernés.

1.3.4 Le DE ne fonde aucun droit ou obligation semblable à ceux que comporte l'adhésion à la CBE. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne crée donc pas non plus de *jus tertii* pour des services rendus par l'OEB en vue d'honorer ses engagements au titre du DE. Par conséquent, il ne peut en résulter un droit de saisine des chambres de recours pour des questions concernant l'extension de demandes de brevet et de brevets à la République de Slovénie. Dans des cas tels que la présente affaire, ce sont les tribunaux slovènes qui sont compétents. L'article 6(2) de la Loi slovène sur les brevets prévoit une procédure de recours contre des décisions de l'Office slovène des brevets.

1.4 Le requérant ne saurait davantage invoquer le principe de la bonne foi pour pouvoir former un recours auprès des chambres de recours de l'OEB. La Chambre admet que ce principe constitue l'un des principes fondamentaux du droit européen des brevets. Toutefois, concernant la procédure d'extension, l'OEB n'agit pas dans le cadre de la CBE, mais apporte simplement son aide pour la constitution de droits nationaux de protection en Slovénie.

En outre, dans son introduction au DE, l'OEB déclare expressément que le DE se fonde exclusivement sur le droit national slovène (JO OEB 1994, 75) et que la procédure d'extension et ses effets sont régis uniquement par le droit slovène (JO OEB 1994, 80).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Vizepräsidenten der General- direktion 3 vom 3. Juli 2002 über die Veröffentlichung von Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

1. Sämtliche Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts werden in der Verfahrenssprache und, wenn sie im Amtsblatt des Europäischen Patentamts erscheinen, auch in der Übersetzung in die beiden anderen Amtssprachen, veröffentlicht

a) im Internet
(www.european-patent-office.org);

b) auf der CD ROM Espace-Legal (Aktualisierung zweimal im Jahr, zu beziehen über die Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts).

2. Im Amtsblatt des Europäischen Patentamts werden veröffentlicht (in der Verfahrenssprache und der Übersetzung in die beiden anderen Amtssprachen)

a) die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer;

b) einzelne Entscheidungen der Beschwerdekammern auf Initiative der betreffenden Kammer.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the Vice-President Directorate- General 3 dated 3 July 2002 concerning the publication of decisions of the boards of appeal of the European Patent Office

1. All decisions of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office are published, in the language of the proceedings and, if they appear in the Official Journal of the European Patent Office, in a translation in the other two official languages,

(a) on the Internet
(www.european-patent-office.org),

(b) on the Espace-Legal CD-ROM (updated twice a year, available from the Vienna sub-office of the European Patent Office).

2. The following are published in the Official Journal of the European Patent Office (in the language of the proceedings and in a translation in the other two official languages):

(a) the decisions of the Enlarged Board of Appeal;

(b) individual decisions of the boards of appeal on the initiative of the board concerned.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 en date du 3 juillet 2002 relative à la publication des décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets

1. Toutes les décisions de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets sont publiées dans la langue de la procédure, ainsi que sous forme de traduction dans les deux autres langues officielles lorsqu'elles paraissent au Journal officiel de l'OEB :

a) sur l'internet
(www.european-patent-office.org) ;

b) sur le CD-ROM Espace-Legal, mis à jour deux fois par an, qui peut être obtenu auprès de l'agence de Vienne de l'Office européen des brevets.

2. Sont publiées au Journal officiel de l'Office européen des brevets (dans la langue de la procédure et sous forme de traduction dans les deux autres langues officielles) :

a) les décisions de la Grande Chambre de recours ;

b) certaines décisions des chambres de recours, à l'initiative des chambres de recours concernées.

**Warnung
vor irreführenden
Anpreisungen und Zahlungs-
aufforderungen von Firmen,
die angeblich europäische
Patente registrieren**

Zahlreiche Patentanmelder und Patentinhaber haben das Europäische Patentamt darauf aufmerksam gemacht, daß Unternehmen und Einzelpersonen – unter Verwendung amtlich erscheinender Bezeichnungen, Abkürzungen oder Embleme – zur gesetzlich nicht wirksamen Eintragung von Patenten in nichtamtlichen Registern oder Publikationen einladen.

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß eine gesetzlich wirksame Veröffentlichung bzw. Eintragung von europäischen Patentanmeldungen und Patenten nur über das Europäische Patentamt erreicht werden kann und daß die Eintragung in das europäische Patentregister von Amts wegen erfolgt.

Das Europäische Patentamt warnt eindringlich vor den irreführenden Machenschaften solcher Unternehmen und Einzelpersonen. Insbesondere wird darauf aufmerksam gemacht, daß die angebotenen Leistungen keinerlei Rechtswirkung entfalten: Eine Zahlungsverpflichtung besteht daher nicht.

Stellen sich für Sie weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter oder an das Europäische Patentamt München (Tel.: (+49-89) 23 99 - 45 12).

**Warning
Beware of approaches and
requests for payment from
firms purporting to register
European patents**

Numerous applicants and patent proprietors have informed the European Patent Office that firms and individuals using names, abbreviations or emblems that appear to be official have been inviting them to register patents in unofficial registers or publications.

The European Patent Office would point out that it alone performs legally effective publication and registration of European patent applications or patents, and that it does so automatically.

The European Patent Office warns all concerned to guard against the subterfuges of such firms and individuals. You should also be aware that because their services have no legal effect whatsoever, there is no obligation to pay.

If in doubt, please contact either your representative or the European Patent Office Munich (Tel.: (+49-89) 23 99 - 45 12).

**Avertissement
concernant les offres fraudu-
leuses et les invitations à
payer émanant de sociétés qui
prétendent procéder à
l'enregistrement de brevets
européens**

De nombreux demandeurs et titulaires de brevet ont attiré l'attention de l'Office européen des brevets sur le fait que des sociétés et des particuliers, utilisant des dénominations, sigles ou emblèmes d'apparence officielle, offrent d'effectuer l'inscription – qui est dénuée d'effet légal –, de brevets dans des registres ou des publications non officielles.

L'Office européen des brevets signale que la publication et l'inscription de demandes de brevet européen et de brevets européens ne peuvent produire d'effet légal que si elles sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office européen des brevets, et que l'inscription au Registre européen des brevets a lieu d'office.

L'Office met instamment en garde les demandeurs et leurs mandataires contre les agissements frauduleux de ces sociétés et de ces particuliers. Il est notamment rappelé que les prestations offertes ne produisent aucune espèce d'effet juridique, et qu'il n'existe donc aucune obligation de paiement.

Pour toute autre question à ce sujet, veuillez vous adresser à votre mandataire ou à l'Office européen des brevets à Munich (tél. : (+49-89) 23 99 - 45 12).

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

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

Destryker, Elise Martine (BE)
UCB, S.A.
Intellectual Property Department
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles

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

Toleti, Martin (DE) - cf. DE
IBM Research
Zurich Research Laboratory
Saeumerstrasse 4
Postfach
CH-8803 Rueschlikon

Isler, Jörg (CH)
Rutz, Isler & Partner
Alpenstrasse 14
Postfach 4627
CH-6304 Zug

Kügele, Bernhard (AT)
Novagraaf International SA
25, avenue de Pailly
CH-1220 Les Avanchets-Genève

Änderungen / Amendments / Modifications

Balsters, Robert (NL)
Novagraaf International SA
25, avenue du Pailly
CH-1220 Les Avanchets-Genève

Pautex Schneider, Nicole Véronique (CH)
Novagraaf International SA
25, avenue du Pailly
CH-1220 Les Avanchets-Genève

Holmes, Miles Keeton (GB)
Novagraaf International SA
25, avenue du Pailly
CH-1220 Les Avanchets-Genève

Löschungen / Deletions / Radiations

Hammann, Heinz (DE) - cf. DE
Syngenta Participations AG
Intellectual Property
P.O. Box
CH-4002 Basel

* 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

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hammann, Heinz (DE) - cf. CH
Boehringer Ingelheim GmbH
CD Patents
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Änderungen / Amendments / Modifications

Bartoschek, Bertold (DE)
AB Elektronik GmbH
Klößnerstraße 4
D-59368 Werne

Brisch, Georg (DE)
Gleiss & Große
Patentanwälte Rechtsanwälte
Heilbronner Straße 293
D-70469 Stuttgart

Christophersen, Ulrich Rudolf (DE)
Christophersen & Partner
Patentanwälte
Kapellstraße 12
D-40479 Düsseldorf

Cullinane, Marietta Bettina (DE)
Vollmannstraße 40
D-81927 München

Gleiss, Alf-Olav (DE)
Gleiss & Große
Patentanwälte Rechtsanwälte
Heilbronner Straße 293
D-70469 Stuttgart

Große, Rainer (DE)
Gleiss & Große
Patentanwälte Rechtsanwälte
Heilbronner Straße 293
D-70469 Stuttgart

Hanelt, Holger (DE)
Ströbitzer Straße 97
D-03055 Cottbus

Hofmann, Matthias (DE)
c/o Rau, Schneck & Hübner
Patentanwaltskanzlei
Königstraße 2
D-90402 Nürnberg

Krause, Dietmar (DE)
Boehringer Ingelheim Pharma KG
A Patente
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Metten, Karl-Heinz (DE)
Boehmert & Boehmert
Freiherr-vom-Stein-Straße 7
D-60323 Frankfurt am Main

Niewalda, Gregor (DE)
Siemens AG
Corporate Technology
Intellectual Property
Postfach 3220
D-91050 Erlangen

Schrell, Andreas (DE)
Gleiss & Große
Patentanwälte Rechtsanwälte
Heilbronner Straße 293
D-70469 Stuttgart

Sturm, Christoph (DE)
Quermann & Richardt
Unter den Eichen 7
D-65195 Wiesbaden

Szynka, Dirk (DE)
Sollnerstraße 9
D-81479 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Breiter, Achim (DE) - R. 102(1)
Frankenstraße 54
D-90518 Altdorf

Hoefer, Theodor (DE) - R. 102(1)
Hoefer Schmitz Weber & Partner
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Plage, Dieter (DE) - R. 102(1)
Moritzburger Straße 76 c
D-01640 Coswig

Toleti, Martin (DE) - cf. CH
Siemens AG
Zentralabteilung Technik
ZT PA5
Ridlerstraße 55
D-80339 München

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

Laine, Terho Tapio (FI)
Heinänen Oy
Patent Agency
Annankatu 31-33 C
FIN-00100 Helsinki

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bosch, Francis (FR)
Cabinet Michel de Beaumont
1, rue Champollion
F-38000 Grenoble

Änderungen / Amendments / Modifications

Le Coupanec, Pascale A.M.P. (FR)
Nony & Associés
Conseils en Propriété Industrielle
3, rue de Penthièvre
F-78008 Paris

Werner, Alain Henri (FR)
TOTALFINAELF France
Centre de la Recherche de Solaize
Département Propriété Industrielle
B.P. 22
F-69360 Solaize Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Broydé, Marc (FR) - cf. GB
Schneider Electric Industries
Propriété Industrielle
A7, rue Henri Tarze
F-38050 Grenoble

Busnel, Jean-Benoît (FR) - cf. GB
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cedex 07

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Broydé, Marc (FR) - cf. FR
Howrey Simon Arnold & White
CityPoint
One Ropemaker Street
GB-London EC2Y 9HS

Busnel, Jean-Benoît (FR) - cf. FR
Howrey Simon Arnold & White
CityPoint
One Ropemaker Street
GB-London EC2Y 9HS

Harrison, Susan Joan (GB)
Mewburn Ellis
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B 6HP

Änderungen / Amendments / Modifications

Cavalier, Marcus Alexander Mawson (GB)
Black & Decker Europe
European Group Headquarters
European Patent Department
210 Bath Road
GB-Slough, Berkshire SL1 2YD

Dayneswood, Trevor (GB)
e-idyia
Barn Cottage
The Street
GB-Slinfold, West Sussex RH13 0RS

Muir, Justine Claire (GB)
Graham Watt & Co.
St. Botolph's House
7-9 St. Botolph's Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 3AJ

Talbot-Ponsonby, Clare Josephine (GB)
Accentus plc
Patents Department
329 Harwell
GB-Didcot, Oxon OX11 0QJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Colgan, Stephen James (GB) - R. 102(1)
October House
34 St. Edmund's Road
GB-Ipswich, Suffolk IP1 3QT

Lainé, Simon James (GB) - R. 102(1)
Wynne-Jones, Lainé & James
Essex Place
22 Rodney Road
GB-Cheltenham, Glos. GL50 1JJ

Perry, Julie Elizabeth (GB) - R. 102(1)
Elmhurst
Brownhurst
Ovenden Wood
GB-Halifax, West Yorkshire HX2 0TR

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Carli, Elda (IT)
Sealed Air S.r.l.
Via Trento 7
I-20017 Passirana di Rho (MI)

LI Liechtenstein**Änderungen / Amendments / Modifications**

Büchel, Kurt F. (LI)
 Büchel Kaminski & Partner AG
 Austrasse 79
 FL-9490 Vaduz

Büchel, Jutta (LI)
 Büchel, Kaminski & Partner AG
 Austrasse 79
 FL-9490 Vaduz

Kaminski, Susanne (AT)
 Büchel Kaminski & Partner AG
 Austrasse 79
 FL-9490 Vaduz

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Kooiman, Josephus Johannes Antonius (NL) - R. 102(1)
 Stephan Zoetmulderdreef 76
 NL-5581 Waalre

PT Portugal**Löschungen / Deletions / Radiations**

Arnaut, José Luis (PT) - R. 102(1)
 Raul César Ferreira Lda.
 Rua do Patrocinio, 94
 P-1399-019 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Wennborg, Johan (SE)
 Kransell & Wennborg AB
 P.O. Box 27834
 S-115 93 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Roth, Ernst Adolf Michael (SE) - R. 102(1)
 Gunnar Bergs väg 2
 S-448 95 Tollered

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

Erdem, Ali (TR)
 Seasam Ltd. Şti.
 Sirma Sok. No: 3/6
 Siteler
 TR-06160 Ankara

Özdoğan, Işık (TR)
 I.P.P. İletişim Planlama
 Patent Servisleri Ltd. Şti
 Şehit Muhtar Cad. No: 43/1/A
 Taksim
 TR-80090 İstanbul

Änderungen / Amendments / Modifications

Ünal, Ayşe (TR)
 cf. Ünal Ersönmez, Ayşe (TR)

Ünal Ersönmez, Ayşe (TR)
 Deris Patents &
 Trademarks Agency Limited
 İnebolu Sokak, 3 - Derya Han, Kat: 5
 Kabataş/Setüstü
 TR-80040 İstanbul

Yakin, Zeynep (TR)
 Zeytinoğlu Cad. Akay Sok.
 Özlem Sitesi B/2 D/8
 Akatlar
 TR-80630 İstanbul

CEIPI**Das europäische Patent – Seminare zur Examensvorbereitung 2003 in Straßburg unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Patentpraktiker**

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung 2003.

Von den Teilnehmern wird erwartet, daß sie in ihrer persönlichen Examensvorbereitung ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben. Für die Aufgabe D wird zu diesem Zweck ein Informationstag am 27. September 2002 in Straßburg angeboten.

Die Arbeitsunterlagen stützen sich weitgehend auf bisherige Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung. Die Aufgaben der Prüfung 2002 werden in beiden Seminaren einbezogen.

Die Teilnehmer der Seminare sollen **nur** Kandidaten sein, die die Prüfung 2003 ablegen werden.

Das Januar-Seminar hat Rechtsfragen der Aufgabe D zum Gegenstand und findet vom 20. – 24. Januar 2003 statt.

Das **Kursziel** besteht darin, die Kandidaten darauf vorzubereiten, die Rechtsfragen in der vorgegebenen Zeit inhaltlich zu beantworten. Es soll der letzte Test des Kandidaten vor dem Examen sein.

Die **Methode** ist Eigenarbeit unter Kontrolle der Tutoren und Besprechung der Antworten. Die Kandidaten werden in die unterschiedliche Behandlung der "kleinen" Fragen von Teil I und der "großen" Frage eingeführt und in der Methodik geübt.

Das Februar-Seminar befaßt sich mit den Aufgaben A, B und C und wird vom 17. – 21. Februar 2003 abgehalten.

Programm: Einführung in eine zweckmäßige Bearbeitungsweise der jeweiligen Prüfungsaufgabe anhand älterer Prüfungsaufgaben. Abfassung von Patentansprüchen und Beschreibungseinleitung. Beantwortung von Prüfungsbescheiden mit Änderung der Ansprüche und Abfassung eines Einspruchsschriftsatzes mit Antwort an den Mandanten anhand der Prüfungsaufgaben des Jahres 2002.

CEIPI**European patents – Strasbourg seminars to prepare for the EQE 2003, involving the European Patent Office and European patent practitioners**

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is holding two one-week seminars in Strasbourg to help candidates prepare for the European qualifying examination (EQE) 2003.

Participants are expected to have reached an advanced stage in their own preparations for the examination. To this end, an information get-together on Paper D will be held in Strasbourg on 27 September 2002.

The working texts for the seminar are largely based on past EQE papers. Both seminars will incorporate papers from EQE 2002.

The participants in the seminars should **only** be those candidates who will take the EQE 2003.

The January seminar on Paper D (legal questions) will take place from 20 to 24 January 2003.

Its **aim** is to enable candidates to answer the legal questions substantively and within the time allowed. It serves as a final test for the EQE.

The **method** involves independent work under the tutors' supervision, plus discussion of the answers. Candidates learn the different approaches needed to tackle the "subsidiary" Part I questions and the "main" question, and practise these techniques.

The February seminar on Papers A, B and C will take place from 17 to 21 February 2003.

Programme: How to tackle each paper, on the basis of past papers. Drafting claims and the introduction to the description. Replying to examining division communications, amendment of claims, and drafting a notice of opposition and a reply to the client on the basis of the 2002 EQE papers.

CEIPI**Le brevet européen – Séminaires pour la préparation à l'examen 2003 à Strasbourg, organisés avec la participation de l'Office européen des brevets et des praticiens de brevets européens**

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun pour la préparation à l'examen européen de qualification 2003.

Les participants sont censés avoir atteint un stade avancé dans leur préparation personnelle en vue de l'examen. Une journée d'information sera organisée à cette fin pour l'épreuve D, le 27 septembre 2002 à Strasbourg.

Les documents de travail s'appuient largement sur des épreuves antérieures de l'examen de qualification. Les épreuves de l'examen 2002 seront prises en compte lors des deux séminaires.

Les participants aux séminaires **ne** doivent être **que** des candidats qui passeront les épreuves de l'examen 2003.

Le séminaire du mois de janvier, qui avait pour objet les questions juridiques de l'épreuve D, aura lieu du 20 au 24 janvier 2003.

L'**objectif du cours** est de mettre les candidats en mesure de répondre de façon concluante aux questions juridiques, sur le plan du contenu et du temps prescrit. Il s'agit là d'un dernier test pour le candidat avant l'examen.

La **méthode** consiste en un travail personnel effectué sous le contrôle des tuteurs, et en une discussion des réponses. Les candidats sont initiés à la différence de traitement entre les "petites" questions de la partie I et la "grande" question de la partie II, et mettent en pratique la méthodologie.

Le séminaire du mois de février, qui traite des épreuves A, B et C, se tiendra du 17 au 21 février 2003.

Programme : initiation à un mode de traitement approprié de chacune des épreuves à l'aide d'épreuves antérieures ; rédaction de revendications et de l'introduction de la description ; réponse à des notifications de la division d'examen avec modification des revendications et rédaction d'un acte d'opposition avec réponse au mandant, à l'aide des épreuves de l'examen 2002.

Der europäische Charakter der Seminare spiegelt sich in der internationalen Zusammensetzung der Tutoren und der Teilnehmer wider. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Tutoren und Teilnehmern gewährleisten.

Im Februar-Seminar werden Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) wird vorausgesetzt.

Im Interesse einer angemessenen Diskussion zwischen Tutor und Gruppe ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldungen werden nach ihrem zeitlichen Eingang berücksichtigt, solange es in den betreffenden Kursen offene Plätze gibt.

Die Anmeldegebühr beträgt für jedes Seminar 790 EUR. In diesem Preis ist das Mittagessen für vier Tage eingeschlossen.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33 0) 388 14 45 92
Fax: (+33 0) 388 14 45 94
E-Mail:
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
Anmeldung und Information möglich
über: www.ceipi.edu

The seminars' European character is reflected in the international mix of tutors and participants. Group-based work ensures discussion between the two.

The February seminar will have groups for chemical and non-chemical subject-matter in each official language.

Participants must know an EPO language (English, French or German).

Participant numbers are limited to ensure proper discussion between the tutor and the group. Enrolment will be accepted in chronological order as long as places are available.

The fee for each seminar (EUR 790) includes lunch for four days.

To enrol, or obtain further information, please contact

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tel.: (+33 0) 388 14 45 92
Fax: (+33 0) 388 14 45 94
e-mail:
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
For more information, or to enrol on these seminars, go to www.ceipi.edu

Le caractère européen des séminaires se reflète dans l'internationalité des tuteurs et des participants. Le travail se fait en groupes, ce qui garantit une discussion entre tuteurs et participants.

Au cours du séminaire du mois de février seront constitués des groupes pour la chimie et les domaines non chimiques dans chacune des langues officielles de l'Office.

La connaissance de l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) constitue une condition préalable.

Le nombre de participants est limité afin de garantir une discussion suffisante entre le tuteur et le groupe. Les demandes d'inscription seront traitées par ordre d'arrivée et ne pourront être prises en considération que s'il y a des places libres dans les cours concernés.

Les frais d'inscription s'élèvent à 790 EUR par séminaire. Ce prix comprend le déjeuner pour quatre jours.

Pour de plus amples renseignements et pour l'inscription, veuillez vous adresser à

Madame Rosemarie Blott
CEIPI – Section Internationale
Université Robert Schuman
Boîte Postale 68
F-67046 Strasbourg cedex
Tél. : (+33 0) 388 14 45 92
Fax : (+33 0) 388 14 45 94
e-mail :
Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr
Il est possible d'obtenir des informations et de s'inscrire en contactant le site Internet www.ceipi.edu

epi**Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter**

Die Amtsperiode des neuen *epi*-Rates begann am 27. Mai 2002 und endet mit der Frühjahrssitzung des *epi*-Rates 2005.

Die nachstehende Liste enthält die Namen der neuen Vorstandsmitglieder und alle *epi*-Ratsmitglieder (ordentliche Mitglieder und Stellvertreter).

epi**Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office**

The new *epi* Council's term of office started on 27 May 2002 and will end at the *epi* Council meeting in spring 2005.

The following list sets out the names of the new *epi* Board members as well as all *epi* Council members (Full members and Substitutes).

epi**Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets**

La période d'exercice du nouveau Conseil de l'*epi* a commencé le 27 mai 2002 et prendra fin avec la réunion du Conseil de l'*epi* au printemps 2005.

La liste ci-après contient les noms des membres du nouveau Bureau de l'*epi* et de tous les membres du Conseil de l'*epi* (membres titulaires et membres suppléants).

epi**Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter**

Die Amtsperiode des neuen *epi*-Rates begann am 27. Mai 2002 und endet mit der Frühjahrssitzung des *epi*-Rates 2005.

Die nachstehende Liste enthält die Namen der neuen Vorstandsmitglieder und alle *epi*-Ratsmitglieder (ordentliche Mitglieder und Stellvertreter).

epi**Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office**

The new *epi* Council's term of office started on 27 May 2002 and will end at the *epi* Council meeting in spring 2005.

The following list sets out the names of the new *epi* Board members as well as all *epi* Council members (Full members and Substitutes).

epi**Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets**

La période d'exercice du nouveau Conseil de l'*epi* a commencé le 27 mai 2002 et prendra fin avec la réunion du Conseil de l'*epi* au printemps 2005.

La liste ci-après contient les noms des membres du nouveau Bureau de l'*epi* et de tous les membres du Conseil de l'*epi* (membres titulaires et membres suppléants).

epi-VORSTANDSMITGLIEDER/ epi BOARD MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU DE L'epi**Präsident / President / Président**

HOLZER Walter (AT)

Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-PrésidentsMACCHETTA Francesco (IT)
MERCER Chris (GB)**Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général**

BAUM Wolfgang (DE)

**Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary /
Secrétaire adjoint**

KAMINSKI Susanne (LI)

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier

KELLY Peter (IE)

**Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer /
Trésorier adjoint**

QUINTELIER Claude (BE)

**Weitere Mitglieder des Vorstands / Other Board Members /
Autres membres du Bureau**

ARKAN Selda (TR)
 ARMIJO Enrique (ES)
 CHRISTIANSEN Ejvind (DK)
 DIETZ Frans (NL)
 DUPONT Henri (FR)
 FINNILÄ Kim (FI)
 JOHNSON Terry (GB)
 MARGELLOS Theophilos (GR)
 NUSS Laurent (FR)
 PEREIRA DA CRUZ João (PT)
 SCHÖLD Zaid (SE)
 SCHUFFENECKER Thierry (MC)
 SEEHOF Michel (CH)
 SPEISER Dieter (DE)
 THEODOULOU Christos A. (CY)
 WEYLAND Pierre (LU)

epi-RATSMITGLIEDER / epi COUNCIL MEMBERS / MEMBRES DU CONSEIL DE L'epi**AT Österreich / Austria / Autriche****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**BEER Manfred
HOLZER Walter**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**BARGER Werner
GIBLER Ferdinand**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**KUNZ Ekkehard
SCHWEINZER Friedrich**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**KRAUSE Peter
WIDTMANN Georg**BE Belgien / Belgium / Belgique****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**QUINTELIER Claude
VAN MALDEREN Joelle**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**LEHERTE Georges
OVERATH Philippe**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**DE CORTE Filip
VAN OSTAEYEN Marc**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**JACQUES Philippe
NARMON Gisèle**CH Schweiz / Switzerland / Suisse****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**BRAUN (Jr.) André
SEEHOF Michel**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**EDER Carl
FELDMANN Clarence**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**MAUE Paul Georg
WAVRE Claude-Alain**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**BERNHARDT Wolfgang
BLÖCHLE Hans

CY Zypern / Cyprus / Chypre**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

ARAOUZOS Demetris
THEODOULOU Christos A.

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

CHRYSOSTOMIDES Eleni
DEMETRIADES Achilleas

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

DABRINGHAUS Walter
KEIL Rainer
SPEISER Dieter

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

BAUM Wolfgang
STEILING Lothar
TEUFEL Fritz

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

LEISSLER-GERSTL Gabriele
VOELKER Ingeborg
ZELLENTIN Rüdiger

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

AHRENS Thomas
DIRSCHERL Josef
EINSELE Rolf

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

CHRISTIANSEN Ejvind
VINGTOFT Knud Erik

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

JENSEN Bo Hammer
STANLEY-MADSEN Ib

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

NOERGAARD Ulrik
NIELSEN Leif

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

HEGNER Annette

ES Spanien / Spain / Espagne**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

ARMIJO Enrique
CURELL SUÑOL Marcelino
DURAN MOYA Luis-Alfonso
GIL-VEGA Victor

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

ELOSEGUI DE LA PENA Iñigo
ELZABURU MARQUEZ Alberto
PONTI SALES Adelaida
SUGRAÑES MOLINE Pedro

FI Finnland / Finland / Finlande**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

BRAX Matti
LAX Monica

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

FINNILÄ Kim
VALKONEN Pekka

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

HJELT Pia

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

LEHTINEN Ossi
WECKMAN Arja

FR Frankreich / France**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

CASALONGA Axel
LAGET Jean-Loup
NUSS Laurent

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

CALLON DE LAMARCK Jean-Robert
DAVID Daniel
PORTAL Gérard

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

BAUVIR Jacques
DUPONT Henri
GENDRAUD Pierre

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

LE VAGUERESE Sylvain
LE PENNEC Magali

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

BURT Roger
DENERLEY Paul M.
JOHNSON Terence L.
LYNDON-STANFORD Edward W.B.
MERCER Christopher
POWELL Timothy

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

BOFF James Charles
GOWSHALL Jonathan
LAREDO Jack
SZABO George
WRIGHT Simon

GR Griechenland / Greece / Grèce**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

KILIMIRIS Tassos-Anastase
MARGELLOS Theophilos
OEKONOMIDIS Dimitris
PAPACONSTANTINOIU Helen

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

BAKATSELOU Vassiliki
DACORONIA Eugenia
PATRINOS-KILIMIRIS Anna

IE Irland / Ireland / Irlande**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

CASEY Lindsay J.
KELLY Peter F.
McCARTHY Denis A.
SHORTT Peter B.

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

LANE Cathal Michael
McKEOWN Yvonne
RYAN Anne Mary
WALSH Michael

IT Italien / Italy / Italie**Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

FARAGGIANA Vittorio
MODIANO Guido

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

MACCHETTA Francesco
MURACA Bruno

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

DRAGOTTI Gianfranco
STAUB Gabriella

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

DE CARLI Elda
PIERACCIOLI Daniele

LI Liechtenstein**Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires**

KAMINSKI Susanne
WILDI Roland

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants**

KLEIN Ernest
ROSENICH Paul

LU Luxemburg / Luxembourg

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

WEYLAND J. J. Pierre

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

WAXWEILER Jean

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

DEARLING Bruce

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

LEITZ Paul

MC Monaco

Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

CURAU José
 SCHUFFENECKER Thierry

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

COLLINS Geoffrey

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

DIETZ Frans Anton
 HOOGSTRATEN Willem
 JORRITSMA Ruurd
 SMIT Frederik

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

HUYGENS Arthur V.
 KRIJGSMAN Willem
 LAND Addick A.G.
 STEENBEEK Leonardus

PT Portugal

Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

ARNAUT José Luis
 FRANCO Isabel
 PEREIRA DA CRUZ João
 PIÇARA DIAS MACHADO Antonio José

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

ALVES MOREIRA Pedro
 CRUZ Nuno
 FERREIRA MAGNO F.A.
 MOREIRA RATO Gonçalo

SE Schweden / Sweden / Suède

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

LETTSTRÖM Richard
 ONN Thorsten

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

LINDEROTH Margareta
 SCHÖLD Zaid

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

ERIXON Bo

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

BORNEGARD Annette
 NORIN Klas

TR Türkei / Turkey / Turquie

Ordentliche Mitglieder / Full members /
Membres titulaires

ARKAN Selda
 ÇAYLI Hülya
 DERIS Aydın
 DÜNDAR Kazim

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes /
Membres suppléants

CORAL Nükhet Serra Yardimci
 DERICIOGLU Ekin
 DÜNDAR Tülin
 YURTSEVEN Tuna

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

**Beschluß des Bundesgerichts-
hofs, X. Zivilsenat,
vom 11. Mai 2000
(X ZB 15/98)***

**Stichwort:
"Sprachanalyseeinrichtung"**

§ 1 (1) DE-PatG 1981

(Artikel 52 (1), (2) c) und (3) EPÜ)

**Schlagwort: "Technischer Charakter
einer Datenverarbeitungsanlage –
Erfinderische Tätigkeit bei
Gegenständen, die technische und
nichttechnische Elemente umfassen"**

Leitsätze

a) Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.

b) Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein (weiterer) technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

c) Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 17. Mai 1990 (...) beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung "Dialog-Analyseeinrichtung für natürliche Sprache" ein Patent angemeldet. Die Prüfungsstelle (...) hat die Anmeldung zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Im Lauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin zuletzt

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

**Decision of the Bundes-
gerichtshof (Federal Court of
Justice), 10th Civil Senate,
dated 11 May 2000
(X ZB 15/98)***

**Headword:
"Sprachanalyseeinrichtung"
(Language analysis device)**

**Section 1(1) DE-PatG 1981 (Patent
Law)**

(Article: 52(1), (2)(c) and (3) EPC)

**Keyword: "Technical character of a
computer – Inventive step of subject-
matters encompassing technical and
non-technical elements"**

Headnotes

(a) An apparatus (computer) which is programmed in a specific way has technical character. This applies even if texts are edited on the computer.

(b) For the purpose of assessing the technical character of such an apparatus it is not relevant whether the apparatus produces a (further) technical effect, whether technology is enriched by it or whether it makes a contribution to the state of the art.

(c) The technical character of the apparatus cannot be challenged on the ground that there may be human intervention in the execution of the computer program.

Summary of facts and submissions

I. The applicants filed a patent application with the German Patent Office under the title "Dialogue analysis device for natural language" on 17 May 1990 (...). Examining section (...) refused the application, and the applicants lodged an appeal against that decision. In the course of the appeal proceedings the applicants ultimately requested the grant of

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

**Décision du Bundesgerichts-
hof (Cour fédérale de justice),
X^e chambre civile,
en date du 11 mai 2000
(X ZB 15/98)***

**Référence :
"Sprachanalyseeinrichtung"
(dispositif d'analyse linguistique)**

**Article 1^{er} (1) DE-PatG 1981 (Loi
allemande sur les brevets)**

(Article 52(1), (2)c) et (3) CBE)

**Mot-clé : "Caractère technique d'un
ordinateur – activité inventive
d'objets comprenant des éléments
techniques et non techniques"**

Sommaires

a) Un appareil (ordinateur) programmé d'une manière particulière a un caractère technique. C'est le cas même lorsque l'ordinateur sert à traiter des textes.

b) Pour l'examen du caractère technique d'un tel appareil, la question de savoir s'il produit un effet technique (supplémentaire), s'il enrichit la technique ou s'il apporte une contribution à l'état de la technique n'est pas pertinente.

c) Le fait qu'une intervention humaine dans le déroulement du programme à exécuter sur l'ordinateur est envisageable n'affecte pas le caractère technique de l'appareil.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 17 mai 1990, le demandeur a déposé (...) auprès de l'Office allemand des brevets une demande de brevet intitulée "Dispositif d'analyse par dialogue pour langues naturelles". La division d'examen (...) a rejeté la demande. Le demandeur a formé recours contre cette décision. Au cours de la procédure de recours, il a requis en dernier lieu la déli-

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig veröffentlicht sind in GRUR 2000, 1007; Mitt. 2000, 359 und Bl. f. PMZ 2000, 276.

* Translation of the official text abridged for publication. The reasons are published in full in GRUR 2000, 1007; Mitt. 2000, 359, and Bl. f. PMZ 2000, 276.

* Texte officiel de la décision, abrégé pour la publication ; les motifs de la décision sont publiés intégralement dans GRUR 2000, 1007, Mitt. 2000, 359 et Bl. f. PMZ 2000, 276.

beantragt, ein Patent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 zu erteilen:

"Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp mit:

a) einer Satzeingabeeinrichtung (1), die der Eingabe eines zu analysierenden Textes in einer Sprache dient, wobei ein Satz des Textes aus syntaktischen Einheiten besteht,

b) einer Wörterbucheinrichtung (4), in der syntaktische Einheiten gespeichert sind, und der Attribute für syntaktische Einheiten entnehmbar sind,

c) einer Grammatikeinrichtung (5), die die für die Sprache des Textes möglichen linguistischen Beziehungen zwischen syntaktischen Einheiten, denen jeweils ein Attribut zugeordnet ist, bereitstellt, wobei der Inhalt der Wörterbucheinrichtung (4) und der Grammatikeinrichtung (5) in einem Speicher gespeichert ist,

d) einer Feststelleinrichtung (2), die mittels der Wörterbucheinrichtung den Satz in syntaktische Einheiten aufteilt und für jede syntaktische Einheit mögliche Attribute feststellt und mittels der Grammatikeinrichtung anhand der als möglich erkannten Attribute alle möglichen linguistischen Beziehungen zwischen den Attributen, die jeweils einer syntaktischen Einheit zugeordnet sind, feststellt, wobei jede auf diese Weise festgestellte mögliche linguistische Beziehung zwischen den syntaktischen Einheiten des Satzes eine Kandidatenbeziehung darstellt, die möglicherweise korrekt ist, und

e) eine Dialog-Auswahleinrichtung (9), mit der im Dialog mit einem Benutzer, wenn für eine syntaktische Einheit mehr als eine Kandidatenbeziehung möglich ist, eine korrekte Beziehung aus den Kandidatenbeziehungen basierend auf einer Befehlseingabe von einer Betriebseinheit ausgewählt werden kann,

gekennzeichnet durch

f) einen Bewertungsblock (8), der die Kandidatenbeziehungen dahingehend bewertet, ob sie eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit haben, korrekt zu sein, und durch

g) eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung (10), die, wenn für mehrere Kandidatenbeziehungen keine klärende Auswahl über die Dialog-Auswahleinrichtung getroffen wurde, die durch den Bewertungsblock als wahrscheinlichste bewertete Kandidatenbeziehung als korrekt auswählt." (...)

a patent with claim 1 reading as follows:

"Language analysis device of the dialogue type having:

(a) a sentence input device (1) to input a text to be analysed in a language, each sentence of the text comprising syntactic units,

(b) a dictionary device (4), in which syntactic units are stored and from which attributes for syntactic units can be extracted,

(c) a grammar device (5) which, for the language of the text, holds the possible linguistic relationships between syntactic units, to each of which an attribute is assigned, the content of the dictionary device (4) and the grammar device (5) being stored in a memory,

(d) an identification device (2) which, by means of the dictionary device, divides the sentence into syntactic units and identifies possible attributes for each syntactic unit and, by means of the grammar device using the attributes recognised as possible, identifies all possible linguistic relationships between the attributes assigned to each syntactic unit, each thus identified possible linguistic relationship between the syntactic units of the sentence being a candidate relationship that may be correct, and

(e) a dialogue selection device (9) by which, in dialogue with a user, if more than one candidate relationship is possible for a syntactic unit a correct relationship can be selected from the candidate relationships on the basis of a command input from an operating unit,

characterised by

(f) an evaluation block (8), which evaluates the candidate relationships for their greater or lesser probability of correctness, and by

(g) a preference analysis device (10) which, if no clarifying selection has been made for a plurality of candidate relationships via the dialogue selection device, selects as correct the candidate relationship evaluated as the most probable by the evaluation block." (...)

vance d'un brevet dont la revendication 1 se lit comme suit :

"Dispositif d'analyse linguistique de type dialogue avec :

a) un dispositif d'entrée de phrase (1), qui sert à entrer dans une langue donnée un texte à analyser, chaque phrase du texte étant constituée d'unités syntaxiques,

b) un dispositif lexicologique (4), dans lequel sont mises en place des unités syntaxiques et duquel peuvent être extraits des attributs associés aux unités syntaxiques,

c) un dispositif grammatical (5), qui, pour la langue du texte, fournit les relations linguistiques pouvant exister entre les unités syntaxiques, dont chacune a son attribut, le contenu du dispositif lexicologique (4) et du dispositif grammatical (5) étant mis en mémoire,

d) un dispositif d'identification (2), qui, à l'aide du dispositif lexicologique, subdivise la phrase en unités syntaxiques, identifie pour chaque unité syntaxique les attributs possibles et, à l'aide du dispositif grammatical, identifie à partir des attributs jugés possibles l'ensemble des relations linguistiques possibles entre les attributs qui sont chacun associés à une unité syntaxique, chacune des relations linguistiques ainsi identifiées comme possibles entre les unités syntaxiques de la phrase constituant une relation candidate susceptible d'être exacte, et

e) un dispositif de sélection par dialogue (9), qui, lorsque plusieurs relations candidates sont possibles pour une unité syntaxique, permet, en dialogue avec un utilisateur, de sélectionner, parmi les relations candidates, une relation exacte sur la base d'une commande entrée à partir d'une unité du système,

caractérisé en ce que

f) un bloc d'évaluation (8), qui évalue les relations candidates quant à leur degré plus ou moins élevé de probabilité d'exactitude, et

g) un dispositif d'analyse par préférence (10), qui, en l'absence de choix entre plusieurs relations candidates, sélectionne comme exacte, à l'aide du dispositif de sélection par dialogue, la relation candidate que le bloc d'évaluation aura considérée comme la plus probable." (...)

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen; die Entscheidung ist in BPatGE 40, 62 und Mitt. 1998, 473 veröffentlicht. Mit ihrer (...) Rechtsbeschwerde begehrt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses (...).

II. Die (...) Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1.a) Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit des Gegenstands des (...) Patentanspruchs 1 verneint, weil dieser nicht auf einer technischen Leistung beruhe. Aus dem Umstand, daß der Patentanspruch auf eine Einrichtung (Vorrichtung) bezogen sei, ergebe sich nicht schon, daß ein Gegenstand dem Kreis der patentfähigen Erfindungen zuzurechnen sei. Ein Gegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte umfasse, gebe jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthalte und dieser Beitrag auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfülle. Der Beitrag, mit dem sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von bekannten Sprachanalyseeinrichtungen unterscheidet, bestehe in der Lehre, eine Satzkonstruktion durch einen Bewertungsblock auf möglicherweise korrekte Kandidatenbeziehungen zu bewerten und durch eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung die Kandidatenbeziehung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auswählen zu lassen, sofern die Auswahl nicht vom Benutzer selbst vorgenommen wird. Hierzu habe zunächst ein Sprachwissenschaftler die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Interpretationsmöglichkeiten festlegen müssen; dabei handle es sich um eine nichttechnische Lösung.

Die Anmelderin begehre allerdings Schutz für eine Einrichtung, die selbsttätig nach bestimmten grammatikalischen Erkenntnissen arbeite. Die dazu erforderliche Umsetzung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung sei Sache eines Datenverarbeitungsfachmanns. Die von diesem zu erbringende Leistung habe lediglich in der Erstellung eines Grammatikanalyseprogramms bestanden, das sodann in eine übliche Datenverarbeitungseinrichtung zu laden und von dieser auszuführen gewesen sei. Dies bewege sich im Rahmen üblichen fachmännischen Handelns und bereichere den Stand der Technik nicht. Eine andere technische Leistung sei bei der Umsetzung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung mit entsprechender Arbeitsweise weder erkennbar noch erforderlich.

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dismissed the appeal. The decision is published in BPatGE 40, 62 and Mitt. 1998, 473. The applicants lodged an appeal on a point of law (...) requesting that the decision under appeal be set aside (...).

II. The appeal on a point of law (...) is successful.

1.(a) The Federal Patent Court held that the subject-matter of claim 1 (...) was not patentable because it did not involve technical skill. The fact that a claim related to a device (apparatus) did not automatically mean that a subject-matter was to be regarded as a patentable invention. A subject-matter encompassing technical and non-technical elements comprised a patentable invention only if it contained a contribution to the state of the art and this contribution also met the other patentability criteria. The contribution distinguishing the subject-matter of claim 1 from known language analysis devices consisted in the teaching to evaluate a sentence structure for possibly correct candidate relationships using an evaluation block and to use a preference analysis device to select the highest-probability candidate relationship where the selection was not made by users themselves. This was dependent upon a linguist initially establishing the probability for the individual interpretation options and was therefore a non-technical solution.

The applicants were, however, requesting protection for a device that worked automatically according to specific grammatical discoveries. It was then a matter for the person skilled in the art of data processing to convert the non-technical discoveries into the technical device required for this purpose. The skill to be exercised by this skilled person consisted merely in creating a grammar analysis program to be loaded onto a conventional computer and executed by it. This was within the realms of standard practice for the skilled person and did not enrich the state of the art. No other technical skill was either discernible or necessary to convert the non-technical discoveries into a technical device with a suitable mode of operation.

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours ; sa décision est publiée dans BPatGE 40, 62 et Mitt. 1998, 473. Dans son pourvoi (...), le demandeur conclut à l'annulation de la décision attaquée (...).

II. Il est fait droit (...) au pourvoi.

1.a) Le Tribunal fédéral des brevets a refusé la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 (...) au motif qu'il n'implique pas une prestation technique. Le seul fait que la revendication se rapporte à un dispositif (appareil) ne signifie pas à lui seul que son objet doit être considéré comme appartenant à la catégorie des inventions brevetables. Un objet comportant des aspects techniques et non techniques constitue une invention brevetable s'il apporte une contribution à l'état de la technique et si cette contribution remplit également les autres conditions de brevetabilité. La contribution qui distingue l'objet de la revendication 1 des dispositifs d'analyse linguistique connus tient en l'enseignement consistant à évaluer, à l'aide d'un bloc d'évaluation, une construction de phrase en fonction de relations candidates éventuellement exactes et à sélectionner, au moyen d'un dispositif d'analyse par préférence, la relation candidate la plus probable, lorsque l'utilisateur n'a pas opéré lui-même une sélection. A cet effet, un linguiste a dû au préalable établir la probabilité des différentes possibilités d'interprétation ; il s'agit donc d'une solution non technique.

Or, le demandeur a sollicité la protection d'un dispositif fonctionnant de manière automatique selon certaines constatations grammaticales. La conversion, nécessaire à cet effet, des constatations non techniques en un dispositif technique est de la compétence d'un informaticien. Sa prestation a simplement consisté à réaliser un programme d'analyse grammaticale devant ensuite être chargé dans un ordinateur classique pour y être exécuté. Elle s'inscrit dans le cadre de l'activité normale de l'homme du métier et n'enrichit pas l'état de la technique. Aucune autre prestation technique n'est discernable, ni nécessaire pour convertir des constatations non techniques en un dispositif technique fonctionnant de manière adéquate.

In der erfindungsgemäßen Satzanalyse und Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmten Satzkonstruktionen liege auch keine Aufeinanderfolge von technischen Einzelmaßnahmen, die das zugrundeliegende Programm zu einem patentfähigen "technischen Programm" mache. Eine Komprimierung des Texts erfolge allenfalls nach grammatikalischen und damit untechnischen Gesichtspunkten. Die beanspruchte Sprachanalyseeinrichtung lehre schließlich keine neue Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungseinrichtung.

b) Die Rechtsbeschwerde greift die Auffassung des Bundespatentgerichts an, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der im Streit stehenden Anmeldung nicht technisch sei (...). Eine selbständig arbeitende, zur Umsetzung der technischen Lehre energieverbrauchende Einrichtung sei technisch.

Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter die Auffassung des Bundespatentgerichts, daß zunächst die nicht technische Leistung eines Sprachwissenschaftlers erforderlich sei, dem es bekannt sei, bei Fehlen einer eindeutigen Analyse des Sinngehalts auf statistische Wahrscheinlichkeit zurückzugreifen, und dessen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung umgesetzt werden müßten. (...)

Schließlich meint die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe in unzulässiger Weise Argumente aus dem Bereich der erfinderischen Tätigkeit mit solchen aus dem Bereich der Technizität vermischt sowie die technische Umsetzung verkannt, die einen technischen Kompromiß zwischen einer optimalen Textanalyse durch reinen Dialogvorgang und einer vollautomatischen Textanalyse verkörpere und damit zu einem suboptimalen Arbeitsergebnis führe.

c) Die auf eine Verletzung der Bestimmung des § 1 PatG gestützten Rügen der Rechtsbeschwerde erweisen sich im Ergebnis als begründet. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, mit der dieses das Vorliegen einer Lehre zum technischen Handeln als Element des Erfindungsbegriffs verneint hat, hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

aa) Die im Streit stehende Patentanmeldung betrifft nach ihrem Patentanspruch 1 eine Sprachanalyseeinrichtung mit bestimmten Bestandteilen (...)

The Court also held that the claimed sentence analysis and assignment of probabilities to specific sentence structures did not constitute a sequence of individual technical measures that made the program on which the invention was based a patentable "technical program". The text was compressed where applicable according to grammatical and therefore non-technical aspects. The claimed language analysis device did not in the end teach a new utility for a computer.

(b) The appeal on a point of law challenges the Federal Patent Court view that the subject-matter of claim 1 of the application in suit was not technical (...). An independently operating device using energy to implement the technical teaching was technical.

The appeal on a point of law also objects to the Federal Patent Court view that initially what was needed was the non-technical skill of a linguist who knew that in the absence of an unambiguous analysis of meaning he had to resort to statistical probability, and whose discoveries had to be converted into a technical device. (...)

Finally, according to the appeal on a point of law the Federal Patent Court had inadmissibly mixed arguments relating to inventive step with arguments relating to technicality. It had also failed to appreciate the technical steps involved in a technical compromise between an optimal textual analysis using just a dialogue procedure and a fully automatic textual analysis which inevitably produced a suboptimal result.

(c) The objections of the appeal on a point of law that the decision rested on an infringement of Section 1 of the Patent Law are justified in their conclusions. The Federal Patent Court's assessment that the inventive concept did not include technical teaching does not bear scrutiny in law.

(aa) According to its claim 1, the patent application in suit relates to a language analysis device with specific components (...)

L'analyse de phrases et l'attribution de probabilités à certaines constructions de phrases selon l'invention ne relèvent pas non plus d'un enchaînement de mesures techniques isolées faisant du programme à la base de la demande un "programme technique" brevetable. La compression du texte se fait tout au plus selon des aspects grammaticaux et donc non techniques. Le dispositif d'analyse linguistique revendiqué n'enseigne finalement aucune utilisation nouvelle d'un ordinateur.

b) Le pourvoi s'élevé contre la position adoptée par le Tribunal fédéral des brevets, selon laquelle l'objet de la revendication 1 de la demande litigieuse n'est pas technique (...). Un dispositif qui fonctionne de manière autonome et qui, pour convertir l'enseignement technique, consomme de l'énergie, est technique.

Le pourvoi critique d'autre part la position du Tribunal fédéral des brevets selon laquelle il faut au préalable une prestation non technique d'un linguiste qui sait qu'il est nécessaire, en cas d'absence d'analyse non ambiguë du contenu sémantique, de recourir à des probabilités statistiques et dont les constatations devraient être converties en un dispositif technique. (...)

Enfin, selon le pourvoi, le Tribunal fédéral des brevets a indûment combiné des arguments tirés du domaine de l'activité inventive avec des arguments tirés de la technicité, et il a également méconnu la conversion technique, qui représente un compromis technique entre une analyse de texte optimale au moyen d'un simple processus de dialogue et une analyse de texte entièrement automatique et qui conduit ainsi à un résultat suboptimal.

c) Les critiques émises dans le pourvoi, basées sur une violation des dispositions de l'article 1^{er} de la loi sur les brevets, s'avèrent en définitive fondées. L'appréciation du Tribunal fédéral des brevets selon laquelle le concept inventif ne contient pas d'enseignement technique ne résiste pas à un examen juridique.

aa) La demande de brevet litigieuse concerne, selon sa revendication 1, un dispositif d'analyse linguistique comportant certains composants (...).

Wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, handelt es sich um eine Einrichtung, die unter Verwendung einer üblichen Datenverarbeitungsanlage verwirklicht werden kann, wobei der Bewertungsblock und die Bevorzugungsanalyseeinrichtung sowohl durch Hardware als auch durch Software realisiert werden können. Diese Anlage benötigt weiter eine Eingabeeinrichtung und eine Anzeigeeinrichtung. Die übrigen Merkmale beschreiben die funktionellen Mittel, mit denen die Textbearbeitung zu realisieren ist (...).

bb) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist das Patentbegehren mithin auf eine Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter, näher definierter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, und nicht auf ein Verfahren oder ein Programm gerichtet. Einer derartigen Vorrichtung kommt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts der erforderliche technische Charakter ohne weiteres zu.

(1) Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des Senats zum geltenden nationalen wie europäischen Recht, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird (BGHZ 115, 23, 30 – chinesische Schriftzeichen¹; Sen.Beschl. v. 13.12.1999 – X ZB 11/98 – Logikverifikation, Umdruck S. 10 f., zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; vgl. BGHZ 117, 144, 148 f. – Tauchcomputer²). Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Gesetz nicht näher definiert und entzieht sich als der Abgrenzung des durch die technischen Schutzrechte Schutzzfähigen dienender Rechtsbegriff einer eindeutigen und abschließenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung (vgl. hierzu Sen.Beschl. Logikverifikation, aaO, S. 12 f.) bezüglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll. Damit knüpft er jedenfalls auch an dem Verständnis an, das den Begriff der Technik herkömmlich ausfüllt. Hierzu rechnet ohne weiteres eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt ("verbraucht") wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber ebenso bei einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist (vgl. zum technischen Charakter einer solchen Anlage schon BGHZ 67, 22, 27 f. – Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 – Tauchcomputer²; BPatG GRUR 1999, 1078 ff. = Mitt.

As the Federal Patent Court held, it is a device that can be realised using a conventional computer and the evaluation block and preference analysis device can be realised by both hardware and software. This system also requires an input device and a display device. The other features describe the functional means by which text editing can be carried out (...).

(bb) According to the Federal Patent Court, the claims are therefore directed to an apparatus (computer) that is programmed in a specific, carefully defined way. They are not therefore directed to a method or a program. Contrary to the Federal Patent Court view, such an apparatus can readily be held to have the necessary technical character.

(1) According to the Senate's established case law in respect of both the national and European laws in force, patent protection is granted only for inventions in the field of technology (BGHZ 115, 23, 30 – chinesische Schriftzeichen (Chinese characters)¹; Senate Decision dated 13 December 1999 – X ZB 11/98 – Logikverifikation, proof p. 10 ff, scheduled for publication in BGHZ; see BGHZ 117, 144, 148 ff – Tauchcomputer (Diving computer)²). The term "technology" or "technical" as understood by patent law is not defined in detail in the Patent Law. Its meaning cannot be clearly and conclusively established as a legal concept to define what can be protected by industrial property rights. On the contrary it is conditional upon an assessment (see in this context Senate Decision Logikverifikation, loc. cit. 12 ff) of what is technical and therefore should be patentable. It is therefore also a development of what is usually understood by the term "technology" or "technical". This must include an apparatus which can be made and used in industry, for whose operation energy is used ("consumed") and inside which different circuit states occur. This is the case not only with a mainframe computer but also with a specially configured computer (for the technical character of a system of this kind, see BGHZ 67, 22, 27 ff – Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 – Tauchcomputer (Diving computer)²; BPatG GRUR 1999, 1078 ff = Mitt. 2000, 33 ff – automatische Absatzsteuerung; also *Melullis*,

Comme l'a constaté le Tribunal fédéral des brevets, il s'agit d'un dispositif qui peut être mis en oeuvre à l'aide d'un ordinateur classique dont le bloc d'évaluation ainsi que le dispositif d'analyse par préférence peuvent être réalisés aussi bien par le matériel que par le logiciel. Cet ordinateur exige en outre un dispositif d'entrée et un dispositif de visualisation. Les autres caractéristiques décrivent les moyens nécessaires pour le traitement de texte (...).

bb) Selon le Tribunal fédéral des brevets, la demande de brevet porte par conséquent sur un appareil (ordinateur) programmé d'une manière particulière définie en détail, et non pas sur un procédé ou un programme. Contrairement à l'opinion du Tribunal fédéral des brevets, un tel appareil possède manifestement le caractère technique nécessaire.

(1) Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre en ce qui concerne le droit national et européen en vigueur, seules des inventions dans le domaine de la technique peuvent bénéficier d'une protection par brevet (BGHZ 115, 23, 30 – chinesische Schriftzeichen¹; décision de la chambre du 13.12.1999 – X ZB 11/98 – Logikverifikation, ... – à paraître au BGHZ; cf. BGHZ 117, 144, 148 s. – Tauchcomputer²). La notion de technique au sens du droit des brevets n'est pas précisée par la loi et, en tant que concept juridique servant à délimiter ce qui peut être protégé par les droits de protection technique, échappe à une définition claire et définitive. Elle postule bien plutôt une appréciation (cf. à ce sujet la décision Logikverifikation, loc. cit., p. 12 s.) de ce qui doit être considéré comme technique et qui est par conséquent brevetable. La notion de technique s'appuie ainsi en tout cas sur l'interprétation dont elle fait généralement l'objet. Elle inclut assurément un appareil qui peut être produit et utilisé industriellement, qui, pour fonctionner, utilise ("consomme") de l'énergie et à l'intérieur duquel se produisent différents états de circuit, comme c'est le cas non seulement pour un ordinateur universel, mais aussi pour un ordinateur spécialement configuré (pour le caractère technique d'un tel ordinateur, cf. BGHZ 67, 22, 27 s. – Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 – Tauchcomputer²; BPatG GRUR 1999, 1078 s. = Mitt. 2000, 33 s. – "automatische Absatzsteuerung" ;

¹ ABI. EPA 1992, 798.

² ABI. EPA 1993, 250.

¹ OJ EPO 1992, 798.

² OJ EPO 1993, 250.

¹ JO OEB 1992, 798.

² JO OEB 1993, 250.

2000, 33 ff. – "automatische Absatzsteuerung"; weiter *Melullis*, GRUR 1998, 843, 848, 850). Daß der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigenschaften hinzu, auf deren eigenen technischen Charakter es für die Beurteilung des technischen Charakters der Anlage als solcher nicht ankommt. Daß eine Datenverarbeitungsanlage als solche technischen Charakter aufweist, ist zudem soweit ersichtlich ernstlich nirgends in Zweifel gezogen worden. Die Diskussion um die Technizität bezieht sich im wesentlichen auf Programme, die auf solchen Anlagen ablaufen und auf Verfahren, die mit ihnen durchgeführt werden. Darum geht es hier nicht.

Aus diesem Grund und weil es nicht um die Anwendung des Patentierungsausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche (§ 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG) geht, kommt es im vorliegenden Fall auch nicht darauf an, ob, wie es das Europäische Patentamt bei programmbezogenen Erfindungen als erforderlich ansieht (EPA T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, 620 f. – GRUR Int. 1999, 1053 – Computerprogrammprodukt/IBM), ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, der über eine "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht (vgl. *Melullis*, aaO, S. 850). Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen werden. Eine Prüfung, ob eine Bereicherung der Technik eintritt oder ob ein Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird, ist allenfalls und erst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit am Platz, soweit der Wegfall des Patentierungserfordernisses des technischen Fortschritts für sie überhaupt noch Raum läßt.

(2) Es bedarf keiner Prüfung der Frage, ob die der Anmeldung zugrundeliegende Lehre dann als nichttechnisch oder wegen Verstoßes gegen das Patentierungsverbot in § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Schutz ausgeschlossen wäre, wenn sie als Verfahrensanspruch oder in Form eines Programms beansprucht wäre. Ein generelles Verbot der Patentierung

GRUR 1998, 843, 848, 850). The fact that the computer is programmed in a specific way does not deprive it of its technical character. On the contrary this merely adds to the computer, as technical subject-matter, further properties whose inherent technical character is not important for the assessment of the technical character of the system as such. The fact that a computer as such has technical character has, moreover, never been seriously contested as far as the Court is aware. The "technicality" debate is concerned mainly with programs executed on such computers and with methods that make use of them. That is not the issue here.

For this reason and because this case does not concern the application of the exclusion from patentability of programs for computers as such (Section 1(2), point 3, and Section 1(3) Patent Law), it is also irrelevant in the present case whether, as the European Patent Office considers necessary for software-related inventions (EPO T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, 620 ff – GRUR Int. 1999, 1053 – Computer program product/IBM), the product produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between program and computer (see also *Melullis*, loc. cit., 850). All the less relevant to the assessment of the technical character of the claimed system will be the question of whether or not it enriches technology or makes a contribution to the state of the art. A known apparatus that is technical per se can likewise not be said to lack technical character because it adds nothing to technology. Whether technology is enriched or a contribution made to the state of the art should in any case be considered only during the examination for patentability, if there is still room for it now that the technical progress requirement for patentability has been dropped.

(2) There is no need to consider whether the teaching on which the application is based would be excluded from protection as non-technical or on the ground of a breach of the exclusion from patentability in Section 1(2), point 3, of the Patent Law if it had been claimed as a method claim or in the form of a program. In law there is, in any case, no

ainsi que *Melullis*, GRUR 1998, 843, 848, 850). Le fait que l'ordinateur est programmé d'une manière particulière ne le prive pas de son caractère technique, mais lui ajoute simplement, comme objet technique, des propriétés supplémentaires dont le caractère technique propre n'est pas pertinent pour l'évaluation du caractère technique de l'ordinateur en tant que tel. Qu'un ordinateur présente en tant que tel un caractère technique n'a, pour autant que l'on puisse en juger, jamais été sérieusement mis en doute. La discussion concernant la technicité porte pour l'essentiel sur des programmes exécutés sur de tels ordinateurs et sur des procédures qui sont exécutées avec leur aide. Là n'est pas la question en l'espèce.

Pour ce motif, et étant donné qu'il ne s'agit pas de l'application de l'exclusion de brevetabilité de programmes d'ordinateurs en tant que tels (article 1^{er} (2), point 3 et (3) de la loi sur les brevets), il n'importe pas dans l'espèce de savoir s'il se produit, ce que l'Office européen des brevets juge nécessaire dans le cas d'inventions portant sur des programmes (OEB T 1173/97, JO OEB 1999, 609, 620 s. – GRUR Int. 1999, 1053 – produit "programme d'ordinateur"/IBM), un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programmes et ordinateurs (cf. *Melullis*, loc. cit., p. 850). A plus forte raison, l'appréciation du caractère technique de l'ordinateur revendiqué ne peut dépendre de la question de savoir si celui-ci enrichit la technique ou s'il apporte une contribution à l'état de la technique. On ne saurait pas plus dénier un caractère technique à un appareil connu et en soi technique au simple motif qu'il n'ajoute rien à la technique. Il n'y a lieu d'examiner s'il y a un enrichissement de la technique ou contribution à l'état de la technique tout au plus que lors de l'examen de la brevetabilité, si tant est que cela soit encore possible après la suppression du critère de progrès technique comme condition de brevetabilité.

(2) Point n'est besoin de vérifier si l'enseignement sur lequel se fonde la demande serait exclu de la protection comme non technique ou pour violation de l'interdiction de brevetabilité prévue à l'article 1^{er}(2), point 3 de la loi sur les brevets s'il avait été revendiqué sous la forme d'une revendication de procédé ou d'un programme. La loi ne prévoit en tout cas pas une

von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht, wie sich schon im Umkehrschluß aus der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG und der parallelen Regelung in Art. 52 EPU ergibt, nach dem Gesetz jedenfalls nicht; dies wird nunmehr durch Artikel 27 des Abkommens über handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) bestätigt und entspricht soweit ersichtlich auch allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum (vgl. nur Sen.Beschluß v. 7.6.1977 – X ZB 20/74, GRUR 1978, 102 ff. – Prüfverfahren; v. 13.5.1980 – X ZB 19/78, GRUR 1980, 84 ff. – Antilockiersystem; BGHZ 115, 11 ff. – Seitenpuffer³; EPA T 1173/97 ABI. EPA 1999, 609, 619 ff. – Computerprogrammprodukt/IBM; *Benkard* PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 1 PatG Rdn. 104; *Busse*, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45; *Schulte*, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 77; *Mes*, PatG, § 1 Rdn. 57).

(3) Einer Patentierung stände es unter dem Gesichtspunkt fehlenden technischen Charakters weiter nicht entgegen, wenn die der Anmeldung zugrundeliegende Lehre Elemente aufweisen sollte, die der inhaltlichen Überarbeitung von Sprachtexten zuzuordnen sein sollten. Eine solche Überarbeitung (Textredaktion) wäre als solche allerdings nicht ohne weiteres dem Bereich des Technischen zuzuordnen (vgl. hierzu etwa EPA T 38/86 ABI. EPA 1990, 384 – GRUR Int. 1991, 118 – Textverarbeitung). Auch eine Datenverarbeitungsanlage, auf der eine (redaktionelle) Bearbeitung von Texten vorgenommen wird, bleibt aber als solche ein technischer Gegenstand. Zweifelhaft kann insoweit allenfalls sein, wieweit solche Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen sind, denen für sich ein technischer Charakter nicht zukommt. Der Senat hat hierzu bei anderer Gelegenheit ausgeführt, daß bei der Prüfung einer Erfindung, die technische und nicht-technische Merkmale enthält, auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist (BGHZ 117, 144, 150 – Tauchcomputer²). Die Frage, ob dabei auch der Inhalt der zu verarbeitenden Information zu berücksichtigen sein kann, wogegen Bedenken geltend gemacht worden sind (*Melullis* aaO, S. 846 li.Sp.) und was auch nicht der herkömmlichen Auffassung zur Nichtberücksich-

general prohibition on the patenting of teachings using programs for computers. This was already borne out by Section 1(2), point 3, of the Patent Law and the parallel provision in Article 52 EPC using argumentum e contrario and is now confirmed by Article 27 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). As far as the Court is aware, this also accords with the general view held in the case law and literature (see only Senate Decisions dated 7 June 1977 – X ZB 20/74, GRUR 1978, 102 ff – Prüfverfahren; dated 13 May 1980 – X ZB 19/78, GRUR 1980, 84 ff – Antilockiersystem; BGHZ 115, 11 ff – Seitenpuffer (Cache)³; EPO T 1173/97, OJ EPO 1999, 609, 619 ff – Computer program product/IBM; *Benkard* PatG/GebrMG, 9th edition, Section 1 PatG, point 104; *Busse*, PatG, 5th edition, Section 1 PatG, point 45; *Schulte*, PatG, 5th edition, Section 1 PatG, point 77; *Mes*, PatG, Section 1, point 57).

(3) Absence of technical character would again not be a bar to patentability if the teaching on which the application is based were to have elements pertaining to the revision of language texts. Revision of this kind (text editing) as such could not, however, be readily classed as belonging to the field of technology (on this subject see, for example, EPO T 38/86, OJ EPO 1990, 384 – GRUR Int. 1991, 118 – Text processing). A computer on which texts are processed (edited) is still, however, a technical subject-matter. The only possible doubtful point in this context is the extent to which the examination as to patentability should take account of elements that do not have a technical character as such. On this point the Senate held in another matter that, if an invention contains technical and non-technical features, its entire subject-matter, including any method of calculation, must be examined for inventive step (BGHZ 117, 144, 150 – Tauchcomputer (Diving computer)²). Doubts have been expressed (*Melullis*, loc. cit., 846, left-hand column) as to whether the content of the information to be processed could also be considered, which would go against the conventional view that "mental instructions" should not be taken into account (see, for example, Senate Decision dated 18 March 1975 – X ZB 9/74, GRUR 1975, 549 ff – Buchungsblatt). This question does not appear to arise in the present

exclusion générale de la brevetabilité d'enseignements qui utilisent des programmes d'ordinateurs, ainsi qu'il ressort a contrario des dispositions de l'article 1^{er}(2), point 3 de la loi sur les brevets et des dispositions parallèles de l'article 52 CBE. Cela est confirmé par l'article 27 de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et est conforme, pour autant qu'on puisse en juger, à l'opinion généralement exprimée par la jurisprudence et la doctrine (cf. décision de la chambre du 7.6.1977 – X ZB 20/74, GRUR 1978, 102 s. – Prüfverfahren; du 13.5.1980 – X ZB 19/78, GRUR 1980, 84 s. – Antilockiersystem; BGHZ 115, 11 s. – Seitenpuffer³; OEB T 1173/97 JO OEB 1999, 609, 619 s. – produit "programme d'ordinateur/IBM"; *Benkard* PatG/GebrMG, 9^e éd., art. 1^{er} Patentgesetz, n° 104; *Busse*, Patentgesetz, 5^e éd., art. 1^{er} Patentgesetz, n° 45; *Schulte*, Patentgesetz, 5^e éd., art. 1^{er} Patentgesetz, n° 77; *Mes*, Patentgesetz, art. 1^{er}, n° 57).

(3) L'absence de caractère technique ne ferait pas obstacle à la brevetabilité si l'enseignement sur lequel se fonde la demande devait contenir des éléments relevant du remaniement de textes linguistiques. Un tel remaniement (rédactionnel) ne pourrait en tant que tel pas être classé dans le domaine du technique (cf. à ce sujet par exemple OEB T 38/86 JO OEB 1990, 384 – GRUR Int. 1991, 118 – Traitement de texte). Un ordinateur sur lequel est effectué un remaniement (rédactionnel) de texte reste cependant en tant que tel un objet technique. On peut tout au plus se demander jusqu'à quel point de tels éléments dépourvus en soi de caractère technique doivent être pris en considération lors de l'examen de la brevetabilité. A ce propos, la Chambre a indiqué dans une autre affaire qu'il convenait, lors de l'examen de l'activité inventive d'une invention présentant des caractéristiques techniques et non techniques, de prendre en considération l'objet de l'invention dans son ensemble, y compris une éventuelle règle de calcul (BGHZ 117, 144, 150 – Tauchcomputer²). La question de savoir si le contenu de l'information à traiter peut être pris en considération lors de cet examen – approche qui a appelé des réserves (*Melullis*, loc. cit., p. 846, colonne de gauche) et qui ne correspondrait pas non plus à l'attitude traditionnelle consistant à ne pas prendre en considération des "instructions mentales" (cf. par exemple décision de la

² ABI. EPA 1993, 250.

³ ABI. EPA 1993, 241.

² OJ EPO 1993, 250.

³ OJ EPO 1993, 241.

² JO OEB 1993, 250.

³ JO OEB 1993, 241.

tigung von "geistigen Anweisungen" entspräche (vgl. z. B. Sen.Beschl. v. 18.3.1975 – X ZB 9/74, GRUR 1975, 549 f. – Buchungsblatt), stellt sich im vorliegenden Verfahren ersichtlich schon deshalb nicht, weil sich die Anmeldung jedenfalls nicht auf solche Inhalte beschränkt.

(4) Schließlich steht es dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht entgegen, daß nach Merkmal (e) des Patentanspruchs 1 ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt. Daß vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht werden kann, ohne daß allein dadurch der Bereich des Technischen bereits verlassen wird, ergibt sich schon daraus, daß dem Patentschutz Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs zugänglich sind (BGHZ 53, 74, 79 – rote Taube). (...)

2. Die angegriffene Entscheidung erweist sich (...) auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend. Zwar setzt sie sich (Gründe unter II. 2. b und c) am Rande auch mit der Frage auseinander, ob der Anmeldungsgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Das Bundespatentgericht geht bei seiner Würdigung von der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Programmen aus. Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall indessen nicht, weil in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung und nicht ein Programm beansprucht ist. Schon aus diesem Grund genügt die Entscheidung nicht den Anforderungen, die an die Prüfung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit zu stellen sind. Das Bundespatentgericht legt seiner Betrachtung zudem nicht, wie es geboten gewesen wäre, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Gesamtheit zugrunde. Im übrigen widerspricht auch die völlige Nichtberücksichtigung der "nichttechnischen Erkenntnisse", die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen, den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen (vgl. Sen.Urt. Tauchcomputer, aaO).

III. Nach alledem kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Sie ist deshalb aufzuheben (...).

DE 4/02

case, however, if only because the application is certainly not limited to such contents.

(4) Finally, the technical character of the apparatus cannot be challenged on the ground that, according to feature (e) of claim 1, there may be human intervention in the execution of the program to be run on the computer. The fact that the human mind can be used without necessarily departing from the realm of the technical is evident if only from the fact that systematic teaching using controllable natural forces to achieve a result with clear cause and effect is open to patent protection (BGHZ 53, 74, 79 – rote Taube). (...)

2. The contested decision has not proved to be correct on other grounds either (...). Although the Federal Patent Court also considers in passing (reasons in II. 2. b and c) whether the subject-matter of the application involves an inventive step, its appraisal is based on an assessment of the patentability of programs. This is not an issue in the present case, however, because an apparatus and not a program is claimed in claim 1. For this reason alone the decision does not meet the requirements for examination as to inventive step. Furthermore, the Federal Patent Court does not base its view on the subject-matter of claim 1 in its entirety, as it should have done. The complete disregard of the "non-technical discoveries" on which the subject-matter of the application is based also conflicts with the principles evolved in the case law for the assessment of inventive step in the case of inventions in the field of data processing (see Senate Judgment Tauchcomputer (Diving computer), loc. cit.).

III. In view of the above, the decision under appeal can have no legal validity and must therefore be set aside (...).

DE 4/02

Chambre du 18.3.1975 – X ZB 9/74, GRUR 1975, 549 s. – Buchungsblatt) – ne se pose manifestement pas en espèce, pour la simple raison que la demande ne se limite en tout cas pas à de tels contenus.

(4) Enfin, le caractère technique de l'appareil n'est pas affecté par le fait que, selon la caractéristique e) de la revendication 1, l'intervention humaine dans le déroulement du programme à exécuter sur l'ordinateur entre en ligne de compte. Le fait qu'il puisse être recouru à la raison humaine sans quitter pour autant le domaine du technique ressort déjà de ce que la protection par brevet est accessible à des enseignements concernant l'exercice d'une activité conformément à un plan mettant en oeuvre des forces naturelles contrôlables pour atteindre un résultat caractérisé ayant un lien causal visible (BGHZ 53, 74, 79 – rote Taube). (...)

2. La décision attaquée n'apparaît par ailleurs pas non plus correcte (...). Elle examine certes brièvement (motifs II.2.b et c) la question de savoir si l'objet de la demande repose sur une activité inventive. Dans son appréciation, le Tribunal fédéral des brevets se base cependant sur l'évaluation de la brevetabilité de programmes. Cette question ne se pose cependant pas en l'espèce puisque la revendication 1 porte sur un appareil et non sur un programme. Pour cette seule raison, la décision ne répond pas aux exigences que requiert l'examen de l'activité inventive. De surcroît, le Tribunal fédéral des brevets ne fonde pas, comme il aurait dû le faire, son appréciation sur l'objet de la revendication 1 pris dans son ensemble. La non-prise en considération des "constatations non techniques" à la base de l'objet de la demande est par ailleurs contraire aux principes développés par la jurisprudence pour l'appréciation de l'activité inventive des inventions dans le domaine informatique (cf. décision Tauchcomputer, loc. cit.).

III. Par ces motifs, la décision attaquée ne peut être maintenue. Il y a donc lieu de l'annuler (...).

DE 4/02


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.

	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
24.9.2002	Ad-hoc-Arbeitsgruppe <i>epoline</i> [®] Den Haag	ad hoc <i>epoline</i> [®] Working Party The Hague	Groupe de travail ad hoc <i>epoline</i> [®] La Haye
24.–29.9.2002	Reservefonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäischen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
25.–27.9.2002	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
1.10.2002	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment 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
6.3.2003	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
26.–28.3.2003	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	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
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
26.–27.6.2003	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
	<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*
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.

GB:

18.-19.9.2002

Management Forum Ltd.²
Patent Enforcement Strategies in Europe and the US
Conference No. H9-3202
Bradley Hulbert, Bill Moodie
London

20.9.2002

Management Forum Ltd.²
Competition Rules and Intellectual Property Rights in Europe and US
Conference No. H9-3302
Bradley Hulbert, Sarah Turnbull
London

DE:

20.9.2002

FORUM¹
Das Patentgutachten
Seminar-Nr. 02 09 105
Dr. Fabry, Dr. Fiesser
Köln

GB:

23.9.2002

Management Forum Ltd.²
Patent Portfolio Management
Conference No. H9-3502
Peter Bawden, Dr Martin Joppich
London

DE:

23.9.2002

FORUM¹
EPA Schulungskurs
Pro-Seminar Nr. 02 09 131
Haupt-Seminar Nr. 02 09 132

24.-25.9.2002

Kurt Naumann (EPA), Daniela Gran (EPA)
München

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

GB:

27.9.2002 Management Forum Ltd.²
Advanced Formal Requirements of the European Patent Office
Conference No. H9-3002
Robert Cramer (EPO)
London

3.10.2002 Management Forum Ltd.²
PCT procedure before the European Patent Office
(for Formalities Staff, Administrators and Paralegals)
Conference No. H10-3602
Eric Wolff (EPO)
London

DE:

8.-9.10.2002 FORUM¹
PCT-Schulungskurs II
Seminar-Nr. 02 10 131
Matthias Reischle, Eric Wolff
München

10.10.2002 FORUM¹
PCT-EASY
Seminar-Nr. 02 10 132
München

11.10.2002 FORUM¹
Das Patentverletzungsverfahren
Seminar-Nr. 02 10 112
Dr. Thomas Kühnen, Max von Rospatt
München

15.-16.10.2002 REBEL³
Intensivseminar Teil I
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken
und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des
Arbeitnehmererfindungsrechts
München

GB:

16.10.2002 Management Forum Ltd.²
Basic introduction to intellectual property
(for Secretaries, Administrators and Support Staff)
Conference No. H10-3502
Dr Andy Frangou, Steven Ward
London

DE:

17.-18.10.2002 FORUM¹
Einführung in die europäische Patentpraxis
Seminar-Nr. 02 10 103
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich
München

18.10.2002 FORUM¹
Infringement and the doctrine of equivalent
Seminar-Nr. 02 10 107
Steven Scott, Anthony Tridico
Frankfurt

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
24.10.2002	FORUM ¹ Das Nichtigkeitsverfahren Seminar-Nr. 02 10 102 Wolfgang Niedlich, Edwin Müllner München		
24.–25.10.2002	VPP-Fachtagung ⁴ Magdeburg		
	GB:		
24.–25.10.2002	Management Forum Ltd. ² European Claim Drafting Conference No. H10-3002 Brian Cronin London		
	DE:		
11.11.2002	FORUM ¹ Fristen & Gebühren im europäischen und internationalen Anmeldeverfahren Seminar-Nr. 02 11 131 Monika Huppertz, Dr. Susanne Kaminski Düsseldorf		
12.11.2002	REBEL ³ <i>Intensivseminar Teil II</i> Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte München		
14.–15.11.2002	FORUM ¹ Gewerblicher Rechtsschutz II Seminar-Nr. 02 11 618 Monika Huppertz Heidelberg		
14.–15.11.2002	ERA ⁵ Auf dem Weg zu einem wirkungsvollen europäischen Patent Tagungs-Nr. 202P13 Projektleitung Sarah Jund (ERA) Trier		
18.–19.11.2002	Carl Heymanns Verlag ⁶ Europäische und internationale Patentanmeldungen – Euro-PCT-Anmeldungen Buchungsnr. 04/1006 Referent: Klaus Rippe im Europäischen Patentamt München		
25.–29.11.2002	FORUM ¹ Patent- und Marken-Forum 2002 im Europäischen Patentamt München		
25.– 26.11.2002	<i>Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes</i> Seminar-Nr. 02 11 101 Monika Aúz Castro (EPA), Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
28.11.2002	<i>Entscheidungspraxis der EPA Beschwerdekammern im Bereich der Biotechnologie</i> <i>Seminar-Nr. 02 11 108</i> <i>Dr. Ursula Kinkeldey (EPA)</i>		
28.–29.11.2002	<i>Arbeitnehmererfinderrecht</i> <i>Seminar-Nr. 02 11 106</i> <i>Dr. Kurt Bartenbach, Dipl.-Ing. Ortwin Hellebrand, Dr. Roland von Falckenstein</i>		
2.–3.12.2002	FORUM ¹ Das europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 02 12 101 Dr. Heinz Joachim Reich Frankfurt		
	GB:		
2.–3.12.2002	Management Forum Ltd. ² Practice of Oral Proceedings at EPO Conference No. H12-3202 London		
	DE:		
9.12.2002	FORUM ¹ Die erfinderische Tätigkeit Seminar-Nr. 02 12 102 Dr. Hans Rainer Jaenichen, Dr. Wilfried Anders München		
8.–9.5.2003	VPP-Fachtagung ⁴ Gelsenkirchen		
6.–7.5.2004	VPP-Fachtagung ⁴ 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 Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St. Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-35; Fax: (+49-881) 417 96 36

⁴ VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling
Uhlandstraße 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37

⁵ ERA
Europäische Rechtsakademie, Academy of European Law, Académie de droit européen
Metzer Allee 4, D-54295 Trier
Tel.: (+49-651) 937 37-0; Fax: (+49-651) 937 37-90; E-Mail: info@era.int

⁶ Carl Heymanns Verlag KG
Frau Szillat, Luxemburger Str. 449, D-50939 Köln
Tel.: (+49-221) 9 43 73 - 121; Fax: (+49-221) 9 43 73 - 122; E-Mail: seminare@heymanns.com;
Internet: www.Seminare.heymanns.com