

Inhalt

Verwaltungsrat

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Dezember 2004) **85**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

– Juristische Beschwerdekammer

J 2/01 – 3.1.1 – Teilanmeldung/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
 "Patentanmeldung im Namen von mehr als einem Anmelder – Teilanmeldung im Namen nicht aller Anmelder der Stamm-anmeldung – verneint – sofern nicht Artikel 61 und Regel 20 EPÜ erfüllt sind" **88**

– Technische Beschwerdekammern

T 1158/01 – 3.4.2 – Teilung einer Teilanmeldung/TRIDONIC
 "Zulässigkeit einer Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung (grundsätzlich bejaht)" – "Gültigkeit der Teilanmeldung zweiter Generation (verneint)" – "Vertrauensschutz (verneint)" **110**

Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent **122**

– Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften **124**

– Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Änderung des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts **125**

– Mitteilung des EPA vom 22. Dezember 2004 über die Einführung der elektronischen Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen (A-Schriften) und europäischer Patentschriften (B-Schriften) sowie über die Änderung der Regeln 51 (4), 54 und 108 EPÜ **126**

Contents

Administrative Council

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at December 2004) **85**

Decisions of the boards of appeal

– Legal Board of Appeal

J 2/01 – 3.1.1 – Divisional application/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
 "Patent application in the name of more than one applicant – divisional application in the name of not all the applicants for parent application – no – unless Art. 61, Rule 20 EPC are met" **88**

– Technical boards of appeal

T 1158/01 – 3.4.2 – Division of a divisional application/TRIDONIC
 "Allowability of divisionals from divisionals (yes in principle)" – "Validity of second-generation divisional (no)" – "Legitimate expectations (no)" **110**

Information from the EPO

– Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent, and the procedure for issuing it **122**

– Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications **124**

– Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning amendment of the Schedule of fees and costs of the European Patent Office **125**

– Notice from the EPO dated 22 December 2004 concerning the introduction of electronic publication of European patent applications (A-documents) and European patent specifications (B-documents) as well as changes to Rules 51(4), 54 and 108 EPC **126**

Sommaire

Conseil d'administration

Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Situation : décembre 2004) **85**

Décisions des chambres de recours

– Chambre de recours juridique

J 2/01 – 3.1.1 – Demande divisionnaire/THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
 "Demande de brevet au nom de plusieurs demandeurs – demande divisionnaire au nom d'une partie seulement des demandeurs initiaux – non – sauf si l'article 61 et la règle 20 CBE sont observés" **88**

– Chambres de recours techniques

T 1158/01 – 3.4.2 – Division d'une demande divisionnaire/TRIDONIC
 "Recevabilité d'une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire (en principe oui)" – "Validité de la demande divisionnaire de seconde génération (non)" – "Protection de la confiance légitime (non)" **110**

Communications de l'OEB

– Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen **122**

– Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen **124**

– Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative à la modification du barème des taxes et frais de l'Office européen des brevets **125**

– Communiqué de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, relatif à l'introduction de la publication électronique des demandes de brevet européen (documents A) et des fascicules de brevet européen (documents B), ainsi qu'à la modification des règles 51(4), 54 et 108 CBE **126**

Vertretung	Representation	Représentation
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter 132	List of professional representatives before the EPO 132	Liste des mandataires agréés près l'OEB 132
Aus den Vertragsstaaten	Information from the contracting states	Informations relatives aux Etats contractants
– CZ <i>Tschechische Republik</i> Neue Gebührenbeträge und Rechtsvor- schriften 144	– CZ <i>Czech Republic</i> New fee rates and legal provisions 144	– CZ <i>République tchèque</i> Nouveaux montants de taxes et nouvelles dispositions juridiques 144
– DE <i>Deutschland</i> Urteil des Bundesgerichtshofs vom 25. November 2003 (XZR 162/00) – Diabehältnis 145	– DE <i>Germany</i> Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) dated 25 November 2003 (X ZR 162/00) – Diabehältnis (Slide container) 145	– DE <i>Allemagne</i> Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en date du 25 novembre 2003 (X ZR 162/00) – "Diabehältnis" (réceptif pour diaposi- tives) 145
– SK <i>Slowakei</i> Zahlung von Jahresgebühren für europä- ische Patente in der Slowakei 146	– SK <i>Slovakia</i> Payment of renewal fees for European patents in Slovakia 146	– SK <i>Slovaquie</i> Paiement des taxes annuelles affé- rentes aux brevets européens en Slovaquie 146
– TR <i>Türkei</i> Neue Gebührenbeträge 147	– TR <i>Turkey</i> New amounts of fees 147	– TR <i>Turquie</i> Nouveaux montants des taxes 147
Internationale Verträge	International treaties	Traités internationaux
PCT Mitteilung des EPA vom 1. Dezember 2004 über die Verlängerung der Beschränkung der Zuständigkeit des EPA als PCT-Behörde 149	PCT Notice from the EPO dated 1 December 2004 concerning prolongation of the limitation of the EPO's competence as a PCT Authority 149	PCT Communiqué de l'OEB en date du 1 ^{er} décembre 2004, concernant la prolongation de la limitation de compétence de l'OEB agissant en qualité d'administration au titre du PCT 149
Gebühren	Fees	Taxes
Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen 150	Guidance for the payment of fees, costs and prices 150	Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente 150
Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
Freie Planstellen	Vacancies	Vacance d'emplois
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Beilage Verzeichnis der Gebühren und Auslagen (in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung)	Supplement Schedule of fees and costs (effective as from 1 April 2005)	Supplément Barème des taxes et frais (applicable à compter du 1 ^{er} avril 2005)

Verwaltungsrat**Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation
(Stand: Dezember 2004)****Präsident – Chairman – Président**

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

Vizepräsident – Deputy Chairman – Vice-Président

Ms Alison BRIMELOW, UK Patent Office (GB)

AT: Österreich – Austria – Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

Richard FLAMMER, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Karl WOLF, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien – Belgium – Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

Robert GEURTS, Directeur général, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché, Office de la Propriété intellectuelle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Geoffrey BAILLEUX, Conseiller adjoint, Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché, Office de la Propriété intellectuelle

BG: Bulgarien – Bulgaria – Bulgarie

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Tsonka TAUSHANOVA, President of the Patent Office of the Republic of Bulgaria

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Evgeniya TABOVA, Head of Appeal Department, Patent Office of the Republic of Bulgaria

CH: Schweiz – Switzerland – Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

Roland GROSSENBACHER, Direktor, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Christian BOCK, Mitglied der Direktion, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

CY: Zypern – Cyprus – Chypre

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Stalo PAPAIOANNOU-PARASCHOU, Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry & Tourism

Administrative Council**Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation
(as at December 2004)**

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Eleni ELEFTHERIOU, Senior Examiner, Ministry of Commerce, Industry & Tourism

CZ: Tschechische Republik – Czech Republic – République tchèque

Vertreter/Representative/Représentant:

Karel ČADA, President of the Industrial Property Office of the Czech Republic

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Josef KRATOCHVÍL, Deputy President of the Industrial Property Office of the Czech Republic

DE: Deutschland – Germany – Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

Raimund LUTZ, Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz

Jürgen SCHADE, Präsident, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Wolfgang SCHMITT-WELLBROCK, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

DK: Dänemark – Denmark – Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

Jesper KONGSTAD, Director General, Danish Patent and Trademark Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Niels RAVN, Senior Policy Adviser, Danish Patent and Trademark Office

EE: Estland – Estonia – Estonie

Vertreter/Representative/Représentant:

Matti PÄTS, Director General of the Estonian Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Toomas LUMI, Deputy Director General of the Estonian Patent Office

ES: Spanien – Spain – Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Maria Teresa MOGIN BARQUÍN, Director General, Spanish Patent and Trademark Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Miguel Ángel GUTIÉRREZ CARBAJAL, Director of Patents and Technological Information Department, Spanish Patent and Trademark Office

Conseil d'administration**Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets
(Situation : décembre 2004)**

FI: Finland – Finland – Finlande

Vertreter/Representative/Représentant:

Martti ENÄJÄRVI, President, National Board of Patents and Registration

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Pekka LAUNIS, Vice-President, National Board of Patents and Registration

FR: Frankreich – France

Vertreter/Representative/Représentant:

Benoît BATTISTELLI, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme Martine HIANCE, Directrice générale adjointe de l'Institut National de la Propriété Industrielle

GB: Vereinigtes Königreich – United Kingdom – Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

Ron MARCHANT, Chief Executive and Comptroller General, The Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Alison BRIMELOW, UK Patent Office

GR: Ellas

Vertreter/Representative/Représentant:

George KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle (OBI)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Emmanuel SAMUELIDES, Director General, Industrial Property Organisation (OBI)

HU: Ungarn – Hungary – Hongrie

Vertreter/Representative/Représentant:

Miklós BENDZSEL, President, Hungarian Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mihály FICSOR, Vice-President for Legal Affairs, Hungarian Patent Office

IE: Irland – Ireland – Irlande

Vertreter/Representative/Représentant:

Sean FITZPATRICK, Controller of Patents, Designs and Trademarks, Patents Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Helen CURLEY, Assistant Principal, Patent Section, Intellectual Property Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment

IS: Island – Iceland – Islande

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Asta VALDIMARSDÓTTIR, Director General of the Icelandic Patent Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Elin R. JÓNSDÓTTIR, Head of Patent Division, Icelandic Patent Office

IT: Italien – Italy – Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

Giulio PRIGIONI, Ambassadeur, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Mme Maria Ludovica AGRÒ, Directeur de l'Office des brevets et des marques, Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

Frau Christine STEHRENBARGER, Stellvertretende Leiterin des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

LT: Litauen – Lithuania – Lituanie

Vertreter/Representative/Représentant:

Rimvydas NAUJOKAS, Director of the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Žilvinas DANYS, Deputy Head of Legal and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania

LU: Luxemburg – Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

Lex KAUFHOLD, Attaché de Gouvernement 1^{er} en rang, Chargé de la Direction de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Claude SAHL, Chef de secteur « Législation », Direction de la Propriété Intellectuelle, Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

Mlle Marie-Pierre GRAMAGLIA, Adjoint à la Direction de l'Expansion Economique, Division de la Propriété Intellectuelle

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Yann STRIDDE, Chef de section, Direction de l'Expansion Economique, Division de la Propriété Intellectuelle

NL: Niederlande – Netherlands – Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

Harry GEIJZERS, President, Netherlands Industrial Property Office (NIPO)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Derk Jan DE GROOT, Head of Industrial Property Unit, Ministry of Economic Affairs

PL: Polen – Poland – Pologne

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Alicja ADAMCZAK, President of the Patent Office of the Republic of Poland

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Ms Ewa NIZINSKA MATYSIAK, Acting Director of the Cabinet of the President, Patent Office of the Republic of Poland

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:

Jaime SERRÃO ANDREZ, President of the Administrative Council, National Institute of Industrial Property (INPI)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

José Maria LOURENÇO MAURÍCIO, Directeur des Services de Gestion, Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

RO: Rumänien – Romania – Roumanie

Vertreter/Representative/Représentant:

Gabor VARGA, Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Alexandru Cristian ŞTRENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM)

SE: Schweden – Sweden – Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Gun HELLSVIK, Director General, Swedish Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

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

SI: Slowenien – Slovenia – Slovénie

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Biserka STREL, Director, Slovenian Intellectual Property Office

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Andrej PIANO, Legal Council, Slovenian Intellectual Property Office

SK: Slowakei – Slovakia – Slovaquie

Vertreter/Representative/Représentant:

Ms Darina KYLIÁNOVÁ, President of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

L'uboš KNOTH, Director, Secretariat of the President of the Industrial Property Office of the Slovak Republic

TR: Türkei – Turkey – Turquie

Vertreter/Representative/Représentant:

Yusuf BALCI, President, Turkish Patent Institute

Stellvertreter/Alternate representative/Suppléant:

Yüksel BIRINCI, Vice-President, Turkish Patent Institute

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 4. Februar 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. C. Saisset
Mitglieder: M. B. Günzel
E. Lachacinski

Anmelder: THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Stichwort: Teilanmeldung/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Artikel: 58, 59, 60 (1) und (3), 61, 68 (1), 72, 75, 76, 81, 112, 116 und 118 EPÜ

Regel: 17 (1), 20, 25 (1), 48 (2), 72, 88 und 100 EPÜ

**Artikel 4G und 19 Pariser Verbands-
übereinkunft**

**Artikel 31 und 32 Wiener Überein-
kommen**

§§ 6 und 7 PatG

**§ 15 (4) Patentgesetz des Vereinigten
Königreichs**

**Schlagwort: "Patentanmeldung im
Namen von mehr als einem
Anmelder – Teilanmeldung im
Namen nicht aller Anmelder der
Stammanmeldung – verneint – sofern
nicht Artikel 61 und Regel 20 EPÜ
erfüllt sind"**

Leitsätze:

I. Aufgrund des Erfordernisses der Einheitlichkeit nach Artikel 118 EPÜ dürfen zwei oder mehr Personen, die gemeinsam eine Anmeldung einreichen, keine andere verfahrensrechtliche Stellung innehaben als ein einzelner Anmelder, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents vornehmen könnte.

II. Wenn daher eine Anmeldung (die "frühere Anmeldung") von zwei oder mehr Anmeldern gemeinsam einge-

Decisions of the boards of appeal

Decision of the Legal Board of Appeal dated 4 February 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: J. C. Saisset
Members: M. B. Günzel
E. Lachacinski

Applicant: THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Headword: Divisional application/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Article: 58, 59, 60(1) and (3), 61, 68(1), 72, 75, 76, 81, 112, 116, 118 EPC

Rule: 17(1), 20, 25(1), 48(2), 72, 88, 100 EPC

Art. 4G, 19 Paris Convention

Art. 31, 32 Vienna Convention

§§ 6, 7 PatG

Section 15(4) KK Patent Act

Keyword: "Patent application in the name of more than one applicant – divisional application in the name of not all the applicants for parent application – no – unless Art. 61, Rule 20 EPC are met"

Headnote:

I. A consequence of the unity requirement in Article 118 EPC is that, when two or more persons file an application in common, they cannot acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted.

II. Therefore, where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 février 2004 J 2/01 – 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
E. Lachacinski

Demandeur : THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

**Référence : Demande divisionnaire/
THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE**

Article : 58, 59, 60(1)(3), 61, 68(1), 72, 75, 76, 81, 112, 116, 118 CBE

Règle : 17(1), 20, 25(1), 48(2), 72, 88, 100 CBE

Art. 4G, 19 de la Convention de Paris

Art. 31, 32 de la Convention de

Vienne

§§ 6, 7 de la Loi sur les brevets de la République fédérale d'Allemagne (Patentgesetz)

Section 15(4) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni (UK Patent Act)

Mot-clé : "Demande de brevet au nom de plusieurs demandeurs – demande divisionnaire au nom d'une partie seulement des demandeurs initiaux – non – sauf si l'article 61 et la règle 20 CBE sont observés"

Sommaire :

I. L'une des conséquences découlant de la condition d'unicité visée à l'article 118 CBE réside dans le fait que lorsque deux personnes ou plus déposent conjointement une demande, elles ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, car dans le cas contraire, chacune d'entre elles pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer.

II. Par conséquent, lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et

reicht wurde und die Erfordernisse des Artikels 61 oder der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, steht das Recht nach Artikel 76 EPÜ, eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung einzureichen, nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zu und nicht einem oder einigen von ihnen allein.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts, die Streitmeldung – die europäische Patentanmeldung Nr. 99 104 102.1 – nicht als europäische Teilanmeldung der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 96 921 309.9 zu behandeln.

II. Die Streitmeldung wurde am 1. März 1999 im Namen der Trustees of Dartmouth College als Teilanmeldung zur Stammanmeldung Nr. 96 921 309.9 eingereicht, die am 6. Juni 1996 als internationale Anmeldung nach dem PCT unter dem Aktenzeichen PCT/US96/09137 im Namen von Trustees of Dartmouth College und Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek eingereicht worden war. Für die Stammanmeldung wurde eine Priorität vom 7. Juni 1995 in Anspruch genommen.

III. Nachdem die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mitgeteilt hatte, daß die Streitmeldung ihrer Auffassung nach nicht als Teilanmeldung gelten könne, und die Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung geantwortet hatte, entschied sie am 26. Juli 2000, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werde, da im Falle mehrerer Anmelder eine Teilanmeldung nur im Namen aller in der früheren Anmeldung genannten Anmelder eingereicht werden könne.

So könne eine europäische Teilanmeldung nur von demselben Anmelder wie die ihr zugrundeliegende frühere europäische Anmeldung eingereicht werden. Artikel 4G der Pariser Verbandsvereinbarung (PVÜ) stelle klar, daß das Recht, die Patentanmeldung zu teilen, dem Anmelder zustehe. Ferner verwies sie auf Regel 25 (1) EPÜ und die Richtlinien für die Prüfung, A-IV, 1.1.3.

Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gelte der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen

requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier application under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them.

Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the decision of the Receiving Section of the European Patent Office, deciding that the application in suit, European patent application No. 99 104 102.1, should not be dealt with as a European divisional application, relating to the earlier European patent application No. 96 921 309.9.

II. The application in suit was filed on 1 March 1999 in the name of the Trustees of Dartmouth College, as a divisional application relating to parent application No. 96 921 309.9, which had been filed on 6 June 1996 as a PCT application, International Application No. PCT/US96/09137, in the name of the Trustees of Dartmouth College and the Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. The parent application claimed the priority of 7 June 1995.

III. The Receiving Section, after it had informed the appellant of its view that the application in suit could not be treated as a divisional application and after the appellant had replied to this, decided on 26 July 2000 that the application would not be dealt with as a divisional because, in the case of multiple applicants, a divisional application could only be filed in the name of all the applicants named in the earlier application.

A European divisional application could only be filed by the same applicant as the earlier European application from which it was derived. Article 4G Paris Convention made it clear that it was the applicant who had the right to divide the patent application. Reference was also made to Rule 25(1) EPC and the Guidelines for Examination A-IV, 1.1.3.

For the purposes of proceedings before the EPO, the applicant was deemed to be entitled to exercise the right to the European patent (Article 60(3) EPC).

que les conditions de l'article 61 et de la règle 20(3) CBE n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'article 76 CBE n'est dévolu que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement.

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets de ne pas traiter la demande en litige, à savoir la demande de brevet européen n° 99 104 102.1, comme une demande divisionnaire européenne de la demande de brevet européen initiale n° 96 921 309.9.

II. La demande en litige a été déposée le 1^{er} mars 1999 au nom de The Trustees of Dartmouth College, comme constituant une demande divisionnaire de la demande initiale n° 96 921 309.9, laquelle a été déposée le 6 juin 1996 comme demande PCT (demande internationale n° PCT/US96/09137) au nom de The Trustees of Dartmouth College et Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek. La demande initiale revendiquait la date de priorité du 7 juin 1995.

III. Après avoir informé le requérant qu'elle estimait que la demande en litige ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, et après avoir reçu la réponse du requérant, la section de dépôt a décidé le 26 juillet 2000 que la demande ne serait pas traitée comme demande divisionnaire au motif que, dans le cas d'une pluralité de demandeurs, une demande divisionnaire ne pouvait être déposée qu'au nom de tous les demandeurs désignés dans la demande initiale.

Une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que par le même demandeur qui a déposé la demande européenne initiale dont elle est issue. L'article 4G de la Convention de Paris dispose que le demandeur a le droit de diviser la demande de brevet. La règle 25(1) CBE et les Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 1.1.3 ont également été citées.

Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (article 60(3) CBE). L'OEB n'a pas à examiner les

(Art. 60 (3) EPÜ). Wem allerdings das Recht auf das europäische Patent zustehe, sei nicht vom EPA zu prüfen, sondern unterliege nationalem Recht (Art. 61 EPÜ).

Sei die Stammanmeldung von mehr als einem Anmelder eingereicht worden, so gelte für die Zwecke des Artikels 60 (3) EPÜ, daß das Recht auf das europäische Patent allen Anmeldern gemeinsam zustehe, so daß sie es in Verfahren vor dem EPA auch nur gemeinsam wahrnehmen könnten.

Die Entscheidung J 34/86 der Juristischen Beschwerdekammer betreffe einen Ausnahmefall und sei auf die vorliegende Sache nicht anwendbar, weil damals der Anmelder der früheren Anmeldung akzeptiert habe, daß er keinen Anspruch auf das Recht am europäischen Patent hatte und sich somit die Frage der Rechte gemeinsamer Anmelder nicht gestellt habe.

Das Argument der Anmelderin, daß es nicht möglich gewesen wäre, eine gültige Erfindernennung vorzulegen, wenn die streitige Teilanmeldung im Namen beider Anmelderrinnen der früheren Anmeldung eingereicht worden wäre, laufe ins Leere. Für die Zwecke des Artikels 81 Satz 2 und der Regel 17 (1) EPÜ genüge es, wenn nur einer der gemeinsamen Anmelder vom genannten Erfinder das Recht auf das europäische Patent erlange, und überdies werde die Richtigkeit der Angaben in der Erfindernennung vom EPA nicht geprüft.

IV. Die Anmelderin legte am 25. September 2000 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr und übermittelte am 4. Dezember 2000 die Beschwerdebegründung.

V. Nachdem die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt hatte, fand am 4. Februar 2004 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, daß die Verhandlung nicht öffentlich sei. Obwohl die Erfordernisse der Regel 48 (2) EPÜ bezüglich der Nichtveröffentlichung der Anmeldung offenbar nicht erfüllt worden seien, sei die streitige Teilanmeldung de facto nicht veröffentlicht worden. Die Veröffentlichung sei aber nach Artikel 116 EPÜ

Questions relating to ownership of the right to the European patent were not to be examined by the EPO, but fell to be settled by national law (Article 61 EPC).

Where there was more than one applicant in respect of the earlier application, for the purpose of Article 60(3) EPC the applicants were deemed to hold the right to the European patent jointly, which was to say that they could only exercise it jointly in proceedings before the EPO.

Decision J 34/86 of the Legal Board of Appeal concerned an exceptional set of circumstances and was not applicable in the present case, because in that case the applicant for the earlier application had accepted that he was not entitled to the right to the patent and the question of the rights of joint applicants did not arise.

The applicant's argument that if the application in suit had been filed in the names of both applicants of the earlier application it would not have been possible to submit a valid declaration of inventor did not hold good. For the purposes of Article 81, second sentence, and Rule 17(1) EPC it was sufficient that only one of the joint applicants derived the right to the European patent from the designated inventor and, moreover, the accuracy of the information given in the designation of inventor was not checked by the EPO.

IV. The applicant appealed against this decision on 25 September 2000, paid the appeal fee on the same day and submitted the grounds of appeal on 4 December 2000.

V. After the Board had communicated to the appellant its preliminary view of the appeal, oral proceedings were held before the Board on 4 February 2004.

At the beginning of the oral proceedings, the Board informed the appellant that these proceedings were not public. Although the requirements of Rule 48(2) EPC for non-publication of the application appeared not to have been met, the divisional application in suit had in fact not been published. Since Article 116 EPC required publication as a prerequisite for oral proceedings to be

questions relatives à la titularité du droit au brevet européen, celles-ci relevant du droit national (article 61 CBE).

Lorsque la demande initiale est déposée par plusieurs demandeurs, ces derniers sont réputés être titulaires conjointement du droit au brevet européen en vertu de l'article 60(3) CBE et ne peuvent dès lors exercer ce droit que conjointement dans les procédures devant l'OEB.

La décision J 34/86 de la chambre de recours juridique, portant sur un cas exceptionnel, n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que dans ce cas, le demandeur initial avait admis qu'il n'était pas détenteur du droit au brevet et que la question des droits des code-mandeurs n'était plus posée.

L'argument du demandeur selon lequel il n'aurait pas été possible de produire une désignation valable de l'inventeur si la demande en litige avait été déposée au nom des deux demandeurs initiaux est sans portée. Aux termes de l'article 81, deuxième phrase, et de la règle 17(1) CBE, il suffit qu'un seul des code-mandeurs tienne son droit au brevet européen de l'inventeur désigné et en outre, l'exactitude des indications données dans la désignation de l'inventeur n'a pas été vérifiée par l'OEB.

IV. Le 25 septembre 2000, le demandeur a formé un recours contre cette décision, a acquitté la taxe de recours le même jour et produit le mémoire exposant les motifs de recours le 4 décembre 2000.

V. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 4 février 2004, après que celle-ci a notifié au requérant son avis préliminaire sur le recours.

Au début de la procédure orale, la Chambre a informé le requérant que la procédure orale n'était pas publique. Bien que les conditions de la règle 48(2) CBE relatives à la non-publication de la demande n'aient manifestement pas été remplies, la demande divisionnaire en litige n'a en fait pas été publiée. L'article 116 CBE exigeant la publication comme condition préalable à la tenue

Voraussetzung für eine öffentliche Verhandlung, und daher habe die Kammer ihre ursprüngliche Ladung zur mündlichen Verhandlung korrigiert.

public, the Board had corrected its original summons to public oral proceedings.

d'une procédure orale publique, la Chambre a rectifié la citation initiale à une procédure orale publique.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und der mündlichen Verhandlung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

VI. The submissions of the appellant in the grounds of appeal and in the oral proceedings can be summarised as follows:

VI. Les moyens invoqués par le requérant dans son mémoire de recours et au cours de la procédure orale peuvent se résumer comme suit :

1. Die Stammanmeldung der vorliegenden Teilanmeldung umfasse zwei getrennte Erfindungen.

1. The parent application of the present divisional application had been directed to two separate inventions.

1. La demande initiale à l'origine de la présente demande divisionnaire concerne deux inventions distinctes.

Erfindung 1 sei die allgemeine Erfindung und betreffe die Verwendung eines gp39-Antagonisten für die Herstellung eines Medikaments zur Linderung bestimmter Gewebeschäden, die durch Autoimmunerkrankungen hervorgerufen werden.

Invention 1 was the generic invention directed to the use of a gp39 antagonist for the manufacture of a medicament for the alleviation of certain tissue destruction associated with an autoimmune disorder.

L'invention 1 est l'invention générique portant sur l'utilisation d'un antagoniste de gp39 pour la production d'un médicament visant à atténuer certaines destructions tissulaires associées à des désordres auto-immuns.

Erfindung 2 sei die spezifische Erfindung und betreffe die Verwendung des Antagonisten für die Herstellung eines Medikaments zur Linderung der besagten, durch Multiple Sklerose verursachten Gewebeschäden.

Invention 2 was the specific invention of the use of the antagonist for the manufacture of a medicament for the alleviation of said tissue destruction associated with multiple sclerosis.

L'invention 2 est l'invention spécifique relative à l'utilisation de l'antagoniste pour la production d'un médicament visant à atténuer les destructions tissulaires associées à la sclérose en plaques.

Die allgemeine Erfindung 1 habe Herr Dr. Noelle allein gemacht, und seine Rechte seien aufgrund seines Arbeitsverhältnisses auf die Beschwerdeführerin übergegangen. Die Erfindung 2 sei das Ergebnis der Zusammenarbeit von Herrn Dr. Noelle mit einem weiteren Forscher, dessen Rechte aufgrund seines Arbeitsvertrags mit der Mitmelderin der Stammanmeldung auf diese übergegangen seien.

The generic Invention 1 had been made by Dr Noelle alone, and his rights were assigned to the appellant by virtue of his employment contract. Invention 2 was the result of collaborative work between Dr Noelle and a further researcher whose rights were assigned to the co-applicant of the parent application by virtue of his employment contract with this co-applicant.

L'invention générique 1 a été faite par le Dr Noelle seul, dont les droits, en vertu de son contrat de travail, ont été cédés au requérant. L'invention 2 résulte de la collaboration entre le Dr Noelle et un autre chercheur dont les droits, en vertu de son contrat de travail avec le codemandeur initial, ont été cédés à ce dernier.

Somit stehe das Recht auf ein europäisches Patent für die Erfindung 1, auf die sich die Teilanmeldung beziehe, nach Artikel 60 (1) EPÜ allein der Beschwerdeführerin zu, während das Recht auf ein europäisches Patent für die Erfindung 2 beiden Anmelderinnen der Stammanmeldung gemeinsam zustehe, die daher in der Stammanmeldung auch korrekterweise beide als Anmelderinnen genannt seien.

Accordingly, the right to a European patent in respect of Invention 1, to which the divisional application was directed, belonged to the appellant alone, in accordance with Article 60(1) EPC, and the right to a European patent with respect to Invention 2 belonged to both applicants for the parent application in common and they were therefore both correctly named as co-applicants in the parent application.

Par conséquent, conformément à l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen concernant l'invention 1 sur laquelle porte la demande divisionnaire appartient uniquement au requérant, tandis que le droit au brevet européen pour l'invention 2 appartient conjointement aux deux demandeurs initiaux, qui ont dès lors été correctement désignés comme "codemandeurs" dans la demande initiale.

2. Nach Artikel 60 (3) EPÜ sei die Beschwerdeführerin als eine Mitmelderin der Stammanmeldung berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.

2. In accordance with Article 60(3) EPC, as a co-applicant for the parent application, the appellant was deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

2. Selon l'article 60(3) CBE, le requérant, en qualité de codemandeur initial, est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

Nirgendwo in den Artikeln 58, 60 (3), 76 EPÜ, in Regel 25 EPÜ oder in Artikel 4G PVÜ finde sich eine Beschränkung bezüglich des Anmeldernamens bei Teilanmeldungen. Somit könne der Begriff "Anmelder" breit ausgelegt und

None of Articles 58, 60(3), 76 EPC or Rule 25 EPC or Article 4G Paris Convention imposed restrictions with regard to the name of the applicant for a divisional application. Therefore, a broad interpretation of the term "applicant" was

Ni les articles 58, 60(3), 76 CBE ou la règle 25 CBE, ni l'article 4G de la Convention de Paris n'imposent de restrictions se rapportant au nom du déposant d'une demande divisionnaire. Par conséquent, il est possible d'inter-

jeder aus dem Kreis der gemeinsamen Anmelder als "Anmelder" im Sinne dieser Bestimmungen angesehen werden. Da es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, daß eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" beabsichtigt war und gerechtfertigt sei – also daß damit nur alle gemeinsamen Anmelder zusammen gemeint seien –, müsse der Begriff breit ausgelegt werden.

In Artikel 76 (1) EPÜ heiße es, daß die Teilanmeldung, sofern sie nicht für einen Gegenstand eingereicht werde, der über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht gelte. In Artikel 76 EPÜ werde der Begriff "Anmelder" nicht verwendet und somit keine Einschränkung bezüglich der Person des Anmelders gemacht; auch Regel 25 EPÜ sehe keine derartigen Bedingungen vor. Zudem sei die Frage, wer zur Einreichung einer Teilanmeldung berechtigt sei, wie in der Entscheidung J 11/91 vom 5. August 1992 (Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) für einen ähnlichen Sachverhalt ausgeführt, nicht verfahrensrechtlicher, sondern materiellechtlicher Natur. Nach Artikel 76 (3) EPÜ sei nur das Verfahren für Teilanmeldungen in der Ausführungsordnung geregelt.

Ebensowenig lasse sich aus Artikel 4G PVÜ eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" ableiten. Da das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsvereinbarung darstelle (siehe Präambel zum EPÜ) und Regel 25 EPÜ eine nachgeordnete Rechtsvorschrift sei, sei diese Regel in Einklang mit Artikel 4G PVÜ auszulegen, wie auch die Juristische Beschwerdekammer in J 11/91 festgestellt habe. Eine enge Auslegung des Begriffs "Anmelder" in Regel 25 EPÜ würde somit gegen Artikel 4G PVÜ verstoßen.

Nichts in den vorbereitenden Arbeiten deute auf eine enge Auslegung hin. Der Begriff "Anmelder" komme im ersten Entwurf der heutigen Regel 25 EPÜ nicht vor. Die Beschwerdeführerin legte einen Auszug aus dem Protokoll der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, M/PR/I, Nummern 199 bis 211, Artikel 74 (76) – Europäische Teilanmeldungen, vor. Daraus gehe hervor, daß der Gesetz-

possible, such that each of several joint applicants could be an "applicant" within the meaning of those provisions. In the absence of any indication that a narrow interpretation of the term "applicant" was both intended and justified – ie that it only meant all joint applicants taken together – the broad interpretation of the term had to be applied.

Article 76(1) EPC stipulated that, provided the divisional application was not filed in respect of subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed, the divisional application was deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application. Article 76 EPC did not use the term "applicant" and thus put no restriction on the identity of the applicant, nor were any such other conditions laid down in Rule 25 EPC. Moreover, the question as to who was entitled to file a divisional application was, as observed on similar facts in decision J 11/91 of 5 August 1992 (point 2.3.4 of the reasons), a question of substantive law and not of procedure. According to Article 76(3) EPC, only the procedure for divisional could be dealt with in the Implementing Regulations.

A narrow interpretation of the term "applicant" could not be derived from Article 4G Paris Convention either. The EPC constituting a special agreement within the meaning of Article 19 Paris Convention (see the Preamble to the EPC) and Rule 25 EPC being lower-ranking law, that rule had to be interpreted in accordance with Article 4G Paris Convention, as the Legal Board of Appeal had also stated in decision J 11/91. A narrow interpretation of the term "applicant" in Rule 25 EPC would therefore be contrary to Article 4G Paris Convention.

Nothing in the travaux préparatoires suggested a narrow interpretation. The term "applicant" had not been present in the first draft of what is now Rule 25 EPC. The appellant submitted an extract of the Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, M/PR/I, points 199 to 211, Article 74(76) – European divisional applications. It could be seen from this that the legislator had no intention of

préter le terme "demandeur" au sens large, si bien que chacun des codemandeurs peut être un "demandeur" au sens de ces dispositions. Comme rien n'indique qu'une interprétation du terme "demandeur" au sens étroit est voulue et justifiée, – c'est-à-dire que ce terme désigne uniquement tous les codemandeurs à la fois –, il y a lieu d'interpréter le terme au sens large.

L'article 76(1) CBE dispose que la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale sous réserve que la demande divisionnaire n'ait pas été déposée pour des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. N'utilisant pas le terme "demandeur", l'article 76 CBE n'établit aucune restriction quant à l'identité du demandeur, et la règle 25 CBE ne comporte, elle non plus, aucune autre condition de cet ordre. De plus, la question de savoir qui est habilité à déposer une demande divisionnaire est une question de droit substantiel et non de procédure, comme cela a été constaté pour des faits semblables dans la décision J 11/91 en date du 5 août 1992 (point 2.3.4 des motifs). Selon l'article 76(3) CBE, seule la procédure relative à une demande divisionnaire peut être concernée par le règlement d'exécution.

De même, une interprétation du terme "demandeur" au sens étroit ne peut découler de l'article 4G de la Convention de Paris. La CBE constituant un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris (cf. préambule de la CBE) et la règle 25 CBE étant de rang inférieur dans la hiérarchie des lois, il y a lieu d'interpréter cette dernière conformément à l'article 4G de la Convention de Paris, comme la Chambre de recours juridique l'a d'ailleurs fait dans la décision J 11/91. Une interprétation du terme "demandeur" visé à la règle 25 CBE dans un sens étroit serait donc contraire à l'article 4G de la Convention de Paris.

Rien dans les travaux préparatoires ne suggère une interprétation au sens étroit. Le terme "demandeur" ne figure pas dans le premier projet de ce qui est maintenant devenu la règle 25 CBE. Le requérant a produit un extrait du procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (M/PR/I, points 199 à 211, article 74(76) – demandes divisionnaires européennes). Cet extrait montre que le

geber nicht beabsichtigt habe, dem Anmelder einer Teilanmeldung ein weiteres "besonderes Erfordernis" im Sinne des Artikels 76 (3) EPÜ aufzubürden.

Den von der Kammer in ihrer Mitteilung angeführten Artikeln 59 und 118 EPÜ sei nichts zu entnehmen, was für den vorliegenden Fall relevant wäre, da keiner dieser Artikel auf die Stellung oder die Rechte mehrerer Anmelder eingehe. Ebenso wenig lasse die von der Kammer angeführte Entscheidung G 3/99 irgendwelche Schlüsse bezüglich der Stellung mehrerer Anmelder zu, weil es darin ausschließlich um die Verfahrensrechte gemeinsamer Einsprechender gehe. Zudem hätten nach dieser Entscheidung die Personen aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden tatsächlich einen eigenen Status, weil sich jeder von ihnen einzeln aus dem Verfahren zurückziehen könne.

In der von der Eingangsstelle angezogenen Entscheidung J 34/86 sei Artikel 60 (3) EPÜ noch nicht einmal erwähnt. In den Entscheidungen J 18/93 vom 2. September 1994 und J 17/96 vom 3. Dezember 1996 seien Berichtigungen durch Angabe des Namens des Anmelders unter bestimmten Umständen zugelassen worden. Im vorliegenden Fall sei jedoch die Einreichung der streitigen Teilanmeldung im alleinigen Namen der Beschwerdeführerin kein Fehler, sondern Absicht, und es bestünde keine Streitigkeit über die Inhaberschaft im Sinne von Artikel 61 EPÜ. Daher lasse sich das von der Kammer in ihrer Mitteilung angeführte Argument nicht aufrechterhalten, wonach es ungerecht wäre, wenn aufgrund einer Verfahrensvorschrift derjenige der gemeinsamen Anmelder einer Stammanmeldung, der als erstes rechtswidrig handle, den anderen ihr Recht an einer Teilanmeldung vorenthalten könne. Außerdem müsse das EPA davon ausgehen, daß Anmelder in gutem Glauben handelten.

3. Es sei nicht möglich, die Mitanmelderin der Stammanmeldung als Mitanmelderin der Teilanmeldung zu nennen, ohne gegen Regel 17 EPÜ zu verstoßen, weil in bezug auf die Erfindung 1 keine Rechte vom Erfinder auf die Mitanmelderin übergegangen seien. Ebenso wenig könne die Mitanmelderin irgendwelche Rechte an der Teilanmeldung an die Beschwerdeführerin übertragen, damit diese die Teilanmeldung in ihrem

imposing a further "special condition" within the meaning of Article 76(3) EPC on the applicant for a divisional application.

Nothing relevant to the present case could be derived from Articles 59 and 118 EPC, cited by the Board in its communication, because neither of them addressed the status or the rights of multiple applicants. Equally, no conclusions could be drawn regarding the status of multiple applicants from decision G 3/99 cited by the Board, because said decision only dealt with the procedural rights of common opponents. Moreover, according to the decision, the members of the group of common opponents did indeed have an individual status because each of them could individually withdraw from the proceedings.

In decision J 34/86 cited by the Receiving Section, Article 60(3) EPC was not even mentioned. In decisions J 18/93 of 2 September 1994 and J 17/96 of 3 December 1996, corrections substituting the name of the applicant had been allowed in certain circumstances. In the present case, however, the filing of the divisional application in suit in the name of the appellant alone was not an error but was intentional and there was no ownership dispute within the meaning of Article 61 EPC. Therefore, the argument raised by the Board in its communication – that it would be unjust if, by reason of a procedural provision the first of joint applicants for a parent application to act unlawfully could deny the others their rights in a divisional – could not be sustained. Moreover, the EPO should respect the presumption that applicants were acting in good faith.

3. To comply with Rule 17 EPC it was not possible to name the co-applicant for the parent as co-applicant for the divisional because that co-applicant had not derived any rights from the inventor in relation to Invention 1. Nor could the co-applicant transfer any rights to the appellant for the divisional to proceed in the name of the appellant alone without contravening Rule 20 EPC because the co-applicant never had any rights to

législateur ne comptait nullement imposer au demandeur d'une demande divisionnaire une autre "condition particulière" au sens de l'article 76(3) CBE.

Aucun élément pertinent pour la présente affaire ne peut être déduit des articles 59 et 118 CBE cités par la Chambre dans sa notification, car aucun d'entre eux ne traite du statut ou des droits d'une pluralité de demandeurs. De même, la décision G 3/99 citée par la Chambre ne permet pas de tirer de conclusions quant au statut des demandeurs multiples, étant donné que cette décision concerne uniquement les droits procéduraux des co-opposants. La décision précise de surcroît que les membres du groupe de co-opposants ont chacun en fait un statut à part entière car chacun d'entre eux peut se retirer individuellement de la procédure.

Dans la décision J 34/86 citée par la section de dépôt, l'article 60(3) CBE n'est même pas évoqué. Dans les décisions J 18/93 datée du 2 septembre 1994 et J 17/96 datée du 3 décembre 1996, des rectifications consistant à remplacer le nom du demandeur ont été autorisées dans certaines circonstances. En l'espèce cependant, le dépôt de la demande divisionnaire en litige au nom du seul requérant n'était pas une erreur, mais un acte intentionnel, et il n'existait aucun litige concernant la propriété des droits au sens de l'article 61 CBE. Aussi ne saurait-on soutenir l'argument avancé par la Chambre dans sa notification, selon lequel il serait injuste qu'en vertu d'une disposition de procédure, le premier des codemandeurs initiaux agissant illicitement puisse priver les autres codemandeurs de leurs droits à une demande divisionnaire. L'OEB devrait en outre respecter la présomption selon laquelle les demandeurs ont agi de bonne foi.

3. Pour se conformer à la règle 17 CBE, le codemandeur initial n'a pas pu être mentionné comme codemandeur de la demande divisionnaire, étant donné que l'inventeur n'avait transféré aucun droit sur l'invention 1 à ce codemandeur. De plus, le codemandeur n'a pu transférer aucun droit au requérant lui permettant de poursuivre la demande divisionnaire en son seul nom sans contrevenir à la règle 20 CBE, puisque le codemandeur

Namen allein verfolgen könne, ohne gegen Regel 20 EPÜ zu verstoßen, weil die Mitmelderin zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Rechte auf das für die Erfindung 1 zu erteilende europäische Patent gehabt habe.

4. Die hier aufgeworfene Frage sei in den Richtlinien für die Prüfung nicht erwähnt, in deren im Juli 1999 und damit nach dem Anmeldetag der streitigen Teilanmeldung veröffentlichter Fassung es lediglich heiße, daß nur der registrierte Anmelder eine Teilanmeldung einreichen könne.

5. In der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß den von ihrem Vertreter eingeholten Auskünften zufolge acht Vertragsstaaten des EPÜ unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen Teilanmeldungen zuließen, die von weniger als allen Anmeldern der Stammanmeldung eingereicht wurden. Als Beleg für die Praxis in Großbritannien legte die Beschwerdeführerin einen Auszug aus dem "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", dem Handbuch zur Patentpraxis des Patentamts des Vereinigten Königreichs, 5. Auflage, Mai 2003, Nummern 15.10 bis 15.34 vor und verwies insbesondere auf Nummer 15.24.

6. Nach der Entscheidung G 3/92, Nummer 3 der Entscheidungsgründe befreie die Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ das EPA von jeglicher Verpflichtung, die Berechtigung des Anmelders zu überprüfen. Daher sei das EPA nicht befugt, der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Berechtigung abzusprechen, das Recht auf das europäische Patent für die streitige Teilanmeldung geltend zu machen.

7. Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen seien Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigten.

VII. In ihrem **Hauptantrag** beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle.

In ihrem ersten **Hilfsantrag** beantragte sie, daß der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werde:

the European patent to be granted in relation to Invention 1.

4. No mention of the issue raised here was made in the Guidelines for Examination, which merely indicated in the version published in July 1999, and thus after the filing date of the present divisional application, that only the applicant on record could file a divisional application.

5. During the oral proceedings the appellant submitted that, as a result of an enquiry made by its representative, it had turned out that under certain administrative conditions eight contracting states to the EPC accepted divisional applications filed by less than all applicants for the parent application. As evidence of the UK practice, the appellant submitted an extract of the "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", Fifth edition, May 2003, points 15.10 to 15.34, and referred particularly to point 15.24 therein.

6. According to decision G 3/92, point 3 of the reasons, the fiction contained in Article 60(3) EPC relieved the EPO of any need to investigate the existence of the entitlement of the applicant. Accordingly, the EPO was not entitled to deny the present appellant's entitlement to exercise the right to the European patent derivable from the divisional application in suit.

7. The issues raised by the appellant were important points of law justifying their referral to the Enlarged Board of Appeal for the sake of uniform application of the law.

VII. As **main request**, the appellant requested that the decision of the Receiving Section be set aside.

As first **auxiliary request**, the appellant requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

n'a jamais été titulaire d'un droit au brevet européen à délivrer pour l'invention 1.

4. La question soulevée en l'espèce n'est pas abordée dans les Directives relatives à l'examen, qui se bornent à préciser dans la version publiée en juillet 1999, soit après la date de dépôt de la présente demande divisionnaire, que seul le demandeur enregistré peut déposer une demande divisionnaire.

5. Lors de la procédure orale, le requérant a soutenu que, selon les résultats d'une enquête réalisée par son mandataire, huit des Etats parties à la CBE acceptaient, dans certaines conditions administratives, le dépôt de demandes divisionnaires par une partie seulement des demandeurs initiaux. Pour attester de la pratique au Royaume-Uni, le requérant a produit un extrait de l'ouvrage "Manual of Patent Practice in the UK Patent Office", 5^e édition, mai 2003, points 15.10 à 15.34, et s'est référé en particulier au point 15.24.

6. Selon la décision G 3/92, point 3 des motifs, la fiction prévue à l'article 60(3) CBE dispense l'OEB de la nécessité de vérifier si le demandeur est habilité à exercer le droit au brevet européen. Par conséquent, l'OEB n'a pas le pouvoir de dénier au présent requérant l'habilitation à exercer le droit au brevet européen auquel peut donner lieu la demande divisionnaire en litige.

7. Les points soulevés par le requérant constituent des questions de droit d'importance fondamentale qui justifient la saisine de la Grande Chambre de recours aux fins d'une application uniforme du droit.

VII. Dans sa **requête principale**, le requérant demande que la décision de la section de dépôt soit annulée.

Dans sa première **requête subsidiaire**, le requérant demande que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Wenn in einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung mehr als ein Anmelder genannt ist, kann dann im Namen von weniger als allen Anmeldern rechtsgültig eine Teilanmeldung eingereicht werden?"

In ihrem zweiten Hilfsantrag beantragte sie, daß der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorgelegt werde:

"Wird das EPA durch die rechtliche Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ, wonach der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen, lediglich von der Verpflichtung befreit, das Vorhandensein der Berechtigung überprüfen zu müssen?"

Entscheidungsgründe

1. Die Streitanmeldung wurde im Namen der Beschwerdeführerin – the Trustees of Dartmouth College – als europäische Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 96 921 309.9 eingereicht. Als Anmelderinnen der Stammanmeldung waren am Anmeldetag der Streitanmeldung die Beschwerdeführerin und die Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (die "Mitanmelderin") registriert.

2. Die Beschwerdeführerin hat den Standpunkt der Eingangsstelle angefochten, wonach bei mehr als einem registrierten Anmelder einer europäischen Patentanmeldung das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam und nicht einem von ihnen allein zustehe.

2.1 Es ist richtig, daß es in den von der Beschwerdeführerin angeführten EPÜ-Vorschriften und in Artikel 4G PVÜ "der Anmelder" im Singular heißt. Dies bedeutet aber nicht, daß der Begriff so zu verstehen ist, daß er sich nur auf eine einzelne Person bezöge. Nach Auffassung der Kammer hebt er eher auf die Funktion oder den Status eines Anmelders ab als auf die genaue Zahl der Personen, die den oder die Anmelder ausmachen.

2.2 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer betonte die Beschwerdeführerin, daß das EPA den Begriff "Anmelder" weiter auslegen solle, und

"Where more than one applicant is named in a pending earlier European patent application, can a divisional application be validly filed in the name or names of fewer than all those applicants?"

As second auxiliary request, the appellant requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Does the legal fiction under Article 60(3) EPC that the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent only relieve the EPO from any need to investigate the existence of the entitlement?"

Reasons for the decision

1. The application in suit was filed in the name of the appellant, the Trustees of Dartmouth College, as a European divisional application relating to European patent application No. 96 921 309.9. At the filing date of the application in suit the registered applicants for the parent application were the appellant and the Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (the "co-applicant").

2. The appellant has contested the Receiving Section's position that in the case of more than one registered applicant for a European patent application the right to file a divisional application under Article 76 EPC belongs only to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone.

2.1 It is correct that the provisions of the EPC cited by the appellant and Article 4G Paris Convention refer to "the applicant" in the singular. However, that does not mean that the term has to be read as thereby referring to a single person only. It appears to the Board to denote the function or status of being an applicant rather than the precise number of persons who form the applicant or applicants.

2.2 In the oral proceedings before the Board, the appellant emphasised that, in the absence of an explicit basis for construing the term "applicant" in the

"Lorsque plusieurs demandeurs sont mentionnés dans une demande de brevet européen initiale en instance, une demande divisionnaire peut-elle être valablement déposée si le dépôt n'est pas effectué au nom de tous les demandeurs ?"

Dans sa deuxième requête subsidiaire, le requérant demande que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"La fiction juridique prévue à l'article 60(3) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, dispense-t-elle l'OEB seulement de la nécessité d'examiner l'existence de l'habilitation ?"

Motifs de la décision

1. La demande en litige a été déposée au nom du requérant, The Trustees of Dartmouth College, comme demande divisionnaire européenne de la demande de brevet européen n° 96 921 309.9. A la date de dépôt de la demande en litige, les demandeurs inscrits pour la demande initiale étaient le requérant et la Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (le "codemandeur").

2. Le requérant a contesté la position de la section de dépôt qui a estimé qu'en présence de plusieurs demandeurs inscrits pour une demande de brevet européen, le droit de déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76 CBE est uniquement réservé conjointement aux demandeurs initiaux qui ont été inscrits et non à un seul d'entre eux.

2.1 Il est exact que les dispositions de la CBE citées par le requérant et l'article 4G de la Convention de Paris se réfèrent au "demandeur" au singulier. Cela ne signifie toutefois pas que ce terme doit être compris comme faisant référence à une seule personne uniquement. Selon la Chambre, ce terme désigne la fonction ou le statut de demandeur plutôt que le nombre précis de personnes qui représentent le ou les demandeurs.

2.2 Lors de la procédure orale devant la Chambre, le requérant a souligné qu'en l'absence de fondement explicite applicable aux codemandeurs permettant

zwar so, daß er sich auf jeden der Mitmelder einzeln beziehe, weil keine ausdrückliche Grundlage dafür gegeben sei, ihn so eng auszulegen, daß er sich auf die Anmelder gemeinsam beziehe.

Es ist zweifelhaft, ob die beiden von der Beschwerdeführerin angeführten unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten des Begriffs "Anmelder" wirklich als "eng" bzw. "weit" bezeichnet werden können. Dies ist jedoch unerheblich, weil es keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz gibt, wonach ein Begriff mangels einer bestimmten wörtlichen Bedeutung eng oder weit auszulegen ist, was immer das eine oder das andere im konkreten Fall auch bedeuten möge.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sowie in Übereinstimmung mit Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge sind, wenn Rechtsvorschriften – wie im vorliegenden Fall – zur Ermittlung ihres Sinngehalts der Auslegung bedürfen, alle anerkannten Methoden der Rechtsauslegung anzuwenden, wie sie z. B. im Wiener Übereinkommen verankert sind. Somit ist die mögliche wörtliche Bedeutung eines Begriffs nicht unbedingt entscheidend: Vielmehr muß seine Bedeutung im Zusammenhang mit der jeweiligen Rechtsvorschrift und im breiteren Kontext anderer einschlägiger Rechtsvorschriften betrachtet werden. Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind Gegenstand und Zweck der Vorschriften sowie ihre Entstehungsgeschichte (siehe z. B. die Entscheidungsfindung der Großen Beschwerdekammer in G 3/98, ABl. EPA 2001, 62, G 2/99, ABl. EPA 2001, 83 und G 1/98, ABl. EPA 2000, 111; siehe auch G 1/83, ABl. EPA 1985, 60, T 128/82, ABl. EPA 1984, 164, Nr. 9 der Entscheidungsgründe und J 16/96, ABl. EPA 1998, 347, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2.3 In bezug auf Artikel 4G PVÜ begründet die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen, daß im Falle mehrerer Anmelder die Verwendung des Begriffs "der Anmelder" im Singular so zu verstehen sei, daß er sich auf jeden Mitmelder einzeln beziehe, ausschließlich damit, daß diese Begriffsinterpretation sprachlich möglich sei. Nichts in Artikel 4G PVÜ läßt jedoch darauf schließen, daß die Verwendung des Begriffs "der Anmelder" im Singular so gemeint ist, daß im Falle mehrerer Anmelder jeder Mitmelder – einzeln

narrow sense of applying it to joint applicants, the EPO should give this term a broader interpretation such that it refers to each co-applicant individually.

It is doubtful whether the two different interpretations of "applicant" identified by the appellant can really be characterised as "narrow" and "broad". This is however immaterial because there is no general rule of law that, in the absence of a specific literal meaning, a term has to be interpreted narrowly or broadly, whatever either may in the circumstances mean.

According to the established jurisprudence of the boards of appeal and in accordance with Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, whenever legal provisions need interpretation to establish their meaning, as is the case here, all the established methods of legal interpretation, eg as laid down in the Vienna Convention, should be used. Thus, the possible literal meaning of a word is not necessarily decisive: the meaning of the word must be considered in the context of the legal provision and the broader context of other related provisions. The object and purpose of the provisions as well as their legislative history have also to be considered (see eg how the Enlarged Board of Appeal reached its conclusions in G 3/98, OJ EPO 2001, 62, and G 2/99, OJ EPO 2001, 83, and in G 1/98, OJ EPO 2000, 111; see also G 1/83, OJ EPO 1985, 60, T 128/82, OJ EPO 1984, 164, point 9 of the reasons, and J 16/96, OJ EPO 1998, 347, point 3 of the reasons).

2.3 With regard to Article 4G Paris Convention, the appellant's only reason for its submission that, in the case of multiple applicants, the use of the term "applicant" in the singular should be read as referring to each co-applicant individually, is that its interpretation is linguistically possible. However, there is nothing in Article 4G Paris Convention permitting the conclusion that the use of the term "applicant" in the singular was intended to mean that, in the case of multiple applicants, every co-applicant should have – individually and independently of

d'interpréter le terme "demandeur" dans un sens étroit, l'OEB devait donner à ce terme une interprétation plus large, de telle sorte qu'il se réfère à chacun des codemandeurs pris individuellement.

Il n'est pas certain que les deux différentes interprétations du terme "demandeur" proposées par le requérant puissent réellement être qualifiées d'"étroites" ou de "larges". La question importe cependant peu, étant donné qu'il n'existe aucune règle générale de droit qui prescrive qu'en l'absence de signification littérale spécifique, un terme doit être interprété dans un sens étroit ou dans un sens large, quelle que soit la signification que ce sens puisse revêtir dans un cas concret.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours et aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il convient d'utiliser toutes les méthodes reconnues en matière d'interprétation du droit, comme celles exposées dans la Convention de Vienne, lorsqu'il est comme en l'espèce nécessaire d'interpréter des dispositions juridiques afin de leur donner un sens. Par conséquent, le sens littéral que peut revêtir un mot n'est pas forcément déterminant car le sens de ce mot doit être examiné à la lumière de la disposition juridique applicable et plus largement d'autres dispositions connexes. L'objet et le but des dispositions ainsi que leur genèse doivent également être pris en considération (cf. par exemple le cheminement de la Grande Chambre de recours pour statuer dans les décisions G 3/98, JO OEB 2001, 62, G 2/99, JO OEB 2001, 83 et G 1/98, JO OEB 2000, 111 ; cf. également décisions G 1/83, JO OEB 1985, 60, T 128/82, JO OEB 1984, point 9 des motifs, et J 16/96, JO OEB 1998, 347, point 3 des motifs).

2.3 En ce qui concerne l'article 4G de la Convention de Paris, l'argument du requérant, selon lequel en cas de pluralité de demandeurs, il convient de considérer l'emploi du terme "demandeur" au singulier en ce qu'il fait référence à chacun des codemandeurs pris individuellement, est uniquement motivé par le fait que cette interprétation est linguistiquement possible. Rien dans l'article 4G de la Convention de Paris ne permet néanmoins de conclure que l'emploi du terme "demandeur" au singulier vise à signifier qu'en cas de pluralité

und unabhängig von den übrigen Mitmeldern – das Recht haben sollte, die Anmeldung so zu teilen, daß er in seinem Namen allein eine Teilanmeldung für einen Teil des Gegenstands der ursprünglichen Anmeldung einreichen könne. Somit kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht greifen, wonach eine Auslegung der Regel 25 EPÜ dahingehend, daß sich der Begriff "der Anmelder" im Falle mehrerer Anmelder auf diese Anmelder gemeinsam beziehe, gegen Artikel 4G PVÜ verstoße.

2.4 Es trifft zu, daß in Artikel 76 EPÜ – im Gegensatz zu Regel 25 EPÜ – der Begriff "Anmelder" nicht verwendet wird, sondern die Voraussetzungen für die Einreichung einer Teilanmeldung sprachlich in der Passivform definiert sind. Interessant festzustellen ist jedoch, daß es zu Beginn der Arbeiten am Übereinkommen – als es noch keinen Entwurf der Ausführungsordnung und somit keine Regel 25 EPÜ gab – bereits in Artikel 68 (1) EPÜ hieß: "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen" (Ergebnisse der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 3. bis 14. Juli 1961 in Brüssel, IV/4860/61-D). Wie die Beschwerdeführerin selbst betont, stützte sich der Entwurf der EPÜ-Vorschriften zu Teilanmeldungen auf Artikel 4G PVÜ. Darin wird klargestellt, daß das Recht, die Anmeldung zu teilen, dem Anmelder zusteht. Wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, ist also die heutige Fassung des Artikels 76 EPÜ in derselben Weise auszulegen, damit sie mit Artikel 4G PVÜ in Einklang steht.

Keinen anderen Schluß läßt die Tatsache zu, daß in der von der Beschwerdeführerin angeführten Passage aus den vorbereitenden Arbeiten (siehe Nr. VI.2) überhaupt nicht auf die Frage des "Anmelders" eingegangen wird, sondern ausschließlich die mit Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ zusammenhängenden Probleme behandelt werden, nämlich daß eine Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden darf, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Ausführungen legen nahe, daß diese Frage in der Tat ernsthafte Probleme aufwarf, die speziell Teil-

his co-applicants – the right to divide the application in such a way as to be able to file a divisional application for part of the subject-matter of the original application in his name alone. Therefore, the appellant's argument that to interpret Rule 25 EPC as meaning that, in the case of multiple applicants, the term "applicant" applied to multiple applicants jointly was in conflict with Article 4G Paris Convention, must fail.

2.4 It is correct that, in contrast to Rule 25 EPC, Article 76 EPC does not use the term "applicant" but defines the conditions for the filing of a divisional application in a passive linguistic form. It is, however, interesting to note that when work on the drafting of the EPC began, Article 68(1) – at the time there were as yet no draft implementing provisions and therefore also no Rule 25 EPC – already provided that "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen", i.e. the applicant may divide the European patent application (Ergebnisse der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 3. bis 14. Juli 1961 in Brüssel, IV/4860/61-D). As the appellant has itself pointed out, the drafting of the EPC provisions relating to divisional applications was based on Article 4G Paris Convention. That article makes clear that it is the applicant who has the right to divide the patent application. As the appellant has claimed, in order to be consistent with Article 4G Paris Convention, Article 76 EPC in today's version therefore has to be read in the same way.

No other conclusions can be drawn from the fact that the passage from the travaux préparatoires cited by the appellant (see VI.2. above) does not deal with the question of the "applicant" at all but exclusively with problems related to Article 76(1), second sentence, EPC, namely that the divisional application may only be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. As can be inferred from these discussions, this issue did indeed raise serious problems specific to divisional applications. On the other hand, there was no reason to discuss the meaning of the term "applicant" in this context

de demandeurs chaque codemandeur aurait, à titre individuel et indépendamment des autres codemandeurs, le droit de diviser la demande de manière à pouvoir déposer en son seul nom une demande divisionnaire pour une partie de l'objet de la demande initiale. Par conséquent, l'argument du requérant selon lequel le fait d'interpréter la règle 25 CBE comme signifiant que, dans le cas d'une pluralité de demandeurs, le terme "demandeur" s'applique à tous les demandeurs conjointement est en conflit avec l'article 4G de la Convention de Paris.

2.4 Il est exact qu'à la différence de la règle 25 CBE, l'article 76 CBE n'utilise pas le terme "demandeur" et a recours à la voix passive pour définir les conditions relatives au dépôt d'une demande divisionnaire. Il est toutefois intéressant de noter qu'au début des travaux sur la CBE, l'article 68(1) – à l'époque où il n'existait pas encore de projet de règlement d'exécution et, par conséquent, de règle 25 CBE – prévoyait déjà que "Der Anmelder kann die europäische Patentanmeldung teilen", c'est-à-dire que le demandeur pouvait diviser la demande de brevet européen (conclusions de la deuxième réunion du groupe de travail "Brevets" du 3 au 14 juillet 1961 à Bruxelles, IV/4860/61-D). Comme le requérant l'a lui-même souligné, l'ébauche de rédaction des dispositions de la CBE relatives aux demandes divisionnaires était fondée sur l'article 4G de la Convention de Paris. Ce dernier établit clairement que le droit de diviser la demande de brevet appartient au demandeur. Comme le requérant l'a soutenu, afin d'être cohérent avec l'article 4G de la Convention de Paris, l'actuel article 76 CBE doit donc être interprété de la même manière.

Aucune autre conclusion ne peut être tirée du fait que l'extrait des travaux préparatoires évoqué par le requérant (cf. VI.2 ci-dessus) ne traite absolument pas de la question du "demandeur", mais se consacre exclusivement aux problèmes liés à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, à savoir que la demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Ces discussions font apparaître que cette question a effectivement soulevé de sérieux problèmes inhérents aux demandes divisionnaires. En revanche, il n'y a aucune raison de

anmeldungen betrafen, während es andererseits keinen Grund gab, die Bedeutung des Begriffs "Anmelder" in diesem Kontext zu klären, weil die Frage mehrerer Anmelder an anderer Stelle im EPÜ behandelt wird, so z. B. in den Artikeln 59 und 118 EPÜ, auf die im folgenden eingegangen wird.

2.5.1 Artikel 59 EPÜ sieht vor, daß eine Anmeldung von gemeinsamen Anmeldern eingereicht werden kann. Aufgrund des Erfordernisses der Einheitlichkeit nach Artikel 118 EPÜ dürfen zwei oder mehr Personen, die gemeinsam eine Anmeldung einreichen, keine andere verfahrensrechtliche Stellung innehaben als ein einzelner Anmelder, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents vornehmen könnte. Daher kommt gemeinsamen Anmeldern zusammen nur die Verfahrensstellung eines einzigen Anmelders zu, d. h., sie stellen aus rechtlicher Sicht einen einzigen Verfahrensbeteiligten dar und üben die aus dieser Verfahrensstellung erwachsenden Rechte und Pflichten in bezug auf die Anmeldung gemeinsam aus. Selbst wenn zwei oder mehr Anmelder keine gemeinsamen Anmelder im Sinne des Artikels 59 EPÜ sind, sondern verschiedene Vertragsstaaten benannt haben, haben sie trotzdem dieselbe Stellung als Anmelder einer einzigen Anmeldung inne. Nach Artikel 118 EPÜ gelten auch sie als gemeinsame Anmelder, und die Einheitlichkeit der Anmeldung in diesem Verfahren bleibt unberührt. Daher können gemeinsame Anmelder nur zusammen oder durch eine Person handeln, die berechtigt ist, sie zu vertreten (siehe R. 100 EPÜ), und die rechtliche Fiktion des Artikels 60 (3) EPÜ, daß der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen, bezieht sich für die Anmeldung als solche auf die gemeinsamen Anmelder zusammen. Damit gilt die rechtliche Fiktion für die Anmeldung als ganze und kann nicht geteilt werden, und dies vor allem unabhängig davon, welcher Teil der Erfindung oder – im Falle einer mehrere Erfindungen umfassenden Anmeldung – welche Erfindung materiellrechtlich gemäß Artikel 60 (1) EPÜ welchem der gemeinsamen Anmelder gehört (siehe dazu im einzelnen Nr. 2.6).

because the question of multiple applicants is addressed in other provisions of the EPC, eg in Articles 59 and 118 EPC, which will be discussed below.

2.5.1 Article 59 EPC provides that an application may be filed by joint applicants. A consequence of the unity requirement in Article 118 EPC is that, when two or more persons file an application in common, they cannot acquire a procedural status different from that of a single applicant, because otherwise each of them could perform different and contradictory procedural acts, including the filing of different versions of the patent to be granted. Therefore, joint applicants only acquire the procedural status of one applicant in common, ie they constitute a single party in the legal sense and they hold the rights and obligations derived from this procedural status jointly in respect of the application. Even where two or more applicants are not joint applicants within the meaning of Article 59 EPC but have designated different contracting states, their status as applicants for a single application is still the same. According to Article 118 EPC, they will also be regarded as joint applicants and the unity of the application in these proceedings will not be affected. Therefore, joint applicants can only act in common or through a person entitled to represent them (see Rule 100 EPC) and the legal fiction contained in Article 60(3) EPC that the applicant is deemed to be entitled to exercise the right to the European patent applies to the joint applicants in common for the application as such. That means that the legal fiction applies to the application as a whole and cannot be split into parts, in particular irrespective of which part of the invention or, in the case of several inventions contained in one application, which invention belongs to which one of the joint applicants as a matter of substantive law according to Article 60(1) EPC (see in more detail below under 2.6).

discuter la signification du terme "demandeur" dans ce contexte, car la question de la pluralité de demandeurs est traitée dans d'autres dispositions de la CBE, par exemple aux articles 59 et 118 CBE, qui seront abordées ci-dessous.

2.5.1 L'article 59 CBE dispose qu'une demande peut être déposée par des codemandeurs. L'une des conséquences découlant de la condition d'unicité visée à l'article 118 CBE est que lorsque deux personnes ou plus déposent conjointement une demande, elles ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, puisque dans le cas contraire, chacune d'entre elles pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer. C'est pourquoi les codemandeurs n'acquièrent que conjointement le statut procédural d'un demandeur unique, ce qui signifie que par rapport à la demande, ils constituent une seule partie au sens juridique du terme et qu'ils détiennent conjointement les droits et obligations découlant de ce statut procédural. Même lorsque deux demandeurs ou plus ne sont pas codemandeurs au sens de l'article 59 CBE mais ont désigné des Etats contractants différents, leur statut de demandeurs d'une seule demande reste le même. Conformément à l'article 118 CBE, ils seront également considérés comme codemandeurs et l'unicité de la demande au cours de cette procédure n'en sera pas affectée. Par conséquent, les codemandeurs ne peuvent agir que conjointement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à les représenter (cf. règle 100 CBE), et la fiction juridique contenue à l'article 60(3) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen, s'applique conjointement aux codemandeurs pour la demande en tant que telle. Cela signifie que la fiction juridique s'applique à la demande dans son ensemble et ne peut être divisée, en particulier quelle que soit la partie de l'invention ou, dans le cas d'une demande contenant plusieurs inventions, quelle que soit l'invention qui appartient à l'un des codemandeurs en vertu des dispositions de droit substantiel visées à l'article 60(1) CBE (cf. exposé complémentaire au point 2.6 ci-dessous).

Die Beschwerdeführerin hat diese Auslegung abgelehnt, weil diese den Vorschriften eine bestimmte Bedeutung unterstelle. Dazu kann die Kammer jedoch nur, wie bereits unter Nummer 2.2 ausgeführt, anmerken, daß es die Pflicht der Kammer (und der Entscheidungsorgane) ist, die Rechtsvorschriften anzuwenden, und dies erforderlichenfalls im Wege der Auslegung.

2.5.2 Selbst wenn es solche gezielt auf Anmelder abhebende Vorschriften wie die der Artikel 59 und 118 EPÜ nicht gäbe, wäre der Entscheidung G 3/99 (ABI. EPA 2002, 347, Nr. 15 der Entscheidungsgründe) zu folgen, in der die Große Beschwerdekammer bezüglich eines von einer Gruppe von Personen gemeinsam eingelegten Einspruchs entschieden hat, daß ein gemeinsamer Einspruch nicht anders zu behandeln ist als der Einspruch einer einzelnen Partei und die Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden als Gesamtheit zu betrachten ist, d. h. als eine einzige Partei. Eine einzelne Person aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden, die nicht der gemeinsame Vertreter ist, darf demnach nicht für sich selbst auftreten oder tätig werden (Nr. 14 der Einspruchsgründe), außer um sich als gemeinsamer Beteiligter der Gruppe aus dem Verfahren zurückzuziehen (Nr. 20 der Einspruchsgründe). Die Kammer teilt nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß sich dieser Entscheidung keine Hinweise auf die Stellung gemeinsamer Anmelder entnehmen ließen. Im Gegenteil: Die Große Beschwerdekammer hat es in dieser Entscheidung einzelnen Personen aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden zwar gestattet, sich einzeln aus dem Verfahren zurückzuziehen, die Stellung der gemeinsamen Einsprechenden aber der einer einzigen Partei gleichgesetzt. Die gemeinsamen Einsprechenden nehmen zusammen nur eine Position ein, nämlich die einer Verfahrenspartei, und sie können diese nur gemeinsam wahrnehmen. Daß es einem Mitglied der Gruppe gestattet wurde, sich einzeln aus der Gruppe und damit aus dem Verfahren zurückzuziehen, ändert nichts an der rechtlichen Stellung der Gruppe als gemeinsame Einsprechende als solche, d. h. daran, daß sie aus rechtlicher Sicht eine einzige Verfahrenspartei darstellt, und erklärt sich aus der Tatsache, daß es im EPÜ – anders als im Falle von Anmeldern – keine Vorschriften für die Übertragung

The appellant has objected to the above interpretation as giving these provisions a particular meaning. However, the Board can only observe, as already stated in 2.2 above, that it is the duty of the Board (and the decision-making bodies) to apply the law, if necessary by interpretation.

2.5.2 Even in the absence of such specific provisions as are contained in Articles 59 and 118 EPC with respect to applicants, the Enlarged Board of Appeal ruled in its decision G 3/99, OJ EPO 2002, 347, point 15 of the reasons, with respect to an opposition filed in common by a group of persons, that an opposition filed in common is to be dealt with as an opposition filed by only one party and that the group of common opponents is to be considered as a whole, ie as a single party. An individual common opponent who is not the common representative is not allowed to act or intervene on his own (point 14 of the reasons) other than to withdraw as a joint member of the group (point 20 of the reasons). The Board does not share the appellant's view that nothing can be inferred from this decision concerning the status of joint applicants. On the contrary, despite the fact that in that decision the Board allowed individual common opponents individually to withdraw from the proceedings, the Board defined the status of common opponents as constituting a single party only. The common opponents jointly hold one position only, of being a party to the proceedings, and they can only exercise this position in common. That a member of the group has been allowed individually to withdraw from being a member of the group and thereby from the proceedings does not change the nature of the legal status of the group of common opponents as such, ie as constituting a single party to the proceedings in the legal sense, and is to be explained by the fact that, unlike in the case of applicants, the EPC contains no provisions relating to the transfer of an opponent's procedural status.

Le requérant a objecté que l'interprétation ci-dessus donnait à ces dispositions une signification particulière. Cependant, la Chambre ne peut que constater, comme au point 2.2 ci-dessus, qu'il lui appartient (ainsi qu'aux organes décisionnels) d'appliquer le droit, le cas échéant en l'interprétant.

2.5.2 Même en l'absence de dispositions spécifiques comme celles figurant aux articles 59 et 118 CBE concernant les demandeurs, la Grande Chambre de recours a estimé dans sa décision G 3/99, JO OEB 2002, 347, point 15 des motifs, relativement à une opposition formée conjointement par un groupe de personnes, qu'il y a lieu de traiter une opposition formée conjointement comme une opposition formée par une seule partie et que le groupe de co-opposants doit être considéré comme un tout, c'est-à-dire comme une seule partie. Un co-opposant pris isolément et qui n'est pas le représentant commun n'est pas autorisé à agir ou à intervenir seul (point 14 des motifs), sauf pour se retirer du groupe de co-opposants (point 20 des motifs). La Chambre ne partage pas le point de vue du requérant selon lequel cette décision ne permet de tirer aucune conclusion quant au statut des codemandeurs. Au contraire, dans sa décision, bien que la Grande Chambre ait autorisé des co-opposants à se retirer individuellement de la procédure, elle a donné une définition du statut des co-opposants selon lequel ces derniers ne constituent qu'une seule partie. Les co-opposants ont conjointement une seule qualité, à savoir la qualité de partie à la procédure, et ils ne peuvent exercer cette qualité que conjointement. Que l'un des co-opposants ait été autorisé à titre individuel à se retirer du groupe des co-opposants et ainsi, de la procédure, ne modifie pas la nature du statut juridique du groupe des co-opposants en tant que tel, qui constitue, au sens juridique, une seule partie à la procédure, et s'explique par le fait que contrairement au cas des demandeurs, la CBE ne contient aucune disposition relative au transfert du statut procédural d'un opposant.

der Verfahrensstellung eines Einsprechenden gibt.

2.6 In der mündlichen Verhandlung erkannte die Beschwerdeführerin grundsätzlich an, daß das Recht auf das europäische Patent als Frage des materiellen Rechts Gegenstand des Artikels 60 (1) EPÜ und vom formalrechtlichen (verfahrensrechtlichen) Recht auf das Patent zu unterscheiden ist, das sich aus der Stellung als registrierter Anmelder gemäß Artikel 60 (3) EPÜ ergibt. Hinsichtlich der Bedeutung dieser Unterscheidung verwies die Kammer die Beschwerdeführerin auf *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6. Auflage, Köln 2001, § 6, Rdn. 3 und § 7, Rdn. 5 und 6. Dagegen wandte die Beschwerdeführerin ein, daß sich die angeführten Passagen ausschließlich auf deutsches Recht bezögen. Dies ist aber nicht der Fall. In den angeführten Passagen wird Artikel 60 (1) und (3) EPÜ ausdrücklich erwähnt und festgestellt, daß diese Bestimmungen den §§ 6 Satz 1 und 7 (1) PatG entsprechen. Zudem hatte die Kammer auf diese Textstellen nur verwiesen, um die Unterscheidung zu verdeutlichen, die von der Beschwerdeführerin auch nicht in Zweifel gezogen wurde.

Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen, daß der Begriff "Anmelder" in Artikel 60 (3) EPÜ im Falle gemeinsamer Anmelder so ausgelegt werden könne, daß er den gemeinsamen Anmelder meine, dem nach Artikel 60 (1) EPÜ die Erfindung gehört, auf die sich die jeweilige Verfahrenshandlung (hier: die Einreichung einer Teilanmeldung) bezieht. Die unterschiedliche Begriffswahl in Artikel 60 (1) und (3) EPÜ ("dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger" in Abs. 1 und "Anmelder" in Abs. 3) ist beabsichtigt und spiegelt die oben definierten verschiedenen Aspekte des gewerblichen Schutzrechts wider. Die Unterscheidung in Artikel 60 (1) EPÜ auf der einen und Artikel 60 (3) EPÜ auf der anderen Seite zwischen dem Recht auf das Patent als Frage des materiellen Rechts, das demjenigen zukommt, der die Erfindung gemacht hat, und dem verfahrensrechtlichen Recht auf das Patent, das demjenigen zusteht, der verfahrensrechtlich die Stellung des Anmelders innehat, war gewollt. Das EPA sollte nicht mit materiellrechtlichen Berechtigungsfragen befaßt werden und nicht befugt sein, über einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter Anmelder einen Rechtsanspruch auf

2.6 During the oral proceedings, the appellant acknowledged as a matter of principle that the right to the European patent as a matter of substantive law is addressed in Article 60(1) EPC and that it has to be distinguished from the formal (procedural) right to the patent which derives from the status of being the registered applicant addressed in Article 60(3) EPC. For the meaning of this distinction, the Board referred the appellant to *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6th edition, Cologne 2001, § 6, note 3, and § 7, notes 5 and 6. The appellant objected with regard to this citation that the cited passages only referred to German law. This is, however, not correct. The cited passages expressly mention Article 60(1) and (3) EPC and state that these provisions correspond to §§ 6, first sentence, and 7(1) PatG (German Patent Law). Moreover, the reference to the cited passages was made only to explain what the distinction meant, and this meaning was not as such contested by the appellant.

The Board is unable to endorse the appellant's opinion that the term "applicant" in Article 60(3) EPC could, in the case of joint applicants, be taken to mean the joint applicant to whom the invention to which the procedural act relates (here: the filing of the divisional application) belongs according to Article 60(1) EPC. The difference in terminology used in Article 60(1) and (3) EPC respectively ("inventor or successor in title" in (1) and "applicant" in (3)) is intentional and reflects the above-defined different aspects of the industrial property right. The distinction made in Article 60(1) EPC, on the one hand, and in Article 60(3) EPC, on the other, between the right to the patent as a matter of substantive law depending on who made the invention and the procedural right to the patent depending on who has the procedural status of applicant was deliberate. The EPO should not be concerned with questions of entitlement in terms of substantive law and should have no power to determine disputes as to whether or not a particular applicant is legally entitled to apply for and be granted a European patent in respect of the subject-matter of a particular application (G 3/92, OJ EPO 1994, 607, point 3 et seq. of the reasons). Any such questions should be left to the

2.6 Au cours de la procédure orale, le requérant a reconnu par principe que le droit au brevet européen en tant qu'élément du droit substantiel était traité à l'article 60(1) CBE et qu'il devait être différencié du droit formel (procédural) au brevet, qui découle du statut de demandeur inscrit, conformément à l'article 60(3) CBE. En ce qui concerne le sens de cette distinction, la Chambre a renvoyé le demandeur à *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 6^e édition, Cologne 2001, § 6, note 3, et § 7, notes 5 et 6. Le requérant a objecté que les passages mentionnés ne se rapportaient qu'au droit allemand. Or, ce n'est pas exact. Les passages cités mentionnent expressément l'article 60(1) et (3) CBE et précisent que ces dispositions correspondent aux §§ 6, première phrase, et 7(1) de la Loi sur les brevets (Patentgesetz). De plus, les passages cités ont été évoqués dans le seul but d'expliquer le sens de cette distinction, sens que le requérant n'a pas contesté en tant que tel.

La Chambre ne peut adhérer à l'opinion du requérant selon laquelle le terme "demandeur" visé à l'article 60(3) CBE pourrait, dans le cas de codemandeurs, être interprété comme désignant le codemandeur qui, conformément à l'article 60(1) CBE, est propriétaire de l'invention à laquelle se rapporte l'acte de procédure (en l'espèce le dépôt de la demande divisionnaire). La différence de terminologie entre les paragraphes 1 et 3 de l'article 60 CBE ("inventeur" ou "ayant cause" dans le paragraphe 1 et "demandeur" dans le paragraphe 3) est voulue et reflète les différents aspects susvisés revêtus par un titre de propriété industrielle. La distinction opérée à l'article 60(1) CBE d'une part et à l'article 60(3) CBE d'autre part entre le droit au brevet qui dépend, en tant qu'élément du droit substantiel, de la personne qui a réalisé l'invention et le droit procédural au brevet qui est fonction de la personne qui a le statut procédural pour agir en tant que demandeur est délibérée. L'OEB ne devrait pas s'occuper des questions touchant à l'habilitation au regard du droit substantiel et ne devrait pas avoir compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est légalement habilité à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une

Anmeldung und Erteilung eines europäischen Patents für den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat (G 3/92, ABl. EPA 1994, 607, Nrn. 3 ff. der Entscheidungsgründe). Solche Fragen sollten nach dem Anerkennungsprotokoll den zuständigen nationalen Behörden überlassen bleiben, insbesondere den nationalen Gerichten. In Nummer 3.3 der Entscheidungsgründe von G 3/92 betont die Große Beschwerdekammer ferner, daß ein Gericht des jeweils zuständigen Vertragsstaats das einzige Forum ist, wo der berechtigte Anmelder ein Verfahren zur Feststellung seines Anspruchs auf die Erteilung eines europäischen Patents einleiten kann.

In ihrem zweiten Hilfsantrag beantragte die Beschwerdeführerin, daß die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt werde, ob das EPA durch die rechtliche Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ lediglich von der Verpflichtung befreit werde, das Vorhandensein der Berechtigung des Anmelders nach Artikel 60 (3) EPÜ zu überprüfen.

Aus den oben zitierten Aussagen von G 3/92 wird jedoch klar, daß die Große Beschwerdekammer diese Frage bereits eindeutig dahingehend beantwortet hat, daß das EPA nicht nur nicht verpflichtet, sondern gar nicht befugt ist, Fragen der Berechtigung zu prüfen. Somit gibt es diesbezüglich weder eine bislang unbeantwortete Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung noch voneinander abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im Falle gemeinsamer Anmelder die sich aus der Einreichung der Stammanmeldung ergebenden Verfahrensrechte den registrierten gemeinsamen Anmeldern zusammen für den gesamten Gegenstand der Anmeldung als Ganzes zustehen und keine Unterscheidung vorgenommen werden kann, welcher Person aus dem Kreis der gemeinsamen Anmelder ein bestimmter Gegenstand der Anmeldung aus materiellrechtlicher Sicht gehört.

3. In Artikel 61 EPÜ und den Vorschriften zum Rechtsübergang, nämlich Artikel 72 EPÜ in Verbindung mit Regel 20 EPÜ, sind die Bedingungen festgelegt, unter denen das EPA materiellrechtliche Fragen und Verfahrenshandlungen, die von einer anderen Person als dem registrierten Anmelder

competent national authorities, in particular to the national courts, according to the "Protocol on Recognition". In point 3.3 of the reasons for decision G 3/92, the Enlarged Board of Appeal also emphasises that a court of the appropriate contracting state is the only forum before which a lawful applicant may commence proceedings to establish his right to the grant of a European patent.

As a second auxiliary request, the appellant asked that the question of whether the legal fiction under Article 60(3) EPC only relieved the EPO of a need to investigate the existence of the applicant's entitlement under Article 60(3) EPC be referred to the Enlarged Board of Appeal.

However, it is clear from the above-cited findings of the Enlarged Board of Appeal in decision G 3/92 that this question has already been clearly answered by the Enlarged Board of Appeal in the sense that the EPO not only does not need to, but has no power to, investigate questions of entitlement. Thus, there is in this respect neither an, as yet, unresolved, important point of law nor have conflicting decisions been given by the boards of appeal.

In conclusion, in the case of joint applicants, the procedural rights to be derived from the filing of the parent application belong to the registered joint applicants in common with respect to the entire subject-matter of the application as a whole and no distinction can be made as the joint applicant to whom any particular subject-matter of the application belongs as a matter of substantive law.

3. Article 61 EPC and the provisions concerning a transfer of rights, namely Article 72 in conjunction with Rule 20 EPC, define the conditions under which the EPO may take into account questions of substantive law and procedural acts by a person other than the registered applicant. The appellant has

demande particulière (G 3/92, JO OEB 1994, 607, point 3 s. des motifs). Conformément au "Protocole sur la reconnaissance", toute question de cette nature devrait être laissée à l'appréciation des autorités nationales compétentes, en particulier des tribunaux nationaux. Au point 3.3 des motifs de la décision G 3/92, la Grande Chambre de recours a également souligné qu'un tribunal de l'Etat contractant approprié est la seule juridiction devant laquelle un demandeur habilité peut engager une action afin de faire constater son droit à l'obtention d'un brevet européen.

Dans sa deuxième requête subsidiaire, le requérant a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours afin de savoir si la fiction juridique prévue à l'article 60(3) CBE dispensait l'OEB seulement de la nécessité d'examiner l'existence de l'habilitation au titre de l'article 60(3) CBE.

Or, les conclusions de la décision G 3/92 mentionnées ci-dessus montrent clairement que la Grande Chambre de recours a déjà répondu sans équivoque à cette question en déclarant que non seulement l'OEB n'est pas tenu d'examiner la question de l'habilitation, mais que de surcroît, il n'a pas compétence pour le faire. Par conséquent, il n'existe pas plus de question de droit d'importance fondamentale qui n'ait pas encore été résolue à ce jour que de décisions divergentes rendues par les chambres de recours.

En conclusion, les droits procéduraux qui résultent dans le cas d'une pluralité de demandeurs du dépôt de la demande initiale appartiennent conjointement aux codemandeurs inscrits pour la totalité de l'objet de la demande dans son ensemble, et au regard du droit substantiel, aucune distinction ne peut être effectuée en fonction du codemandeur auquel appartient un élément particulier de la demande.

3. L'article 61 CBE et les dispositions relatives à un transfert de droits, à savoir les dispositions combinées de l'article 72 et de la règle 20 CBE, définissent les conditions dans lesquelles l'OEB peut prendre en considération les questions de droit substantiel ou les actes de procédure accomplis par une personne

vorgenommen werden, berücksichtigen kann. Allerdings hat die Beschwerdeführerin stets daran festgehalten (siehe auch unten), daß keine dieser Vorschriften auf den vorliegenden Fall zutrefte. Ferner hat sie von Anfang an klargestellt, daß kein Mangel im Sinne der Regel 88 EPÜ vorliege und die Einreichung der streitigen Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen beachtet gewesen sei.

4. In der von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung J 34/86 vom 15. März 1988 hat die Juristische Beschwerdekammer die Einreichung einer Anmeldung als Teilanmeldung durch eine andere Person als den registrierten Anmelder der Stammanmeldung zugelassen. Zwar hatte die Beschwerdeführerin zunächst den Standpunkt der Eingangsstelle akzeptiert, daß aus dieser Entscheidung keine Schlüsse für den vorliegenden Fall zu ziehen seien; in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer schien sie aber wieder die Auffassung zu vertreten, daß die Feststellung der Kammer in J 34/86 in irgendeiner Weise analog auf die Einreichung einer Teilanmeldung in Namen von nur einer der registrierten Anmelderinnen der Stammanmeldung im vorliegenden Fall angewendet werden könne.

Gewiß hat die Kammer seinerzeit in Nummer 3 der Entscheidungsgründe die relativ allgemeine Aussage getroffen, daß eine Teilanmeldung auch von einer anderen Person als dem Anmelder der Stammanmeldung eingereicht werden kann, und zwar auf der Grundlage einer von beiden Vertragsparteien unterzeichneten rechtsgeschäftlichen Übertragung gemäß Artikel 72 EPÜ.

Wie jedoch bereits von der Eingangsstelle festgestellt, lagen in der Sache J 34/86 ganz besondere Umstände vor. In diesem Fall war nämlich der Anmelder der Stammanmeldung von einem Gericht in den USA angewiesen worden, alle durch bestimmte Ansprüche der Stammanmeldung definierten Eigentumsrechte an der Erfindung an den Anmelder der Teilanmeldung abzutreten, und der Anmelder der Stammanmeldung hatte bereits eine entsprechende Übertragungserklärung unterschrieben. In diesem Fall war also klar, daß der Anmelder der Stammanmeldung akzeptiert hatte, daß ihm das Recht auf Patentschutz nicht für alle unter seine Anmeldung in der ursprüng-

however always maintained (see also below) that neither of these provisions is fulfilled in the present case. The appellant has also made it clear from the outset that there was no error within the meaning of Rule 88 EPC and that the filing of the divisional application in suit in the name of the appellant alone was deliberate.

4. In decision J 34/86 of 15 March 1988 cited by the appellant, the Legal Board of Appeal allowed the filing of an application as a divisional application by a person other than the registered applicant for the parent application. Whereas the appellant had originally accepted the Receiving Section's view that no conclusions could be derived from this decision for the present case, in the oral proceedings before the Board the appellant appears to have returned to the view that the Board's finding in decision J 34/86 could have some form of analogous application to the present filing of a divisional application in the name of only one of the registered applicants for the parent application.

It is true that in point 3 of the reasons for that decision the Board made a fairly general statement by saying that a divisional application may also be filed by a person other than the applicant for the parent application on the basis of an assignment as provided for in Article 72 EPC requiring the signature of the parties to the contract.

However, as the Receiving Section has already pointed out, the case underlying decision J 34/86 concerned a very particular set of circumstances. In that case, the applicant for the parent application had been ordered by a US court to assign all property rights in the invention defined by certain claims of the parent application to the applicant for the divisional application, and the applicant for the parent application had already signed an assignment to that effect. Thus, in that case it was clear that the applicant for the parent application had accepted that he was not entitled to obtain patent protection for all the subject-matter covered by his application as filed and had already released

autre que le demandeur inscrit. Le requérant a toutefois toujours soutenu (cf. également ci-dessous) qu'aucune de ces dispositions ne s'appliquait à la présente affaire. De plus, le requérant a d'emblée clairement souligné qu'aucune erreur n'avait été commise au sens de la règle 88 CBE et que le dépôt de la demande divisionnaire en litige au nom du seul requérant était intentionnel.

4. Dans la décision J 34/86 en date du 15 mars 1988 citée par le requérant, la Chambre de recours juridique a autorisé le dépôt d'une demande divisionnaire émanant d'une personne autre que le demandeur initial inscrit. Bien que dans un premier temps, le requérant ait accepté l'avis de la section de dépôt selon lequel cette décision n'était pas pertinente dans la présente affaire, il semble qu'au cours de la procédure orale devant la Chambre, le requérant ait considéré de nouveau que les conclusions de la chambre dans la décision J 34/86 pouvaient s'appliquer par analogie au présent dépôt de demande divisionnaire au nom d'un seul des demandeurs initiaux inscrits.

Il est exact qu'au point 3 des motifs de cette décision, la Chambre s'est exprimée de manière assez générale en déclarant qu'une personne autre que le demandeur initial pouvait également déposer une demande divisionnaire sur la base d'une cession au titre de l'article 72 CBE, sous réserve de la signature des parties au contrat.

Néanmoins, comme la section de dépôt l'a déjà souligné, le cas tranché par la décision J 34/86 concernait un ensemble de circonstances très particulières. Dans cette affaire, un tribunal américain avait ordonné au demandeur initial de céder au demandeur de la demande divisionnaire tous les titres de propriété de l'invention définie par certaines revendications de la demande initiale, et le demandeur initial avait déjà signé une cession à cet effet. Par conséquent, il était clair en l'occurrence que le demandeur initial avait admis qu'il n'était pas habilité à obtenir une protection par brevet pour l'ensemble de l'objet couvert par sa demande telle que déposée et qu'il avait déjà renoncé à

lich eingereichten Fassung fallenden Gegenstände zustand, und er die unter die Übertragungserklärung fallenden Gegenstände bereits aufgegeben hatte (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall lagen keine Angaben dazu vor, was die Mitmelderin der Stammanmeldung wohl davon hielt, daß die Beschwerdeführerin eine Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen für den von ihr als Erfindung 1 definierten Erfindungsgegenstand einreichte. Die Beschwerdeführerin hat noch nicht einmal vorgetragen, daß die Mitmelderin der Stammanmeldung nichts dagegen einzuwenden hätte. Statt dessen berief sie sich während des gesamten Verfahrens darauf, daß sie berechtigt sei, eine Teilanmeldung für den Gegenstand der Erfindung 1 in ihrem alleinigen Namen einzureichen.

5. Die Kammer kann dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht folgen, daß das EPA nach Artikel 60 (3) EPÜ nicht befugt sei, ihre Berechtigung zur Einreichung der Streit Anmeldung in Frage zu stellen. Im vorliegenden Fall geht es nicht darum, ob die Beschwerdeführerin berechtigt war, überhaupt eine Anmeldung einzureichen, sondern darum, ob sie berechtigt war, eine Teilanmeldung in ihrem eigenen Namen allein einzureichen.

5.1 Eine Anmeldung, die als gültige Teilanmeldung anerkannt wird, erhält den Anmelde- und den Prioritätstag der Stammanmeldung. Dieser Anspruch ergibt sich ausschließlich aus Artikel 76 EPÜ. Im Gegensatz zu dem (nach Artikel 58 EPÜ jeder natürlichen oder juristischen Person zustehenden) Recht, eine "normale" Anmeldung gemäß Artikel 75 EPÜ einzureichen, für die nur die betreffenden eigenen Tage und die eigene Offenbarung in Anspruch genommen werden können, ist das Recht auf Einreichung einer Teilanmeldung gemäß Artikel 76 und Regel 25 EPÜ sowie Artikel 4G PVÜ ein Verfahrensrecht, das sich aus der Stellung des Anmelders als Anmelder der früheren Anmeldung ableitet. Es ist kein Recht, das sich aus dem in Artikel 60 (1) EPÜ definierten materiellen Recht auf die Erfindung ergibt.

Dies geht ganz klar aus Artikel 4G PVÜ hervor, wonach der Anmelder die Anmeldung teilen kann. Die Deutung des in Artikel 76 EPÜ verankerten Rechts auf Einreichung einer Teilanmeldung als Verfahrensrecht, das sich aus

the subject-matter covered by his assignment (point 5. of the reasons).

In the present case, no information was ever given as to what the co-applicant for the parent application might think about the appellant filing in its own name alone a divisional application in respect of the subject-matter of the invention defined by the appellant as Invention 1. The appellant has not even submitted that the co-applicant for the parent application would not have objected to that. Instead, throughout the proceedings, the appellant exclusively relied on its opinion that it was entitled to file a divisional application in its own name alone for the subject-matter of Invention 1.

5. The Board is unable to follow the appellant's argument that according to Article 60(3) EPC the EPO was not allowed to question the appellant's entitlement to file the application in suit. In the present case, the objection is not whether the appellant was entitled to file an application as such but whether it was entitled to file a divisional application in its own name alone.

5.1 If an application is recognised as a valid divisional application it benefits from the filing and priority dates of the parent application. This right derives from Article 76 EPC only. In contrast to the right to file a "normal" application according to Article 75 EPC which can only benefit from its own relevant dates and disclosure (a right belonging to any person according to Article 58 EPC) the right to file a divisional application according to Article 76 and Rule 25 EPC and according to Article 4G Paris Convention is a procedural right that derives from the applicant's status as applicant for the earlier application. It is not a right which derives from the substantive right to the invention defined in Article 60(1) EPC.

Article 4G Paris Convention makes this quite clear by providing that the applicant may divide the application. Interpreting the right to file a divisional application under Article 76 EPC as a procedural right which derives from the status

l'objet ayant donné lieu à la cession (point 5 des motifs).

Dans la présente affaire, aucune information n'a jamais été donnée quant à la réaction du co-demandeur initial lorsque le requérant a déposé en son nom propre une demande divisionnaire portant sur l'objet de l'invention définie par le requérant comme l'invention 1. Le requérant n'a même pas allégué que le codemandeur initial n'a émis aucune objection à ce sujet. Au lieu de cela, le requérant s'est borné à soutenir pendant toute la procédure qu'il était habilité à déposer une demande divisionnaire en son seul nom pour l'objet de l'invention 1.

5. La Chambre n'est pas en mesure d'accueillir l'argument du requérant selon lequel, conformément à l'article 60(3) CBE, l'OEB n'est pas autorisé à mettre en question l'habilitation du requérant à déposer la demande en litige. Dans la présente affaire, le point litigieux n'est pas de savoir si le requérant est habilité à déposer une demande en tant que telle, mais s'il est habilité à déposer individuellement en son nom propre une demande divisionnaire.

5.1 Si une demande est reconnue comme demande divisionnaire valable, elle bénéficie des dates de dépôt et de priorité de la demande initiale. Ce droit découle seulement de l'article 76 CBE. Contrairement au droit de déposer une demande "normale" conformément à l'article 75 CBE, demande qui ne peut bénéficier que de ses propres dates et de sa propre divulgation (droit dévolu à toute personne conformément à l'article 58 CBE), le droit de déposer une demande divisionnaire selon l'article 76 CBE et la règle 25 CBE et conformément à l'article 4G de la Convention de Paris est un droit procédural qui découle du statut de demandeur initial. Ce n'est pas un droit qui résulte du droit substantiel à l'invention défini à l'article 60(1) CBE.

En disposant que le demandeur peut diviser la demande, l'article 4G de la Convention de Paris est clair à ce sujet. L'interprétation du droit de déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76 CBE comme constituant un

der Stellung als Anmelder der Stammanmeldung ergibt, steht somit voll und ganz in Einklang mit Artikel 4G PVÜ und entspricht genau dessen Wortlaut.

5.2 Ein Problem, wie es in der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung J 11/91 (ABl. EPA 1994, 28, Nr. 2.3.4 der Entscheidungsgründe) behandelt wurde, nämlich ob bestimmte Elemente nachgeordneter Rechtsvorschriften – z. B. die Festsetzung der Frist, innerhalb deren eine Teilanmeldung nach der damals geltenden Regel 25 EPÜ einzureichen war – mit Artikel 4G PVÜ vereinbar sind, stellt sich im vorliegenden Fall nicht.

Es trifft zu, daß sich die Kammer damals auch mit der Frage befaßte, ob die mit Regel 25 (1) EPÜ eingeführte "neue" Frist verfahrens- oder materiellechtlichen Charakter habe. Sie erklärte, die Testfrage hierfür sei, ob "die Rechte des Anmelders durch die neue Regelung entscheidend beschnitten" würden, und kam dann zu dem Ergebnis, daß die Einführung einer Frist vor dem tatsächlichen Abschluß des Verfahrens nach ihrem Dafürhalten eine ungerechtfertigte erhebliche Beschnidung ("unjustified substantial limitation") dieses wesentlichen Rechts des Anmelders darstelle. Aus den vorangehenden Ausführungen geht klar hervor, daß die Kammer den englischen Begriff "substantial" hier nicht im Sinne von "substantive right", also im Sinne des materiellechtlichen Rechts auf die Erfindung nach Artikel 60 (1) EPÜ, verwendet hat, sondern im Sinne von "important" (erheblich), um auszudrücken, daß die Rechte von Teilanmeldern hier anders als bei sonstigen Formerfordernissen, denen die Teilanmeldung genügen muß – z. B. Einhaltung der Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren –, erheblich beschnitten werden. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Passagen können nicht so ausgelegt werden, daß die Kammer in Zweifel ziehen wollte, daß es sich beim Recht auf Teilung der Anmeldung nach Artikel 4G PVÜ um ein Verfahrensrecht handelt, das sich aus der Stellung eines Anmelders als Anmelder der früheren Anmeldung ergibt.

6. Da die Teilanmeldung letztlich zu einer Aufspaltung der Stammanmeldung führt, erstreckt sich die durch die Stammanmeldung erworbene Berechtigung auf die Teilanmeldung, selbst

of being the applicant for the earlier application is thus entirely in line with and perfectly corresponds to the wording of Article 4G Paris Convention.

5.2 Therefore, a problem of the kind as addressed in decision J 11/91, OJ EPO 1994, 28, point 2.3.4 of the reasons, cited by the appellant, as to whether certain elements of a lower-ranking rule of law, ie the limitation of the point in time up until which a divisional application could be filed according to the then applicable Rule 25 EPC, were incompatible with Article 4G Paris Convention, does not arise in the present case.

It is correct that in this decision the Board also posed the question of whether the "new" time limit introduced in Rule 25(1) EPC was a procedural matter or a question of substantive law. After stating that the test should be: "Does the new rule cut down the rights of the applicant in some significant way?", the Board answered that the introduction of a time limit before the real conclusion of the proceedings appeared to it to be an unjustified substantial limitation of this essential right of the applicant. It is apparent from the foregoing that in this context the Board did not use the word "substantial" in the sense of having to do with the substantive right to the invention as defined in Article 60(1) EPC, but in the sense of referring to "important" limitations on the rights of divisional applicants, as opposed to other formal conditions to be complied with by divisional applications, such as, eg, respecting the time limits for paying certain fees. It cannot be inferred from the passages cited by the appellant that the Board meant to doubt that the right to divide the application according to Article 4G Paris Convention was as such a procedural right deriving from an applicant's status as the applicant for the earlier application.

6. Since the divisional application results in substance in a splitting-up of the parent application, even if under Article 76 EPC it takes the form of a further application, it is the entitlement

droit procédural qui découle du statut de demandeur initial est donc pleinement cohérente avec le texte de l'article 4G de la Convention de Paris et lui correspond parfaitement.

5.2 Par conséquent, il n'existe pas dans la présente affaire de problème analogue à celui traité dans la décision J 11/91 (JO OEB 1994, 28, point 2.3.4 des motifs) citée par le requérant et portant sur l'incompatibilité entre l'article 4G de la Convention de Paris et certains éléments d'une règle de droit de rang hiérarchiquement inférieur, tels ceux concernant la limitation du délai au cours duquel une demande divisionnaire pouvait être déposée selon le texte de la règle 25 CBE alors en vigueur.

Il est exact que dans cette décision, la Chambre a également posé la question de savoir si le "nouveau" délai introduit à la règle 25(1) CBE concernait le droit procédural ou le droit substantiel. Après avoir affirmé que la question test devait être "La nouvelle règle réduit-elle de façon importante les droits du demandeur?", la Chambre a répondu que l'introduction d'un délai avant la véritable clôture de la procédure lui semblait une limitation importante et injustifiée de ce droit essentiel du demandeur. Il résulte de ce qui précède que la Chambre n'a pas utilisé dans ce contexte le terme de "substantiel" dans le sens relatif au droit substantiel à l'invention tel que défini à l'article 60(1) CBE, mais dans le sens se rapportant à des limitations "importantes" des droits des demandeurs divisionnaires, par opposition aux autres conditions de forme à remplir par les demandes divisionnaires, comme le respect des délais de paiement de certaines taxes. Les passages cités par le requérant ne permettent pas de déduire l'intention de la chambre de mettre en question le fait que le droit de diviser la demande conformément à l'article 4G de la Convention de Paris était en tant que tel un droit procédural découlant du statut de demandeur initial.

6. Etant donné que la demande divisionnaire entraîne, en substance, un éclatement de la demande initiale, même si elle revêt la forme d'une nouvelle demande conformément à l'article 76

wenn es sich dabei nach Artikel 76 EPÜ um eine weitere Anmeldung handelt. Dies bedeutet, daß sich die Rechte, die sich aus der früheren Anmeldung für die Teilanmeldung ableiten lassen, mit den am Anmeldetag der Teilanmeldung für die Stammanmeldung bestehenden Rechten decken, aber gleichzeitig auch darauf beschränkt sind (J 19/96 vom 23. April 1996, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe). So muß nach Regel 25 (1) EPÜ die frühere Anmeldung am Anmeldetag der Teilanmeldung noch anhängig sein. Nach Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ darf der Gegenstand der Teilanmeldung nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (z. B. J 19/96, a. a. O., T 873/94, ABl. EPA 1997, 456). Verzichtet der Anmelder unwiderruflich und endgültig auf Gegenstände der Stammanmeldung, so hat er weder das Recht, sie in der Stammanmeldung erneut zu beanspruchen, noch das Recht, eine Teilanmeldung für diese Gegenstände einzureichen (J 15/85, ABl. EPA 1986, 395, Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe). Nach Artikel 76 (2) EPÜ dürfen in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Zudem müssen die jeweiligen Benennungen in der Stammanmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch rechtsgültig sein (J 22/95, ABl. EPA 1998, 569, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, J 19/96, Nrn. 2 ff. der Entscheidungsgründe). Daraus folgt auch, daß im Falle einer von gemeinsamen Anmeldern eingereichten Stammanmeldung eine Teilanmeldung grundsätzlich nur von allen diesen Anmeldern zusammen und nicht von einem von ihnen allein eingereicht werden kann, da jeder einzelne der gemeinsamen Anmeldern der Stammanmeldung nur zusammen mit den übrigen gemeinsamen Anmeldern die Stellung einer Verfahrenspartei einnimmt und dementsprechend die damit verbundenen Verfahrensrechte nur mit ihnen zusammen wahrnehmen kann.

7. Überdies kann eine solche Auslegung des Artikels 76 EPÜ in Verbindung mit Regel 25 EPÜ, wie sie die Beschwerdeführerin unterstellt, insofern zu Ungerechtigkeiten führen, als ein Anmelder, der sich zur Einreichung einer Teilanmeldung in seinem alleinigen Namen entschließt, die anderen ohne deren Wissen oder Zustimmung ihres verfahrensrechtlichen Anspruchs berauben könnte, Mitmelder jeder auf der

acquired by the parent application that extends to the divisional application. This means that the rights derivable for the divisional application from the earlier application extend to, but are also limited to, the rights existing in the parent application at the filing date of the divisional application (J 19/96 of 23 April 1996, unpublished, point 2.1.3 of the reasons). Thus, according to Rule 25(1) EPC the earlier application must still be pending at the filing date of the divisional application. According to Article 76(1), second sentence, EPC, the subject-matter of the divisional application may not extend beyond the content of the earlier application as filed (see eg J 19/96, loc.cit., T 873/94, OJ EPO 1997, 456). Where subject-matter has been unequivocally and definitively abandoned in the parent application there is neither a right to claim such subject-matter again in the parent application nor the right to file a divisional application based on it (J 15/85, OJ EPO 1986, 395, points 4 and 5 of the reasons). According to Article 76(2) EPC, the divisional application may not designate contracting states not designated in the earlier application. Moreover, the designation must still be valid at the filing date of the divisional application (J 22/95, OJ EPO 1998, 569, point 2.6 of the reasons, J 19/96, points 2 et seq. of the reasons). By the same token, it is to be concluded that, in the case of joint applicants for a parent application, a divisional application can, as a matter of principle, only be filed by these applicants in common and not by one of them alone, because each of the joint applicants for the parent application only has the status of a party in common with the other joint applicant(s) and therefore can only exercise his party rights in common with him or them.

7. Further, such an interpretation of Article 76 EPC, in conjunction with Rule 25 EPC, as claimed by the appellant, could lead to injustice in that the applicant who decided to file a divisional in his name alone could deprive the others, without their knowledge and/or consent, of their procedural right to be co-applicants for any divisional application filed from the parent application. The others would thereby also be preju-

CBE, ce sont les droits acquis par la demande initiale qui s'étendent à la demande divisionnaire. Cela signifie que les droits applicables à la demande divisionnaire sur la base de la demande initiale s'étendent, mais se limitent aussi aux droits existant dans la demande initiale à la date de dépôt de la demande divisionnaire (décision J 19/96 en date du 23 avril 1996, non publiée, point 2.1.3 des motifs). Il en résulte que, conformément à la règle 25(1) CBE, la demande initiale doit encore être en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire. Aux termes de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, l'objet de la demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (cf. par exemple décisions J 19/96, loc. cit., T 873/94, JO OEB 1997, 456). Lorsqu'un objet a été clairement et définitivement abandonné dans la demande initiale, il n'est plus permis de le revendiquer une nouvelle fois dans la demande initiale, ni de déposer une demande divisionnaire sur la base de cet objet (décision J 15/85, JO OEB 1986, 395, points 4 et 5 des motifs). Selon l'article 76(2) CBE, la demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. De plus, la désignation doit encore être valable à la date de dépôt de la demande divisionnaire (décisions J 22/95, JO OEB 1998, 569, point 2.6 des motifs, J 19/96, point 2 s. des motifs). Il en résulte également que, dans le cas d'une demande initiale déposée par des codemandeurs, une demande divisionnaire ne peut par principe être déposée que conjointement par ces derniers et non par l'un d'entre eux seulement, car tous les codemandeurs initiaux n'ont le statut de partie que conjointement avec le ou les autres codemandeurs et ne peuvent dès lors exercer les droits afférents à leur statut de partie que conjointement avec le ou les autres codemandeurs.

7. En outre, une interprétation des dispositions combinées de l'article 76 CBE et de la règle 25 CBE telle qu'invoquée par le requérant pourrait entraîner une injustice en ce que le demandeur qui a décidé de déposer une demande divisionnaire en son seul nom pourrait priver les autres, à leur insu et/ou sans leur consentement, de leur droit procédural à être codemandeurs de toute demande divisionnaire déposée sur la

Grundlage der Stammanmeldung eingereichten Teilanmeldung zu sein. Außerdem würde dadurch das in Artikel 60 (3) EPÜ verankerte Recht der anderen auf die Erteilung eines Patents für jeden in der von ihnen eingereichten Stammanmeldung ursprünglich enthaltenen Gegenstand eingeschränkt. Um dies zu vermeiden, wurden die Vorschriften und Verfahren gemäß Artikel 60 und 61 sowie Regel 20 EPÜ eingeführt und dürfen in Verfahren vor dem EPA nur die registrierten Anmelder handeln.

Da die erörterten Vorschriften genau dem Zweck dienen, daß das EPA nicht über Fragen der Berechtigung entscheiden muß, kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, daß der Anmelder in gutem Glauben handelt; ebensowenig kann berücksichtigt werden, daß die Inhaberschaft im vorliegenden Fall – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – unstrittig gewesen sein mag.

8. Das auf Regel 17 EPÜ gestützte Argument der Beschwerdeführerin wurde in der Entscheidung der Eingangsstelle zu Recht zurückgewiesen. Da die Beschwerdeführerin diese Feststellung im Beschwerdeverfahren nicht wirklich angefochten hat, muß dieser Aspekt in der Begründung der vorliegenden Entscheidung nicht weiter vertieft werden. Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, ihr sei es nicht möglich gewesen, eine Übertragungserklärung der Mitmelderin der Stammanmeldung vorzulegen, ohne gegen Regel 20 EPÜ zu verstoßen, weil die Mitmelderin nie ein Recht auf die in der Teilanmeldung beanspruchte Erfindung gehabt habe, stellt die Kammer fest, daß für die Eintragung eines Rechtsübergangs nach Regel 20 EPÜ ein Einverständnis des Mitmelters, daß der andere Anmelder die Anmeldung in seinem alleinigen Namen weiterverfolgen darf, ausreichen würde.

9. In ihrem schriftlichen Vorbringen betonte die Beschwerdeführerin, daß erstmals in den Prüfungsrichtlinien in der Fassung von 1999 auf den Grundsatz verwiesen worden sei, daß das Recht auf die Einreichung einer Teilanmeldung dem Anmelder der Stammanmeldung zustehe. Aus dieser Tatsache hat die Beschwerdeführerin jedoch keine besonderen rechtlichen Schlüsse gezogen, und auch die Kammer kann keine erkennen. Die Richtlinien können

diced in their right under Article 60(3) EPC to the grant of a patent for any subject-matter originally contained in the parent application filed by them. It is with a view to avoiding that happening that the rules and procedures laid down in Articles 60 and 61 and Rule 20 EPC have been established and that in proceedings before the EPO only the registered applicants are entitled to act.

Because it is the very aim of the provisions discussed here that the EPO should not consider questions of entitlement, no presumption of the applicants acting in good faith can be applied, nor can it be taken into consideration that in the present case there may have been no ownership dispute, as the appellant has submitted.

8. The appellant's argument based on Rule 17 EPC was refuted for the right reasons in the Receiving Section's decision. As the appellant did not really attack this finding on appeal, this issue need be pursued no further in the reasons for the present decision. As regards the appellant's argument that it was not possible for the appellant to record an assignment from the co-applicant for the parent application without contravening Rule 20 EPC, because the co-applicant had never had rights to the invention to which the divisional application was directed, the Board observes that, for the purpose of registering a transfer in accordance with Rule 20 EPC, it would be sufficient for a co-applicant to agree to the application being prosecuted further in the sole name of the other applicant.

9. In its written submissions, the appellant pointed out that the 1999 version of the Guidelines for Examination for the first time contained a reference to the principle that the right to file a divisional application belonged to the applicant for the parent application. However, no specific legal conclusions were drawn by the appellant from that fact and the Board also sees none. It is not the function of the Guidelines for Examination, nor is there an obligation for these to do

base de la demande initiale. De ce fait, les autres demandeurs seraient également lésés dans le droit qu'ils ont au titre de l'article 60(3) CBE d'obtenir un brevet pour tout objet contenu à l'origine dans la demande initiale déposée par eux. C'est pour éviter une telle situation qu'ont été créées les règles et procédures visées aux articles 60 et 61 CBE et à la règle 20 CBE et que seuls les demandeurs inscrits sont habilités à agir dans les procédures devant l'OEB.

Etant donné que l'objet des dispositions ici en cause vise précisément à ce que l'OEB n'ait pas à examiner les questions d'habilitation, aucune présomption de bonne foi n'est applicable aux demandeurs, pas plus que l'on peut prendre en considération le fait, comme le soutient le requérant, que la titularité n'a pas été contestée.

8. L'argument avancé par le requérant sur la base de la règle 17 CBE a été dûment rejeté dans la décision de la section de dépôt. Comme le requérant n'a pas véritablement contesté ce motif dans son recours, il est inutile de poursuivre l'examen de cette question dans les motifs de la présente décision. Pour ce qui est de l'impossibilité invoquée par le requérant d'inscrire une cession émanant du codemandeur initial sans contrevenir à la règle 20 CBE, au motif que le codemandeur n'a jamais été titulaire du droit à l'invention objet de la demande divisionnaire, la Chambre constate que, pour inscrire un transfert selon la règle 20 CBE, il suffit qu'un codemandeur accepte que la demande soit poursuivie au seul nom de l'autre demandeur.

9. Dans ses écritures, le requérant a signalé que la version de 1999 des Directives relatives à l'examen contenait pour la première fois une référence au principe selon lequel le droit de déposer une demande divisionnaire appartenait au demandeur initial. Le requérant n'en a néanmoins tiré aucune conclusion juridique particulière et la Chambre elle aussi n'en voit aucune. Les Directives relatives à l'examen n'ont pas pour rôle, ni d'ailleurs pour obligation, de traiter de

und müssen auch nicht jede Rechtsfrage behandeln, die in Verfahren vor dem EPA auftreten kann.

10. Der Standpunkt der Kammer zur vorliegenden Problematik steht voll und ganz in Einklang mit den Rechtsgrundsätzen, die die Beschwerdekammern bislang in der angeführten Rechtsprechung in bezug auf Teilanmeldungen angewandt haben. Nach Auffassung der Kammer werden in der vorliegenden Entscheidung dieselben Rechtsgrundsätze auf einen weiteren Aspekt der Einreichung von Teilanmeldungen angewandt. Bei der Frage, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin in ihrem ersten Hilfsantrag beantragt hat, handelt es sich also weder um eine bislang ungeklärte Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, über die die Juristische Beschwerdekammer nicht alleine entscheiden könnte, noch um eine Abweichung von der bisherigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern im Sinne von Artikel 112 EPÜ. Es gab somit keinen Grund, die Große Beschwerdekammer mit der von der Beschwerdeführerin in ihrem ersten Hilfsantrag formulierten Frage zu befassen.

11. Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß acht EPÜ-Vertragsstaaten "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" die Einreichung von Teilanmeldungen durch weniger als alle Anmelder der Stammanmeldung zuließen. Abgesehen von der Tatsache, daß die Formulierung "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" sehr vage ist und alles oder nichts bedeuten kann, verweist die Kammer jedoch darauf, daß diese in einem sehr späten Verfahrensstadium, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, vorgebrachte Behauptung nicht durch Beweismaterial erhärtet wurde.

Das einzige diesbezüglich von der Beschwerdeführerin vorgelegte Dokument ist ein Auszug aus dem "Manual of Patent Practice", 5. Auflage, Mai 2003, das die Praxis des britischen Patentamts widerspiegelt. Dort heißt es in der von der Beschwerdeführerin angeführten Nummer 15.24, daß eine Teilanmeldung vom ursprünglichen Anmelder der Stammanmeldung oder seinem Rechtsnachfolger eingereicht werden muß. Weiter wird ausgeführt, daß eine Teilanmeldung, wenn in der Stammanmel-

so, to deal with every legal issue that may arise in proceedings before the EPO.

10. The position taken by the Board on the present issue is wholly in line with the legal principles relating to divisional applications hitherto applied in the above-cited jurisprudence of the boards of appeal. In the view of the Board, the present decision applies the same legal principles to yet another aspect of the filing of divisional applications. With respect to the question underlying the appellant's first auxiliary request for a referral to the Enlarged Board of Appeal, there is therefore neither an, as yet, unresolved, important point of law which the Legal Board of Appeal could not decide on its own nor is there any divergence from previous decisions of the boards of appeal within the meaning of Article 112 EPC. There was therefore no reason to refer the question formulated by the appellant as first auxiliary request to the Enlarged Board of Appeal either.

11. The appellant submitted that eight contracting states to the EPC allowed divisional applications to be filed by fewer than all applicants for the parent application, "subject to certain administrative conditions". However, apart from the fact that the expression "subject to certain administrative conditions" is very vague and can mean anything or nothing, the Board notes that this assertion made at a very late stage of the proceedings, ie at the oral proceedings before the Board, was not corroborated by evidence.

The only document submitted by the appellant is an extract from the Manual of Patent Practice, fifth edition, May 2003, reflecting the UK practice. Point 15.24, referred to by the appellant, states that a divisional application must be filed by the original applicant for the parent application or by his successor in title. It goes on to say that where more than one applicant is named in the parent application, it is possible for the divisional application to be filed by some only of the original applicants. However,

chaque question juridique pouvant survenir au cours d'une procédure devant l'OEB.

10. La position adoptée par la Chambre concernant la présente affaire est conforme en tous points aux principes juridiques relatifs aux demandes divisionnaires appliqués jusqu'ici dans la jurisprudence susmentionnée des chambres de recours. La Chambre estime que la présente décision applique les mêmes principes juridiques à un autre aspect du dépôt des demandes divisionnaires. Quant à la question posée dans la première requête subsidiaire en vue de saisir la Grande Chambre de recours, il n'y a donc à ce jour ni question de droit non résolue d'importance fondamentale que la Chambre de recours juridique ne puisse trancher, ni de divergences par rapport aux décisions précédentes des chambres de recours au sens de l'article 112 CBE. Par conséquent, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question formulée par le requérant en tant que première requête subsidiaire.

11. Le requérant a soutenu que huit des Etats parties à la CBE autorisaient, "dans certaines conditions administratives", le dépôt de demandes divisionnaires par une partie seulement des codemandeurs initiaux. Cependant, indépendamment du fait que l'expression "dans certaines conditions administratives" est très vague et peut avoir toutes les significations possibles, la Chambre constate que cette affirmation faite à un stade très tardif de la procédure, c'est-à-dire lors de la procédure orale devant la Chambre, n'est étayée d'aucune preuve.

L'unique pièce produite par le requérant est un extrait du "Manual of Patent Practice", 5^e édition, mai 2003, décrivant la pratique au Royaume-Uni. Selon le point 15.24, cité par le requérant, une demande divisionnaire doit être déposée par le demandeur initial ou son ayant cause. De plus, lorsque plusieurs demandeurs sont cités dans la demande initiale, la demande divisionnaire peut être déposée par une partie seulement des demandeurs initiaux. Il est cependant ajouté que lorsque les demandeurs

derung mehr als ein Anmelder genannt ist, auch von nur einigen Personen aus dem Kreis der ursprünglichen Anmelder eingereicht werden kann. Darin heißt es aber auch, daß Formalprüfer, wenn sich die Anmelder der Stamm- und der Teilanmeldung unterscheiden und der Grund dafür weder ersichtlich noch angegeben ist, einen Einwand erheben und die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandeln sollten, falls die Erfordernisse von § 15 (4) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs nicht erfüllt sind. § 15 (4) lautet, insoweit er für die vorliegende Sache von Belang ist: "Wenn nach Einreichung einer Patentanmeldung und vor Erteilung des Patents vom ursprünglichen Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger eine neue Anmeldung eingereicht wird ...".

Daraus geht hervor, daß die Behauptung der Beschwerdeführerin, das britische Recht und die britische Praxis ließen "unter bestimmten verwaltungstechnischen Voraussetzungen" die Einreichung von Teilanmeldungen durch weniger als alle Anmelder der Stammanmeldung zu, selbst für Großbritannien rechtlich nicht zutreffend ist. § 15 (4) läßt die Einreichung von Teilanmeldungen durch den Rechtsnachfolger zu, und aus Nummer 15.24 des "Manual" geht klar hervor, daß der Rechtsübergang zu belegen ist. Anderenfalls kann die Anmeldung nicht als Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Daß ein Rechtsübergang stattgefunden haben muß, ist keine verwaltungstechnische Voraussetzung, sondern ein wesentliches Verfahrenserfordernis, das jede andere Person als die Gesamtheit der Anmelder der Stammanmeldung erfüllen muß, um zur Einreichung einer Teilanmeldung in ihrem alleinigen Namen berechtigt zu sein.

Welche Erfordernisse ein Rechtsnachfolger erfüllen muß, damit er als Anmelder handeln kann, ist Sache des nationalen Rechts. Nach Regel 20 (3) EPÜ ist ein Rechtsübergang gegenüber dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachzuweisen.

Im vorliegenden Fall beharrte die Beschwerdeführerin jedoch während des gesamten Verfahrens darauf, daß kein Rechtsübergang stattgefunden habe, sie aber selbst berechtigt gewesen sei, eine Teilanmeldung in ihrem Namen allein einzureichen. Dem von ihr vorgelegten Dokument ist nicht zu entnehmen, daß der vorliegende

it says further that, where the applicants in the parent and divisional applications differ and no explanation is either apparent or submitted, the formalities examiner should raise an objection, and the application cannot proceed as a divisional if the provisions of Section 15(4) have not been complied with. Section 15(4) reads, as far as it is relevant here: "Where, after an application for a patent has been filed and before the patent is granted, a new application is filed by the original applicant or his successor in title ...".

It is apparent therefrom that, even for the UK, the assertion by the appellant that UK law and practice allowed a divisional application to be filed by fewer than all the applicants, "subject to certain administrative conditions", is not legally correct. Section 15(4) allows a divisional application to be filed by the successor in title. As point 15.24 of the Manual makes clear it must be shown that there was succession in title. Otherwise the application cannot be prosecuted as a divisional application. That succession in title must have taken place is not an administrative condition but a significant procedural requirement that a person other than all the applicants for the parent application must comply with in order to be entitled to file a divisional application in his name alone.

What the requirements are for allowing a successor in title to act as an applicant is a matter for the applicable national law. According to Rule 20(3) EPC, documents must have been produced that satisfy the EPO that the transfer has taken place.

However, in the present case, the appellant maintained throughout the proceedings that there was no succession in title but that the appellant was entitled in its own right to file a divisional application in its name alone. It cannot be inferred from the document submitted by the appellant that in UK law and practice the present legal situation would

initiaux différent des demandeurs de la demande divisionnaire et qu'aucune explication n'apparaît ou n'est fournie, l'agent des formalités doit soulever une objection, et la demande ne peut pas être traitée comme une demande divisionnaire en cas d'inobservation des dispositions de la section 15(4). La section 15(4) dispose, dans la mesure où elle est pertinente pour la présente affaire, que "Lorsqu'une nouvelle demande est déposée par le demandeur initial ou son ayant cause après le dépôt d'une demande de brevet et avant la délivrance du brevet ...".

Le texte de cette disposition montre que même au Royaume-Uni, l'affirmation du requérant selon laquelle le droit et la pratique dans ce pays admettent, "dans certaines conditions administratives", le dépôt d'une demande divisionnaire par une partie seulement des demandeurs n'est pas exacte d'un point de vue juridique. La section 15(4) autorise le dépôt d'une demande divisionnaire par l'ayant cause. Conformément au point 15.24 du "Manual", l'acquisition d'un droit par un ayant cause doit être démontrée. Dans le cas contraire, la demande ne peut être traitée en tant que demande divisionnaire. L'acquisition d'un droit par un ayant cause n'est pas une condition administrative mais une exigence importante en matière de procédure qu'une personne autre que l'ensemble des demandeurs initiaux doit respecter pour être habilitée à déposer une demande divisionnaire en son seul nom.

Les conditions autorisant un ayant cause à agir en tant que demandeur est une question relevant du droit national applicable. La règle 20(3) CBE prévoit la nécessité de produire des documents convainquant l'OEB que le transfert a eu lieu.

Or en l'espèce, le requérant a soutenu tout au long de la procédure qu'il n'y a pas eu d'acquisition de droit, mais qu'il était habilité de plein droit à déposer une demande divisionnaire en son seul nom. Le document produit par le requérant ne permet pas de conclure que dans le droit et la pratique au Royaume-Uni, la présente situation juridique aurait été

Rechtssachverhalt nach britischem Recht und britischer Praxis anders als nach dem Recht und der Praxis sonstiger EPÜ-Vertragsstaaten wie ein Rechtsübergang behandelt worden wäre.

12. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß in Fällen, in denen zwei oder mehr Anmelder gemeinsam eine Anmeldung (die "frühere Anmeldung") eingereicht haben und die Erfordernisse des Artikels 61 oder der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, das Recht nach Artikel 76 EPÜ, eine Teilanmeldung zur früheren Anmeldung einzureichen, nur den registrierten Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zusteht und nicht einem oder einigen von ihnen allein.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

have been treated in the same way as a legal succession, any more than it would have been in other contracting states to the EPC.

12. The Board therefore concludes that where an application (the "earlier application") has been filed jointly by two or more applicants and the requirements of Article 61 or Rule 20(3) EPC have not been met, the right to file a divisional application in respect of the earlier application under Article 76 EPC is only available to the registered applicants for the earlier application jointly and not to one of them alone or to fewer than all of them.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

considérée de la même manière qu'une acquisition de droit par un ayant cause, ni qu'il en aurait été ainsi dans les autres Etats parties à la CBE.

12. La Chambre conclut par conséquent que lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et que les conditions de l'article 61 et de la règle 20(3) CBE n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'article 76 CBE n'appartient que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 13. Juli 2004
T 1158/01 – 3.4.2**

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. G. Klein
Mitglieder: M. P. Stock
V. Di Cerbo

Anmelder: TridonicAtco GmbH & Co. KG

Stichwort: Teilung einer Teilanmeldung/TRIDONIC

Artikel: 76 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit einer Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung (grundsätzlich bejaht)" – "Gültigkeit der Teilanmeldung zweiter Generation (verneint)" – "Vertrauensschutz (verneint)"

Leitsatz:

Bei der Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation ist auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen, aus der sie geteilt wurde. Erfüllt die Teilanmeldung erster Generation hinsichtlich ihres Gegenstands nicht das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ, ist auch die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation ungültig.

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung Nr. 99 126 075.3 (Veröffentlichungsnummer 0 989 787) wurde als Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung zweiter Generation") der europäischen Patentanmeldung Nr. 95 114 340.3 eingereicht, die ihrerseits als Teilanmeldung (im folgenden "Teilanmeldung erster Generation") der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 121 150.6 (im folgenden "Stammanmeldung") eingereicht wurde.

Nach Einreichung der Teilanmeldung zweiter Generation wurde die Teilanmeldung erster Generation zurückgenommen. Das auf die Stammanmeldung erteilte Patent wurde im Einspruchsverfahren widerrufen; die Widerrufsent-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 13 July 2004
T 1158/01 – 3.4.2**

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: A. G. Klein
Members: M. P. Stock
V. Di Cerbo

Applicant: TridonicAtco GmbH & Co. KG

Headword: Division of a divisional application/TRIDONIC

Article: 76 EPC

Keyword: "Allowability of divisionals from divisionals (yes in principle)" – "Validity of second-generation divisional (no)" – "Legitimate expectations (no)"

Headnote:

When the validity of a second-generation divisional application is examined, the validity of the first-generation divisional from which it was divided out must also be examined. If the subject-matter of the first-generation divisional does not comply with Article 76(1), the second-generation divisional derived therefrom is likewise invalid.

Summary of facts and submissions

I. The application in suit, European patent application No. 99 126 075.3 (publication number 0 989 787), was filed as a divisional application (hereinafter "second-generation divisional") of European patent application No. 95 114 340.3, which in turn had been filed as a divisional application (hereinafter "first-generation divisional") of European patent application No. 91 121 150.6 (hereinafter "parent application").

After the second-generation divisional had been filed, the first-generation divisional was withdrawn. The patent granted in respect of the parent application was revoked in opposition proceedings, and the revocation decision was

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 13 juillet 2004
T 1158/01 – 3.4.2**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. G. Klein
Membres : M. P. Stock
V. Di Cerbo

Demandeur : TridonicAtco GmbH & Co. KG

Référence : Division d'une demande divisionnaire/TRIDONIC

Article : 76 CBE

Mot-clé : "Recevabilité d'une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire (en principe oui)" – "Validité de la demande divisionnaire de seconde génération (non)" – "Protection de la confiance légitime (non)"

Sommaire :

Lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération dont elle est issue. Si l'objet de la demande divisionnaire de première génération ne satisfait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire de seconde génération qui en est issue n'est pas valable non plus.

Exposé des faits et conclusions

I. La présente demande de brevet européen n° 99 126 075.3 (publiée sous le n° 0 989 787) a été déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de seconde génération") de la demande de brevet européen n° 95 114 340.3, laquelle a été elle-même déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de première génération") de la demande de brevet européen n° 91 121 150.6 (ci-après "demande initiale").

La demande divisionnaire de première génération a été retirée après le dépôt de la demande divisionnaire de seconde génération. Le brevet délivré sur la base de la demande initiale a été révoqué au cours de la procédure d'opposition et la

scheidung wurde von dieser Kammer in der Entscheidung T 1086/00 bestätigt.

II. Die vorliegende Teilanmeldung zweiter Generation wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, ihrem Gegenstand fehle die gemäß Artikel 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit.

III. Gegen diese Zurückweisung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) Beschwerde eingelegt und in ihrer Beschwerdeschrift dargelegt, warum der beanspruchte Gegenstand entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung patentfähig sei.

IV. In einer als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern teilte die Kammer der Beschwerdeführerin insbesondere mit, daß sie sich darauf vorbereiten solle, zu den folgenden Punkten Stellung zu nehmen, die die Kammer beabsichtige von Amts wegen in das Verfahren einzuführen.

Nach vorläufiger Auffassung der Kammer könne der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation der Anmelde tag der Stammanmeldung nur dann zuerkannt werden, wenn die Teilanmeldung erster Generation selbst, aus der sie geteilt worden sei, gegenüber der Stammanmeldung das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfülle und somit eine gültige Teilanmeldung sei.

Dies erscheine jedoch insbesondere deswegen fraglich, weil im Gegensatz zur Stammanmeldung die am 12. September 1995 eingereichte Anmeldung erster Generation ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Steuerung der Helligkeit und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beanspruche, die eine **Regelung** bzw. **Regeleinrichtung** nicht mehr zwingend mitumfasse; vgl. insbesondere die in den einzigen unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 verwendeten Begriffe "Steuer- **und/oder** Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung **und/oder** Regelung", die die Begriffe "Steuer- **und** Regeleinrichtung" bzw. "Steuerung **und** Regelung" in den Anmeldungsunterlagen zur Stammanmeldung ersetzen. Eine reine Steuerung ohne Helligkeitsre-

upheld by the present board in T 1086/00.

II. The second-generation divisional was refused by the examining division on the grounds that its subject-matter did not involve an inventive step as required by Article 56 EPC.

III. The appellant (applicant) filed an appeal against this refusal, explaining in its notice of appeal why the claimed subject-matter was patentable, contrary to the opinion of the examining division.

IV. In a communication sent pursuant to Article 11(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) as an annex to the summons to oral proceedings, the board notified the appellant in particular that it should be prepared to comment on the following points which the board of its own motion intended to introduce into the proceedings.

In the board's provisional opinion, the second-generation divisional could not be accorded the date of filing of the parent application unless the first-generation divisional out of which it had been divided complied with Article 76(1) EPC with respect to the parent application and hence was a valid divisional application.

That however seemed questionable in particular because, unlike the parent application, the first-generation divisional filed on 12 September 1995 claimed a process and circuit for controlling the light intensity and the operating mode of gas discharge lamps which no longer necessarily included **regulating** or a **regulating device**. In particular, the terms "control **and/or** regulating device" and "controlling **and/or** regulating" used in the only independent claims 1 and 2 replaced the terms "control **and** regulating device" and "controlling **and** regulating" in the parent application documents. Mere control with no light intensity regulation seemed irreconcilable with the teaching of the parent application.

décision de révocation a été confirmée par la présente Chambre dans sa décision T 1086/00.

II. La présente demande divisionnaire de seconde génération a été rejetée par la division d'examen au motif que son objet n'impliquait aucune activité inventive en vertu de l'article 56 CBE.

III. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre ce rejet et expliqué dans son acte de recours pourquoi, contrairement à l'avis de la division d'examen, l'objet revendiqué était brevetable.

IV. Dans une notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment fait savoir au requérant qu'il devait se préparer à prendre position sur les questions suivantes que la Chambre envisageait d'introduire d'office dans la procédure.

Selon l'avis provisoire de la Chambre, la date de dépôt de la demande initiale ne peut être attribuée à la présente demande divisionnaire de seconde génération que si la demande divisionnaire de première génération dont elle issue la demande divisionnaire de seconde génération satisfait elle-même à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande initiale et constitue de ce fait une demande divisionnaire valable.

Cela paraît toutefois d'autant plus douteux que la demande de première génération déposée le 12 septembre 1995 revendique, contrairement à la demande initiale, un procédé et un circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge, qui ne comprennent plus obligatoirement de **réglage** ou de **dispositif de réglage**; cf. en particulier les termes employés dans les seules revendications indépendantes 1 et 2 "dispositif de commande **et/ou** de réglage" et "commande **et/ou** réglage" qui remplacent les termes "dispositif de commande **et** de réglage" et "commande **et** réglage" dans les pièces de la demande initiale. Une simple commande sans réglage de l'intensité lumineuse ne semble pas

gelung scheine mit der Lehre der Stammanmeldung nicht vereinbar zu sein.

Nachdem die am 12. September 1995 eingereichte Teilanmeldung erster Generation somit das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfülle, könne sie nach vorläufiger Auffassung der Kammer keine Grundlage für eine gültige Teilanmeldung zweiter Generation bilden.

V. Es wurde am 13. Juli 2004 mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I oder II eingereicht mit Schreiben vom 29. Juni 2004 zu erteilen. Der genaue Wortlaut des Anspruchs 1 ist für die vorliegende Entscheidung nicht von Bedeutung.

Weiter beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"1. Darf bei der Prüfung einer europäischen Teilanmeldung zweiter Generation, d. h. einer Teilanmeldung, die ihrerseits aus einer Teilanmeldung entstanden ist, überprüft werden, ob die Teilanmeldung erster Generation gegenüber der Stammanmeldung nicht im Sinne von Artikel 76 (1) hinausgeht?"

2. Falls ja, welche Konsequenz hat es, wenn die Teilanmeldung erster Generation über den Inhalt der Stammanmeldung der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht?"

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin zur Frage der Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation in Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 76 EPÜ und zur Frage der Konsequenz des Ergebnisses dieser Prüfung für den Status der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation können wie folgt zusammengefaßt werden:

Bei der Prüfung von Artikel 76 (1) EPÜ sei einzig und allein ein Vergleich der vorliegenden Teilanmeldung, hier der Teilanmeldung zweiter Generation, mit dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, hier der Nr. 91 121 150.6

As the first-generation divisional filed on 12 September 1995 thus did not comply with Article 76(1) EPC, in the board's provisional view it could not form the basis for a valid second-generation divisional.

V. Oral proceedings were held on 13 July 2004.

The appellant requested that the refusal decision be set aside and that a patent be granted on the basis of claim 1 according to the main request or auxiliary request I or II as filed by letter of 29 June 2004. The exact wording of claim 1 is immaterial to the present decision.

As an auxiliary request the appellant also asked to have the following point of law referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. When examining a second-generation European divisional application, ie a divisional application itself derived from a divisional application, is it legitimate to check that the subject-matter of the first-generation divisional application does not extend beyond the content of the parent application within the meaning of Article 76(1)?"

2. If it is, what are the consequences if the subject-matter of the first-generation divisional application *does* extend beyond the content of the parent application as filed?"

VI. The appellant's arguments as to examining the validity of the first-generation divisional in respect of the requirements of Article 76 EPC and as to the consequences of the results of that examination for the status of the second-generation divisional in the present case may be summarised as follows:

Any examination for compliance with Article 76(1) EPC was only allowed to compare the divisional application at issue, here the second-generation divisional, with what was disclosed in the parent application, here application

compatible avec l'enseignement de la demande initiale.

La demande divisionnaire de première génération déposée le 12 septembre 1995 ne satisfaisant donc pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, elle ne saurait, selon l'avis provisoire de la Chambre, constituer la base d'une demande divisionnaire de seconde génération valable.

V. La procédure orale s'est tenue le 13 juillet 2004.

Le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication 1 selon la requête principale ou selon la requête subsidiaire I ou II, déposées par lettre du 29 juin 2004. Le libellé exact de la revendication 1 n'est pas pertinent pour la présente décision.

Le requérant a par ailleurs demandé à titre subsidiaire que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"1. Lors de l'examen d'une demande divisionnaire européenne de seconde génération, c'est-à-dire d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire, est-il admissible de vérifier si la demande divisionnaire de première génération ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale, au sens de l'article 76(1) CBE ?

2. Dans l'affirmative : quelle conséquence cela a-t-il si la demande divisionnaire de première génération s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ?"

VI. Les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération au regard des exigences de l'article 76 CBE et les conséquences entraînées par le résultat de cet examen sur le statut de la présente demande divisionnaire de seconde génération se résument comme suit :

Lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, il est uniquement autorisé de comparer la présente demande divisionnaire, en l'occurrence la demande divisionnaire de seconde génération, avec ce qui est divulgué

zulässig. Dementsprechend habe auch die Beschwerdekammer zutreffend allein die Anmeldung Nr. 91 121 150.6 als "Stammanmeldung" bezeichnet.

Artikel 76 (1) EPÜ regelt, daß der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Gegenstand derjenigen Anmeldung hinausgehen dürfe, deren Anmeldetag und Priorität beansprucht werde. Im vorliegenden Fall würden in der Teilanmeldung der Anmeldetag und die Priorität der Stammanmeldung Nr. 91 121 150.6 beansprucht, so daß allein diese Stammanmeldung Vergleichsgrundlage für die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ sein könne.

Dagegen werde der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation nicht beansprucht.

Bei einer Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ sei es somit einerseits unzulässig, das Verhältnis früherer Anmeldungen zur Stammanmeldung zu prüfen.

Andererseits sei es auch unzulässig, den Gegenstand der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation mit dem der Teilanmeldung erster Generation zu vergleichen. Die Teilanmeldung erster Generation sei lediglich im Rahmen der Anwendung der Regel 25 EPÜ zu berücksichtigen, nämlich zur Bestimmung, ob die Teilanmeldung zweiter Generation rechtzeitig – d. h. solange die Teilanmeldung erster Generation noch anhängig war – eingereicht worden sei. Wenn diese rein administrative Bedingung erfüllt sei, gebe es keinen Grund, dem Anmelder die ihm von der Institution der Teilanmeldung grundsätzlich eröffnete Möglichkeit zu verwehren, die Prüfung eines Teils der in der Stammanmeldung ursprünglich offenbarten Erfindung in einem gesonderten Verfahren fortzusetzen.

Zutreffend führten die einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und die einschlägigen Kommentare zum EPÜ aus, daß die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ analog zu Artikel 123 (2) EPÜ zu erfolgen habe. Sinngehalt des Artikels 123 (2) EPÜ sei es indessen, daß in einer Anmeldung nur dem der Anmeldetag oder die Prio-

No. 91 121 150.6. Accordingly, the board of appeal too had correctly designated only application No. 91 121 150.6 as the "parent application".

Article 76(1) EPC stipulated that the subject-matter of a divisional application was not allowed to extend beyond the content of the application whose filing date and priority were claimed. In the case at issue, the divisional application claimed the filing date and priority of parent application No. 91 121 150.6, so only that parent application could form the basis for examination for compliance with Article 76(1) EPC.

Significantly, the application at issue did not claim the filing date of the first-generation divisional.

Thus when examining for compliance with Article 76(1) EPC it was not legitimate to examine the relationship of earlier applications with the parent application.

Nor was it legitimate to compare the subject-matter of the second-generation divisional with that of the first-generation divisional. The first-generation divisional was to be considered only in connection with Rule 25 EPC, i.e. in determining whether the second-generation divisional had been filed in due time, in other words while the first-generation divisional was still pending. If this purely administrative condition was met, there was no reason to deny the applicant the opportunity offered in principle by the divisional application mechanism to have part of the invention as originally disclosed in the parent application further examined in separate proceedings.

The relevant decisions of the EPO's boards of appeal and the relevant commentaries on the EPC rightly held that examination for compliance with Article 76(1) EPC had to be conducted along the same lines as for Article 123(2) EPC. Yet the essential meaning of Article 123(2) EPC was that, in any application, the filing date or priority could be accorded only to what was originally

dans la demande initiale, en l'occurrence la demande n° 91 121 150.6. Ainsi, la Chambre a désigné à juste titre la seule demande n° 91 121 150.6 en tant que "demande initiale".

L'article 76(1) CBE dispose que l'objet d'une demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà de l'objet de la demande dont elle revendique la date de dépôt et la priorité. Dans la présente espèce, la demande divisionnaire revendique la date de dépôt et la priorité de la demande initiale n° 91 121 150.6, de sorte que seule cette dernière peut constituer une base de comparaison pour l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE.

En revanche, la date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération n'est pas revendiquée.

Il n'est par conséquent pas admissible, lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, d'examiner la relation existant entre des demandes antérieures et la demande initiale.

Par ailleurs, il n'est pas admissible non plus de comparer l'objet de la présente demande divisionnaire de seconde génération à celui de la demande divisionnaire de première génération. La demande divisionnaire de première génération doit uniquement être prise en considération dans le cadre de l'application de la règle 25 CBE, à savoir pour déterminer si la demande divisionnaire de seconde génération a bien été déposée en temps utile – c'est-à-dire tant que la demande divisionnaire de première génération était encore en instance. Si cette condition purement administrative est remplie, il n'y a aucune raison d'interdire au demandeur d'user de la possibilité que lui ouvre le mécanisme de la demande divisionnaire, c'est-à-dire de poursuivre dans le cadre d'une procédure distincte l'examen d'une partie de l'invention divulguée dans la demande initiale.

Les décisions rendues dans ce domaine par les chambres de recours de l'Office européen des brevets et les commentaires relatifs à la CBE précisent à juste titre que l'examen au titre de l'article 76(1) CBE doit être effectué par analogie avec l'article 123(2) CBE, le sens de l'article 123(2) CBE étant que la date de dépôt ou la priorité ne peuvent être attribuées qu'aux éléments de la demande

rität zugesprochen werden könne, was ursprünglich offenbart sei. Auch hier gelte also der Grundsatz des Vergleichs der zu prüfenden Ansprüche und sonstigen Beschreibungsunterlagen mit den den Anmeldetag begründenden Unterlagen. In diesem Zusammenhang werde auch auf die Kommentierung in *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPÜ verwiesen.

Ebenso entspreche dem Sinngehalt des Artikels 76 (1) EPÜ ein Vergleich der zu prüfenden Unterlagen (hier: Unterlagen mit zur Zeit anhängigen Ansprüchen der vorliegenden Teilanmeldung zweiter Generation) mit den den Anmeldetag begründenden und die Priorität genießenden Unterlagen (hier: Unterlagen der Stammanmeldung).

Im übrigen sei im vorliegenden Verfahren ein Vergleich der Unterlagen der Teilanmeldung erster Generation mit der Stammanmeldung unter dem Gesichtspunkt des Artikels 76 (1) EPÜ allein schon deshalb unzulässig, weil die Beschwerdeführerin diesbezüglich einen Vertrauensschutz gemäß Artikel 125 EPÜ genieße. Zuständig für die Prüfung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ bzgl. der Teilanmeldung erster Generation sei die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts gewesen. Diese habe niemals einen Einwand gemäß Artikel 76 (1) EPÜ vorgebracht, vielmehr allein Einwände bezüglich der Neuheit und der Erfindungshöhe angeführt. Die Beschwerdeführerin habe also darauf vertrauen dürfen, daß der Teilanmeldung erster Generation auf jeden Fall der Anmeldetag und die Priorität der Stammanmeldung zukämen.

Eine analoge Entscheidung bezüglich der Zuerkennung des Anmeldetags sei bereits unter dem Aktenzeichen J 18/96, ABl. EPA 1998, 403, ergangen.

Die Prüfungsabteilung und die nun befaßte Beschwerdekammer seien verfahrensrechtlich auf die vorliegende europäische Patentanmeldung beschränkt. Es könne nicht angehen, daß im Zuge der zulässigen Prüfung der vorliegenden Anmeldung "en passant" der Anmeldetag der Teilanmeldung erster Generation mitbeurteilt würde.

Insofern würde die verfahrensrechtliche Stellung der Beschwerdeführerin in unzulässiger Weise verschlechtert

disclosed. Thus here, too, the applicable principle was that the claims and other description documents being examined should be compared with the documents which gave rise to the date of filing. In that connection reference was also made to the commentary in *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, point 73, on Article 123 EPC.

Similarly, the essential meaning of Article 76(1) EPC was that the documents being examined (in this case documents containing currently pending claims of the second-generation divisional) should be compared with the documents which gave rise to the date of filing and enjoyed priority (in this case the documents of the parent application).

Moreover, in the case in point, it was not legitimate to compare the documents of the first-generation divisional with the parent application in the light of Article 76(1) EPC, simply because the appellant had in that respect legitimate expectations arising from Article 125 EPC. The EPO examining division had been responsible for examining the first-generation divisional for compliance with Article 76(1) EPC, and it had raised no objections under Article 76(1) EPC, but only on grounds of novelty and inventive step. For that reason the appellant had had a legitimate expectation that the first-generation divisional would be accorded the filing date and priority of the parent application.

A similar decision on according a filing date had already been taken in J 18/96, OJ EPO 1998, 403.

Under procedural law, the examining division and the board of appeal now sitting were confined to the European patent application in suit, and while that application was being legitimately examined it could not be acceptable for the filing date of the first-generation divisional to be reassessed more or less in passing.

In that respect the appellant's procedural status would inadmissibly be made worse by the filing of a divisional

qui ont été initialement divulgués. Par conséquent, le principe de la comparaison entre les revendications à examiner et autres pièces de la description d'une part et les pièces fondant la date de dépôt d'autre part est là aussi applicable. A cet égard, il est également fait référence aux commentaires publiés dans *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, article 123 CBE, point 73.

La comparaison entre les pièces à examiner (en l'occurrence, les pièces comportant les revendications actuellement en instance de la présente demande divisionnaire de seconde génération) et les pièces fondant la date de dépôt et bénéficiant de la priorité (en l'occurrence, les pièces de la demande initiale) est également conforme au sens de l'article 76(1) CBE.

De surcroît, il n'est en l'espèce pas admissible de comparer les pièces de la demande divisionnaire de première génération avec celles de la demande initiale au titre de l'article 76(1) CBE, pour la simple raison que le principe de la protection de la confiance légitime s'applique à l'égard du requérant en vertu de l'article 125 CBE. La division d'examen de l'Office européen des brevets était l'instance compétente pour procéder à l'examen de la demande divisionnaire de première génération selon l'article 76(1) CBE. Elle n'a jamais élevé d'objections au titre de l'article 76(1) CBE, mais a uniquement soulevé des objections quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Le requérant était donc fondé à croire que la demande divisionnaire de première génération bénéficiait de la date de dépôt et de la priorité de la demande initiale.

Une décision analogue concernant l'attribution de la date de dépôt a déjà été rendue dans l'affaire J 18/96, JO OEB 1998, 403.

En droit procédural, la division d'examen et la chambre de recours saisie de l'affaire peuvent uniquement examiner la présente demande de brevet européen. La date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération ne saurait être appréciée en passant dans le cadre de l'examen de la présente demande.

Il en résulterait sur le plan procédural que le requérant se retrouverait dans une position plus défavorable, ce qui est

werden, wenn eine Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung eingereicht werde.

Im vorliegenden Fall sei die Teilanmeldung erster Generation auch nicht mehr anhängig. Falls sie aber noch anhängig wäre, könnte die Beschwerdeführerin eine evtl. bestehende Problematik gemäß Artikel 76 (1) EPÜ durch entsprechende Änderung ausräumen. Es könne indessen nicht angehen, daß im vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin nur deswegen benachteiligt werde, weil die Teilanmeldung erster Generation zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Anmeldung (3 Jahre nach Einlegen der Beschwerde) nicht mehr anhängig sei.

Im übrigen fordere auch die Entscheidung T 555/00 vom 11. März 2003 nicht den Vergleich der Teilanmeldung erster Generation mit der Stammanmeldung. Die angeführte Entscheidung fordere alleine (vgl. Leitsatz 2) einen Vergleich der zu untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Stammanmeldung sowie einen Vergleich der zu untersuchenden Teilanmeldung zweiter Generation mit der Teilanmeldung erster Generation. Zwar sei auf Seite 13 und 14 der englischsprachigen Begründung (Punkt 1.5) ausgeführt, daß nicht nur die zu untersuchende Teilanmeldung zweiter Generation, sondern auch die Teilanmeldung erster Generation den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ Genüge leisten müsse. Diese Auffassung sei falsch und in der angeführten Entscheidung sei auch nichts über die Konsequenz ausgesagt, falls die Teilanmeldung erster Generation gegenüber der Stammanmeldung erweitert worden sei.

Richtigerweise könne die Konsequenz nur sein, daß die Teilanmeldung zweiter Generation auch bei Vorliegen einer Teilanmeldung erster Generation dann als Teilanmeldung im Sinne von Artikel 76 (1) EPÜ behandelt werden müsse, wenn diese Teilanmeldung zweiter Generation sowohl gegenüber der Stammanmeldung als auch gegenüber der Teilanmeldung erster Generation nicht erweitert sei.

In Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der hier aufgeworfenen Fragen sei der Antrag, diese der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, gerechtfertigt.

application derived from a divisional application.

In the present case the first-generation divisional was also no longer pending. If it were still pending, however, the appellant could remedy any outstanding problems with Article 76(1) EPC by filing appropriate amendments. Yet it could not be acceptable in the present case for the appellant to be placed at a disadvantage purely because the first-generation divisional was no longer pending at the time of the oral proceedings for the application in suit (three years after the appeal was filed).

Moreover, T 555/00 of 11 March 2003 likewise did not call for the first-generation divisional to be compared with the parent, merely requiring (see Catchword 2) the second-generation divisional to be compared with the parent and with the first-generation divisional. Admittedly, on pages 13 and 14 of the Reasons (point 1.5) it was stated that both the second-generation and the first-generation divisionals had to comply with Article 76(1) EPC; but that view was erroneous, and the cited decision also said nothing about the consequences in the event that the first-generation divisional had been extended relative to the parent application.

The correct position would be that even if a first-generation divisional existed, the consequences could only be that the second-generation divisional had to be treated as a divisional application within the meaning of Article 76(1) EPC if it had not been extended relative to either the parent or the first-generation divisional.

The fundamental importance of the legal issues raised here justified referring them to the Enlarged Board of Appeal.

inadmissible, dans le cas où il déposerait une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire.

Dans la présente affaire, la demande divisionnaire de première génération n'est plus en instance. Si elle l'était encore, le requérant pourrait remédier à tout problème éventuel constaté au titre de l'article 76(1) CBE en procédant à une modification appropriée. Or, le requérant ne saurait être désavantagé en l'espèce pour la seule et unique raison que la demande divisionnaire de première génération n'était plus en instance au moment où s'est tenue la procédure orale concernant la présente demande (3 ans après le dépôt du recours).

En outre, la décision T 555/00 du 11 mars 2003 n'exige pas non plus que la demande divisionnaire de première génération soit comparée à la demande initiale. Selon cette décision (cf. sommaire 2), la demande divisionnaire de seconde génération à examiner doit uniquement être comparée à la demande initiale d'une part, et à la demande divisionnaire de première génération d'autre part. Il est certes indiqué aux pages 13 et 14 de l'exposé des motifs rédigé en anglais (point 1.5) que non seulement la demande divisionnaire de seconde génération à examiner, mais également la demande divisionnaire de première génération doit satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE. Toutefois, cet avis est erroné, et la décision citée est également muette sur les conséquences qu'entraînerait une extension de la demande divisionnaire de première génération par rapport à la demande initiale.

En fait, la seule conséquence possible est que la demande divisionnaire de seconde génération doit être traitée comme demande divisionnaire au sens de l'article 76(1) CBE, y compris s'il existe une demande divisionnaire de première génération, dès lors que l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'a été étendu ni par rapport à la demande initiale ni par rapport à la demande divisionnaire de première génération.

Compte tenu de l'importance fondamentale que revêtent les questions soulevées dans la présente affaire, le requérant estime qu'il est justifié de saisir la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Untersuchung von Amts wegen*

Die Prüfungsabteilung hat die vorliegende Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit ihres Gegenstandes zurückgewiesen, ohne sich jemals zu ihrer grundsätzlichen Zulässigkeit als Teilanmeldung zweiter Generation zu äußern.

In Hinblick auf ihre Bedeutung, insbesondere auch für die Zuerkennung des eigentlichen Anmeldetags dieser Teilanmeldung wird diese Frage von der Kammer von Amts wegen untersucht. Die Befugnis der Beschwerdekammer, im ex-parte-Verfahren zu prüfen, ob eine Anmeldung auch Erfordernissen des EPÜ genügt, die von der Prüfungsabteilung nicht untersucht wurden, ergibt sich aus der Entscheidung G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, der Großen Beschwerdekammer und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

3. *Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen*

3.1 Grundsätzliche Zulässigkeit

In ihrer Entscheidung T 904/97 vom 21. Oktober 1999 hatte diese Kammer (in anderer Besetzung) insbesondere in Hinblick auf die Materialien (Travaux préparatoires) zum EPÜ Zweifel an der Zulässigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen geäußert, diese Frage jedoch nicht abschließend entschieden (vgl. Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

In der am 29. November 2000 von einer Diplomatischen Konferenz verabschiedeten, noch nicht in Kraft getretenen revidierten Fassung des EPÜ 2000 wurde der französische Text des Artikels 76 EPÜ dahingehend geändert, daß der Begriff "demande initiale" (anfängliche Anmeldung) zur Anpassung an die Fassungen auf Deutsch und Englisch durch "demande antérieure" (frühere Anmeldung) ersetzt wurde. Diese Änderung wurde in den Erläuterungen zum Basisvorschlag für die Revision des EPÜ ausdrücklich damit begründet, daß klargestellt werden sollte, daß das Übereinkommen auch eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer früheren Teilanmeldung gestattet, was sich aus dem Hinweis lediglich auf

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. *Examination by the board of its own motion*

The examining division refused the application in suit because it did not involve an inventive step, without ever pronouncing upon its formal allowability as a second-generation divisional.

Given the importance of this issue, especially in terms of the proper filing date to be accorded to the divisional application in suit, the board will examine it of its own motion. The power of a board of appeal in ex parte proceedings to examine whether an application also meets EPC requirements that were not considered by the examining division is established by Enlarged Board decision G 10/93, OJ EPO 1995, 172, and has not been contested by the appellant.

3. *Divisionals from divisionals*

3.1 Formal allowability

In T 904/97 of 21 October 1999 the present board (in a different composition) had expressed doubts, particularly in the light of the historical documentation relating to the EPC (travaux préparatoires), about the allowability of sequences of divisional applications, but had left the matter open (see Reasons 2).

In the revised version of the EPC (EPC 2000) which was adopted on 29 November 2000 by a diplomatic conference but has not yet entered into force, an amendment was made to the French text of Article 76 EPC, whereby the term "demande initiale" (initial application) was replaced by "demande antérieure" (earlier application) to bring the wording into line with the English and German versions. In the Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC, this amendment was expressly stated to be designed to clarify that the Convention allowed a divisional application to be derived from an earlier divisional application as well, which evidently was not clear from the reference merely to the initial application

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Examen d'office*

La division d'examen a rejeté la présente demande pour défaut d'activité inventive, sans ne jamais s'être prononcée sur sa recevabilité en tant que demande divisionnaire de seconde génération.

Vu l'importance que revêt cette question, notamment pour l'attribution de la date de dépôt à la demande divisionnaire en cause, la Chambre a décidé de l'examiner d'office. La compétence de la Chambre pour examiner dans une procédure ex parte si une demande satisfait également aux exigences de la CBE qui n'ont pas été vérifiées par la division d'examen découle de la décision G 10/93 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1995, 172), ce que le requérant n'a pas non plus contesté.

3. *Demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires*

3.1 Recevabilité de principe

Dans sa décision T 904/97 du 21 octobre 1999, la présente Chambre (dans une composition différente) avait émis des doutes, notamment au regard des travaux préparatoires à la CBE, sur la recevabilité des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires, mais n'avait pas statué sur ce point (cf. point 2 des motifs).

Dans la version révisée de la CBE (CBE 2000), qui a été approuvée le 29 novembre 2000 par une Conférence diplomatique, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, le texte français de l'article 76 CBE a été modifié afin de l'adapter aux versions allemande et anglaise, à savoir que les termes "demande initiale" ont été remplacés par "demande antérieure". Cette modification a été expressément motivée dans les remarques explicatives relatives à la proposition de base pour la révision de la CBE par la nécessité de clarifier que la Convention admet qu'une demande divisionnaire soit elle-même dérivée d'une demande divisionnaire antérieure, ce qui ne ressortait semble-t-il pas de manière évidente de l'expression "demande

die anfängliche Anmeldung offenbar nicht eindeutig ergab (vgl. Dok. MR/2/00 d, Seite 65). Aus dieser Änderung kann geschlossen werden, daß die Vertragsstaaten nunmehr die Möglichkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen akzeptiert haben.

Ferner hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 in ihrer Entscheidung T 555/00 vom 11. März 2003 aus der Tatsache, daß Artikel 76 EPÜ nicht ausschliesse, daß die frühere Anmeldung selbst eine europäische Teilanmeldung sei, den Schluß hergeleitet, daß eine Teilanmeldung, die zu einer früheren Teilanmeldung eingereicht werde, als solche nicht gegen die Vorschriften des Artikels 76 EPÜ verstoße (vgl. Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe).

Nachdem somit die grundsätzliche Zulässigkeit von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen bereits von einer Beschwerdekammer entschieden und von den Vertragsstaaten im Rahmen der Vorbereitungen zum EPÜ 2000 ausdrücklich befürwortet wurde, sieht auch diese Kammer keinen Grund mehr, sie weiter anzuzweifeln, was auch der gängigen Praxis der Prüfungsabteilungen widerspräche (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Dezember 2003, Teil C, Kap. VI, 9.1.1, letzter Satz).

3.2 Prüfung von Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen

3.2.1 Die von einer Teilanmeldung zu erfüllenden materiell-rechtlichen Bedingungen ergeben sich zunächst aus Artikel 76 EPÜ: "Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als am Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht." Wenn die Teilanmeldung selbst eine Teilanmeldung zweiter Generation ist, bereitet die sinngemäße Anwendung des Artikels 76 EPÜ im Prinzip keinerlei Schwierigkeiten, weil die frühere Anmeldung, aus der die Teilanmeldung zweiter Generation geteilt wurde, dann die Teilanmeldung erster Generation ist. Ist die Teilanmeldung erster Generation selbst eine gültige Teilanmeldung der Stamm-anmeldung, erhält sie deren Anmeldetag, und dieser Anmeldetag gilt dann

(see MR/2/00 e, p. 65). It may be concluded from this amendment that the contracting states have now accepted the possibility of divisionals from divisionals.

Furthermore, Technical Board of Appeal 3.2.5 in T 555/00 of 11 March 2003, considering the fact that Article 76 EPC did not rule out the earlier application itself being a European divisional application, concluded that a divisional filed in respect of an earlier divisional did not as such contravene the requirements of Article 76 EPC (see Reasons 1.2).

Thus since the formal allowability of divisionals from divisionals has already been approved by a board of appeal and was expressly advocated by the contracting states during preparatory work on the EPC 2000, the present board likewise no longer sees any reason for further reservations, which in any case would go against the established practice of the examining divisions (see Guidelines for examination in the EPO, December 2003, Part C, Chapter VI, 9.1.1, last sentence).

3.2 Examining divisionals from divisionals

3.2.1 The substantive conditions to be met by a divisional application are primarily established by Article 76 EPC: "It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority." If the divisional application itself is a second-generation divisional, there is in principle no difficulty in applying Article 76 EPC mutatis mutandis, since the earlier application out of which the second-generation divisional was divided is then the first-generation divisional. If the first-generation divisional itself is a valid divisional of the parent application, it inherits the latter's date of filing, which then under Article 76(1) EPC also applies to the second-generation divisional.

initiale" (cf. Doc. MR/2/00 f, page 65). On peut conclure de cette modification que les Etats contractants admettent désormais la possibilité du dépôt de demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires.

Dans sa décision T 555/00 du 11 mars 2003, la Chambre de recours technique 3.2.5 a par ailleurs conclu qu'une demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande divisionnaire antérieure n'était en soi pas contraire aux dispositions de l'article 76 CBE, du fait que cet article n'exclut pas que la demande antérieure elle-même soit une demande divisionnaire européenne (cf. point 1.2 des motifs).

La recevabilité de principe des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires ayant donc été admise par une chambre de recours et expressément préconisée par les Etats contractants dans le cadre des travaux préparatoires à la CBE 2000, la présente Chambre ne voit elle non plus aucune raison de continuer à en douter, ce qui irait par ailleurs à l'encontre de la pratique courante des divisions d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, décembre 2003, partie C, chapitre VI, 9.1.1, dernière phrase).

3.2 Examen des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires

3.2.1 Les conditions de fond auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire découlent dans un premier temps de l'article 76 CBE, qui dispose qu'"elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité". Lorsque la demande divisionnaire elle-même est une demande divisionnaire de seconde génération, l'application de l'article 76 CBE ne pose en principe aucun problème vu que la demande antérieure dont est issue la demande divisionnaire de seconde génération est la demande divisionnaire de première génération. Si la demande divisionnaire de première génération est elle-même une demande divisionnaire valable de la demande initiale, elle se

nach Artikel 76 (1) EPÜ auch für die Teilanmeldung zweiter Generation.

Ist die Teilanmeldung erster Generation jedoch keine gültige Teilanmeldung der Stammanmeldung im Sinne von Artikel 76 EPÜ, kann sie selbst nicht als am Anmeldetag der Stammanmeldung eingereicht gelten. Es ist im EPÜ auch nicht vorgesehen, daß ihr irgendein anderer Anmeldetag, insbesondere der Tag, an dem sie tatsächlich eingereicht wurde, zukommen könnte (vgl. T 555/00, Punkt 1.6 der Entscheidungsgründe) und folglich kann sie die Zuerkennung eines Anmeldetags auch nicht auf die Teilanmeldung zweiter Generation übertragen. Somit ist auch die Teilanmeldung zweiter Generation in diesem Fall keine gültige Teilanmeldung.

Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Kammer bei der Prüfung der Gültigkeit einer Teilanmeldung zweiter Generation auch die Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation zu prüfen. Dies wurde übrigens bereits in den zwei einzigen der Kammer bekannten früheren Entscheidungen, die sich mit Teilanmeldungen zu Teilanmeldungen befaßt haben, festgestellt (vgl. T 904/97, Punkt 4.1.2 der Entscheidungsgründe: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76 (1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application." und T 555/00, Punkt 1.5 der Entscheidungsgründe: "... not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76 (1) EPC.").

3.2.2 Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente gegen die Zulässigkeit einer Prüfung der Gültigkeit der Teilanmeldung erster Generation durch die Kammer konnten diese nicht überzeugen.

Aus den oben dargelegten Gründen steht insbesondere die Auffassung der Beschwerdeführerin, bei der Prüfung von Artikel 76 (1) EPÜ sei lediglich ein Vergleich zwischen der Teilanmeldung zweiter Generation und der Stammanmeldung zulässig, im Widerspruch zum Wortlaut des Artikels 76 EPÜ und der

If, however, the first-generation divisional is not a valid divisional of the parent application within the meaning of Article 76 EPC, it cannot itself be deemed to have been filed on the date of filing of the parent. Nor does the EPC provide for it to be accorded any other date of filing, such as the date on which it was actually filed (see T 555/00, Reasons 1.6), and as a result it also cannot transfer a date of filing to the second-generation divisional. Hence in that case the second-generation divisional is not a valid divisional application either.

For these reasons, in the board's view, when the validity of a second-generation divisional is examined, the validity of the first-generation divisional must also be examined. This moreover has already been established in the only two earlier decisions known to the board which have dealt with divisionals from divisionals (see T 904/97, Reasons 4.1.2: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither [...] could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application."; and T 555/00, Reasons 1.5: "... not only the patent in suit, but also the parent application must comply with Article 76(1) EPC.").

3.2.2 The board is not persuaded by the appellant's arguments against the allowability of its examining the validity of the first-generation divisional.

For the reasons set out above, the appellant's view that in examining for compliance with Article 76(1) EPC all that is allowed is a comparison between the second-generation divisional and the parent conflicts in particular with the wording of Article 76 EPC and the case law of the boards of appeal. The

voit attribuer la date de dépôt de la demande initiale, et cette même date de dépôt vaut également pour la demande divisionnaire de seconde génération, conformément à l'article 76(1) CBE.

En revanche, si la demande divisionnaire de première génération ne constitue pas une demande divisionnaire valable de la demande initiale au sens de l'article 76 CBE, elle ne peut pas être considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale. La CBE ne prévoit pas davantage la possibilité de lui attribuer une autre date de dépôt, notamment la date à laquelle le dépôt a réellement eu lieu (cf. T 555/00, point 1.6 des motifs). En conséquence, la demande divisionnaire de première génération ne peut pas transmettre de date de dépôt à la demande divisionnaire de seconde génération, si bien que cette dernière n'est en ce cas pas valable.

Pour ces raisons, la Chambre estime que lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération. C'est ce qui, du reste, a déjà été constaté dans les deux seules décisions antérieures connues de la Chambre qui portent sur des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires (cf. T 904/97, point 4.1.2 des motifs: "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application" et T 555/00, point 1.5 des motifs: "...not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76(1) CBE.").

3.2.2 Les arguments avancés par le requérant à l'encontre de l'admissibilité de l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération par la Chambre n'ont pu convaincre cette dernière.

Pour les raisons précédemment exposées, l'avis exprimé par le requérant, selon lequel seule une comparaison entre la demande divisionnaire de seconde génération et la demande initiale est admissible dans le cadre de l'examen au titre de l'article 76(1) CBE, est notamment en contradiction avec le

Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Kommentar aus *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Randnummer 73 zu Artikel 123 EPÜ bezieht sich primär auf die Anwendung von Artikel 123 EPÜ bei weiteren Änderungen einer Teilanmeldung und scheint hier die persönliche Meinung des Verfassers wiederzugeben.

Auch der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Vertrauensschutz kann im vorliegenden Fall schon deswegen nicht zu einem anderen Schluß führen, weil die Teilanmeldung erster Generation von ihr zurückgenommen wurde, so daß die Prüfungsabteilung, die stets die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes angezweifelt hatte, weder abschließend über die Gültigkeit dieser Teilanmeldung zu entscheiden hatte, noch sich zwingend dazu äußern mußte. Weil die Teilanmeldung erster Generation zurückgenommen wurde, kann die Kammer entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin bei der vorliegenden Untersuchung der Teilanmeldung zweiter Generation auch gar nicht "en passant" in den Status der nicht zur Debatte stehenden Teilanmeldung erster Generation eingreifen.

Aber auch wenn die Teilanmeldung erster Generation rechtskräftig erteilt worden wäre, würde sich die Kammer dadurch in keiner Weise an der Beurteilung von substantiellen, im Laufe der Prüfung der Teilanmeldung zweiter Generation auftretenden Fragen gehindert fühlen; denn das Einreichen einer Teilanmeldung eröffnet ein eigenständiges Prüfungsverfahren, das von dem Prüfungsverfahren der früheren Anmeldung völlig unabhängig ist.

In der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidung J 18/96 wurde dem Anmelder zwar ein Anmeldetag trotz Einreichung von einer Beschreibung und Patentansprüchen in zwei verschiedenen Amtssprachen unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zuerkannt, weil er von der Eingangsstelle während längerer Zeit in dem begründeten Glauben gelassen worden war, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. In diesem Fall lag die Ursache für das Nicht-Zuerkennen eines Anmeldetags jedoch in einem formalen Fehler, der von der Eingangsstelle hätte

comment the appellant cites from *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, point 73, on Article 123 EPC relates primarily to the application of Article 123 EPC to further amendments to a divisional application and seems here merely to reflect its author's personal opinion.

Nor does the appellant's reference to the principle of legitimate expectations make any difference in the present case, not least because the appellant withdrew the first-generation divisional, which means that the examining division, which had always had its doubts about the patentability of the claimed subject-matter, had not given a final decision on the validity of that divisional application or even been obliged to comment upon it. Contrary to the appellant's line of argument, since the first-generation divisional has been withdrawn, the board in examining the second-generation divisional in suit cannot concern itself even in passing with the status of the first-generation divisional, which is not at issue here.

Yet even if the first-generation divisional had been validly granted, the board would in no way feel debarred from assessing substantive issues arising from examination of the second-generation divisional, since the filing of a divisional application gives rise to a separate examination procedure entirely independent of the one for the earlier application.

In J 18/96, cited by the appellant, the applicant had filed a description and claims in two different official languages, but a date of filing was nonetheless accorded on the grounds of the principle of legitimate expectations, as the Receiving Section had left him for a considerable time in the justified belief that the application had been validly filed. In that case, however, a date of filing was refused as a consequence of a formal error which the Receiving Section could or should have noticed and which the applicant could have remedied if notified accordingly. In the present case, though, the reason for not

libellé de l'article 76 CBE et la jurisprudence des chambres de recours. Le commentaire cité par le requérant et tiré de l'ouvrage de *Benkard*, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, article 123 CBE, point 73, porte essentiellement sur l'application de l'article 123 CBE en cas de modifications apportées à une demande divisionnaire et semble refléter ici l'opinion personnelle de l'auteur.

De même, le principe de la protection de la confiance légitime invoqué par le requérant ne permet pas en l'espèce de tirer d'autre conclusion, vu que le requérant avait retiré la demande divisionnaire de première génération, de sorte que la division d'examen, qui a toujours contesté la brevetabilité de l'objet revendiqué, n'avait ni à statuer sur la validité de cette demande divisionnaire, ni à se prononcer obligatoirement sur ce point. Contrairement à l'argumentation du requérant, la Chambre ne peut pas non plus, dans le cadre de l'examen de la présente demande divisionnaire de seconde génération, modifier en passant le statut de la demande divisionnaire de première génération, dont il n'est pas question en l'espèce puisqu'elle a été retirée.

Même si la demande divisionnaire de première génération avait donné lieu à la délivrance définitive d'un brevet, la Chambre ne saurait en aucune manière voir en cela une entrave à l'appréciation des questions de fond qui se posent au cours de l'examen de la demande divisionnaire de seconde génération, car le dépôt d'une demande divisionnaire ouvre une procédure d'examen distincte, qui est entièrement indépendante de la procédure d'examen relative à la demande antérieure.

Dans l'affaire J 18/96 citée par le requérant, le demandeur, qui avait déposé une description et des revendications dans deux langues officielles différentes, s'est néanmoins vu accorder une date de dépôt sur la base du principe de la protection de la confiance légitime, parce qu'il était fondé à croire pendant une longue période, en raison du comportement de la section de dépôt, que sa demande avait été valablement déposée. Toutefois, la non-attribution d'une date de dépôt résultait, dans ce cas, d'une erreur de forme qui aurait pu ou dû être décelée par la section de dépôt et qui aurait pu être

erkannt werden können bzw. müssen und vom Anmelder bei einem entsprechenden Hinweis behebbar gewesen wäre. Im Gegensatz dazu liegt im vorliegenden Fall die Ursache für das Nicht-Zuerkennen eines Anmeldetags in dem Verstoß gegen eine materiell-rechtliche Bedingung, nämlich das Nicht-Erfüllen der Bedingungen nach Artikel 76 (1) EPÜ durch die Teilanmeldung erster Generation. Das Erfüllen von materiell-rechtlichen Bedingungen obliegt jedoch primär der Verantwortung des Anmelders selbst. Abgesehen davon hatte die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Teilanmeldung erster Generation auch keine Veranlassung, den Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ festzustellen, da sie aus anderen Gründen zu dem Schluß gekommen war, daß kein Patent auf den Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation erteilt werden konnte. Nachdem die Bedingungen des Artikels 76 (1) EPÜ ausdrücklich beim Einreichen der Teilanmeldung erfüllt sein müssen und der Inhalt der früheren Anmeldung auch ausdrücklich in der eingereichten Fassung berücksichtigt werden muß, ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin zumindest fraglich, ob der festgestellte Mangel bei frühzeitiger Feststellung und entsprechender Änderung der Teilanmeldung erster Generation noch hätte behoben werden können.

3.2.3 Nachdem aus den oben dargelegten Gründen sowohl der Wortlaut des Artikels 76 EPÜ als auch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu dem Schluß führen, daß eine Teilanmeldung zweiter Generation auf einer Teilanmeldung erster Generation beruhen muß, deren Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, braucht die von der Beschwerdeführerin formulierte Frage der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt zu werden.

4. *Hauptantrag und Hilfsanträge*

Von der Beschwerdeführerin wurde nicht bestritten, daß die Teilanmeldung erster Generation gegen das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ verstößt, weil sie ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung zur Steuerung der Helligkeit und des Betriebsverhaltens von Gasentladungslampen beansprucht, die im Gegensatz zur Stammanmeldung eine

according a date of filing was the contravention of a substantive condition, in that the first-generation divisional did not comply with the conditions set out in Article 76(1) EPC; and responsibility for complying with substantive conditions rests primarily with the applicant himself. Quite apart from that, the examining division when examining the first-generation divisional had no occasion to note the contravention of Article 76(1) EPC, as it had concluded on other grounds that no patent could be granted in respect of the subject-matter of the first-generation divisional. As the conditions of Article 76(1) EPC expressly have to be met when the divisional application is filed, and as, likewise expressly, the content of the earlier application as filed has to be taken into consideration, contrary to the appellant's view it is at least questionable whether the noted deficiency could still have been remedied if it had been noted in good time and if the first-generation divisional had been amended accordingly.

3.2.3 Since, for the above reasons, both the wording of Article 76 EPC and the case law of the boards of appeal warrant the conclusion that a second-generation divisional has to be based on a first-generation divisional whose subject-matter does not extend beyond the content of the parent application as filed, there is no need to refer the point of law formulated by the appellant to the Enlarged Board of Appeal.

4. *Main request and auxiliary requests*

The appellant does not contest that the first-generation divisional is in contravention of Article 76(1) EPC because it claims a process and circuit for controlling the light intensity and the operating mode of gas discharge lamps which, unlike the parent, no longer necessarily include regulating or a regulating device (see point IV above).

corrigée par le demandeur s'il en avait été informé. En revanche, la non-attribution d'une date de dépôt découle dans la présente affaire de ce que la demande divisionnaire de première génération enfreint une condition de fond, à savoir qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE. Or, c'est au demandeur qu'il appartient de remplir les conditions de fond. Indépendamment de cette question, il n'y avait pas lieu non plus, pour la division d'examen, de constater dans le cadre de l'examen de la demande divisionnaire de première génération que celle-ci était contraire aux dispositions de l'article 76(1) CBE, dans la mesure où elle était parvenue pour d'autres raisons à la conclusion que l'objet de la demande divisionnaire de première génération n'était pas brevetable. Vu que les conditions énoncées à l'article 76(1) CBE doivent être expressément remplies lors du dépôt de la demande divisionnaire et que le contenu de la demande antérieure telle que déposée doit lui aussi être expressément pris en considération, on peut pour le moins se demander, contrairement à l'avis exprimé par le requérant, s'il aurait encore été possible de remédier à l'irrégularité constatée si celle-ci avait été décelée suffisamment tôt et si la demande divisionnaire de première génération avait été modifiée en conséquence.

3.2.3 Etant donné qu'il résulte du libellé de l'article 76 CBE et de la jurisprudence des chambres de recours, pour les raisons précédemment énoncées, qu'une demande divisionnaire de seconde génération doit se fonder sur une demande divisionnaire de première génération dont l'objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question formulée par le requérant.

4. *Requête principale et requêtes subsidiaires*

Le requérant n'a pas contesté le fait que la demande divisionnaire de première génération va à l'encontre de l'exigence de l'article 76(1) CBE, puisque le procédé et le circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge qu'elle revendique ne comprennent plus obligatoirement de

Regelung bzw. eine Regeleinrichtung nicht mehr zwingend mitumfassen (vgl. Punkt IV oben).

Folglich kann der Teilanmeldung erster Generation kein Anmeldetag zuerkannt werden, und die daraus entstandene Teilanmeldung zweiter Generation stellt auch keine gültige Teilanmeldung dar.

Dem Hauptantrag und den zwei Hilfsanträgen der Beschwerdeführerin, die alle die Erteilung eines Patents aufgrund der eingereichten Teilanmeldung zweiter Generation zum Gegenstand haben, kann daher nicht stattgegeben werden.

5. Sonstiges

In ihrer als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung ergangenen Mitteilung gemäß Artikel 11, Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hatte die Kammer auch Zweifel geäußert, daß die vorliegende Teilanmeldung zweiter Generation in Hinblick auf die Teilanmeldung erster Generation das Erfordernis des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt, weil ihr Gegenstand – trotz weitgehender Übereinstimmung der Beschreibungen der Stammanmeldung und der Teilanmeldungen erster und zweiter Generation – von dem Teil der Stammanmeldung nicht mitumfaßt ist, der Gegenstand der Teilanmeldung erster Generation war.

Nachdem den Anträgen der Beschwerdeführerin aus anderen Gründen nicht stattgegeben werden kann, braucht diese Frage nicht weiter untersucht zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Consequently, the first-generation divisional cannot be accorded a date of filing, and the second-generation divisional derived from it also does not constitute a valid divisional application.

Hence the appellant's main request and two auxiliary requests, all seeking the granting of a patent on the basis of the second-generation divisional as filed, cannot be allowed.

5. Other matters

In its communication sent pursuant to Article 11(1) RPBA as an annex to the summons to oral proceedings, the board had also expressed doubts that the second-generation divisional in suit complied with Article 76(1) EPC in relation to the first-generation divisional because although the descriptions of the parent and the first and second-generation divisionals were largely identical, the subject-matter of the second-generation divisional was not included in that part of the parent application which was the subject-matter of the first-generation divisional.

As the appellant's requests are not allowable on other grounds, there is no need for further examination of this issue.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

réglage ou de dispositif de réglage (cf. point IV ci-dessus).

Il n'est donc pas possible d'attribuer une date de dépôt à la demande divisionnaire de première génération, si bien que la demande divisionnaire de seconde génération issue de cette dernière ne constitue pas non plus une demande divisionnaire valable.

En conséquence, la Chambre ne peut faire droit à la requête principale et aux deux requêtes subsidiaires du requérant, qui ont toutes pour objet la délivrance d'un brevet sur la base de la demande divisionnaire de seconde génération.

5. Divers

Dans sa notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre avait également émis des doutes quant à la question de savoir si la présente demande divisionnaire de seconde génération satisfaisait à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande divisionnaire de première génération, car même si les descriptions de la demande initiale et des demandes divisionnaires de première et de seconde génération concordaient dans une large mesure, l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'était pas compris dans la partie de la demande initiale qui faisait l'objet de la demande divisionnaire de première génération.

Etant donné qu'il n'est pas possible, pour d'autres raisons, de faire droit aux requêtes du requérant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 54 und 62a EPÜ, beschließt:

Artikel 1

Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent

Die Urkunde über das europäische Patent in der erteilten oder geänderten Fassung wird dem Patentinhaber in Papierform übermittelt. Gibt es mehrere Patentinhaber, so wird jedem von ihnen eine Urkunde ausgestellt. Auf besonderen Antrag innerhalb der in Regel 51 (4) bzw. Regel 58 (5) oder (6) EPÜ gesetzten Frist erhält jeder Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent zusammen mit einer Kopie der Patentschrift. Dieser Antrag ist gebührenfrei. Zusätzliche Ausfertigungen der Urkunde mit beigefügter Patentschrift werden dem Patentinhaber gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr erteilt.

Artikel 2

Inhalt der Urkunde über das europäische Patent

In der Urkunde wird die Patentnummer ausgewiesen und bescheinigt, daß das Patent den in der Urkunde genannten Personen für die in der Patentschrift beschriebene Erfindung und die dort bezeichneten Staaten erteilt oder in geänderter Fassung aufrechterhalten worden ist.

Information from the European Patent Office

Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent, and the procedure for issuing it

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 54 and 62a EPC, has decided as follows:

Article 1

Form of the certificate for the European patent, and the procedure for issuing it

The certificate for the European patent as granted or amended shall be supplied to the proprietor in paper form. If there is more than one proprietor, a certificate shall be issued to each of them. Upon special request within the period under Rule 51(4) or under Rule 58(5) or (6) EPC, each proprietor shall be sent the certificate together with a copy of the patent specification. This request shall be free of charge. Additional copies of the certificate with the specification attached shall be issued to the proprietor upon payment of an administrative fee.

Article 2

Content of the certificate for the European patent

The certificate shall state the patent number and shall certify that the patent has been granted, to the persons named in the certificate, for the invention described and the states designated in the patent specification, or has been maintained in amended form.

Communications de l'Office européen des brevets

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les règles 54 et 62bis CBE, décide :

Article premier

Forme du certificat de brevet européen et procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen

Le certificat de brevet européen tel que délivré ou modifié est fourni au titulaire du brevet sous forme papier. S'il y a plus d'un titulaire de brevet, un certificat est délivré à chacun d'entre eux. Sur requête particulière dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 4 CBE, ou à la règle 58, paragraphe 5 ou paragraphe 6 CBE, chaque titulaire du brevet reçoit le certificat de brevet européen avec une copie du fascicule de brevet. Cette requête est gratuite. Le titulaire du brevet peut également obtenir, contre paiement d'une taxe d'administration, des duplicatas supplémentaires du certificat avec le fascicule annexé.

Article 2

Contenu du certificat de brevet européen

Le certificat indique le numéro de brevet et atteste que le brevet accordé pour l'invention décrite dans le fascicule a été délivré pour les États désignés dans celui-ci, aux personnes pour lesquelles le certificat a été délivré, ou que le brevet a été maintenu sous une forme modifiée.

Artikel 3*Inkrafttreten*

Dieser Beschluß tritt am 1. April 2005 in Kraft und findet auf alle europäischen Patentanmeldungen und Patente Anwendung, für die ab diesem Tag die Mitteilung nach Regel 51 (4) bzw. 58 (5) EPÜ erlassen wird.

Geschehen zu München am
22. Dezember 2004

Alain POMPIDOU
Präsident

Article 3*Entry into force*

This decision shall enter into force on 1 April 2005, and shall apply to all European patent applications and patents in respect of which the communication under Rule 51(4) or 58(5) EPC is issued as from that date.

Done at Munich, 22 December 2004

Alain POMPIDOU
President

Article 3*Entrée en vigueur*

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2005 et s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen et des brevets européens pour lesquels la notification au titre de la règle 51, paragraphe 4 CBE, ou au titre de la règle 58, paragraphe 5 CBE, est émise à compter de cette date.

Fait à Munich, le 22 décembre 2004

Alain POMPIDOU
Président

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 49 (1), 53 und 62 EPÜ, beschließt:

Artikel 1

Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichten

Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Recherchenberichte erfolgt in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden.

Artikel 2

Form der Veröffentlichung von europäischen Patentschriften

Die Veröffentlichung europäischer Patentschriften in der erteilten oder geänderten Fassung erfolgt in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am 1. April 2005 in Kraft und findet auf alle ab diesem Tag veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichte und europäischen Patentschriften Anwendung.

Geschehen zu München am 22. Dezember 2004

Alain POMPIDOU
Präsident

Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 49(1), 53 and 62 EPC, has decided as follows:

Article 1

Form of publication of European patent applications and European search reports

European patent applications and European search reports shall be published in electronic form by means of a publication server on which they are made available for downloading.

Article 2

Form of publication of European patent specifications

Specifications of European patents as granted or amended shall be published in electronic form by means of a publication server on which they are made available for downloading.

Article 3

Entry into force

This decision shall enter into force on 1 April 2005, and shall apply to all European patent applications, European search reports and European patent specifications published as from that date.

Done at Munich, 22 December 2004

Alain POMPIDOU
President

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les règles 49, paragraphe 1, 53 et 62 CBE, décide :

Article premier

Forme de la publication de demandes de brevet européen et de rapports de recherche européenne

Les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne sont publiés sous forme électronique, via un serveur de publication sur lequel ils sont disponibles aux fins du téléchargement.

Article 2

Forme de la publication de fascicules de brevet européen

Les fascicules des brevets européens tels que délivrés ou modifiés sont publiés sous forme électronique, via un serveur de publication sur lequel ils sont disponibles aux fins du téléchargement.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2005 et s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des rapports de recherche européenne et des fascicules de brevet européen publiés à compter de cette date.

Fait à Munich, le 22 décembre 2004

Alain POMPIDOU
Président

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Änderung des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts

Artikel 1

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Gebührenordnung wird die in Regel 54 EPÜ und dem Beschluß des Präsidenten vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent genannte Gebühr wie im nachstehenden Auszug aus dem Gebührenverzeichnis angegeben geändert. Der Auszug aus dem Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1. April 2005 in Kraft.

Geschehen zu München am 22. Dezember 2004

Alain POMPIDOU
Präsident

Auszug aus dem Verzeichnis der Gebühren und Auslagen:
(Beilage zum ABl. EPA 2/2005):

2.1
Verwaltungsgebühren/Auslagen EUR

4
Zusätzliche Ausfertigung der Urkunde über das europäische Patent mit beigefügter Patentschrift (R 54 EPÜ) 30,00

Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning amendment of the Schedule of fees and costs of the European Patent Office

Article 1

Under Article 3(1) of the Rules relating to Fees, the fee referred to in Rule 54 EPC and in the decision of the President dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent, and the procedure for issuing it, shall be amended as shown in the extract from the fees schedule below which is an integral part of this decision.

Article 2

This decision shall enter into force on 1 April 2005.

Done at Munich, 22 December 2004

Alain POMPIDOU
President

Extract from the Schedule of fees and costs:
(Supplement to OJ EPO 2/2005):

2.1
Administrative fees/costs EUR

4
Duplicate copy of the European patent certificate with specification attached (R 54 EPC) 30.00

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative à la modification du barème des taxes et frais de l'Office européen des brevets

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes, la taxe mentionnée à la règle 54 CBE et dans la décision du Président, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen, est modifiée comme indiqué dans l'extrait du barème des taxes figurant ci-après. L'extrait du barème des taxes fait partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2005.

Fait à Munich, le 22 décembre 2004

Alain POMPIDOU
Président

Extrait du barème des taxes et frais:
(Supplément au JO OEB 2/2005):

2.1
Taxes d'administration/frais EUR

4
Duplicata supplémentaire du certificat de brevet européen, avec fascicule de brevet annexé (R 54 CBE) 30,00

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Einführung der elektronischen Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen (A-Schriften) und europäischer Patentschriften (B-Schriften) sowie über die Änderung der Regeln 51 (4), 54 und 108 EPÜ

Mit Beschluß vom 9. Dezember 2004¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ geändert und Änderungen im Verfahren zur Veröffentlichung europäischer Patentdokumente genehmigt.

Diese Mitteilung enthält nähere Angaben zu den Änderungen und den anzuwendenden Übergangsbestimmungen.

I. Elektronische Veröffentlichung

1. Seit Einführung der ESPACE®-Technologie in den 90er Jahren ist die Zahl der pro Patentschrift gedruckten Exemplare stetig und rapide zurückgegangen. Die Patentämter nutzen heutzutage in erster Linie das Internet und magneto-optische Speichermedien, um ihrer Veröffentlichungspflicht nachzukommen.

Seit 1. Januar 2005 verfügt das EPA über einen Veröffentlichungsserver, auf dem jede Woche alle vom Amt veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (EP-A) und europäischen Patentschriften (EP-B) bereitgestellt werden. Die Dokumente sind im SGML/XML- sowie im PDF-Format vollständig herunterladbar.²

Notice from the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the introduction of electronic publication of European patent applications (A-documents) and European patent specifications (B-documents) as well as changes to Rules 51(4), 54 and 108 EPC

In its decision of 9 December 2004¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the EPC Implementing Regulations and approved amendments to the procedure concerning the publication of European patent documents.

This notice provides details of these amendments and the applicable transitional provisions.

I. Electronic publication

1. Since the deployment of the ESPACE® technology in the 1990's, the number of copies of each patent document printed has fallen constantly and rapidly. The Internet and magneto-optical media are now the main publication means used by patent offices to fulfil their legal obligation to publish.

A publication server has been available since 1 January 2005 on which all European patent applications (EP-A) and European patent specifications (EP-B) published by the Office are offered every week. These documents are fully downloadable in SGML/XML and PDF formats.²

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relatif à l'introduction de la publication électronique des demandes de brevet européen (documents A) et des fascicules de brevet européen (documents B), ainsi qu'à la modification des règles 51(4), 54 et 108 CBE

Par décision du 9 décembre 2004¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE et approuvé les modifications de la procédure relative à la publication des documents de brevets européens.

Le présent communiqué expose en détail ces modifications et les dispositions transitoires qui s'appliquent.

I. Publication électronique

1. Depuis le déploiement de la technologie ESPACE® dans les années quatre-vingt-dix, le nombre d'exemplaires de chaque document de brevet imprimé est en constante et rapide diminution. L'Internet et les médias magnéto-optiques constituent désormais les principaux supports de publication que les offices de brevets utilisent pour se conformer à l'obligation de publication qui leur incombe.

Un serveur de publication est en place depuis le 1^{er} janvier 2005, qui diffuse chaque semaine l'ensemble des demandes de brevet européen (EP-A) et des fascicules de brevet européen (EP-B) publiés par l'Office. Ces documents peuvent être entièrement téléchargés aux formats SGML/XML et PDF.²

¹ ABI. EPA 2005, 11.

² Siehe jedoch: Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen (ABI. EPA 2000, 367) und die Mitteilung vom 14. Juni 2000 zum Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen (ABI. EPA 2000, 368).

¹ OJ EPO 2005, 11.

² See, however, Decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications (OJ EPO 2000, 367) and Notice dated 14 June 2000 regarding the decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications (OJ EPO 2000, 368).

¹ JO OEB 2005, 11.

² Cf. toutefois la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen (JO OEB 2000, 367) et le communiqué, en date du 14 juin 2000, concernant la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen (JO OEB 2000, 368).

Zugänglich ist der Veröffentlichungs-server über ein dediziertes Portal auf der EPA-Homepage oder direkt über:

<https://publications.european-patent-office.org>

Dieser Dienst ist gebührenfrei.

Es wurde daher beschlossen, die genannten Dokumente nicht mehr in Papierform zu veröffentlichen (siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Dezember 2004 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften³). Ab 1. April 2005 erhalten die Anmelder die Patentanmeldung nicht mehr als Papierexemplar. An Patentinhaber wird nur noch dann automatisch eine Abschrift der Patentschrift versandt, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vor dem 1. April 2005 ergangen ist (siehe unten). In diesem Zusammenhang war eine Änderung der Regel 54 EPÜ erforderlich.

Die Abonnements von Papierkopien der kompletten Sammlung oder einzelner IPC-Klassen sind Ende 2004 ausgelaufen.

2. Nach der geltenden Regel 54 (1) EPÜ stellt das EPA dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus, der als Anlage die Patentschrift beigelegt ist. Nach Einstellung der Papierveröffentlichung werden Patentschriften nicht mehr systematisch in Papierform ausgegeben. Somit wird der Urkunde über ein europäisches Patent keine Patentschrift mehr als Anlage beigelegt.

Nach Regel 54 EPÜ in der geänderten Fassung und dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent⁴ wird die Urkunde über das europäische Patent dem Patentinhaber auch künftig in Papierform übermittelt. Gibt es mehrere Patentinhaber, so wird jedem von ihnen eine Urkunde ausgestellt. Auf besonderen Antrag hin erhält jeder Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent zusammen mit einer Kopie der Patentschrift. Dieser Antrag ist gebührenfrei, wenn er innerhalb der

The publication server is accessible via a dedicated portal on the EPO homepage, or directly under

<https://publications.european-patent-office.org>

This service is free of charge.

It has therefore been decided to discontinue the publication of these documents on paper (see Decision of the President of the EPO dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications³). As from 1 April 2005, applicants will no longer receive a paper copy of the patent application. A copy of the patent specification will only be sent automatically to patent proprietors if the communication under Rule 51(4) EPC was issued before 1 April 2005 (see below). In this context it was necessary to amend Rule 54 EPC.

Subscriptions for paper copies of the complete collection or according to IPC classes ceased to be available at the end of 2004.

2. According to current Rule 54(1) EPC, the EPO issues a certificate for a European patent to the proprietor with the specification of the European patent as an annex. Once paper publication ceases, no further patent specifications will be issued systematically in paper form. Thus, no patent specification will be annexed to the certificate for a European patent.

Under Rule 54 EPC as amended and the Decision of the President of the EPO dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent, and the procedure for issuing it⁴, the certificate for the European patent will continue to be supplied to the proprietor in paper form. If there is more than one proprietor, a certificate will be issued to each of them. If specially requested, each proprietor will receive the certificate for the European patent together with a copy of the patent specification. This request is free of charge if it is filed within the time limit under Rule 51(4) or

Le serveur de publication est accessible par l'intermédiaire d'un portail spécial sur la page d'accueil de l'OEB, ou directement à l'adresse

<https://publications.european-patent-office.org>

Ce service est gratuit.

Il a donc été décidé d'arrêter de publier ces documents sur papier (cf. décision du Président de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen³). A compter du 1^{er} avril 2005, les demandeurs ne recevront plus de copie papier de la demande de brevet. Une copie du fascicule de brevet sera transmise automatiquement aux titulaires de brevet uniquement si la notification au titre de la règle 51(4) CBE a été émise avant le 1^{er} avril 2005 (cf. ci-dessous). Une modification de la règle 54 CBE s'imposait dans ce contexte.

Les abonnements aux exemplaires sur papier pour la collection complète ou selon les classes de la CIB ont pris fin à l'issue de l'année 2004.

2. Aux termes de l'actuelle règle 54(1) CBE, l'OEB délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Après la cessation des parutions sur papier, les fascicules de brevet ne seront plus publiés systématiquement sur papier. Aucun fascicule de brevet ne sera donc plus annexé au certificat de brevet européen.

La règle 54 CBE telle que modifiée et la décision du Président de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen⁴ prévoient que le certificat de brevet européen continuera d'être délivré au titulaire du brevet sous forme papier. S'il existe plusieurs titulaires, un certificat sera délivré à chacun d'entre eux. Sur requête particulière, chaque titulaire recevra le certificat de brevet européen avec une copie du fascicule de brevet. Cette requête est gratuite si elle est présentée dans le

³ ABI. EPA 2005, 124.

⁴ ABI. EPA 2005, 122.

³ OJ EPO 2005, 124.

⁴ OJ EPO 2005, 122.

³ JO OEB 2005, 124.

⁴ JO OEB 2005, 122.

Frist nach Regel 51 (4) bzw. Regel 58 (5) oder (6) EPÜ eingereicht wird. Der Patentinhaber kann außerdem beantragen, daß ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr eine zusätzliche Ausfertigung der Urkunde über das europäische Patent mit beigefügter Patentschrift oder eine beglaubigte Kopie der Patentschrift übermittelt wird. Weitere Kopien der europäischen Patentschrift können auf Antrag und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr von der Dienststelle Wien bezogen werden.

Der neue Text der Urkunde über das europäische Patent weist die Nummer des europäischen Patents aus und nimmt auf die in der Patentschrift beschriebene Erfindung und die darin bezeichneten Vertragsstaaten Bezug. Daran schließen sich Name und Anschrift des Patentinhabers an. Gibt es mehrere Patentinhaber, so werden sie alle namentlich genannt. Der Verweis auf die beigefügte Patentschrift entfällt.

Dasselbe gilt für die Urkunde über das europäische Patent in geänderter Fassung.

3. Die geänderte Regel 54 EPÜ und die diesbezüglichen Beschlüsse des Präsidenten des EPA treten am 1. April 2005 in Kraft. Die neue Regel gilt für alle Patentanmeldungen und Patente, für die bis zu diesem Tag noch keine Mitteilung nach Regel 51 (4) oder 58 (5) EPÜ ergangen ist.

4. Die Anmelder werden darauf hingewiesen, daß die obigen Änderungen keine Auswirkung auf den Zeitpunkt haben, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung (Regel 48 (1) EPÜ) oder der Patentschrift (Regel 53 EPÜ) als abgeschlossen gelten. Sie werden ferner darauf aufmerksam gemacht, daß Änderungen, die nach Abschluß der technischen Vorbereitungen vorgenommen werden (z. B. Rechtsübergänge, Rücknahme von Benennungen), anders als nach dem bisherigen Verfahren nicht mehr von Hand auf der der Urkunde beigefügten Patentschrift vermerkt werden, sondern zur Ausstellung einer korrigierten Titelseite der Patentschrift führen. Dieses neue Verfahren gilt für alle am oder nach dem 1. April 2005 erteilten Patente, unabhängig vom Datum der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

under Rule 58(5) or (6) EPC. The proprietor may also request that a duplicate copy of the European patent certificate with the patent specification attached or a certified copy of the patent specification be supplied to him on payment of an administrative fee. Further copies of the European patent specification are available on request from the Vienna sub-office on payment of the prescribed fee.

The new text of the certificate for a European patent gives the number of the European patent and refers to the invention described in the specification and the contracting states designated in it. This is followed by the name and address of the proprietor of the patent. Where there is more than one proprietor, all names are mentioned. The reference to the annexed patent specification has been deleted.

The same applies in respect of the certificate for the European patent in amended form.

3. Rule 54 EPC as amended and the corresponding decisions of the President of the EPO will enter into force on 1 April 2005. The new Rule will apply to all applications and patents in respect of which no communication under Rule 51(4) or 58(5) EPC has been issued at that date.

4. Applicants are hereby informed that the above changes do not affect the time of completion of the technical preparations for publication of the application (Rule 48(1) EPC) or of the patent specification (Rule 53 EPC). Applicants are further informed that, contrary to past procedure, any changes made after completion of the technical preparations (eg transfer of rights, withdrawal of designations) will no longer be noted by hand on the patent specification annexed to the certificate, but will result in the issue of a corrected title page of the specification. This new procedure concerns all patents granted on or after 1 April 2005, irrespective of the date of issue of the Rule 51(4) EPC communication.

délai visé à la règle 51(4) ou à la règle 58(5) ou (6) CBE. Le titulaire du brevet pourra également demander que lui soit remise, contre paiement d'une taxe d'administration, un duplicata supplémentaire du certificat de brevet européen, avec le fascicule de brevet annexé, ou une copie certifiée conforme du fascicule. Sur requête et contre paiement de la taxe prescrite, l'agence de Vienne transmettra d'autres copies du fascicule de brevet européen.

Le nouveau texte du certificat de brevet européen comporte le numéro du brevet européen et se réfère à l'invention décrite dans le fascicule et aux Etats contractants désignés dans celui-ci. Sont indiqués ensuite les nom et adresse du titulaire du brevet. En cas de pluralité de titulaires, tous les noms sont mentionnés. Le renvoi au fascicule de brevet annexé est supprimé.

Il en va de même pour le certificat de brevet européen sous une forme modifiée.

3. La règle 54 CBE telle que modifiée et les décisions correspondantes du Président de l'OEB entreront en vigueur le 1^{er} avril 2005. La nouvelle règle s'appliquera à toutes les demandes et à tous les brevets pour lesquels aucune notification au titre de la règle 51(4) ou 58(5) CBE n'a été émise à cette date.

4. Les demandeurs sont informés que les changements susmentionnés n'affectent pas la date à laquelle les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande (règle 48(1) CBE) ou du fascicule du brevet (règle 53 CBE) sont réputés achevés. Leur attention est également attirée sur le fait que les modifications apportées après l'achèvement des préparatifs techniques (p. ex. un transfert de droits, un retrait de désignations) ne seront plus notées à la main sur le fascicule de brevet annexé au certificat, comme c'était le cas auparavant, mais qu'elles donneront lieu à l'émission d'une page de titre corrigée du fascicule. Cette nouvelle procédure concerne tous les brevets délivrés à partir du 1^{er} avril 2005, indépendamment de la date d'émission de la notification visée à la règle 51(4) CBE.

II. Änderung der Regel 51 (4) EPÜ

Nach **Regel 51 (4) EPÜ in der geänderten Fassung** beträgt die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzte **Frist für alle Anmeldungen vier Monate und ist nicht verlängerbar**.

Gegenwärtig hat der Anmelder vier Monate Zeit, um die in Regel 51 (4) EPÜ genannten Erfordernisse zu erfüllen. Diese Frist kann ohne Angabe von Gründen auf bis zu sechs Monate verlängert werden. Nach Ablauf der sechs Monate kann der Anmelder die Frist im Zuge der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ nochmals verlängern.

Eine lange Frist mag in bestimmten Situationen gerechtfertigt sein, etwa wenn der Anmelder oder Vertreter sich mit Einwänden der Prüfungsabteilung auseinandersetzen und nach Lösungen zur Ausräumung dieser Einwände suchen muß, die unter Umständen Beratungen mit verschiedenen Beteiligten an verschiedenen Orten erforderlich machen. Nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ist solch eine lange Frist jedoch nicht erforderlich. Zudem haben in diesem Stadium Dritte, die inzwischen wissen, daß ein Patent erteilt werden kann, ein Interesse daran, möglichst früh zu erfahren, in welchen Staaten dieses Patent validiert wird, und das EPA ist daran interessiert, die Akte zu schließen.

Eine Verkürzung der maximal verfügbaren Frist ist daher gerechtfertigt, denn die genannten Aufgaben können auch kurz nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erledigt werden.

Da es sich immer noch um eine vom Amt festgesetzte Frist handelt, kann nach wie vor die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden. Wenn ein Anmelder also tatsächlich Probleme hat, die Frist einzuhalten, könnte er immer noch eine Mitteilung über einen Rechtsverlust abwarten und Weiterbehandlung beantragen.

Unter Umständen muß in einigen Fällen innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eine Übersetzung der Prioritätsunterlage eingereicht werden. Anmelder sollten die Übersetzung der Prioritätsunterlage jedoch nicht bis zu diesem Verfahrensstadium aufschieben. Geht die Übersetzung der Prioritätsunterlage nicht inner-

II. Amendment of Rule 51(4) EPC

According to **Rule 51(4) EPC as amended**, the **time limit** set in the communication under Rule 51(4) EPC will be **four months without possibility of extension for all applications**.

Currently, the applicant has a period of four months in which to fulfil the requirements mentioned in Rule 51(4) EPC. This period can be extended to six months without the need for reasons. Once these six months have expired, the applicant can further extend the time limit by availing himself of further processing under Article 121 EPC.

While a lengthy period may in certain situations be justified, namely where the applicant or attorney has to deal with objections raised by the examining division and has to find solutions overcoming these objections, possibly necessitating discussions with several parties at different locations, such a lengthy period is not necessary once the Rule 51(4) EPC communication has been issued. Moreover, at this stage third parties, who now know that a patent can be granted, have an interest in learning as soon as possible in which states the patent will be validated, and the EPO has an interest in closing the file.

A shortening of the maximum available time limit is therefore justified, as the tasks mentioned above can also be performed shortly after receipt of the Rule 51(4) EPC communication.

As the time limit will still be a time limit set by the Office, further processing will remain available. Thus, if an applicant has genuine problems meeting the time limit, he could still wait for a loss-of-rights communication and request further processing.

It may in certain cases be necessary to submit a translation of the priority document within the Rule 51(4) EPC time limit. However, applicants should not delay translation of the priority document until this stage of the proceedings. If the translation of the priority document is not received within the Rule

II. Modification de la règle 51(4) CBE

Conformément à la **règle 51(4) CBE telle que modifiée**, le **délai** fixé dans la notification au titre de la règle 51(4) CBE sera de **quatre mois pour toutes les demandes et ne sera pas prorogable**.

Actuellement, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour satisfaire aux exigences mentionnées à la règle 51(4) CBE. Ce délai peut être porté à six mois sans que le demandeur n'ait à invoquer de motif. A l'expiration de ces six mois, le demandeur peut proroger une nouvelle fois le délai en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 CBE.

Si un long délai peut se justifier dans certains cas, à savoir lorsque le demandeur ou le mandataire doit étudier les objections soulevées par la division d'examen et trouver des solutions pour lever ces objections, ce qui peut nécessiter des discussions avec plusieurs parties en différents lieux, un délai d'une telle longueur n'est pas nécessaire après l'envoi de la notification au titre de la règle 51(4) CBE. De plus, à ce stade de la procédure, les tiers, qui savent désormais qu'un brevet peut être délivré, ont intérêt à savoir dès que possible dans quels Etats ledit brevet sera validé, et l'OEB a quant à lui intérêt à clore le dossier.

Une réduction du délai maximum disponible est donc justifiée, car les tâches précitées peuvent également être effectuées peu après la réception de la notification au titre de la règle 51(4) CBE.

Ce délai étant toujours imparti par l'Office, le demandeur aura encore la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Par conséquent, si le demandeur rencontre de réelles difficultés pour respecter le délai, il pourrait toujours attendre la notification signalant une perte de droits et requérir la poursuite de la procédure.

Il peut être nécessaire dans certains cas de produire une traduction du document de priorité dans le délai visé à la règle 51(4) CBE. Les demandeurs ne devraient toutefois pas repousser la traduction du document de priorité jusqu'à ce stade de la procédure. Si la traduction du document de priorité n'est

halb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ ein, so erhält der Anmelder auch weiterhin eine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ.

Regel 51 (4) EPÜ in der geänderten Fassung tritt am 1. April 2005 in Kraft und gilt für alle Patentanmeldungen, für die bis zu diesem Tag keine Mitteilung nach der geltenden Regel 51 (4) EPÜ ergangen ist.

III. Änderung der Regel 108 EPÜ

Ziel der Regel 108 EPÜ in der geänderten Fassung ist es, für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, wieder eine Zweimonatsfrist für die Entrichtung von Benennungsgebühren nebst Zuschlagsgebühr einzuführen, die der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ entspricht.

Die Benennungsgebühren für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, sind innerhalb der in Regel 107 (1) d) EPÜ festgelegten Frist zu entrichten. Diese Frist endet entweder 31 Monate nach dem Anmeldetag (bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem Prioritätstag) oder sechs Monate nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, wenn diese Frist später abläuft. Wird innerhalb dieser Frist eine Benennungsgebühr nicht entrichtet oder überhaupt keine Benennungsgebühr entrichtet, so gilt die Benennung bzw. die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder erhält gemäß Regel 108 (3) EPÜ eine Mitteilung über den Rechtsverlust. Zahlt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust die Benennungsgebühren und eine Zuschlagsgebühr, so gilt der Rechtsverlust als nicht eingetreten (siehe Regel 108 (3) EPÜ). Eine Mitteilung über den Rechtsverlust ergeht jedoch nicht, wenn der Anmelder auf sie verzichtet hat. Dies geschieht in der Regel durch eine vorgedruckte Erklärung (EPA Form 1200 – Eintritt in die europäische Phase), und zwar in den Fällen, in denen der Anmelder beabsichtigt, weniger als sieben Benennungsgebühren zu entrichten. Wurde diese Erklärung abgegeben, so kann der Rechtsverlust nicht mehr abgewendet werden, da es hier keine Frist gibt, die der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ entspricht. Ausgeschlossen sind ferner die Weiterbehandlung und die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 107 (1) d) EPÜ.

51(4) EPC time limit, applicants will continue to receive a communication under Rule 41(1) EPC.

Rule 51(4) EPC as amended will enter into force on 1 April 2005 and apply to all applications for which no communication under present Rule 51(4) EPC has been issued at that date.

III. Amendment of Rule 108 EPC

The purpose of Rule 108 EPC as amended is to reintroduce for Euro-PCT applications entering the European phase a two-month period for the payment of designation fees with a surcharge corresponding to the period of grace under Rule 85a(2) EPC.

Designation fees for Euro-PCT applications entering the European phase must be paid within the time limit pursuant to Rule 107(1)(d) EPC. This time limit is either thirty-one months from the filing date (or, if priority has been claimed, from the priority date) or six months from the date of publication of the international search report, if the latter period expires later. If a designation fee is not paid or no designation fees at all are paid within this time limit, the designation/application is deemed to be withdrawn and the applicant receives a communication of loss of rights pursuant to Rule 108(3) EPC. If the applicant pays the designation fees and a surcharge within two months of notification of the communication of loss of rights, the loss of rights is deemed not to have occurred (see Rule 108(3) EPC). However, a communication of loss of rights is not issued if the applicant has dispensed with it. This is generally done by means of a statement to this effect (pre-printed on EPO Form 1200 – Entry into the European phase) for cases in which the applicant intends to pay fewer than seven designation fees. Hence, where such a statement has been made, it is not possible for any loss of rights to be remedied because there is no time limit comparable to the grace period of Rule 85a(2) EPC. Moreover, further processing and re-establishment of rights are excluded in respect of the time limit under Rule 107(1)(d) EPC.

pas parvenue dans le délai visé à la règle 51(4) CBE, le demandeur continuera de recevoir une notification au titre de la règle 41(1) CBE.

La règle 51(4) CBE telle que modifiée entrera en vigueur le 1^{er} avril 2005 et s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucune notification au titre de l'actuelle règle 51(4) CBE n'a été émise à cette date.

III. Modification de la règle 108 CBE

La modification de la règle 108 CBE vise à réintroduire, pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, un délai de deux mois pour le paiement des taxes de désignation majorées d'une surtaxe, qui correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

Les taxes de désignation pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne doivent être acquittées dans le délai visé à la règle 107(1)(d) CBE. Ce délai expire soit trente et un mois à compter de la date de dépôt (ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité), soit six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale si ce deuxième délai expire plus tard. Si une taxe de désignation n'est pas acquittée ou si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans ce délai, la désignation ou, selon le cas, la demande est réputée retirée et le demandeur reçoit une notification signalant une perte de droits conformément à la règle 108(3) CBE. Si le demandeur paie les taxes de désignation et une surtaxe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant une perte de droits, cette dernière est réputée ne pas s'être produite (cf. règle 108(3) CBE). Cependant, la notification signalant une perte de droits n'est pas envoyée si le demandeur y a renoncé. Une telle renonciation se fait généralement au moyen d'une déclaration correspondante, prévue dans le formulaire OEB Form 1200 (Entrée dans la phase européenne), lorsque le demandeur envisage d'acquiescer moins de sept taxes de désignation. Par conséquent, lorsque le demandeur a fait cette déclaration, la perte de droits est irrémédiable car il n'existe pas de délai comparable au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE. De plus, la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum sont exclues quant au délai visé à la règle 107(1)(d) CBE.

Das bedeutet in der Praxis, daß Anmelder, die nach Abgabe der Erklärung in EPA Form 1200 bis zum Ablauf der jeweiligen Frist weniger als sieben Benennungsgebühren entrichten, keine Gelegenheit haben, innerhalb einer Nachfrist weitere Benennungen hinzuzufügen. Bei europäischen Anmeldungen hingegen ist diese Möglichkeit nach Regel 85a (2) EPÜ gegeben.

Die Gleichbehandlung von europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen wird nun durch die Aufnahme eines neuen Absatzes 4 in die Regel 108 EPÜ gewährleistet. Hat der Anmelder auf die Mitteilung eines Rechtsverlusts nach Regel 108 (3) EPÜ verzichtet, so bleibt ihm immer noch eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Regel 107 (1) d) EPÜ, innerhalb deren er den Rechtsverlust durch die Entrichtung der Benennungsgebühren und einer Zuschlagsgebühr abwenden kann. Diese Frist entspricht der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ.

Regel 108 EPÜ in der geänderten Fassung gilt für alle in die europäische Phase eintretenden internationalen Anmeldungen, für die am 1. April 2005 noch nicht alle in Regel 107 (1) d) EPÜ vorgeschriebenen Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden und für die die Frist gemäß dieser Regel noch nicht abgelaufen ist.

The practical consequence of this is that applicants who, having made the statement in EPO Form 1200, pay fewer than seven designation fees prior to expiry of the applicable time limit have no opportunity to add further designations within a grace period. They do however have this opportunity in respect of European applications under Rule 85a(2) EPC.

Equal treatment of European applications and Euro-PCT applications is now ensured by the introduction of a new paragraph 4 in Rule 108 EPC. If the applicant has dispensed with a communication of loss of rights under Rule 108(3) EPC, he will still have a period of two months from expiry of the time limit under Rule 107(1)(d) EPC within which the loss of rights can be remedied by payment of designation fees with a surcharge. This period corresponds to the period of grace under Rule 85a(2) EPC.

Rule 108 EPC as amended will apply to all international applications entering the European phase for which, on 1 April 2005, not all designation fees as prescribed in Rule 107(1)(d) EPC have been validly paid and the time limit provided for under that Rule has not yet expired.

Sur le plan pratique, il en résulte que si le demandeur déclare sur le formulaire OEB Form 1200 qu'il renonce à la notification et s'il acquitte moins de sept taxes de désignation avant l'expiration du délai applicable, il n'a aucune possibilité d'ajouter d'autres désignations dans un délai supplémentaire, alors que cette possibilité lui serait offerte pour une demande européenne en vertu de la règle 85bis (2) CBE.

L'insertion d'un nouveau paragraphe 4 à la règle 108 CBE garantit désormais l'égalité de traitement entre les demandes européennes et les demandes euro-PCT. Si le demandeur a renoncé à la notification signalant une perte de droits au titre de la règle 108(3) CBE, il dispose encore d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé à la règle 107(1)d) CBE, durant lequel il peut remédier à la perte de droits en payant les taxes de désignation majorées d'une surtaxe. Ce délai correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

La règle 108 CBE telle que modifiée s'appliquera à toutes les demandes internationales entrant dans la phase européenne pour lesquelles, au 1^{er} avril 2005, toutes les taxes de désignation prescrites à la règle 107(1)d) CBE n'ont pas été valablement acquittées et le délai prévu à cette règle n'est pas encore venu à expiration.

Vertretung

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter*

Representation

List of professional representatives before the European Patent Office*

Représentation

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Atzwanger, Richard (AT)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Richard Atzwanger
Nothartgasse 16
A-1130 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kraft, Henricus Johannes (NL)
De Clercq Brants & Partners
Edgerd Gevaertdreef 10a
B-9830 Sint-Martens-Latem

Änderungen / Amendments / Modifications

Meyers, Liliane (BE)
c/o Exsteen
57, rue Bosquet
B-1060 Bruxelles

BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hristova, Lilyana Lyubomirova (BG)
h.c. Banishora, bl.37, entr.D, app.129
BG-1233 Sofia

Nesheva, Valentina Velikova (BG)
Patent Universe
20, Dimitar Manov Sreet
P.O. Box 558
BG-1408 Sofia

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

Bourgarel, Denis Jacques Marie (FR)
Novartis International AG
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel

Carreira-Staubli, Andrea (CH)
Isler & Pedrazzini AG
Gotthardstrasse 53
Postfach 6940
CH-8023 Zürich

Dale, Gavin Christopher (GB)
Nestec S.A.
Intellectual Property Group
Avenue Nestlé 55
CH-1800 Vevey

Grimm, Siegfried (DE)
Novartis International AG
Geistiges Eigentum Konzern
CH-4002 Basel

Ligibel, Jean-Marc (FR)
Novartis International AG
Patent and Trademark Department
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

Stona, Daniel (FR) – cf. FR
 Bovard AG
 Patentanwälte VSP
 Optingenstrasse 16
 CH-3000 Bern 25

Löschungen / Deletions / Radiations

Buchkremer, Jürgen Peter Josef (DE) – R. 102(1)
 Ciba Specialty Chemicals Inc.
 Klybeckstrasse 141
 CH-4057 Basel

Goth, Helmut (DE) – R. 102(2)a
 Erlensträsschen 63
 CH-4125 Riehen

CZ Tschechische Republik / Czech Republik / Republique Tchèque

Änderungen / Amendments / Modifications

Daněk, Vilem (CZ)
 Daněk & Partners
 Vinohradská 45
 CZ-12000 Praha 2

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dick, Alexander (DE)
 Alexanderstraße 3
 D-70184 Stuttgart

Gültzow, Marc (DE)
 Eisenführ, Speiser & Partner
 Martinistraße 24
 D-28195 Bremen

Harbsmeier, Jörn Felix (DE)
 Uexküll & Stolberg
 Patentanwälte
 Beselerstraße 4
 D-22607 Hamburg

Heyer, Volker (DE)
 Hauck
 Patent- und Rechtsanwälte
 Mozartstraße 23
 D-80336 München

Latza, Elke Angelika (DE)
 Frankfurter Straße 13
 D-74072 Heilbronn

Soellner, Siegfried (DE)
 Siemens AG
 CT IP
 Paul-Gossen-Straße 100
 D-91052 Erlangen

Strauß, Peter (DE)
 Adam Opel AG
 Patentwesen AO-O2
 D-65423 Rüsselsheim

Änderungen / Amendments / Modifications

Bendel, Christian (DE)
 Patentanwalt Dr. Christian Bendel
 Kanonierstraße 4
 D-40476 Düsseldorf

Costello-Saile, Thomas Johannes (DE)
 Robert Bosch GmbH
 Zentralabteilung Patente
 Postfach 30 02 20
 D-70442 Stuttgart

Fischer, Britta Ruth (DE)
 Gaisburgstraße 33
 D-70182 Stuttgart

Friede, Thomas (DE)
 Patent- und Rechtsanwälte
 Bardehle – Pagenberg – Dost
 Altenburg – Geissler
 Galileiplatz 1
 D-80679 München

Gleiss, Alf-Olav (DE)
 Gleiss Große Schrell & Partner
 Patentanwälte Rechtsanwälte
 Leitzstraße 45
 D-70469 Stuttgart

Große, Rainer (DE)
 Gleiss Große Schrell & Partner
 Patentanwälte Rechtsanwälte
 Leitzstraße 45
 D-70469 Stuttgart

Kern, Ralf M. (DE)
 Böck Tappe Kirschner
 Sollner Straße 38
 D-81479 München

Kern, Wolfgang (DE)
 Patentanwalt W. Kern
 Wettersteinstraße 2
 D-82178 Puchheim

Klaiber, Kilian (DE)
 Albert-Roßhaupter-Straße 94
 D-81369 München

Kossak, Sabine (DE)
Müller Schupfner
Postfach 17 53
D-21236 Buchholz

Kremer, Viola (DE)
Treofan Germany GmbH & Co. KG
Am Prime Parc 17
D-65479 Raunheim

Lang, Christian (DE)
Lang Raible GbR
Herzog-Wilhelm-Straße 22
D-80331 München

Lettau, Christoph (DE)
Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Martin-Greif-Straße 1
D-80336 München

Meel, Thomas (DE)
EADS Deutschland GmbH
Patentabteilung
D-88039 Friedrichshafen

Müller, Frank Peter (DE)
Müller Schupfner Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München

Müller, Hans-Jürgen (DE)
Müller Schupfner Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München

Nestler, Jan Hendrik (DE)
Azenbergstraße 57
D-70192 Stuttgart

Numrich, Harald (DE)
Müller Fottner Steinecke
Prielmayerstraße 3
D-80335 München

Rüdel, Dietmar (DE)
Patentanwalt D. Rüdel
Steinigstraße 4
D-91332 Heiligenstadt

Saile, Thomas Johannes (DE)
cf. Costello-Saile, Thomas Johannes (DE)

Schrell, Andreas (DE)
Gleiss Große Schrell & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte
Leitzstraße 45
D-70469 Stuttgart

Schupfner, Georg (DE)
Müller Schupfner Patentanwälte
Postfach 17 53
D-21236 Buchholz

Schupfner, Gerhard D. (DE)
Müller Schupfner Patentanwälte
Postfach 17 53
D-21236 Buchholz

Volpert, Marcus (DE)
Patentanwälte
Zeitler, Volpert, Kandlbinder
Herrnstraße 44
D-80359 München

Wasner, Marita (DE)
Kador & Partner
Corneliusstraße 15
D-80469 München

Wenzel, Heinz Peter (DE)
Kathenkoppel 36a
D-22159 Hamburg

Löschungen / Deletions / Radiations

Berdux, Klaus (DE) – R. 102(2)a
Höhenstraße 17
D-63829 Krombach

Dörries, Hans (DE) – R. 102(1)
Parkstraße 33
D-67117 Limburgerhof

Fischer, Wolf-Dieter (DE) – R. 102(1)
Reble & Klose
Rechts- und Patentanwalt
Sophienstraße 17
D-68165 Mannheim

Funke, Peter M. (DE) – R. 102(1)
Liebermannstraße 198
D-13088 Berlin

Handrack, Hans-Gunter (DE) – R. 102(1)
Burgenlandstraße 3 a
D-01279 Dresden

Hiob, Manfred (DE) – R. 102(1)
Dipl.-Ing. Manfred Hiob
Patentanwalt
Forster Straße 60
D-03172 Guben

John, Ernst (DE) – R. 102(1)
Elvenholzfeld 11
D-45289 Essen

Kaiser, Dieter Ralf (DE) – R. 102(1)
Carl-Orff-Weg 20
D-65812 Bad Soden

Kluge, Herbert (DE) – R. 102(1)
Geschwister-Scholl-Ring 12
D-82110 Germering

Matschkur, Peter (DE) – R. 102(1)
Matschkur – Lindner – Blaumeier
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
D-90402 Nürnberg

Müller, Lutz (DE) – R. 102(1)
Klötzerplan 8
OT Langburkersdorf
D-01844 Hohwald

Rohrschneider, Gottfried (DE) – R. 102(1)
Am Eichhäuschen 24
D-08523 Plauen

Roth, Wolfgang (DE) – R. 102(1)
Am Wachtelberg 13
D-07407 Rudolstadt

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Rasmussen, Preben (DK)
Internationalt Patent-Bureau A/S
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Carpintero López, Francisco (ES)
Herrero & Asociados, S.L.
C/ Alcalá, 35
E-28014 Madrid

Hernández Rodríguez, José Antonio (ES)
Herrero & Asociados, S.L.
C/ Alcalá, 35
E-28014 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Curell Aguilà, Clara (ES) – R. 102(1)
Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.
Agentes de la Propiedad Industrial
Passeig de Gràcia, 65 bis
E-08008 Barcelona

Curell Aguilà, Núria (ES) – R. 102(1)
Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.
Agentes de la Propiedad Industrial
Passeig de Gràcia, 65 bis
E-08008 Barcelona

FI Finnland / Finland / Finlande

Änderungen / Amendments / Modifications

Antila, Harri Jukka Tapani (FI)
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 2 B
FIN-90570 Oulu

Brockman, Pertti Erik (FI)
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 2 B
FIN-90570 Oulu

Huhtanen, Ossi Jaakko (FI)
Kolster Oy Ab
Pellavatehtaankatu 10 B
FIN-33100 Tampere

Karppinen, Olavi Arto (FI)
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 2 B
FIN-90570 Oulu

Kaukonen, Juha Veikko (FI)
Kolster Oy Ab
Pellavatehtaankatu 10 B
FIN-33100 Tampere

Kuosmanen, Timo (FI)
Kolster Oy Ab
Pellavatehtaankatu 10 B
FIN-33100 Tampere

Niemi, Hakan Henrik (FI)
Kolster Oy Ab
Vaasanpuistikko 16
FIN-65100 Vaasa

Nylund, Solveig Helena (FI)
Kolster Oy Ab
Lemminkäisenkatu 14-18 C
FIN-20520 Turku

Pykälä, Timo Tapani (FI)
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 2 B
FIN-90570 Oulu

FR Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bethenod, Marc (FR)
Cabinet Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
F-75441 Paris Cedex 09

Bouchet, Geneviève (FR)
Novagraaf Technologies
9, rue Claude Chappe
F-57070 Metz

Brungard, Yves François (FR)
Novagraaf Technologies
9, rue Claude Chappe
F-57070 Metz

Delprat, Corinne (FR)
Novagraaf Technologies
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex

Drouet, Clément (FR)
Ethypharm S.A.
Département Juridique/Brevets
194, Bureaux de la colline
F-92213 Saint Cloud

Guérin, Jean-Philippe (FR)
Novagraaf Technologies
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex

Herrou, Nathalie (FR)
MacoProductions
200, chaussée Fernand Forest
F-59200 Tourcoing

Hurpin, Christian Marcel (FR)
Aventis Pasteur S.A.
2, avenue du Pont Pasteur
F-69367 Lyon cedex 07

Lemoine, Jean-Sébastien (FR)
Novagraaf Technologies
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex

Levy, Emmanuelle Geraldine (FR)
Cabinet Régimbeau
20, rue de Chazelles
F-75847 Paris Cedex 17

Lucas, François (FR)
Saint-Gobain Recherche
39, quai Lucien Lefranc
B.P. 135
F-93303 Aubervilliers Cedex

Marcadé, Véronique (FR)
Cabinet Orès
36, rue de St Pétersbourg
F-75008 Paris

Mazabraud, Xavier (FR)
Pontet Allano & Associés
25, rue Jean-Rostand
F-91893 Orsay Cedex

Pringot, Thomas (FR)
Pfizer
23-25 avenue du Dr. Lannelongue
F-75668 Paris Cedex 14

Rocaboy, Nadine Y.I. (FR)
Cabinet Régimbeau
20, rue de Chazelles
F-75847 Paris Cedex 17

Sellin, Carole (FR)
Ernest Gutmann – Yves Plasseraud SA
88, Boulevard des Belges
F-69452 Lyon Cedex 06

Stephann, Valérie Annabelle (FR)
France Telecom
R&D / PiV / Pi
38, rue du Général-Leclerc
F-92794 Issy Moulineaux Cedex 9

Änderungen / Amendments / Modifications

Almond-Martin, Carol (GB)
Ernest Gutmann – Yves Plasseraud SA
88, Boulevard des Belges
F-69452 Lyon Cedex 06

Jacquot, Ludovic R. G. (FR)
Axalto SA
50, avenue Jean Jaurès
BP 620-12
F-92542 Montrouge Cedex

Neel, Henry (FR)
Arkema
D.C.R.D./D.P.I.
4, cours Michelet
La Défense 10
F-92091 Paris La Défense Cedex

Ohresser, François (FR)
Arkema
D.C.R.D./D.P.I.
4, cours Michelet
La Défense 10
F-92091 Paris La Défense Cedex

Perin, Georges (FR)
Cabinet Plasseraud
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris Cedex 09

Srouf, Elie (FR)
Renault sas
Technocentre
Service 0267 – TCR GRA 1-55
1, avenue du Golf
F-78288 Guyancourt

Treuil-Spalla, Claude (FR)
Arkema
Département Propriété Industrielle
4-8, cours Michelet
La Défense
F-92091 Paris La Défense Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Denis, Hervé (FR) – R. 102(1)
9, quai Boissy d'Anglas
F-78380 Bougival

Lejet, Christian (FR) – R. 102(2)a
Cabinet C. Lejet
69, rue Victor Hugo
F-92400 Courbevoie

Stona, Daniel (FR) – cf. CH
74, avenue de Clichy
F-75017 Paris

Waligorski, Carol (FR) – R. 102(1)
S N P E
12, quai Henri IV
F-75181 Paris Cedex 04

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bailey, Lindsey (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Barton, Russell Glen (GB)
Withers & Rogers
75 Colmore Row
GB-Birmingham B3 2AP

Blower, Timothy John (GB)
Swindell & Pearson
48 Friar Gate
GB-Derby DE1 1GY

Booth, Catherine Louise (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Campbell, Arlene (GB)
Kennedys Patent Agency Limited
Floor 5
Queen's House
29 St Vincent Place
GB-Glasgow G1 2DT

Coret, Sophie V.G.A. (FR)
Cabinet Bonneau Murgitroyd
Scotland House
165-169 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8PL

Cowley, Catherine Mary (GB)
Venner Shipley LLP
20 Little Britain
GB-London EC1A 7DH

Gilani, Anwar (GB)
Cambridge Display Technology Ltd.
Building 2020
Cambourne Business Park
GB-Cambridgeshire CB3 6DW

Goddard, Carolyn Janice (GB)
Page White & Farrer
Patent & Trademark Attorneys
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Gordon, Kirsteen Helen (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Gregory, Robert John H. (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Jones, Gareth Harvey (GB)
Defence Procurement Agency
Intellectual Property Rights Group
Poplar 2 #2218
MoD Abbey Wood
GB-Bristol BS34 8JH

McKinnon, Alistair James (GB)
W. P. Thompson & Co.
55 Drury Lane
GB-London WC2B 5SQ

Neath, Susannah Mairi (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Park, Duncan Magnus (GB)
Onsagers Ltd.
Charles House
5 Lower Regent Street
GB-London SW1Y 4LR

Pingree, Oliver Norman (GB)
Boulton Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
GB-London WC1X 8BT

Raynes, Isobel Lara (GB)
Forrester & Boehmert
6th Floor
105 Piccadilly
GB-London W1J 7NJ

Raynor, Stuart Andrew (GB)
J.A.Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5JJ

Russell, Tim (GB)
Frank B. Dehn & Co.
179 Queen Victoria Street
GB-London EC4V 4EL

Sekar, Anita (GB)
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
Winchester
GB-Hampshire SO21 2JN

Summers, Victoria Clare (GB)
Defence Procurement Agency
Intellectual Property Rights Group
Poplar 2 #2218
MoD Abbey Wood
GB-Bristol BS34 8JH

Thomson, Craig Richard (GB)
Venner Shipley LLP
20 Little Britain
GB-London EC1A 7DH

Wallis, Naomi Rachel (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Wytenburg, Wilhelmus Johannes (CA)
Mewburn Ellis LLP
York House
23 Kingsway
GB-London WC2B 6HP

Änderungen / Amendments / Modifications

Ablewhite, Alan James (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Andrews, Timothy Stephen (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Bradley, Adrian (GB)
D Young and Co
Briton House
Briton Street
GB-Southampton, SO14 3EB

Cardwell, Stuart Martin (GB)
Stocks Farm Cottage
Bentley Lane
GB-Mawdesley, Lancashire L40 3SN

Caswell, Susanna (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Chisholm, Geoffrey David (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Collins, John David (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Fairbairn, Angus Chisholm (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Flint, Adam (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR

Freed, Arthur Woolf (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Freeman, Avi (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR

Gibson, Mark (GB)
Barker Brettell
St John's Innovation Centre
Cowley Road
GB-Cambridge CB4 0WS

Gibson, Christian John Robert (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Godwin, Edgar James (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Granleese, Rhian Jane (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Hackett, Sean James (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Hatt, Anna Louise (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR

Hindle, Alistair Andrew (GB)
Hindle Lowther
39 Palmerston Place
GB-Edinburgh EH12 5AU

Holliday, Frank (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Jones, Stephen Anthony (GB)
AdamsonJones
BioCity Nottingham
Pennyfoot Street
GB-Nottingham NG1 1GF

Lamb, John Baxter (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

Lamb, Martin John Carstairs (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA

- Lord, Hilton David (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Luckhurst, Anthony Henry William (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Lyndon-Stanford, Edward W.B. (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Maury, Richard Philip (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- McGowan, Nigel George (GB)
Intellectual Property Department
Siemens Shared Services
Siemens House
Oldbury
GB-Bracknell, Berkshire RG12 8FZ
- Midgley, Jonathan Lee (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Mitchell, Richard John (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Mounteney, Simon James (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Muir, Benjamin M. J. (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR
- Needle, Jacqueline (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR
- Orr, Robert (GB)
Kennedys Patent Agency Limited
Floor 5 – Queens House
19-29 St Vincent Place
GB-Glasgow G1 2DT
- Raynor, John (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR
- Richardson, Mark Jonathan (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Round, Edward Mark (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Ruffles, Graham Keith (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Shade, Matthew (GB)
6 Carlton Court
GB-Cambridge, Cambridgeshire CB4 2BX
- Slater, John Arthur (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2A 3LS
- Smart, Peter John (GB)
Beck Greener
Fulwood House
12 Fulwood Place
GB-London WC1V 6HR
- Smith, Elizabeth Jane (GB)
Adamson Jones
BioCity Nottingham
Pennyfoot Street
GB-Nottingham NG1 1GF
- Smyth, Gyles Darren (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Thompson, Trevor George (GB)
Intellectual Property Group
Forsyth House
93 George Street
GB-Edinburgh EH2 3ES
- Tubby, David George (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Whalley, Kevin (GB)
Marks & Clerk
90 Long Acre
GB-London WC2E 9RA
- Löschungen / Deletions / Radiations**
- Aston, Heidi Frances (GB) – R. 102(1)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA
- Fransella, Mary Evelyn (GB) – R. 102(1)
14 St John's Road
Queens Park
GB-Chester CH4 7AL

Hollinghurst, Antony (GB) – R. 102(1)
5 Peacock Close
GB-Fareham, Hampshire PO16 8YG

Newby, John Ross (GB) – R. 102(1)
28 Littleton Crescent
GB-Harrow Middx. HA1 3SX

Nott, Robert Michael Charles (GB) – R. 102(1)
3 St. Peter's Square
GB-London W6 9AB

Thacker, Michael Anthony (GB) – R. 102(1)
Unilever plc
Patent Department
Colworth House
Bedford
GB-Sharnbrook MK44 1LQ

IE Irland / Ireland / Irlande

Eintragungen / Entries / Inscriptions

O'Connor, Michael Donal (IE)
Cruickshank & Co.
1 Holles Street
IRL-Dublin 2

O'Neill, Brian (IE)
F.R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
IRL-Dublin 4

IS Island / Iceland / Islande

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Ingvarsson, Ómar Grétar (IS)
Faktor Patentbureau ehf.
Hafnarbraut 2
IS-200 Kópavogur

Ragnars, Kjartan (IS)
Hrauntungu 66
IS-200 Kópavogur

Ragnarsson, Ólafur (IS)
Lynghálsi 4
IS-130 Reykjavík

Vilhjálmsson, Árni (IS)
c/o A&P Arnason ehf.
LOGOS Legal Services
Efstaleiti 5
IS-103 Reykjavík

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Bonini, Ercole (IT)
Studio Bonini Srl
Corso Fogazzaro, 8
I-36100 Vicenza

Löschungen / Deletions / Radiations

Bellomo, Bruno (IT) – R. 102(1)
Società Italiana Brevetti SpA
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma

Paini, Sergio (IT) – R. 102(1)
Dr. Proc. Sergio Paini
B.go del Parmigianino, 17
I-43100 Parma

LI Liechtenstein

Änderungen / Amendments / Modifications

Bogensberger, Burkhard (AT)
Bogensberger Patent- und Markenbüro
Austrasse 79
FL-9490 Vaduz

LT Litauen / Lithuania / Lituania

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Jason, Marius Jakulis (LT)
A.A.A. Baltic Service Company
Rudninkų st. 18/2
P.O. Box 33
LT-01002 Vilnius

Klimaitienė, Otilija (LT)
A.A.A. Baltic Service Company
Rudninkų st. 18/2
P.O. Box 33
LT-01002 Vilnius

Kučinskas, Leonas Antanas (LT)
Dr. Leono A. Kučinsko
patentinių paslaugų firma
Kaštonų g. 5-7
LT-01107 Vilnius

Žabolienė, Reda (LT)
Gedimino av. 45-6
LT-01109 Vilnius

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Damen, Daniël Martijn (NL)
Philips Intellectual Property
& Standards
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

Engelfriet, Arnoud Peter (NL)
Philips Intellectual Property
& Standards
Prof. Holstlaan 6
Building WAH
NL-5656 AA Eindhoven

Gasnier, Arnaud (FR)
TNO Commercial and Legal Affairs
P.O. Box 6072
NL-2600 JA Delft

Hoeben, Ferdinand Egon (NL)
Gildstraat 77
NL-3572 EL Utrecht

Swarte, Veronica Regina (NL)
Disphar International B.V.
Tolweg 15
NL-3741 LM Baarn

Änderungen / Amendments / Modifications

Bras, Pieter (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Dr. Kuiperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW Den Haag

de Goede, Heinz Bernard (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Dr. Kuiperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW Den Haag

De Hoop, Eric (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Dr. Kuiperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW Den Haag

Ferguson, Alexander (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Postbus 681
NL-7300 AR Apeldoorn

Nederlof, Etienne C. (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Dr. Kuiperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW Den Haag

van Essen, Peter Augustinus (NL)
Octrooibureau
Vriesendorp & Gaade B.V.
Postbus 681
NL-7300 AR Apeldoorn

Löschungen / Deletions / Radiations

Lerner, Iwan Millar (NL) – R. 102(1)
Busken Huetstraat 39
NL-5615 NH Eindhoven

Sikken, Antonius H. J. M. (NL) – R. 102(1)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Wiesenhaan, Herman (NL) – R. 102(1)
Looermark 1
NL-7437 SH Bathmen

PL Polen / Poland / Pologne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Adamczak, Alicja (PL)
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa

Adamowicz, Barbara (PL)
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
PL-03-450 Warszawa

Bankowska, Lidia (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa

Belz, Anna (PL)
ul. Sekutowicza 19/2
PL-20-152 Lublin

Biegała, Teresa (PL)
Kancelaria Patentowa T. Biegała
ul. Białostocka 28
PL-71-033 Szczecin

- Biskup, Witold Zygmunt (PL)
Rzecznik Patentowy W. Biskup
ul. Joteyki 8 m 12
PL-02-317 Warszawa
- Bućko, Tomasz (PL)
KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
PL-59-301 Lubin
- Burakowska, Anna (PL)
Patpol
Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Chrząstek, Andrzej (PL)
ul. Sienkiewicza 38/63
PL-39-400 Tarnobrzeg
- Doskoczyńska-Groyecka, Anna (PL)
PLIVA Kraków
Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80
PL-31-546 Kraków
- Duch, Andrzej (PL)
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
PL-40-166 Katowice
- Dziubińska, Joanna (PL)
Kancelaria Patentowa Dziubińska
Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 58/25
PL-94-047 Łódź
- Dziubińska, Jolanta (PL)
Kancelaria Patentowa Dziubińska
Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 58/25
PL-94-047 Łódź
- Gronek, Zbigniew (PL)
ul. Szklana 70
PL-39-400 Tarnobrzeg
- Jarosz, Wojciech (PL)
ul. Turecka 3/36
PL-00-745 Warszawa
- Kachnic, Tadeusz (PL)
Kancelaria Patentowa T. Kachnic
ul. Nowowiejska 41
PL-71-219 Szczecin
- Kozłowska, Regina (PL)
Biuro Usług Patentowych Kozłowska
ul. Pomorska 4/16
PL-50-218 Wrocław
- Krawczyk, Lilianna (PL)
Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościach S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
PL-33-101 Tarnów
- Krekora, Magdalena (PL)
Kancelaria Prawno-Patentowa
ul. Michałowice III 107
PL-32-091 Michałowice
- Kunicka, Krystyna (PL)
Kancelaria Patentowa K. Kunicka
ul. Jarzębinowa 8
PL-47-022 Kędzierzyn-Koźle
- Lech, Han (PL)
Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji
ul. Łaciarska 28
PL-50-146 Wrocław
- Lubacz, Bożenna (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Marcińska-Porzuc, Aleksandra (PL)
Marcinińska-Porzuc Kancelaria Patentowa
ul. Dąbrowskiej 9/57
PL-01-903 Warszawa
- Nizińska-Matysiak, Ewa (PL)
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa
- Nosiadek, Ireneusz (PL)
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
PL-40-166 Katowice
- Pers, Alicja (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Piotrowska, Sławomira (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Przybyło, Ludwika (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Pyrża, Andrzej (PL)
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. box 203
PL-00-950 Warszawa
- Rzepecka-Reder, Bogusława (PL)
Zakłady Samochodowe Jelcz S.A.
ul. Inżynierska 3
PL-55-221 Jelcz-Laskowice
- Skrzypczak, Agnieszka (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa
- Taterka, Ireneusz (PL)
Kancelaria Patentowa Taterka
ul. Felczaka 15/25
PL-71-417 Szczecin

Tyszka, Teresa (PL)
Kancelaria Patentowa
Tyszka & Zatorska S.C.
ul. Ciolka 16
PL-01-443 Warszawa

Wachowicz, Sławomir (PL)
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa

Wielgosz, Marek (PL)
ul. Radockiego 236/7
PL-40-645 Katowice

Winohradnik, J. Halina (PL)
H.J. Winohradnik – Usługi Patentowe
ul. Krynicka 50/20
PL-50-555 Wrocław

Zakrocka, Anna (PL)
Patpol
ul. Nowoursynowska 162 J
PL-02-776 Warszawa

Zatorska, Zofia (PL)
Kancelaria Patentowa
Tyszka & Zatorska S.C.
ul. Ciolka 16
PL-01-443 Warszawa

Zawadzka, Renata (PL)
Politechnika Szczecińska
Aleja Piastów 17
PL-70-310 Szczecin

Żochowska-Walczak, Lidia (PL)
PolSERVICE Sp. Z O.O.
Bluszczańska 73
PL-00-712 Warszawa

Löschungen / Deletions / Radiations

Adamczak, Alicja (PL) – R. 102
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa

Nizińska-Matysiak, Ewa (PL) – R. 102
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa

Pyrza, Andrzej (PL) – R. 102
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. box 203
PL-00-950 Warszawa

Wachowicz, Sławomir (PL) – R. 102
Patent Office
of the Republic of Poland
Al. Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
PL-00-950 Warszawa

RO Rumänien / Romania / Romanie

Änderungen / Amendments / Modifications

Tudor, Daniela (RO)
SC Pharmaplant Biogalenica SRL
313, Splaiul Unirii
Sector 3
RO-30138 Bucharest

SE Schweden / Sweden / Suède

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Axell, Kristina (SE)
Albihns Stockholm AB
P.O. Box 5581
S-114 85 Stockholm

Änderungen / Amendments / Modifications

Schmerer, Sven Erik (SE)
Skansvägen 67
S-191 33 Sollentuna

TR Türkei / Turkey / Turquie

Änderungen / Amendments / Modifications

Bayram, Ahmet (TR)
Sakarya Cad.
Ertug Pasaji No: 17/57
Kızılay
TR-06420 Ankara

Aus den Vertragsstaaten

CZ Tschechische Republik

Neue Gebührenbeträge und Rechtsvorschriften

Das tschechische Patentamt hat uns informiert, daß das tschechische Gesetz Nr. 634/2004 Slg. über Verwaltungsgebühren für gewerbliche Schutzrechte verabschiedet worden ist und damit das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen wurde, das bei Drucklegung der 12. Auflage unserer Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" noch lief.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der tschechischen Republik werden darauf hingewiesen, daß die Bestimmungen des obengenannten Gesetzes seit **16. Januar 2005** gelten. Die Gebührensätze, die in der 12. Auflage der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" angegeben sind, bleiben bis auf folgende Punkte unverändert:

1. Gebühr für die Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 500 CZK

Gebühr für die Veröffentlichung von geänderten Übersetzungen der Patentansprüche: 500 CZK

2. Gebühr für die Veröffentlichung von Übersetzungen der europäischen Patentschrift gemäß Artikel 65 EPÜ: 2 000 CZK

Gebühr für die Veröffentlichung von geänderten Übersetzungen der europäischen Patentschrift: 100 CZK

3. Gebühr für die Einreichung von Übersetzungen der europäischen Patentschrift innerhalb der verlängerten Frist: 3 000 CZK

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (12. Auflage) werden gebeten, die Angaben in Tabelle III.B, Spalten 2 und 9 sowie in Tabelle IV, Spalten 3, 10 und 11 entsprechend zu ändern.

Information from the contracting states

CZ Czech Republic

New fee rates and legal provisions

The Czech Industrial Property Office has informed us that the Czech Law No. 634/2004 Coll. on administrative fees concerning industrial property rights has been passed, thus finalising the legislative process that was still pending at the time of printing the 12th edition of our information brochure "National Law relating to the EPC".

Applicants and proprietors of European patents with effect in the Czech Republic are advised that the provisions of the above-mentioned law apply from **16 January 2005**. The fee amounts indicated in the 12th edition of our information brochure "National law relating to the EPC" remain unchanged except with regard to the following items:

1. Fee for the publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: CZK 500

Fee for the publication of amended translations of the claims: CZK 500

2. Fee for the publication of translations of the European patent specification pursuant to Article 65 EPC: CZK 2 000

Fee for the publication of amended translations of the European patent specification: CZK 100

3. Fee for the filing of translations of the European patent specification within the extended time limit: CZK 3 000

Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (12th edition) are asked to make the appropriate amendments in Tables III.B, columns 2 and 9, and IV, columns 3, 10 and 11.

Informations relatives aux Etats contractants

CZ République tchèque

Nouveaux montants de taxes et nouvelles dispositions juridiques

L'Office tchèque de la propriété industrielle nous a avisés que la loi tchèque n° 634/2004 Coll. portant sur les taxes administratives relatives aux droits de propriété industrielle a été adoptée, finalisant ainsi la procédure législative encore en cours au moment d'imprimer la 12^e édition de notre brochure d'information "Droit national relatif à la CBE".

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet dans la République tchèque sont informés que les dispositions de la loi susmentionnée entrent en vigueur à compter du **16 janvier 2005**. Les montants de taxes indiqués dans la 12^e édition de notre brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" demeurent inchangés, à l'exception de ceux concernant les points suivants :

1. Taxe pour la publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 500 CZK

Taxe pour la publication de traductions modifiées des revendications : 500 CZK

2. Taxe pour la publication de traductions du fascicule de brevet européen conformément à l'article 65 CBE : 2 000 CZK

Taxe pour la publication de traductions modifiées du fascicule de brevet européen : 100 CZK

3. Taxe pour la production de traductions du fascicule de brevet européen dans le délai prolongé : 3 000 CZK

Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (12^e édition) sont invités à modifier en conséquence le tableau III.B, colonnes 2 et 9, ainsi que le tableau IV, colonnes 3, 10 et 11.

DE Deutschland**Urteil des Bundesgerichtshofs vom 25. November 2003**(X ZR 162/00)¹**Stichwort: "Diabehältnis"****§115 PatG****Schlagwort: "Gerichtlicher Sachverständiger – Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit"***Leitsatz:*

Der gerichtliche Sachverständige hat insbesondere die Aufgabe, dem Gericht Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns sowie die Arbeitsweise zu vermitteln, mit der dieser technische Probleme seines Fachgebiets zu bewältigen trachtet. Ob die erfindungsgemäße Lösung für den Fachmann nach seinem festgestellten Wissen und Können nahegelegen hat, ist als Akt wertender Erkenntnis nicht vom Sachverständigen zu beurteilen.

DE Germany**Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) dated 25 November 2003**(X ZR 162/00)¹**Headword: "Diabehältnis" (Slide container)****Section 115 PatG (Patent Law)****Keyword: "Court-appointed expert – Assessment of inventive step"***Headnote:*

The particular task of the court-appointed expert is to inform the court about the knowledge and ability of the skilled person and the approach taken by the latter in addressing technical problems in his field. The question whether the solution according to the invention was obvious to the skilled person, having regard to that person's established knowledge and ability, involves an act of evaluative judgment and is not a matter for assessment by the expert.

DE Allemagne**Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en date du 25 novembre 2003**(X ZR 162/00)¹**Référence : "Diabehältnis" (réceptif pour diapositives)****Article 115 Loi sur les brevets****Mot-clé : "Expert près les tribunaux – Appréciation de l'activité inventive"***Sommaire :*

L'expert près les tribunaux a notamment pour tâche d'informer ces derniers des connaissances et des aptitudes de l'homme du métier, ainsi que de la manière dont celui-ci s'efforce de résoudre les problèmes techniques relevant de son domaine. Il n'appartient pas à l'expert d'apprécier si la solution selon l'invention était évidente pour l'homme du métier, à la lumière de ses connaissances et de ses aptitudes établies.

¹ Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung ist veröffentlicht in GRUR 2004, 411.

¹ Official text of the headnote. The decision has been published in GRUR 2004, 411.

¹ Sommaire officiel. L'arrêt est publié dans GRUR 2004, 411.

SK Slowakei**Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente in der Slowakei**

Das slowakische Amt für gewerbliches Eigentum hat uns folgende Änderungen hinsichtlich der Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente mitgeteilt.

Erste nationale Jahresgebühr

Die erste nationale Jahresgebühr für ein europäisches Patent ist bis zum dem Anmeldetag entsprechenden Tag oder innerhalb von 2 Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt zu entrichten, je nachdem welches der spätere Zeitpunkt ist.

Nationale Jahresgebühren für weitere Patentjahre

Die Jahresgebühren für jedes weitere Patentjahr sind am dem Anmeldetag entsprechenden Tag fällig.

Zahlungsarten

Zahlungen können durch Banküberweisung oder per Postanweisung geleistet werden.

Fortschreibung der Informationsbrochure des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" und Aktualisierung der in ABI. EPA 2004, 469 veröffentlichten Informationen über die Auswirkungen des EPÜ auf das slowakische nationale Recht

Benutzer dieser Broschüre (12. Auflage) werden gebeten, Spalte 2 der Tabelle VI unter Buchstabe a und Spalte 3 der Tabelle VIII unter Buchstabe a entsprechend zu ändern.

Benutzer des EPA-Amtsblatts werden ebenfalls gebeten, den in ABI. EPA 2004, 469 veröffentlichten Beitrag über die Auswirkungen des EPÜ auf das slowakische nationale Recht in den Teilen B.V., erster Absatz und B.VII., letzter Absatz entsprechend zu ändern.

SK Slovakia**Payment of renewal fees for European patents in Slovakia**

The Industrial Property Office of the Slovak Republic has informed us of the following changes in connection with the payment of renewal fees for European patents.

First national renewal fee

The first national renewal fee for the European patent shall be paid on or before the anniversary of the date of filing of the patent application, or within two months as of the date of publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the European patent, whichever period expires later.

National renewal fees for subsequent patent years

The renewal fees for each subsequent patent year are due on the anniversary of the filing date of the patent application.

Methods of payment

Payments may be made either by bank transfer or by postal money order.

Updating the EPO information brochure on "National law relating to the EPC" and the information on the impact of the EPC on Slovak national law published in OJ EPO 2004, 469

Users of this brochure (12th edition) are requested to update its Tables VI, column 2 (a), and VIII, column 3 (a), accordingly.

Users of the OJ EPO are also asked to make the appropriate amendments in parts B. V., first paragraph, and B. VII., last paragraph, of the contribution regarding the impact of the EPC on Slovak national law, published in OJ EPO 2004, 469.

SK Slovaquie**Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens en Slovaquie**

L'Office de la propriété industrielle de la République slovaque nous a informés des changements suivants en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens.

Première taxe annuelle nationale

La première taxe annuelle nationale afférente au brevet européen doit être acquittée au plus tard à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet, ou dans un délai de deux mois suivant la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen, selon la période qui arrive la dernière à expiration.

Taxes annuelles nationales dues au titre des années/brevet suivantes

Les taxes annuelles dues au titre de chaque année/brevet suivante sont exigibles à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

Modalités de paiement

Les paiements peuvent s'effectuer soit par virement bancaire soit par mandat postal.

Mise à jour de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" et des informations relatives aux incidences de la CBE sur le droit national slovaque, telles que publiées au JO OEB 2004, 469

Les détenteurs de la brochure susmentionnée (12^e édition) sont invités à actualiser en conséquence le tableau VI, colonne 2, point a) et le tableau VIII, colonne 3, point a).

Les détenteurs du JO OEB sont également invités à apporter les modifications appropriées aux parties B. V., premier paragraphe, et B. VII., dernier paragraphe, de l'avis relatif aux incidences de la CBE sur le droit national slovaque, tel que publié au JO OEB 2004, 469.

TR Türkei**Neue Gebührenbeträge**

Das türkische Patentinstitut hat uns informiert, daß die Patentgebühren in der Türkei geändert worden sind¹. Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in der Türkei werden darauf hingewiesen, daß seit **1. Januar 2005** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ: 315 YTL

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ: 472 YTL

3. Gebühr für die Verlängerung der Frist zur Einreichung der türkischen Übersetzung der Patentschrift: 159 YTL

4. Jahresgebühren:

	YTL
2. Jahr	236
3. Jahr	260
4. Jahr	282
5. Jahr	305
6. Jahr	325
7. Jahr	354
8. Jahr	371
9. Jahr	402
10. Jahr	416
11. Jahr	446
12. Jahr	493
13. Jahr	537
14. Jahr	582
15. Jahr	628
16. Jahr	697
17. Jahr	773
18. Jahr	832
19. Jahr	908
20. Jahr	978

5. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: 49 YTL
(Die Anmeldegebühr erhöht sich nach Anzahl der Prioritäten.)

6. Gebühren für Fusion: 138 YTL; Eigentumsübergang: 70 YTL; Übertragung, Erbfolge, Lizenzen und andere Rechte: 188 YTL

TR Turkey**New amounts of fees**

The Turkish Patent Institute has informed us that the patent fees in Turkey have been changed¹. Applicants for and proprietors of European patents with effect in Turkey are advised that from **1 January 2005** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC: YTL 315

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC: YTL 472

3. Fee for extending the period for filing the Turkish translation of the patent specification: YTL 159

4. Renewal fees:

	YTL
2nd year	236
3rd year	260
4th year	282
5th year	305
6th year	325
7th year	354
8th year	371
9th year	402
10th year	416
11th year	446
12th year	493
13th year	537
14th year	582
15th year	628
16th year	697
17th year	773
18th year	832
19th year	908
20th year	978

5. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: YTL 49
(The filing fee is increased according to the number of priorities.)

6. Fees payable for merger: YTL 138 transfer of title: YTL 70 assignment, succession, licences and other rights: YTL 188

TR Turquie**Nouveaux montants des taxes**

L'Institut turc des brevets nous a informés que les taxes relatives aux brevets en Turquie ont été modifiées¹. Les demandeurs et les titulaires de brevets européens produisant effet en Turquie sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 2005** les montants suivants sont applicables :

1. Publication de la traduction des revendications conformément à l'article 67(3) CBE : 315 YTL

2. Publication de traductions du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE : 472 YTL

3. Taxe pour l'extension du délai de production de la traduction turque du fascicule de brevet européen : 159 YTL

4. Taxes annuelles :

	YTL
2 ^e année	236
3 ^e année	260
4 ^e année	282
5 ^e année	305
6 ^e année	325
7 ^e année	354
8 ^e année	371
9 ^e année	402
10 ^e année	416
11 ^e année	446
12 ^e année	493
13 ^e année	537
14 ^e année	582
15 ^e année	628
16 ^e année	697
17 ^e année	773
18 ^e année	832
19 ^e année	908
20 ^e année	978

5. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux :

Taxe de dépôt : 49 YTL
(La taxe nationale de dépôt augmente en fonction du nombre de priorités.)

6. Taxes payables pour fusion : 138 YTL ; transmission de propriété : 70 YTL ; cession, succession, licences et autres droits : 188 YTL

¹ "Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE: 2005/1)", veröffentlicht in "T.C. Resmi Gazete No: 25695, 09.01.2005".

¹ "Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE: 2005/1)", published in "T.C. Resmi Gazete No: 25695, 09.01.2005".

¹ "Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliğ. (BIK/TPE: 2005/1)", publié dans la "T.C. Resmi Gazete No: 25695, 09.01.2005".

Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (12. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen III.B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2, sowie IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

Information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (12th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1, VII, column 2, as well as IX, column 4.

Brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (12^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonne 1, VII, colonne 2, ainsi que IX, colonne 4.

Internationale Verträge

PCT

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Dezember 2004 über die Verlängerung der Beschränkung der Zuständigkeit des EPA als PCT-Behörde

Die Beschränkung der Zuständigkeit des EPA als PCT-Behörde **im Hinblick auf Geschäftsmethoden**, die sich aus den Absätzen 1 a) und b) der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 26. November 2001¹ ergibt und am 1. März 2005 enden würde, wird um weitere zwei Jahre ab dem 1. März 2005, d. h. bis zum 1. März 2007, verlängert.

International treaties

PCT

Notice from the European Patent Office dated 1 December 2004 concerning prolongation of the limitation of the EPO's competence as a PCT Authority

The limitation of the EPO's competence as a PCT Authority **concerning the field of business methods** as set out in paragraph 1(a) and (b) of the Notice from the President of the EPO of 26 November 2001¹ and due to expire on 1 March 2005, is to be prolonged for a further period of 2 years from 1 March 2005 ie until 1 March 2007.

Traités internationaux

PCT

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} décembre 2004, concernant la prolongation de la limitation de compétence de l'OEB agissant en qualité d'administration au titre du PCT

La limitation de la compétence de l'OEB agissant en qualité d'administration au titre du PCT **dans le domaine des méthodes commerciales**, prévue au point 1, paragraphes a) et b) du communiqué du Président de l'OEB en date du 26 novembre 2001¹ et devant prendre fin le 1^{er} mars 2005, est prolongée pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1^{er} mars 2005, à savoir jusqu'au 1^{er} mars 2007.

¹ ABl. EPA 2002, 52.

¹ OJ EPO 2002, 52.

¹ JO OEB 2002, 52.

Gebühren

Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen¹

1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. April 2005 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe des Europäischen Patentübereinkommens (11. Auflage, Juli 2002) in Verbindung mit den Beschlüssen des Verwaltungsrats der EPO vom 30. Oktober 2003 (ABI. EPA 2003, 531), vom 4. Dezember 2003 (ABI. EPA 2004, 3) und vom 9. Dezember 2004 (ABI. EPA 2005, 9, 10).

Das ab 1. April 2005 geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 2/2005.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Beschluß des Präsidenten des EPA vom 21. Januar 2002 über die Entrichtung von Gebühren und Auslagen in der Informationsstelle München: ABI. EPA 2002, 162.

Neue Beträge der in Artikel 2 und 8 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 2003, 531; 2004, 3; 2005, 9, 10.

Vorschriften über das laufende Konto: Beilage Nr. 2 zum ABI. EPA Nr. 1/2005.

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. März 1999 über die Durchführung von Recherchen internationaler Art und die Neufestsetzung der Gebühren für solche Recherchen: ABI. EPA 1999, 300.

¹ Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 2/2004 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

Fees

Guidance for the payment of fees, costs and prices¹

1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 April 2005 are as set out in the 11th edition (July 2002) of the European Patent Convention in conjunction with the decisions of the Administrative Council of the EPO of 30 October 2003 (OJ EPO 2003, 531), of 4 December 2003 (OJ EPO 2004, 3) and of 9 December 2004 (OJ EPO 2005, 9, 10).

The schedule of fees and costs of the EPO in the version effective as from 1 April 2005 is as set out in the Supplement to OJ EPO 2/2005.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

Decision of the President of the EPO dated 21 January 2002 concerning the payment of fees and costs at the Information Office in Munich: OJ EPO 2002, 162.

New amounts of the fees provided for in Articles 2 and 8 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 2003, 531; 2004, 3; 2005, 9, 10.

Arrangements for deposit accounts: Supplement No. 2 to OJ EPO No. 1/2005.

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 March 1999 concerning the carrying-out of international-type searches and the setting of a new fee for such searches: OJ EPO 1999, 300.

¹ Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 2/2004 are indicated by a vertical line alongside.

Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente¹

1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} avril 2005 ressort de la version figurant dans la 11^e édition (juillet 2002) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec les décisions du Conseil d'administration de l'OEB du 30 octobre 2003 (JO OEB 2003, 531), du 4 décembre 2003 (JO OEB 2004, 3) et du 9 décembre 2004 (JO OEB 2005, 9, 10).

Le barème des taxes et frais de l'OEB applicable à compter du 1^{er} avril 2005 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB 2/2005.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Décision du Président de l'OEB, en date du 21 janvier 2002, relative au paiement de taxes au bureau d'information de Munich: JO OEB 2002, 162.

Nouveaux montants des taxes prévues aux articles 2 et 8 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 2003, 531; 2004, 3; 2005, 9, 10.

Réglementation applicable aux comptes courants: Supplément n° 2 au JO OEB n° 1/2005.

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches: JO OEB 1999, 300.

¹ Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 2/2004 sont indiqués par un trait vertical.

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. September 2001 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts: ABI. EPA 2001, 543.

Decision of the President of the European Patent Office dated 28 September 2001 revising the Office's fees and costs: OJ EPO 2001, 543.

Décision du Président de l'Office européen des brevets du 28 septembre 2001 portant révision du montant des taxes et frais de l'Office européen des brevets : JO OEB 2001, 543.

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. Juni 2003 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts: ABI. EPA 2003, 371.

Decision of the President of the European Patent Office dated 6 June 2003 revising the Office's fees and costs: OJ EPO 2003, 371.

Décision du Président de l'Office européen des brevets du 6 juin 2003 portant révision du montant des taxes et frais de l'Office européen des brevets : JO OEB 2003, 371.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

3. Payment and refund of fees and costs

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the contracting states, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 ff.

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants : JO OEB 1992, 671 s.

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 2001 über die Rückerstattung von Recherchegebühren: ABI. EPA 2002, 56; 2003, 631.

Notice from the President of the EPO dated 13 December 2001 concerning refund of search fees: OJ EPO 2002, 56; 2003, 631.

Communiqué du Président de l'OEB, en date du 13 décembre 2001, relatif au remboursement des taxes de recherche : JO OEB 2002, 56 ; 2003, 631.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Remboursement de la taxe d'examen : JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Païement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens : JO OEB 1984, 272.

Entrichtung und Rückerstattung von Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Payment and refund of fees: OJ EPO 1991, 573.

Païement et remboursement des taxes : JO OEB 1991, 573.

Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.

Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.

Calcul des délais composés : JO OEB 1993, 229.

Zahlung der Erststreckungsgebühr: ABI. EPA 1994, 527; 1995, 345; 1996, 82; 1997, 538; 2001, 590.

Payment of the extension fee: OJ EPO 1994, 527; 1995, 345; 1996, 82; 1997, 538; 2001, 590.

Païement de la taxe d'extension : JO OEB 1994, 527 ; 1995, 345 ; 1996, 82 ; 1997, 538 ; 2001, 590.

Mitteilung über Änderungen bei der Durchführung von Gebührenerstattungen: ABI. EPA 1997, 115.

Notice concerning the modification of the system for the refund of fees: OJ EPO 1997, 115.

Communiqué relatif à la mise en place d'un système de remboursement automatique des taxes: JO OEB 1997, 115.

Implementierung der Gebührenreform 1997: ABI. EPA 1997, 215.

Implementation of the fee reform 1997: OJ EPO 1997, 215.

Mise en œuvre de la réforme des taxes 1997 : JO OEB 1997, 215.

Gebührensenkung 1999: ABI. EPA 1999, 405.

Reduction of fees 1999: OJ EPO 1999, 405.

Réduction des taxes 1999 : JO OEB 1999, 405.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten ist am Ende jedes Hefts des Amtsblatts abgedruckt.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation is printed at the end of each issue of the Official Journal.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets est reproduite à la fin de chaque numéro du Journal officiel.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Mitteilung vom 1. Oktober 2001 zur Einführung des Euro: ABI. EPA 2001, 524.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248; 1995, 511.

Herabsetzung der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt, vom chinesischen Patentamt oder vom koreanischen Amt für geistiges Eigentum erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 und 691; 2000, 321.

Ermäßigung der Prüfungsgebühr, wenn der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom EPA erstellt wurde: ABI. EPA 2001, 493.

Leitfaden für Anmelder – 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – "Euro-PCT", Kapitel E und F: ABI. EPA 2002, 516.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Leitfaden für Anmelder – 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – "Euro-PCT", Kapitel B, C und D: ABI. EPA 2002, 516.

4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

Notice dated 1 October 2001 concerning the introduction of the euro: OJ EPO 2001, 524.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248; 1995, 511.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office, the Chinese Patent Office or the Korean Intellectual Property Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 and 691; 2000, 321.

Reduction of the examination fee if the international preliminary examination report has been drawn up by the EPO: OJ EPO 2001, 493.

Guide for applicants – part 2: PCT procedure before the EPO – "Euro-PCT", chapters E and F: OJ EPO 2002, 516.

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

Late payment fee under Rule 16bis.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

Guide for applicants – part 2: PCT procedure before the EPO – "Euro-PCT", chapters B, C and D: OJ EPO 2002, 516.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

Communiqué en date du 1^{er} octobre 2001 relatif à l'introduction de l'euro: JO OEB 2001, 524.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office espagnol des brevets et des marques: JO OEB 1979, 4 et 248; 1995, 511.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets, l'Office chinois des brevets ou l'Office de la propriété intellectuelle de la République de Corée: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6 et 691; 2000, 321.

Réduction de la taxe d'examen dans le cas où le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB: JO OEB 2001, 493.

Guide du déposant – 2^e partie: Procédure PCT devant l'OEB – Procédure "Euro-PCT", chapitres E et F: JO OEB 2002, 516.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Guide du déposant – 2^e partie: Procédure PCT devant l'OEB – Procédure "Euro-PCT", chapitres B, C et D: JO OEB 2002, 516.

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Länder: ABI. EPA 2000, 446.

Reduction of the fees for the international search and preliminary examination carried out on an international application in favour of the nationals of certain states: OJ EPO 2000, 446.

Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays : JO OEB 2000, 446.

Gebühr für die verspätete Zahlung nach Regel 58bis.2 PCT: ABI. EPA 1998, 282.

Late payment fee under Rule 58bis.2 PCT: OJ EPO 1998, 282.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2 PCT : JO OEB 1998, 282.

Rückerstattung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung: ABI. EPA 2001, 492, 539; 2004, 305.

Refund of fee for international preliminary examination: OJ EPO 2001, 492, 539; 2004, 305.

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international : JO OEB 2001, 492, 539 ; 2004, 305.

Änderungen bei PCT-Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden: ABI. EPA 2003, 574.

Changes in respect of PCT applications filed as of 1 January 2004: OJ EPO 2003, 574.

Modifications concernant les demandes PCT déposées à compter du 1^{er} janvier 2004 : JO OEB 2003, 574.

Rückerstattung internationaler Recherchegebühren: ABI. EPA 2003, 631.

Refund of international search fees: OJ EPO 2003, 631.

Remboursement des taxes de recherche internationale : JO OEB 2003, 631.

Ermäßigung für elektronische Einreichung: PCT-Blatt 44/2003, 24736.

Reduction for filing in electronic form: PCT Gazette 44/2003, 24736.

Réduction pour demandes déposées sous forme électronique : Gazette du PCT 44/2003, 24737.

Neue Gebühr (ab 1. April 2005) für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen nach Regel 13ter.1 c) PCT: Information folgt in ABI. EPA 3/2005.

New fee (as of 1 April 2005) for the late furnishing of sequence listings under Rule 13ter.1 (c) PCT: information to follow in OJ EPO 3/2005.

Nouvelle taxe (à partir du 1^{er} avril 2005) pour la remise tardive de listes de séquences visée à la règle 13ter.1 c) PCT : information à suivre dans le JO OEB 3/2005.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen	Important fees for European patent applications	Taxes importantes pour les demandes de brevet européen	Kode Code	EUR
Anmeldegebühr • Online-Einreichungen • Andere Einreichungsformen	Filing fee • online filings • other filings	Taxe de dépôt • dépôts effectués en ligne • autres formes de dépôt	001 001	90,00 160,00
Recherchegebühr	Search fee	Taxe de recherche	002	690,00 ¹
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat mit der Maßgabe, daß mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet gelten	Designation fee for each contracting state designated, designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee	Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné, les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté	005	75,00
Erstreckungsgebühr für jeden »Erstreckungsstaat« ²	Extension fee for each "extension state" ²	Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» ²	LV 403 AL 404 MK 406 HR 407 BA 408 YU 409	102,00
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch	Claims fee for the eleventh and each subsequent claim	Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	015	40,00
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report	Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne	055	20,00
Prüfungsgebühr	Examination fee	Taxe d'examen	006	1.430,00 ³
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von	Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise	Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent		
höchstens 35 Seiten	not more than 35 pages	35 pages au maximum	007	715,00
mehr als 35 Seiten	more than 35 pages,	plus de 35 pages,		715,00
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite	plus for the 36th and each subsequent page	plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	008	10,00
Beschwerdegebühr	Fee for appeal	Taxe de recours	011	1.020,00
Einspruchsgebühr	Opposition fee	Taxe d'opposition	010	610,00
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Renewal fees for European patent applications	Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen		

¹ 960 EUR ab 1. Juli 2005.¹ EUR 960 as of 1 July 2005.¹ 960 EUR à partir du 1^{er} juillet 2005.² Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: AL, BA, HR, LV, MK, YU.² The extension fee is payable where it is desired to extend the European patent to those non-contracting states which provide for extension: AL, BA, HR, LV, MK, YU.² Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension : AL, BA, HR, LV, MK, YU.³ Ab 1. Juli 2005:Prüfungsgebühr: 1 280 EUR;
im Fall einer internationalen Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird: 1 430 EUR³ As of 1 July 2005:Examination fee: EUR 1 280;
in the case of an international application for which no supplementary European search report is drawn up: EUR 1 430³ À partir du 1^{er} juillet 2005 :Taxe d'examen : 1 280 EUR;
dans le cas d'une demande internationale pour laquelle il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne : 1 430 EUR

Gebühren für internationale Anmeldungen	Fees for international applications	Taxes pour les demandes internationales	Kode Code	EUR
EPA Anmeldeamt	EPO Receiving Office	OEB Office récepteur		
Übermittlungsgebühr R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ	Transmittal fee R. 14 PCT; Art. 152(3) EPC	Taxe de transmission R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE	019	100,00
Recherchegebühr R. 16 PCT	Search fee R. 16 PCT	Taxe de recherche R. 16 PCT	003	1 550,00
Internationale Anmeldegebühr R. 15.2 PCT	International filing fee R. 15.2 PCT	Taxe internationale de dépôt R. 15.2 PCT	225	902,00
Zusatzgebühr für das 31. und jedes weitere Blatt	Supplement for each sheet in excess of 30 sheets	Supplément par feuille à compter de la 31 ^e	222	10,00
PCT-Reduzierung für elektronische Einreichung	PCT reduction for filing in electronic form	Réduction PCT pour demandes déposées sous forme électronique	317 318 319	64,00 129,00 193,00
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) R. 17.1 b) PCT; R. 38a EPÜ	Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) R. 17.1(b) PCT; R. 38a EPC	Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) R. 17.1 (b) PCT; R. 38bis CBE	029	30,00
EPA Internationale Recherchenbehörde¹	EPO International Searching Authority¹	OEB Administration chargée de la recherche internationale¹		
Zusätzliche Recherchegebühr R. 40.2 a) PCT; R. 105 (1) EPÜ	Additional search fee R. 40.2(a) PCT; R. 105(1) EPC	Taxe additionnelle de recherche R. 40.2(a) PCT; R. 105 (1) CBE	003	1 550,00
Widerspruchsgebühr R. 40.2 e) PCT	Protest fee R. 40.2(e) PCT	Taxe de réserve R. 40.2(e) PCT	062	1.020,00
Auslagen für Kopien R. 44.3 b) PCT	Cost of copies R. 44.3(b) PCT	Taxe pour la délivrance de copies R. 44.3.b) PCT		0,60
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext R. 48.3 b) PCT; Art. 150 (1),(2) EPÜ	Translation of an international application, per 100 words in the original R. 48.3(b) PCT; Art. 150 (1),(2) EPC	Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original R. 48.3(b) PCT ; Art. 150 (1),(2) CBE	052	20,00
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde¹	EPO International Preliminary Examining Authority¹	OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international¹		
Bearbeitungsgebühr R. 57 PCT	Handling fee R. 57 PCT	Taxe de traitement R. 57 PCT	224	129,00
Gebühr für die vorläufige Prüfung R. 58 PCT; R. 105 (2) EPÜ	Fee for the preliminary examination R. 58 PCT; R. 105(2) EPC	Taxe d'examen préliminaire R. 58 PCT; R. 105 (2) CBE	021	1.530,00
Gebühr für verspätete Zahlung ² R. 58bis.2 PCT	Late payment fee ² R. 58bis.2 PCT	Taxe pour paiement tardif ² R. 58bis.2 PCT	064	258,00
Widerspruchsgebühr R. 68.3 e) PCT	Protest fee R. 68.3(e) PCT	Taxe de réserve R. 68.3(e) PCT	062	1.020,00
Auslagen für Kopien R. 71.2 b), 94.2 PCT	Cost of copies R. 71.2(b), 94.2 PCT	Taxe pour la délivrance de copies R. 71.2.b), 94.2 PCT		0,60

¹ Ab 1. April 2005:

Gebühr für das nachträgliche Einreichen von Sequenzprotokollen (R. 13ter.1(c) und R. 13ter.2 PCT): 200 EUR

Einzelheiten werden in ABI. EPA 3/2005 veröffentlicht.

² Siehe ABI. EPA 1998, 282.¹ As of 1 April 2005:Late furnishing fee for sequence listings (R. 13ter.1(c) and R. 13ter.2 PCT): EUR 200
Details to be published in OJ EPO 3/2005.² See OJ EPO 1998, 282.¹ À partir du 1^{er} avril 2005 :

Taxe pour la remise tardive de listes de séquences (R. 13ter.1(c) et R. 13ter.2 PCT) : 200 EUR.

Les détails seront publiés au JO OEB 3/2005.

² Cf. JO OEB 1998, 282.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die »regionale Phase« zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen) ¹	Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications) ¹	Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la « phase régionale » (demandes euro-PCT) ¹	Kode Code	EUR
Nationale Grundgebühr <ul style="list-style-type: none"> • Online-Einreichungen des EPA Form 1200 • andere Einreichungsformen 	National basic fee <ul style="list-style-type: none"> • online filings of EPO form 1200 • other filing methods 	Taxe nationale de base <ul style="list-style-type: none"> • dépôt en ligne du formulaire OEB 1200 • autres formes de dépôt 	020 020	90,00 160,00
Benennungsgebühren Erstreckungsgebühr für jeden »Erstreckungsstaat« Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Recherchegebühr ² Prüfungsgebühr ³ Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften	Designation fees Extension fee for each "extension state" Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Search fee ² Examination fee ³ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report	Taxes de désignation Taxe d'extension pour chaque « Etat autorisant l'extension » Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième Taxe de recherche ² Taxe d'examen ³ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne		<i>Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben</i> <i>Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text</i> <i>Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen</i>
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an	Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing	Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande	033	380,00

¹ Vgl. Regeln 106, 107, 110 und Artikel 150 (2) EPÜ; nähere Einzelheiten siehe Leitfaden für Anmelder - 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA - "Euro-PCT", Kapitel E und F. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) EPÜ vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt, vom chinesischen Patentamt oder vom koreanischen Amt für geistiges Eigentum erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.

¹ See Rules 106, 107, 110 and Article 150(2) EPC; for further details, see Guide for applicants - part 2: PCT procedure before the EPO - "Euro-PCT", chapters E and F. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2(1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157(2)(b) EPC is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office, the Chinese Patent Office or the Korean Intellectual Property Office.

¹ Cf. règles 106, 107, 110 et article 150 (2) CBE ; pour plus de détails, se reporter au Guide du déposant - 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure "Euro-PCT", chapitres E et F. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) CBE est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets, l'Office chinois des brevets ou l'Office de la propriété intellectuelle de la République de Corée.

³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem unter Fußnote 1 erwähnten Leitfaden. Hat das EPA für vor dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldungen einen **eingehenden** vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 107 (2) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung und ABl. EPA 2001, 539; 2004, 305).

³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the Guide for applicants, as mentioned under footnote 1. If the EPO has drawn up a **detailed** international preliminary examination report on the international applications filed before 1 January 2004 (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 107(2) EPC, Article 12(2) Rules relating to Fees and OJ EPO 2001, 539; 2004, 305).

³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que le guide du déposant mentionné dans la note 1. Si l'OEB a établi pour des demandes internationales déposées avant le 1^{er} janvier 2004 un rapport d'examen préliminaire international **détaillé** (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 107 (2) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes et JO OEB 2001, 539; 2004, 305).

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	EPO/EPA	EPO	OEB
8.–10.3.2005	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
15.–17.3.2005	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.3.2005	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
18.–19.4.2005	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung Stockholm	Examination Board for the European Qualifying Examination Stockholm	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Stockholm
19.–22.4.2005	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
11.–13.5.2005	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
12.–13.5.2005	EUROTAB Taastrup	EUROTAB Taastrup	EUROTAB Taastrup
7.–9.6.2005	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
23.–24.6.2005	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
26.–28.9.2005	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European Qualifying Examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
11.–13.10.2005	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
25.–27.10.2005	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
8.–10.11.2005	Konferenz des EPA zum Thema Patentinformation Budapest	EPO Patent Information Conference Budapest	Conférence de l'OEB sur l'information brevets Budapest
13.–15.12.2005	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
7.–9.3.2006	Europäische Eignungsprüfung München	European Qualifying Examination Munich	Examen européen de qualification Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
9.–10.5.2005	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Budapest	Council of the Institute of Professional Representatives Budapest	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Budapest

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
17.–18.10.2005	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Bukarest	Council of the Institute of Professional Representatives Bucharest	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Bucarest
15.–16.5.2006	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Salzburg	Council of the Institute of Professional Representatives Salzburg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Salzbourg
	Internationale Tagungen und Veranstaltungen	International meetings and events	Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
25.–26.4.2005	WIPO-Konferenz zur Streitregelung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik Genf	Conference on Dispute Resolution in International Science and Technology Collaboration Geneva	Conférence de l'OMPI sur la résolution de litiges dans le contexte de la collaboration internationale en matière de science et technologie Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	Sonstige Veranstaltungen	Other events	Autres manifestations
	<p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patent-systemen veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p>	<p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i></p>	<p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i></p>
	DE:		
1.3.2005	<p>FORUM¹ Das Patentsekretariat – Die Organisation eines Patentsekretariats Seminar-Nr. 05 03 161 M. Huppertz Düsseldorf</p>		
1.–2.3.2005	<p>FORUM¹ Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA – Crash-Kurs Seminar-Nr. 05 03 119 Monika Aúz Castro (EPA), Dr.-Ing. H. J. Reich München</p>		
2.3.2005	<p>FORUM¹ Das Patentsekretariat – Fristen und Gebühren Seminar-Nr. 05 03 162 M. Huppertz Düsseldorf</p>		
	GB:		
7.–8.3.2005	<p>Management Forum Ltd.² The practice of oral proceedings at the European Patent Office Conference No. H3-3005 Dr G. Woods, Giovanni Pricolo (EPO) London</p>		
	DE:		
7.–8.3.2005	<p>Management Circle AG³ Der Leiter Patente M. Bader, M. Bedenbecker, Dr. M. Schulze, Dr. Ch. Wilk Düsseldorf</p>		
7.–9.3.2005	<p>FORUM¹ EPA-Schulungskurs I – Pro- und Haupt-Seminar Seminar-Nr. 05 03 173 Kurt Naumann (EPA) Düsseldorf</p>		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
8.–9.3.2005	FORUM ¹ Das Recht der Arbeitnehmererfindung Seminar-Nr. 05 03 141 Prof. Dr. K. Bartenbach München		
14.–15.3.2005	Management Circle AG ³ Patentbewertung Dr. R. Nowak, U. Jenssen, Dr. G. Heger Köln		
14.–18.3.2005	FORUM ¹ Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten I Seminar-Nr. 05 03 116 Dr. M. Brandi-Dohrn, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, F. P. Goebel, Theodora Karamanli (EPA), Dr. K.-D. Langfinger, Dipl.-Ing. B. Tödte München		
17.–18.3.2005	FORUM ¹ PCT-Schulungskurs II Seminar-Nr. 05 03 165 M. Reischle München		
	GB:		
17.–18.3.2005	Management Forum Ltd. ² Guide to the formal requirements of the European patent system Conference No. H3-3305 Petra Schmitz (EPO), Dr C. Mulder London		
	DE:		
5.–6.4.2005	REBEL ⁴ Intensivseminar Teil I Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts Bernried (Starnberger See)		
	CZ:		
8.4.2005	FORUM ¹ European patent litigation after the accession of the new EU member states Seminar-Nr. 05 04 115 Dr M. Havlik, Dr A. von Falck Prag		
	DE:		
11.–12.4.2005	Management Circle AG ³ Patentbewertung Dr. R. Nowak, U. Jenssen, Dr. G. Heger München		
15.4.2005	FORUM ¹ Das europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 05 04 111 Dr.-Ing. H. J. Reich München		

Terminkalender**Calendar
of events****Calendrier****GB:**

15.4.2005

Management Forum Ltd.²
 Patenting medical technology – problems and challenges
 Conference No. H4-3205
 Daniel X. Thomas (EPO)
 London

DE:

19.4.2005

FORUM¹
 Das Patentverletzungsverfahren
 Seminar-Nr. 05 04 112
 R. ML Schnekenbühl
 München

25.4.2005

FORUM¹
 Das nationale Patentverfahren beim DPMA
 Seminar-Nr. 05 04 165
 G. Lehnert, Dr. H. Wichmann
 München

25.–26.4.2005

Management Circle AG³
 Patentbewertung
 Dr. R. Nowak, U. Jenssen, Dr. G. Heger
 Frankfurt am Main

28.–29.4.2005

VPP-Jubiläums-Fachtagung⁵
50 Jahre VPP
 Wiesbaden

9.5.2005

FORUM¹
 Einführung in das Patentwesen I – Basis-Seminar
 Seminar-Nr. 05 05 109
 Dr. A. Bieberbach, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner
 München

10.–11.5.2005

FORUM¹
 Einführung in das Patentwesen I – Haupt-Seminar
 Seminar-Nr. 05 05 110
 Dr. A. Bieberbach, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, Dipl.-Ing. B. Geyer, Dipl.-Ing. B. Tödte
 München

11.5.2005

REBEL⁴
 Intensivseminar Teil II
 Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler
 gewerblicher Schutzrechte
 Bernried (Starnberger See)

GB:

13.–17.6.2005

Management Forum Ltd.²
 Working with patents
 P. Bawden
 London

Terminkalender**Calendar
of events****Calendrier****DE:**

11.–12.10.2005	REBEL ⁴ Intensivseminar Teil I Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts Bernried (Starnberger See)
27.–28.10.2005	VPP-Herbstfachtagung ⁵ Weimar
8.11.2005	REBEL ⁴ Intensivseminar Teil II Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte Bernried (Starnberger See)

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, GB-Guildford, Surrey, GB GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24
e-mail: info@management-forum.co.uk

³ Management Circle AG
Hauptstr. 129, D-65760 Eschborn
Tel.: (+49-6196) 4722-0; Fax: (+49-6196) 4722-656
E-Mail: info@managementcircle.de, www.managementcircle.de

⁴ REBEL
Dipl.-Ing. Dieter REBEL, Leiter einer Patentprüfungsabteilung und Dozent
St. Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96-35; Fax: (+49-881) 417 96-36;
E-Mail: d.rebel@12move.de

⁵ VPP-Geschäftsstelle
Sigrid Schilling, Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37
E-Mail: vpp.schilling@vpp-patent.de
www.vpp-patent.de