

**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

– Bericht über die 102. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7. bis 10. Juni 2005) **415**

– Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 2005 zur Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche bei Vorliegen eines vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellten internationalen Recherchenberichts (CA/D 3/05) **422**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

*Technische Beschwerdekammern*

**T 1255/04** – 3.3.1 – Dibenzorhodaminfarbstoffe/APPLERA  
 "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)" – "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ – Notwendigkeit der Begründung, warum höherrangige Anträge zurückgewiesen werden" **424**

**Mitteilungen des EPA**

– Beschluss des Präsidenten des EPA vom 1. Juli 2005 über die Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Artikel 10 (2) der Gebührenordnung **431**

– Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren **433**

– Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die neue Regel 44a EPÜ (Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts), die Änderung der Artikel 2 und 10 Gebührenordnung sowie die Herabsetzung der Recherchegebühr für ergänzende europäische Recherchenberichte nach Artikel 157 (3) b) EPÜ **435**

**Contents**

**Administrative Council**

– Report on the 102nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7 to 10 June 2005) **415**

– Decision of the Administrative Council of 10 June 2005 reducing the fee for the supplementary European search where the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, by the National Board of Patents and Registration of Finland, by the Spanish Patent and Trademark Office or by the Swedish Patent and Registration Office (CD/D 3/05) **422**

**Decisions of the boards of appeal**

*Technical boards of appeal*

**T 1255/04** – 3.3.1 – Dibenzorhodamine dyes/APPLERA  
 "Substantial procedural violation (yes)" – "Reimbursement of appeal fee (yes)" – "Rule 51(4) EPC communication – necessity for including reasons why higher-ranking requests are not allowable" **424**

**Information from the EPO**

– Decision of the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the refund of search fees under Article 10(2) of the Rules relating to Fees **431**

– Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees **433**

– Notice from the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning new Rule 44a EPC (introduction of the extended European search report), amendments to Articles 2 and 10 RFees and reduction of the search fee for supplementary European search reports under Article 157(3)(b) EPC **435**

**Sommaire**

**Conseil d'administration**

– Compte rendu de la 102<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 7 au 10 juin 2005) **415**

Décision du Conseil d'administration du 10 juin 2005 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande ou par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement (CA/D 3/05) **422**

**Décisions des Chambres de recours**

*Chambres de recours techniques*

**T 1255/04** – 3.3.1 Teintures de dibenzorhodamine/APPLERA  
 "Vice substantiel de procédure (oui)" – "Remboursement de la taxe de recours (oui)" – "Notification au titre de la règle 51(4) CBE – nécessité d'inclure les motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence sont rejetées" **424**

**Communications de l'OEB**

– Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative au remboursement des taxes de recherche au titre de l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes **431**

– Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche **433**

– Communication de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative à la nouvelle règle 44bis CBE (instauration du rapport de recherche européenne élargi), à la modification des articles 2 et 10 du règlement relatif aux taxes et à la réduction de la taxe de recherche due pour les rapports complémentaires de recherche européenne au titre de l'article 157(3)(b) CBE **435**

– Mitteilung des EPA vom 25. Juni 2005 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt **440**

– Beendigung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem DPMA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln **444**

– Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2005 **446**

### Vertretung

– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **447**

– PRAKTIKA INTERN 2006 Internes Ausbildungsprogramm für Vertreter im Patentwesen **454**

– *epi*  
Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter **456**

### Internationale Verträge

PCT  
Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. Juli 2005 über die geänderten Beträge der Rückerstattung von Recherchegebühren im Hinblick auf die Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts ab 1. Juli 2005 **463**

### Gebühren

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **466**

### Terminkalender

### Freie Planstellen

---

### Einlegeblatt

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2005

– Notice from the European Patent Office dated 25 June 2005 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office **440**

– Termination of the Administrative Agreement between the DPMA and the EPO concerning receipt of documents and payments **444**

– Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2005 **446**

### Representation

– List of professional representatives before the EPO **447**

– PRAKTIKA INTERN 2006 In-house training programme for patent professionals **454**

– *epi*  
Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office **456**

### International treaties

PCT  
Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning revised amounts of the refund of search fees in the light of the introduction of the extended European search report as from 1 July 2005 **463**

### Fees

Guidance for the payment of fees, costs and prices **466**

### Calendar of events

### Vacancies

---

### Inserts

Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2005

– Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 25 juin 2005, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets **440**

– Fin de l'accord administratif entre le DPMA et l'OEB, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement **444**

– Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – Edition 2005 **446**

### Représentation

– Liste des mandataires agréés près l'OEB **447**

– PRAKTIKA INTERN 2006 Programme de formation interne pour les professionnels en matière de brevets **454**

– *epi*  
Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets **456**

### Traités internationaux

PCT  
Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 **463**

### Taxes

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente **466**

### Calendrier

### Vacances d'emplois

---

### Encarts

Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – Edition 2005

## Verwaltungsrat

### Bericht über die 102. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7. bis 10. Juni 2005)

Die 102. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fand vom 7. bis 10. Juni 2005 unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH) in München statt. Am Vortag ging ihr eine außerordentliche Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses unter dem Vorsitz von Frau Maria-Ludovica AGRO (IT) voran.

Nachdem der Rat den Tätigkeitsbericht seines Präsidenten, den Jahresbericht 2004 sowie den Tätigkeitsbericht des Präsidenten des Amtes, Herrn Professor Alain POMPIDOU, für das erste Halbjahr 2005 zur Kenntnis genommen hatte, nahm er eine Reihe wichtiger **Ernennungen und Wahlen** vor:

Zunächst wurden Herr **Manuel DESANTES** (ES), Vizepräsident GD 5 (Recht/Internationale Angelegenheiten), und Herr **Curt EDFJÄLL** (SE), Vizepräsident GD 4 (Verwaltung), mit Wirkung vom 1. Mai 2006 bzw. vom 1. Juli 2006 für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Anschließend wurden folgende Personen zu Mitgliedern verschiedener Organe des Verwaltungsrats gewählt:

- Herr **Mihály FICSOR** (HU) wurde mit Wirkung vom 8. Juni 2005 für eine Amtszeit von drei Jahren zum Vorsitzenden des Ausschusses "Patentrecht" gewählt;
- Herr **Raimund LUTZ** (DE) und Herr **Harry GEIJZERS** (NL) wurden mit Wirkung vom 8. Juni 2005 für eine Amtszeit von drei Jahren zu Mitgliedern des Präsidiums gewählt;
- die Herren **Gerard BARRETT** (IE), **Richard FLAMMER** (AT), **Athanassios KAISSIS** (GR), **Lex KAUFHOLD** (LU), **Javier MORENO RAMOS** (ES) und

## Administrative Council

### Report on the 102nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7 to 10 June 2005)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 102nd meeting in Munich from 7 to 10 June 2005, with Mr Roland GROSSENBACHER (CH) presiding. This followed an extraordinary meeting of the Budget and Finance Committee held on 6 June and chaired by Ms Maria-Ludovica AGRO (IT).

After noting the EPO Annual Report for 2004 and the activities reports presented by its chairman and, for the first half of 2005, the EPO President, Professor Alain POMPIDOU, the Council carried out various important **appointments and elections**:

First, it reappointed Messrs **Manuel DESANTES** (ES), Vice-President DG 5 (Legal/International Affairs), and **Curt EDFJÄLL** (SE), Vice-President DG 4 (Administration), for three-year terms with effect from 1 May and 1 July 2006 respectively.

Next, it elected the following persons to its various committees:

- Mr **Mihály FICSOR** (HU) as Chairman of the Committee on Patent Law for a three-year term with effect from 8 June 2005
- Messrs **Raimund LUTZ** (DE) and **Harry GEIJZERS** (NL) as members of the Board of the Administrative Council for three-year terms with effect from 8 June 2005
- Messrs **Gerard BARRETT** (IE), **Richard FLAMMER** (AT), **Athanassios KAISSIS** (GR), **Lex KAUFHOLD** (LU), **Javier MORENO RAMOS** (ES) and

## Conseil d'administration

### Compte rendu de la 102<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 7 au 10 juin 2005)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 102<sup>e</sup> session à Munich, du 7 au 10 juin 2005, sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH). Cette session a été précédée, la veille, par une session extraordinaire de la Commission du budget et des finances, présidée par Mme Maria-Ludovica AGRO (IT).

Après avoir pris note du rapport d'activités présenté par son Président, ainsi que du rapport annuel 2004 et du rapport d'activités du Président de l'Office, le Professeur Alain POMPIDOU, pour le premier semestre 2005, le Conseil a procédé à un certain nombre de **nominations et d'élections** importantes :

En premier lieu, MM. **Manuel DESANTES** (ES), Vice-Président de la DG 5 (Questions juridiques/Affaires internationales), et **Curt EDFJÄLL** (SE), Vice-Président de la DG 4 (Administration), ont été reconduits dans leurs fonctions, l'un et l'autre pour un mandat de 3 ans, prenant effet respectivement à compter du 1<sup>er</sup> mai 2006 et du 1<sup>er</sup> juillet 2006.

Un certain nombre de personnalités ont ensuite été élues pour siéger au sein de différents organes du Conseil d'administration :

- M. **Mihály FICSOR** (HU) comme Président du Comité "Droit des brevets", pour un mandat de 3 ans avec effet à compter du 8 juin 2005 ;
- MM. **Raimund LUTZ** (DE) et **Harry GEIJZERS** (NL) comme membres du Bureau du Conseil, pour un mandat de trois ans avec effet à compter du 8 juin 2005;
- MM. **Gerard BARRETT** (IE), **Richard FLAMMER** (AT), **Athanassios KAISSIS** (GR), **Lex KAUFHOLD** (LU), **Javier MORENO RAMOS** (ES) et

**Slawomir WACHOWICZ** (PL) wurden rückwirkend zum 17. März 2005 für eine Amtszeit von jeweils drei Jahren zu stellvertretenden Mitgliedern (für die Herren **Kevin WOODROW** (GB), **Yusuf BALCI** (TR), **Jürgen SCHADE** (DE), **Benoît BATTISTELLI** (FR), **Marcus Giorgio CONTE** (IT) und **Josef KRATOCHVIL** (CZ)) des Aufsichtsrats der Akademie der Europäischen Patentorganisation gewählt.

Folgende Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern der GD 3 wurden vom Rat ernannt bzw. in ihrem Amt bestätigt:

- Herr **Uwe SCHAREN** (DE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 für eine Dauer von drei Jahren zum externen rechtskundigen Mitglied der Großen Beschwerdekammer ernannt;
- Herr **Franz EDLINGER** (AT) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum Vorsitzenden einer Beschwerdekammer und technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekammer ernannt;
- Herr **Reinhard FREIMUTH** (DE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum Vorsitzenden einer Beschwerdekammer und technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekammer ernannt;
- Herr **Steven PERRYMAN** (GB) wurde mit Wirkung vom 1. November 2005 zum Vorsitzenden einer Beschwerdekammer ernannt;
- Frau **Jacqueline MERCEY** (GB) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Bart CLAES** (BE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Christopher DONNELLY** (GB) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Alain DUMONT** (BE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;

**Slawomir WACHOWICZ** (PL) as alternate members (for Messrs **Kevin WOODROW** (GB), **Yusuf BALCI** (TR), **Jürgen SCHADE** (DE), **Benoît BATTISTELLI** (FR), **Marcus Giorgio CONTE** (IT) and **Josef KRATOCHVIL** (CZ) respectively) of the Supervisory Board of the Academy of the European Patent Organisation, in each case for three-year terms taking retroactive effect on 17 March 2005.

Lastly, it (re)appointed a number of board of appeal chairmen and members:

- Mr **Uwe SCHAREN** (DE), appointed to the Enlarged Board of Appeal as legally qualified external member for a term of three years with effect from 1 October 2005;
- Mr **Franz EDLINGER** (AT), appointed chairman of a board of appeal and technically qualified member of the Enlarged Board of Appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Reinhard FREIMUTH** (DE), appointed chairman of a board of appeal and technically qualified member of the Enlarged Board of Appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Steven PERRYMAN** (GB), appointed chairman of a board of appeal with effect from 1 November 2005
- Ms **Jacqueline MERCEY** (GB), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Bart CLAES** (BE), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Christopher DONNELLY** (GB), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Alain DUMONT** (BE), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005

**Slawomir WACHOWICZ** (PL) comme membres suppléants (respectivement de MM. **Kevin WOODROW** (GB), **Yusuf BALCI** (TR), **Jürgen SCHADE** (DE), **Benoît BATTISTELLI** (FR), **Marcus Giorgio CONTE** (IT) et **Josef KRATOCHVIL** (CZ)), au sein du Conseil de surveillance de l'Académie de l'Organisation européenne des brevets, toutes ces nominations pour un mandat de trois ans prenant effet rétroactivement le 17 mars 2005.

Enfin, le Conseil a nommé et reconduit dans leurs fonctions plusieurs présidents et membres de chambres à la DG 3, à savoir :

- M. **Uwe SCHAREN** (DE), nommé membre juriste externe de la Grande Chambre de recours, pour une période de trois ans avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Franz EDLINGER** (AT), nommé président d'une chambre de recours et membre technicien de la Grande Chambre de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Reinhard FREIMUTH** (DE), nommé président d'une chambre de recours et membre technicien de la Grande Chambre de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Steven PERRYMAN** (GB), nommé président d'une chambre de recours avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2005 ;
- Mme **Jacqueline MERCEY** (GB), nommée membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Bart CLAES** (BE), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Christopher DONNELLY** (GB), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Alain DUMONT** (BE), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;

- Herr **Christian KUNZELMANN** (CH) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Marc PACI** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Jean-Claude SCHMID** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Alan TEALE** (GB) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Michael HARRISON** (GB) wurde vorbehaltlich Artikel 8 Beamtenstatut ab einem zwischen ihm und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts zu vereinbarenden Zeitpunkt, der zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 1. Januar 2006 liegt, zum technisch vorgebildeten Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Frau **Petra SCHMITZ** (DE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 zum rechtskundigen Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Bernhard MÜLLER** (DE) wurde vorbehaltlich Artikel 8 Beamtenstatut ab einem zwischen ihm und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts zu vereinbarenden Zeitpunkt, der zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 1. Januar 2006 liegt, zum rechtskundigen Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **David ROGERS** (GB) wurde vorbehaltlich Artikel 8 Beamtenstatut ab einem zwischen ihm und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts zu vereinbarenden Zeitpunkt, der zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 1. Januar 2006 liegt, zum rechtskundigen Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Herr **Wolfgang SEKRETARUK** (DE) wurde vorbehaltlich Artikel 8 Beamtenstatut ab einem zwischen ihm und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts zu vereinbarenden Zeitpunkt, der zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 1. Januar 2006 liegt, zum rechtskundigen Mitglied der Beschwerdekammern ernannt;
- Mr **Christian KUNZELMANN** (CH), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Marc PACI** (FR), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Jean-Claude SCHMID** (FR), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Alan TEALE** (GB), appointed technically qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Michael HARRISON** (GB), appointed technically qualified member of the boards, subject to Article 8 ServRegs, with effect from a date between 1 October 2005 and 1 January 2006 to be agreed between him and the President
- Ms **Petra SCHMITZ** (DE), appointed legally qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Bernhard MÜLLER** (DE), appointed legally qualified member of the boards, subject to Article 8 ServRegs, with effect from a date between 1 October 2005 and 1 January 2006 to be agreed between him and the President
- Mr **David ROGERS** (GB), appointed legally qualified member of the boards, subject to Article 8 ServRegs, with effect from a date between 1 October 2005 and 1 January 2006 to be agreed between him and the President
- Mr **Wolfgang SEKRETARUK** (DE), appointed legally qualified member of the boards, subject to Article 8 ServRegs, with effect from a date between 1 October 2005 and 1 January 2006 to be agreed between him and the President
- M. **Christian KUNZELMANN** (CH), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Marc PACI** (FR), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Jean-Claude SCHMID** (FR), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Alan TEALE** (GB), nommé membre technicien des chambres de recours avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Michael HARRISON** (GB), nommé membre technicien des chambres de recours, sous réserve des dispositions de l'article 8 du statut des fonctionnaires, avec effet à une date située entre le 1<sup>er</sup> octobre 2005 et le 1<sup>er</sup> janvier 2006, et à convenir entre lui et le Président de l'Office européen des brevets ;
- Mme **Petra SCHMITZ** (DE), nommée membre juriste des chambres de recours, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Bernhard MÜLLER** (DE), nommé membre juriste des chambres de recours, sous réserve des dispositions de l'article 8 du statut des fonctionnaires, avec effet à une date située entre le 1<sup>er</sup> octobre 2005 et le 1<sup>er</sup> janvier 2006, et à convenir entre lui et le Président de l'Office européen des brevets ;
- M. **David ROGERS** (GB), nommé membre juriste des chambres de recours, sous réserve des dispositions de l'article 8 du statut des fonctionnaires, avec effet à une date située entre le 1<sup>er</sup> octobre 2005 et le 1<sup>er</sup> janvier 2006, et à convenir entre lui et le Président de l'Office européen des brevets ;
- M. **Wolfgang SEKRETARUK** (DE), nommé membre juriste des chambres de recours, sous réserve des dispositions de l'article 8 du statut des fonctionnaires, avec effet à une date située entre le 1<sup>er</sup> octobre 2005 et le 1<sup>er</sup> janvier 2006, et à convenir entre lui et le Président de l'Office européen des brevets ;

- Frau **Marie-Bernadette TARDO-DINO** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. September 2005 als rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern wieder ernannt;
- Herr **Jean-Pierre SEITZ** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als rechtskundiges Mitglied der Großen Beschwerdekammer, der Beschwerdekammern und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wieder ernannt;
- Herr **Rudolf TESCHEMACHER** (DE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer (Chemie) wieder ernannt;
- Herr **Bernhard CZECH** (AT) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Herr **Claude IDEZ** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Herr **Luigi LI VOTI** (IT) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Herr **Giuseppe SANTAVICCA** (IT) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Herr **Bernward STRUIF** (DE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Frau **Helene PREGLAU** (AT) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern wieder ernannt;
- Herr **Jan VAN MOER** (BE) wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 als rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern wieder ernannt;
- Herr **Jean-Michel CANNARD** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2006 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;
- Ms **Marie-Bernadette TARDO-DINO** (FR), reappointed legally qualified member of the boards with effect from 1 September 2005
- Mr **Jean-Pierre SEITZ** (FR), reappointed legally qualified member of the boards, the Enlarged Board of Appeal and the Disciplinary Board of Appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Rudolf TESCHEMACHER** (DE), reappointed chairman of a technical board of appeal (chemistry) with effect from 1 October 2005
- Mr **Bernhard CZECH** (AT), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Claude IDEZ** (FR), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Luigi LI VOTI** (IT), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Giuseppe SANTAVICCA** (IT), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 October 2005
- Mr **Bernward STRUIF** (DE), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 October 2005
- Ms **Helene PREGLAU** (AT), reappointed legally qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Jan VAN MOER** (BE), reappointed legally qualified member of the boards with effect from 1 October 2005
- Mr **Jean-Michel CANNARD** (FR), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 January 2006
- Mme **Marie-Bernadette TARDO-DINO** (FR), reconduite dans ses fonctions comme membre juriste des chambres de recours, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2005 ;
- M. **Jean-Pierre SEITZ** (FR), reconduit dans ses fonctions comme membre juriste de la Grande Chambre de recours, des chambres de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Rudolf TESCHEMACHER** (DE), reconduit dans ses fonctions comme président d'une chambre de recours technique (chimie), avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Bernhard CZECH** (AT), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Claude IDEZ** (FR), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Luigi LI VOTI** (IT), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Giuseppe SANTAVICCA** (IT), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Bernward STRUIF** (DE), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- Mme **Helene PREGLAU** (AT), reconduite dans ses fonctions comme membre juriste des chambres de recours, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Jan VAN MOER** (BE), reconduit dans ses fonctions comme membre juriste des chambres de recours, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2005 ;
- M. **Jean-Michel CANNARD** (FR), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 ;

– Herr **Marco RUGGIU** (IT) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2006 als technisch vorgebildetes Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer wieder ernannt;

– Herr **Gérard WEISS** (FR) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2006 als rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern wieder ernannt.

Der Rat gab dem Antrag des **epi** auf Beobachterstatus im **Haushalts- und Finanzausschuss** statt.

Im Bereich der **Internationalen Angelegenheiten** wurde dem Rat mitgeteilt, dass die **Republik Lettland** zum 1. Juli 2005 der Europäischen Patentorganisation beitreten wird.

Der Rat nahm den Bericht über die **dreiseitige technische Sitzung** (Den Haag, 18. bis 20. Mai 2005) sowie die Informationen zu den strategischen Fragen zur Kenntnis, die vom Amt, dem USPTO und dem JPO erörtert wurden. Dabei äußerten mehrere Delegationen massive Vorbehalte gegen eine Prioritätsfrist von 30 Monaten. Der Rat nahm außerdem den Entwurf einer Vereinbarung über die Automatisierung des **Austauschs von Prioritätsunterlagen** zwischen dem USPTO und dem EPA zur Kenntnis.

Der Rat setzte seine "**Strategiediskussion über die künftige PCT-Zusammenarbeit in Europa**" fort und beauftragte das Amt, Vorschläge für die Einführung eines Systems zu erarbeiten, das den in der so genannten "**Erklärung von Madrid**" (**CA/94/05**: "Gemeinsame Erklärung zum europäischen Patentnetz", verfasst von 10 Delegationen) skizzierten Leitlinien entspricht. Diese Vorschläge könnten dem Rat auf seiner Oktobertagung 2005 zur Stellungnahme und auf der Dezembertagung 2005 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Zudem kam der Rat überein, dass die Überlegungen zur **Qualität** fortgeführt und entsprechende gemeinsame Kriterien auf europäischer Ebene erarbeitet werden müssen. Ferner befand es der Rat für zweckmäßig, dass das Amt die Entwicklung der lokalen Infrastruktur im Bereich des geistigen Eigentums weiterhin unterstützt, und genehmigte mehrere einschlägige Zusammenarbeitsprogramme; dabei betonte er allerdings, dass die einzelnen Maßnahmen angesichts der Finanzlage des Amts

– Mr **Marco RUGGIU** (IT), reappointed technically qualified member of a technical board of appeal with effect from 1 January 2006

– Mr **Gérard WEISS** (FR), reappointed legally qualified member of the boards with effect from 1 January 2006

The Council agreed to the **epi's** request for observer status on the **Budget and Finance Committee**.

On **international affairs**, the Council was informed that the **Republic of Latvia** would be joining the European Patent Organisation on 1 July 2005.

The Council noted the report on the **Trilateral technical meeting** (The Hague, 18 to 20 May 2005) and information about strategic matters discussed by the EPO, USPTO and JPO. Here, several delegations expressed serious reservations regarding the 30-month priority period. The Council also noted a draft agreement to automate the **exchange of priority documents** between the USPTO and the EPO.

Continuing its "**strategy debate on the future of PCT co-operation in Europe**", the Council mandated the Office to draw up proposals to establish a system as outlined in the "**Madrid statement**" (see **CA/94/05**, "Joint statement on the European patent network", submitted by ten delegations). These proposals could be submitted to the Council at its October 2005 meeting for opinion and at its December 2005 meeting for decision. In parallel, the Council agreed that continued reflection about **quality**, and common criteria at European level, were needed. The Council also felt that the Office should continue to provide support to develop local IP infrastructures, and approved several co-operation programmes to that end, stressing however that this co-operation should be well-targeted and prioritised in view of the Office's financial situation.

– M. **Marco RUGGIU** (IT), reconduit dans ses fonctions comme membre technicien d'une chambre de recours technique, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 ;

– M. **Gérard WEISS** (FR), reconduit dans ses fonctions comme membre juriste des chambres de recours, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006 ;

Le Conseil a fait droit à une requête de l'**epi** en lui accordant le statut d'observateur à la **Commission du budget et des finances**.

Concernant les **Affaires internationales**, le Conseil a été informé de ce que la **République de Lettonie** allait rejoindre l'Organisation européenne des brevets le 1<sup>er</sup> juillet 2005.

Le Conseil a pris note du rapport sur la **réunion technique tripartite** tenue à La Haye du 18 au 20 mai 2005, ainsi que des informations concernant les questions stratégiques discutées entre l'Office, l'USPTO et le JPO. Ce faisant, plusieurs délégations ont fait part de leurs sérieuses réserves concernant le délai de priorité de 30 mois. Le Conseil en outre pris note d'un projet d'accord visant à automatiser l'**échange de documents de priorité** entre l'USPTO et l'OEB.

Le Conseil a poursuivi son "**Débat stratégique sur l'avenir de la coopération PCT en Europe**" et donné mandat à l'Office pour élaborer des propositions en vue de l'instauration d'un système correspondant aux orientations tracées dans ce qu'il a été convenu d'appeler la "**Déclaration de Madrid**" (document **CA/94/05**: "Déclaration conjointe relative au réseau européen en matière de brevets", présentée par dix délégations). Ces propositions pourront être soumises au Conseil pour avis lors de sa session d'octobre 2005, puis pour décision lors de sa session de décembre 2005. Le Conseil est parallèlement convenu de la nécessité de poursuivre les réflexions en ce qui concerne la **qualité**, et d'élaborer à cet égard des critères communs à l'échelle de l'Europe. Par ailleurs, le Conseil, estimant utile que l'Office continue d'apporter un soutien au développement des infrastructures locales en matière de Propriété industrielle, a approuvé plusieurs programmes de coopération dans ce domaine, tout en insistant

gezielt und entsprechend ihrer Rangfolge umgesetzt werden müssen.

Außerdem beschloss der Rat im Rahmen der "**Strategiediskussion**", die Beratungen über eine eventuelle **Kündigung des Partnerschaftsabkommens** zwischen der Europäischen Patentorganisation, dem Spanischen Patent- und Markenamt und dem Schwedischen Patent- und Registrieramt auf seine Tagung im Juni 2006 zu verschieben.

Die 102. Ratstagung brachte ferner einen erfolgreichen Abschluss für den Anfang 2004 von Finnland gestellten Antrag, indem der Rat ein **Arbeitsabkommen zwischen dem Finnischen Patent- und Registrieramt (PRH) und dem Europäischen Patentamt über die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Recherchenarbeiten nach dem PCT** einstimmig genehmigte. Dabei kam der Rat förmlich überein, dass er im Falle der Genehmigung neuer Regelungen entsprechend den Leitlinien der "Erklärung von Madrid" die nötigen Schritte ergreifen wird, um dieses Arbeitsabkommen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Systems zu beenden.

Außerdem genehmigte der Rat einstimmig einen Beschlussentwurf zur Herabsetzung der Gebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht bei Vorliegen eines von einer nationalen PCT-Behörde in Europa erstellten internationalen Recherchenberichts gemäß Artikel 157 (3) EPÜ (Beschluss **CA/D 3/05**). Dabei kam der Rat jedoch förmlich überein, dass er, falls kein neues System im Sinne der "Erklärung von Madrid" zu Stande kommt, seine Position zu dieser Gebührenermäßigung bis spätestens 1. Juli 2008 erneut überdenken wird.

Der Rat genehmigte einstimmig die Anpassung des **Arbeitsabkommens mit Frankreich** über Recherchenarbeiten, die vom EPA zu nationalen Anmeldungen dieses Mitgliedstaats des ehemaligen IIB durchgeführt werden.

Auf dem Gebiet der **Rechtsangelegenheiten** erhielt der Rat einen mündlichen Bericht über die am Rande der Ratstagung in München abgehaltene 7. Sitzung der **Arbeitsgruppe "Streitregelung"** und nahm mit Interesse zur Kenntnis,

Still on the "**strategy debate**", the Council decided to postpone, until its June 2006 meeting, the discussion about possible **termination of the partnership agreement** between the EPO and the Spanish and Swedish Offices.

This 102nd meeting also marked a successful conclusion to the request made by Finland in early 2004, with the Council unanimously approving a **working agreement between the Finnish Office and the EPO on co-operation concerning PCT search work**. At the same time, the Council formally agreed that as and when it approved a new system as outlined in the "Madrid statement", steps would be taken to terminate the working agreement as from the new system's entry into force.

The Council also unanimously adopted a decision (**CA/D 3/05**) reducing (under Article 157(3) EPC) the fee for the supplementary European search report where the international search report was drawn up by a national PCT authority in Europe. It formally agreed however that, in the absence of a new system as described in the "Madrid statement", it would be reviewing its position on this fee reduction before 1 July 2008 at the latest.

The Council unanimously approved adaptation of the **working agreement with France** concerning searches performed by the EPO for national applications from that ex-IIB member state.

On **legal affairs**, the Council heard an oral report about the 7th meeting of the **Working Party on Litigation** (held in Munich on the margin of its own meeting) and noted with interest that the European Commission had begun to

cependant sur le fait que, étant donné la situation financière de l'Office, les actions de coopération devaient être bien ciblées et classées par ordre de priorité.

Toujours dans le contexte du "**Débat stratégique**", le Conseil a décidé de reporter à sa session de juin 2006 la discussion concernant une éventuelle **résiliation de l'Accord de Partenariat** entre l'Organisation européenne des brevets, l'Office espagnol des brevets et des marques et l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement.

Cette 102<sup>e</sup> session a été marquée par l'heureux aboutissement de la requête que la Finlande avait formulée au début 2004, et le Conseil a approuvé à l'unanimité un **Accord de travail entre l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande (PRH) et l'Office européen des brevets sur la coopération relative aux travaux de recherche effectués au titre du PCT**. Ce faisant, le Conseil est formellement convenu que, s'il approuvait le nouveau régime qu'il avait été décidé d'élaborer en suivant les orientations tracées dans la "Déclaration de Madrid", les mesures nécessaires seraient prises en vue de mettre fin à cet Accord de travail avec effet au moment de l'entrée en vigueur dudit régime.

Le Conseil a également approuvé à l'unanimité un projet de décision portant réduction, conformément à l'article 157(3) CBE, de la taxe afférente au rapport complémentaire de recherche européenne, lorsqu'une administration nationale du PCT en Europe a établi le rapport de recherche internationale (décision **CA/D 3/05**). Le Conseil est cependant formellement convenu qu'en l'absence d'un nouveau système tel que décrit dans la "Déclaration de Madrid", il réviserait sa position concernant cette réduction de taxe au plus tard avant le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité l'adaptation de l'**Accord de travail avec la France**, concernant les travaux de recherche effectués par l'OEB pour des demandes nationales de cet Etat membre de l'ex-IIB.

En ce qui concerne les **Affaires juridiques**, le Conseil a entendu un rapport oral sur la 7<sup>e</sup> réunion du **groupe de travail "Contentieux"**, tenue à Munich en marge de sa propre session, et a noté avec intérêt que la Commission



dass die Europäische Kommission nunmehr eine mögliche Positionsänderung bezüglich eines **Europäischen Patentgerichts** prüft.

Im **Personalbereich** genehmigte der Rat einstimmig gemäß Artikel 25 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation den Abschluss und das Inkrafttreten eines **Abkommens zwischen dem Königreich der Niederlande und der Europäischen Patentorganisation über die Berechtigung von Familienangehörigen der Bediensteten des EPA, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen**.

Bezüglich der **internen Verwaltung** des Amtes nahm der Rat mit großem Interesse einen Vorschlag der Personalvertretung zur Ausarbeitung eines **Verhaltenskodex für das EPA** zur Kenntnis.

Im Bereich der **Haushalts- und Finanzfragen** führte der Rat einen ersten Meinungsaustausch über die Ergebnisse der von einer externen Beratungsfirma durchgeführten **Studie zur Finanzlage des Amtes** durch. Er kam überein, die Diskussion im Herbst 2005 zu vertiefen, um dann geeignete Beschlüsse fassen und insbesondere den in jüngster Zeit registrierten alarmierenden Produktivitätsrückgang eindämmen zu können. Ebenso wie die Empfehlung des Rats, der zufolge sich das Amt künftig mehr auf seine **Kerntätigkeit** konzentrieren sollte, ist dies bei der Erstellung des Haushaltsplans 2006 und des Finanzplans 2007 – 2010 zu berücksichtigen.

consider the possibility of reviewing its position on a **European Patent Court**.

On **personnel** matters, under Article 25 of the EPO's Protocol on Privileges and Immunities the Council unanimously approved the conclusion and entry into force of an **Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the European Patent Organisation on the entitlement of the family members of EPO staff to engage in gainful employment**.

On the EPO's **internal management**, the Council noted with great interest the staff representatives' suggestion that there should be a **code of conduct for the EPO**.

On **financial and budgetary matters**, the Council held an initial exchange of views about the results of an external consultant's **study of the EPO's financial situation**, and agreed that in autumn 2005 it would conduct more detailed discussions which would make it possible to take appropriate decisions and in particular to curb the recent worrying decline in productivity. The 2006 budget and 2007-2010 financial plan should be drafted in the light of that necessity and of the Council's recommendation that in future the Office should focus more on its **core activities**.

européenne avait commencé à examiner si elle ne pourrait pas revoir sa position concernant une **Cour européenne des brevets**.

S'agissant des questions touchant le **Personnel**, le Conseil a approuvé à l'unanimité, conformément à l'article 25 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, la conclusion et l'entrée en vigueur d'un **Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Organisation européenne des brevets concernant le droit, pour les membres de la famille des agents de l'Office, à exercer une activité rémunérée**.

En ce qui concerne la **gestion interne** de l'Office, le Conseil a pris note avec un vif intérêt d'une suggestion émanant de la Représentation du personnel et visant à l'élaboration d'un **code de conduite pour l'OEB**.

Concernant les **Questions financières et budgétaires**, le Conseil a eu un premier échange de vues au sujet des résultats de l'**étude de la situation financière de l'Office** effectuée par un consultant externe. Il est convenu d'avoir un débat plus approfondi à ce sujet à l'automne 2005, débat qui permettra de prendre alors les décisions appropriées, et en particulier d'enrayer la chute de productivité préoccupante enregistrée dans la période récente. Le budget 2006 et le plan financier 2007-2010 devraient être élaborés en tenant compte de cette nécessité, ainsi que de la recommandation du Conseil selon laquelle l'Office devrait à l'avenir se centrer davantage sur les activités qui constituent son **cœur de métier**.

**Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 2005 zur Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche bei Vorliegen eines vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellten internationalen Recherchenberichts**

DER VERWALTUNGSRAT  
DER EUROPÄISCHEN  
PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 157 Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche zu einer internationalen Anmeldung, für die der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt oder gemäß dem Zentralisierungsprotokoll vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist, wird um 810 EUR herabgesetzt.

**Artikel 2**

(1) Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2005 in Kraft und gilt bis 30. Juni 2008.

Er gilt für in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldungen,

a) die ab dem 1. April 2005 eingereicht werden und für die der internationale Recherchenbericht vom Finnischen Patent- und Registrieramt erstellt worden ist, und

**Decision of the Administrative Council of 10 June 2005 reducing the fee for the supplementary European search where the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, by the National Board of Patents and Registration of Finland, by the Spanish Patent and Trademark Office or by the Swedish Patent and Registration Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL  
OF THE EUROPEAN PATENT  
ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in particular Article 157, paragraph (3) b) and (4), thereof,

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The fee for a supplementary European search on an international application for which the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, or in accordance with the Protocol on Centralisation by the National Board of Patents and Registration of Finland, by the Spanish Patent and Trademark Office or by the Swedish Patent and Registration Office shall be reduced by EUR 810.

**Article 2**

(1) This decision shall enter into force on 1 July 2005 and shall have effect until 30 June 2008.

It shall apply to international applications entering the European phase,

(a) filed on or after 1 April 2005 for which the international search report was drawn up by the National Board of Patents and Registration of Finland, and

**Décision du Conseil d'administration du 10 juin 2005 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande ou par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 157, paragraphe 3, lettre b, et paragraphe 4,

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

DECIDE :

**Article premier**

La taxe due pour une recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets ou, conformément au protocole sur la centralisation, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande ou par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement est réduite de 810 EUR.

**Article 2**

(1) La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2005 et est applicable jusqu'au 30 juin 2008.

Elle s'applique aux demandes internationales entrant dans la phase européenne,

(a) déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005, pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, et

b) die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden und für die der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist.

(2) Die Beschlüsse vom 21. Dezember 1978 (ABI. EPA 1979, 4), vom 17. Mai 1979 (ABI. EPA 1979, 248) und vom 9. Juni 1995 (ABI. EPA 1995, 511) werden mit Wirkung vom 1. Juli 2005 aufgehoben und durch diesen Beschluss ersetzt.

Geschehen zu München am 10. Juni 2005

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Roland GROSSENBACHER*

(b) filed on or after 1 July 2005 for which the international search report was drawn by the Austrian Patent Office, by the Spanish Patent and Trademark Office or by the Swedish Patent and Registration Office.

2) The decisions of 21 December 1978 (OJ EPO 1979, 4), of 17 May 1979 (OJ EPO 1979, 248), and of 9 June 1995 (OJ EPO 1995, 511) shall be rescinded as from 1 July 2005 and replaced by this decision.

Done at Munich, 10 June 2005

For the Administrative Council  
The Chairman

*Roland GROSSENBACHER*

(b) déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques ou par l'Office suédois des brevets et des marques.

(2) Les décisions en date du 21 décembre 1978 (JO OEB 1979, 4), du 17 mai 1979 (JO OEB 1979, 248) et du 9 juin 1995 (JO OEB 1995, 511) sont rapportées avec effet à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 et remplacées par la présente décision.

Fait à Munich, le 10 juin 2005

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Roland GROSSENBACHER*

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. März 2005 T 1255/04 – 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Anmelder: Applera Corporation**

**Stichwort: Dibenzorhodaminfarbstoffe/APPLERA**

**Artikel: 113 (2) EPÜ  
Regel: 51 (4), (5) und (6), 86 (3), 97 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)" – "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ – Notwendigkeit der Begründung, warum höherrangige Anträge zurückgewiesen werden"**

#### Leitsatz

*I. In einem Fall, in dem es neben einem Antrag, der als zulässig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zuzustellen ist, noch höherrangige, zurückgewiesene Anträge gibt, ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ unzureichend, wenn ihr nicht die Begründung dafür beiliegt, warum die höherrangigen Anträge zurückgewiesen werden. Außerdem sollte in der Mitteilung ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der zurückgewiesenen Anträge hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Prüfungsabteilung daran erinnert werden, dass der Anmelder eine beschwerdefähige schriftliche Entscheidung zu den höherrangigen Anträgen erwirken kann (siehe Nr. 3 der Entscheidungsgründe) (im Anschluss an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005).*

*II. Hält der Anmelder einen noch anhängigen, höherrangigen Antrag aufrecht, der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörtert wurde,*

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 March 2005 T 1255/04 – 3.3.1 (Language of the proceedings)

Composition of the board:  
Chairman: A. J. Nuss  
Members: P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Applicant: Applera Corporation**

**Headword: Dibenzorhodamine dyes/APPLERA**

**Article: 113(2) EPC  
Rule: 51(4), (5), (6), 86(3), 97(1) EPC**

**Keyword: "Substantial procedural violation (yes)" – "Reimbursement of appeal fee (yes)" – "Rule 51(4) EPC communication – necessity for including reasons why higher-ranking requests are not allowable"**

#### Headnote

*I. In a case where there is a request considered allowable on which a Rule 51(4) EPC communication is to be sent, but there are also not allowed higher-ranking requests, the communication under Rule 51(4) EPC is deficient if it is not accompanied by reasons why the higher-ranking requests are not allowed. This communication should also expressly mention the option of maintaining the disallowed requests, thus reminding the Applicant and the Examining Division of the possibility for the Applicant of asking for a written appealable decision on these higher-ranking requests (see point 3 of the reasons) (decision T 1181/04 of 31 January 2005 followed).*

*II. If the Applicant maintains a still pending higher-ranking request discussed at the oral proceedings before the Examining Division, that request*

## Décisions des chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 16 mars 2005 T 1255/04 – 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :  
Président : A. J. Nuss  
Membres : P. P. Bracke  
S. C. Perryman

**Demandeur : Applera Corporation**

**Référence : Teintures de dibenzorhodamine/APPLERA**

**Article : 113(2) CBE  
Règle : 51(4), (5) et (6), 86(3), 97(1) CBE**

**Mot-clé : "Vice substantiel de procédure (oui)" – "Remboursement de la taxe de recours (oui)" – "Notification au titre de la règle 51(4) CBE – nécessité d'inclure les motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence sont rejetées"**

#### Sommaire

*I. Lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été rejetées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence (cf. point 3 des motifs) (dans la ligne de la décision T 1181/04 du 31 janvier 2005).*

*II. Si le demandeur maintient une requête encore en instance, qui précède dans l'ordre de ses préférences et a été discutée pendant la procédure orale*

so kann dieser Antrag nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden. Die angefochtene Entscheidung, die lediglich feststellt, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden könnte, ist unzureichend begründet, weil sie keine sachlichen Gründe dafür anführt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird, nicht den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ entspricht (siehe Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die als WO 99/27020 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 98 958 069.1 mit der Begründung zurückzuweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf die ein Patent erteilt werden könne.

II. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung geht hervor, dass in der mündlichen Verhandlung Anspruchssätze gemäß einem Hauptantrag und fünf Hilfsanträgen erörtert wurden, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 4 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurden und dass der fünfte Hilfsantrag als erfinderisch angesehen wurde. Dementsprechend wurde festgehalten, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigte, auf der Grundlage des fünften Hilfsantrags eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen.

Darüber hinaus wurde im Protokoll festgehalten, dass der Patentvertreter auf der Aufrechterhaltung des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 4 bestand.

III. In einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 16. Juli 2003 wurde die Anmelderin davon unterrichtet, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigte, ein europäisches Patent auf der Grundlage eines Anspruchssatzes zu erteilen, der unbestreitbar dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten fünften Hilfsantrag entsprach. Die zurückgewiesenen Anträge waren nicht erwähnt, ebenso wenig wurde ihre Zurückweisung begründet.

cannot be refused under Rule 86(3) EPC. The decision under appeal by merely stating that the application is refused because there is no version approved of by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted is inadequately reasoned because it does not give the substantive reasons why what the Applicant does approve of is not in conformity with the patentability requirements of the EPC (see point 4 of the reasons).

### Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the Examining Division's decision refusing European patent application No. 98 958 069.1, published as WO 99/27020, on the ground that there was no version approved by the applicant in the sense of Article 113(2) EPC, on which a patent could be granted.

II. From the minutes of the oral proceedings before the Examining Division it follows, that sets of claims according to a main request and five auxiliary requests were discussed at the oral proceedings, that the main and the first to fourth auxiliary requests were rejected due to lack of inventive step and that the fifth auxiliary request was considered to be inventive. Therefore, it was stated that the Examining Division intended to issue a Rule 51(4) EPC communication on the basis of the fifth auxiliary request.

Furthermore, it was stated in the minutes that the Representative stressed the maintenance of the main request and the first to fourth auxiliary requests.

III. In a communication under Rule 51(4) EPC, dated 16 July 2003, the Applicant was informed that the Examining Division intended to grant a European patent on the basis of a set of claims which indisputably corresponded to the fifth auxiliary request discussed at the oral proceedings before the Examining Division. No mention was made of the rejected requests or the reasons for their refusal.

devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE. En indiquant simplement que la demande est rejetée faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE (cf. point 4 des motifs).

### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre le rejet par la division d'examen de la demande de brevet européen n° 98 958 069.1, publiée sous le numéro WO 99/27020, au motif que le demandeur n'avait donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE, sur aucune version susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet.

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen que des jeux de revendications selon la requête principale et cinq requêtes subsidiaires ont été discutés au cours de la procédure orale, que la requête principale et les quatre premières requêtes subsidiaires ont été rejetées pour défaut d'activité inventive et que la cinquième requête subsidiaire a été considérée comme inventive. Aussi était-il précisé que la division d'examen avait l'intention d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE sur la base de la cinquième requête subsidiaire.

Le procès-verbal mentionnait également que le mandataire insistait sur le maintien de la requête principale ainsi que des quatre premières requêtes subsidiaires.

III. Par notification établie le 16 juillet 2003 au titre de la règle 51(4) CBE, la division d'examen a informé le demandeur de son intention de délivrer un brevet européen sur la base d'un jeu de revendications qui correspondait incontestablement à la cinquième requête subsidiaire discutée lors de la procédure orale devant la division d'examen. La notification ne faisait nulle mention des requêtes qui avaient été rejetées ni des motifs du rejet.

IV. In ihrer am 23. Januar 2004 eingegangenen Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragte die Anmelderin, den Anspruchssatz gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten fünften Hilfsantrag durch einen Anspruchssatz zu ersetzen, der dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten Hauptantrag entspreche, und erklärte ihr Einverständnis gemäß Regel 51 (4) EPÜ unter der Voraussetzung, dass der Anspruchssatz gemäß dem Hauptantrag gewährbar sei.

Die deutsche und die französische Übersetzung der Patentansprüche waren beigelegt; es wurde beantragt, eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents zu erlassen, und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr (bis zur 35. Seite) – 715 EUR – sowie die Druckkostengebühr für die 36. und jede weitere Seite – 450 EUR – wurden zur Zahlung angewiesen.

V. Daraufhin beschloss die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Patentanmeldung.

Als Zurückweisungsgrund gab die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung an, dass die Anmelderin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags beantragt habe, der bereits in der mündlichen Verhandlung ausführlich erörtert worden sei (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Prüfungsabteilung habe der Anmelderin bereits in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass dieser Antrag nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge. Dementsprechend habe die Prüfungsabteilung beschlossen, die Änderungsvorschläge nach Regel 86 (3) EPÜ zurückzuweisen. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ könne eine Entscheidung über eine europäische Patentanmeldung nur auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung ergehen. Die Anmelderin habe sich nur mit einer Fassung der Anmeldeunterlagen einverstanden erklärt, die nach dem EPÜ nicht zulässig sei. Daher müsse die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der Begründung zurückweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf die ein Patent erteilt werden könnte.

VI. Die Anmelderin und jetzige Beschwerdeführerin machte geltend, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, weil die Prüfungsabtei-

IV. In its reply to the communication under Rule 51(4) EPC (received on 23 January 2004), the Applicant requested to replace the set of claims according to the fifth auxiliary request discussed at the oral proceedings before the Examining Division by a set of claims corresponding to the one according to the main request discussed at the oral proceedings before the Examining Division and declared their approval under Rule 51(4) EPC provided that the set of claims according to the main request was acceptable.

The German and French translations of the claims were enclosed; it was requested that the decision to grant a patent be issued; and the payment of fees for grant and printing (up to 35 pages) – EUR 715 – and a fee for printing the 36th and each additional page – EUR 450 – was ordered.

V. Thereupon, the Examining Division decided to refuse the patent application.

In its decision the Examining Division stated as grounds for refusal that the Applicant requested grant of a patent on the basis of the main request which had already been thoroughly discussed during oral proceedings (Article 113(1) EPC). The Examining Division already informed the Applicant, during these oral proceedings, that this request did not fulfil the requirements of the EPC. Consequently, the Examining Division decided to refuse the proposed amendments by virtue of Rule 86(3) EPC. According to Article 113(2) EPC, a decision on a European patent application can only be based on the text submitted or agreed by the Applicant. The Applicant only gave his agreement to a version of the application documents which is not allowable under the EPC. Therefore, the Examining Division has to refuse the application on the ground that there is no version approved by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC, on which a patent could be granted.

VI. The Applicant, now Appellant, submitted that the Examining Division made a substantial procedural violation, since it was not entitled to refuse the

IV. Dans sa réponse à la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE (reçue le 23 janvier 2004), le demandeur a requis le remplacement du jeu de revendications selon la cinquième requête subsidiaire discutée au cours de la procédure orale devant la division d'examen par un jeu de revendications correspondant au jeu selon la requête principale discutée lors de cette même procédure orale, et a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE, sous réserve que le jeu de revendications selon la requête principale soit acceptable.

La traduction en allemand et en français des revendications était jointe à la réponse. Il était en outre demandé que la décision de délivrer un brevet fût prise. Enfin, le paiement des taxes de délivrance et d'impression (35 pages au maximum), d'un montant de 715 euros, et de la taxe d'impression pour chaque page à partir de la 36<sup>e</sup>, d'un montant de 450 euros, était ordonné.

V. La division d'examen a alors décidé de rejeter la demande de brevet.

Dans sa décision, la division d'examen a motivé son rejet par le fait que le demandeur avait requis la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale qui avait déjà été discutée en détail au cours de la procédure orale (article 113(1) CBE). Elle avait déjà fait savoir au demandeur, lors de cette procédure orale, que ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. Aussi a-t-elle rejeté, en application de la règle 86(3) CBE, les modifications proposées. Conformément à l'article 113(2) CBE, une décision ne peut être prise sur la demande de brevet européen que dans le texte soumis ou accepté par le demandeur. Or, celui-ci avait uniquement donné son accord sur une version des pièces de la demande qui n'était pas admissible en vertu de la CBE. En conséquence, la division d'examen devait rejeter la demande, faute de texte accepté par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de former la base de la délivrance d'un brevet.

VI. Le demandeur et désormais requérant a soutenu que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure, étant donné qu'elle n'était

lung die Patentanmeldung nicht hätte zurückweisen dürfen, ohne der Anmelderin Gelegenheit zu geben, gemäß Regel 51 (6) EPÜ Stellung zu nehmen und/oder Änderungen einzureichen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und zog ihren ursprünglichen Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Kammer für den Fall zurück, dass die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Regel 51 (5) und (6) EPÜ

2.1 Laut Regel 51 (5) EPÜ gilt es, wenn der Anmelder innerhalb der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist Änderungen beantragt, als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung, wenn er eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet.

Nachdem die erforderlichen Übersetzungen der geänderten Patentansprüche fristgerecht eingereicht und die Erteilungs- sowie die Druckkostengebühr fristgerecht entrichtet wurden, waren die Erfordernisse der Regel 51 (5) EPÜ erfüllt.

2.2 Zudem heißt es in Regel 51 (6) EPÜ, dass die Prüfungsabteilung, wenn sie einer nach Absatz 5 beantragten Änderung nicht zustimmt, dem Anmelder, **bevor sie eine Entscheidung trifft**, Gelegenheit zu geben hat, Stellung zu nehmen und von ihr für erforderlich gehaltene Änderungen einzureichen.

Da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall Änderungen beantragte und sämtliche Erfordernisse der Regel 51 (5) EPÜ erfüllt waren, musste die Prüfungsabteilung der Anmelderin Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor sie eine Entscheidung traf. Indem sie dies unterließ, beging sie einen wesentlichen Verfahrensfehler, der, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ sowie die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung rechtfertigt.

patent application before giving the Applicant an opportunity to submit observations and/or amendments according to Rule 51(6) EPC.

VII. The Appellant requested the reimbursement of the appeal fee and withdrew its originally filed request for oral proceedings before the Board, if the case is remitted to the first instance for further prosecution.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Rule 51(5) and (6) EPC

2.1 Rule 51(5) EPC stipulates, that, if the Applicant requests amendments within the period laid down in Rule 51(4) EPC, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended, if he files a translation of the amended claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings and pays the fees for grant and printing.

As the necessary translations of the amended claims were filed in due time and the fees for grant and printing were paid in due time, the requirement of Rule 51(5) EPC were fulfilled.

2.2 Furthermore, Rule 51(6) EPC requires, that, if the Examining Division does not consent to an amendment requested under paragraph 5, it shall, **before taking a decision**, give the Applicant an opportunity to submit his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division.

Since in the present case the Appellant requested amendments and all the requirements of Rule 51(5) EPC were fulfilled, the Examining Division was required to afford the Applicant an opportunity to submit his observations, before taking a decision. It did not do so, thus committing a substantially procedural violation which, as argued by the Appellant, justifies the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC and remittal of the case to the department of first instance for further prosecution.

pas en droit de rejeter la demande de brevet avant de donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations et/ou des modifications conformément à la règle 51(6) CBE.

VII. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours et retiré sa requête initiale tendant à la tenue d'une procédure orale devant la Chambre, pour le cas où l'affaire serait renvoyée à la première instance pour suite à donner.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

#### 2. Règle 51(5) et (6) CBE

2.1 La règle 51(5) CBE dispose que si le demandeur requiert des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié dès lors qu'il produit une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure et acquitte les taxes de délivrance et d'impression.

Les traductions requises des revendications modifiées ayant été produites en temps utile et les taxes de délivrance et d'impression ayant été acquittées dans les délais, les conditions prévues à l'article 51(5) CBE étaient remplies.

2.2 Par ailleurs, la règle 51(6) CBE exige que si la division d'examen n'approuve pas une modification demandée conformément au paragraphe 5, elle donne au demandeur, **avant de prendre une décision**, la possibilité de présenter ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires.

Etant donné que le requérant avait en l'espèce demandé des modifications et qu'il avait satisfait à toutes les exigences de la règle 51(5) CBE, la division d'examen était tenue de lui octroyer la possibilité de présenter ses observations avant de prendre une décision. Or, elle ne l'a pas fait, de sorte qu'elle a commis un vice substantiel de procédure justifiant, ainsi que l'a fait valoir le requérant, le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE et le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner.

### 3. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

3.1 Wie bereits in der Entscheidung T 1181/04 – 3.3.6 vom 31. Januar 2005 (zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen) dargelegt wurde, ergibt sich offenbar ein grundlegendes Problem, weil dem Anmelder in Fällen, in denen er neben einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge eingereicht hat und die Prüfungsabteilung nur einem der Hilfsanträge stattzugeben gedenkt, eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugestellt wird, aus der hervorgeht, auf welchen zulässigen Antrag hin die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen bereit ist, **die den Anmelder aber nicht darauf hinweist, dass er die Möglichkeit hat, die zurückgewiesenen Anträge aufrechterhalten und eine schriftliche, begründete Zurückweisungsentscheidung zu erwirken, statt der Erteilung des Patents auf der Grundlage des von der Prüfungsabteilung für zulässig erachteten Antrags zuzustimmen.**

Zwar ist diese Möglichkeit in der seit 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Regel 51 (4) EPÜ nicht ausdrücklich genannt, der Wortlaut schließt sie aber auch nicht aus. Damit das Recht des Anmelders, die Zurückweisung höher-rangiger Anträge mit der Beschwerde anzufechten, gewahrt bleibt, darf ihm diese Möglichkeit nicht vorenthalten werden.

3.2 In einem Fall, in dem es neben einem Antrag, der als zulässig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zuzustellen ist, noch höherrangige, zurückgewiesene Anträge gibt, ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ unzureichend, wenn ihr nicht die Begründung dafür beiliegt, warum die höherrangigen Anträge zurückgewiesen werden. Außerdem sollte in der Mitteilung ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der zurückgewiesenen Anträge hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Prüfungsabteilung daran erinnert werden, dass der Anmelder eine beschwerdefähige schriftliche Entscheidung zu den höherrangigen Anträgen erwirken kann (im Anschluss an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005). Nur so dürfte sichergestellt sein, dass sowohl die Anmelder als auch die Prüfungsabteilung wissen, was zu tun ist.

### 3. Communication under Rule 51(4) EPC

3.1 As already pointed out in decision T 1181/04-3.3.6 of 31 January 2005 (to be published in the Official Journal), a major problem seems to have arisen because in cases where the Applicant has submitted a main request and one or more auxiliary requests, and the Examining Division intends to allow only one of the auxiliary requests, the Applicant is sent a communication under Rule 51(4) EPC indicating the allowable request on which the Examining Division is prepared to grant a patent, **but is not told that he has the option of maintaining his disallowed requests and obtaining a written decision giving the reasons for refusing these, as an alternative to approving grant of the patent on the basis of the request the Examining Division is prepared to allow.**

Although it is true that this option is not explicitly cited in Rule 51(4) EPC, as entered into force on 1 July 2002, such option is not excluded by the wording thereof. Even more, in order to ensure that the Applicant's right to challenge the refusal of higher-ranking requests by an appeal is preserved, an Applicant may not be deprived from such option.

3.2 In a case where there is a request considered allowable on which a Rule 51(4) EPC communication is to be sent, but there are also not allowed higher-ranking requests, the communication under Rule 51(4) EPC is deficient if it is not accompanied by reasons why the higher-ranking requests are not allowed. This communication should also expressly mention the option of maintaining the disallowed requests, thus reminding the Applicant and the Examining Division of the possibility for the Applicant of asking for a written appealable decision on these higher-ranking requests (decision T 1181/04 of 31 January 2005 followed). Only this is likely to ensure that both Applicants and the Examining Division know what to do.

### 3. Notification au titre de la règle 51(4) CBE

3.1 Ainsi que la Chambre 3.3.6 l'a déjà relevé dans la décision T 1181/04 en date du 31 janvier 2005 (à paraître au Journal officiel), un problème majeur semble se poser dans le cas où le demandeur a produit une requête principale ainsi qu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires et où la division d'examen a l'intention de faire uniquement droit à l'une des requêtes subsidiaires, étant donné que le demandeur reçoit une notification au titre de la règle 51(4) CBE précisant la requête admissible sur la base de laquelle la division d'examen est disposée à délivrer un brevet, **mais qu'il n'est pas informé du fait qu'il peut maintenir les requêtes refusées et obtenir une décision écrite énonçant les motifs du rejet s'il n'approuve pas la délivrance du brevet sur la base de la requête à laquelle la division d'examen est disposée à faire droit.**

S'il est vrai qu'une telle possibilité n'est pas expressément mentionnée à la règle 51(4) CBE, dans le texte entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002, elle n'en est pas exclue non plus par le libellé de cette règle. Qui plus est, un demandeur ne saurait être privé d'une telle possibilité si l'on veut préserver son droit de contester par voie de recours le rejet des requêtes qui précèdent par ordre de préférence.

3.2 Lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été rejetées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence (dans la ligne de la décision T 1181/04 du 31 janvier 2005). Ce n'est qu'ainsi que l'on peut s'assurer que tant le demandeur que la division d'examen savent ce qu'ils ont à faire.



3.3 Es besteht daher kein Grund, von der Praxis abzuweichen, die in den einschlägigen "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" (Fassung vom Dezember 2003) dargelegt ist; wie es in Teil E, Kapitel X: ENTSCHEIDUNGEN, 5. Begründung, insbesondere im fünften Absatz, heißt, muss, wenn im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht wurden und einer der Hilfsanträge gewährtbar ist, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf der Grundlage des (ersten) gewährtbaren Antrags **zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die höherrangigen Anträge nicht gewährtbar sind**. Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin höherrangige Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährtbar sind, so ergeht eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ.

#### 4. Artikel 113 (2) EPÜ und Regel 86 (3) EPÜ

4.1 Im vorliegenden Fall machte die Beschwerdeführerin deutlich, dass sie ihren Hauptantrag in der Fassung aufrechterhalten wollte, die sie in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung verfochten hatte. Da der betreffende Antrag bereits in der mündlichen Verhandlung inhaltlich erörtert worden war, konnte er gar nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden, wie dies mit der angefochtenen Entscheidung geschah. Regel 86 (3) EPÜ soll verhindern, dass ein Anmelder wiederholt versucht, die Prüfungsabteilung dazu zu bewegen, ein Patent auf der Grundlage von Anträgen zu erteilen, mit denen immer wieder neue Punkte eingebracht werden; sie zielt weder darauf ab noch kann sie dazu verwendet werden, einem Anmelder die Erwirkung einer Entscheidung vorzuenthalten, in der die Zurückweisung eines bereits während des Verfahrens inhaltlich erörterten Antrags sachlich begründet wird. Eine solche Entscheidung zu den substantiellen Fragen ist notwendig, damit der Anmelder entscheiden kann, ob er Beschwerde einlegt, und damit ein Ausgangspunkt für Argumente im Rahmen eines etwaigen Beschwerdeverfahrens gegeben ist. Eine Entscheidung wie die hier angefochtene Entscheidung, in der festgestellt wird, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil keine vom Anmelder gebilligte

3.3 There is, thus, no reason to deviate from the practice as set out in the relevant "Guidelines for Examination in the European Patent Office" (December 2003 version) in Part E, Chapter X: DECISIONS, 5. Reasoning of decisions, in particular, the fifth paragraph thereof, where it is stated that, if during examination proceedings a main and subsidiary requests have been filed and a subsidiary request is allowable, the communication pursuant to Rule 51(4) EPC is to be issued on the basis of the (first) allowable request and **must be accompanied by an explanation of the reasons why the higher-ranking requests are not allowable**. Should the Applicant, in response to the communication pursuant to Rule 51(4), maintain higher-ranking requests which are not allowable, a decision to refuse the application pursuant to Article 97(1) EPC will be issued.

#### 4. Article 113(2) EPC and Rule 86(3) EPC

4.1 In the present case the Appellant made clear that he was maintaining his main request in the form argued for at the oral proceedings before the Examining Division. As the request asked for had already been discussed in substance at oral proceedings, this request could not be refused under Rule 86(3) EPC as was done in the decision under appeal. Rule 86(3) EPC is intended to prevent an Applicant making an indefinite number of successive attempts to persuade an Examining Division to allow grant on requests raising new issues, it is not intended nor can it be used to deprive an Applicant from obtaining a decision giving the substantive reasons for refusal of a request already considered in substance during the proceedings. Such a decision on the substantive issues is necessary so that the Applicant can decide whether to appeal or not, and as focus for the arguments in any subsequent appeal proceedings. A decision stating, as does the decision under appeal, that the application is refused because there is no version approved by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted is inadequately reasoned because it does not give the substantive reasons why what the Applicant does approve of is not in conformity with the patentability requirements of the EPC. Rejecting the

3.3 Il n'y a donc aucune raison de s'écarter de la pratique exposée dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets" (version de décembre 2003), cf. partie E, Chapitre X "Décisions", point 5. "Exposé des motifs", où il est précisé au cinquième paragraphe que si, au cours de la procédure d'examen, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires et que l'une des requêtes subsidiaires est admissible, la notification prévue à la règle 51(4) CBE doit être établie sur la base de la (première) requête admissible et **expliquer pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas admises**. Si le demandeur, en réponse à la notification émise en application de la règle 51(4) CBE, maintient les requêtes non admissibles qui précèdent dans l'ordre de ses préférences, une décision de rejet de la demande au titre de l'article 97(1) CBE doit être rendue.

#### 4. Article 113(2) CBE et règle 86(3) CBE

4.1 En l'espèce, le requérant a bien précisé qu'il maintenait sa requête principale dans la forme discutée au cours de la procédure orale devant la division d'examen. Cette requête ayant déjà été traitée au fond lors de la procédure orale, elle ne pouvait pas être rejetée en vertu de la règle 86(3) CBE, ainsi que l'a fait la division d'examen dans la décision entreprise. La règle 86(3) CBE vise en effet à empêcher le demandeur de sans cesse tenter de convaincre la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de requêtes soulevant de nouvelles questions. En revanche, elle n'est pas conçue et ne saurait être utilisée pour priver le demandeur de l'obtention d'une décision exposant les motifs de fond pour lesquels une requête déjà traitée sur le fond au cours de la procédure est rejetée. Il y a lieu de rendre une telle décision sur les questions de fond afin de permettre au demandeur de décider de former ou non un recours et de centrer ses arguments lors d'une éventuelle procédure de recours ultérieure. Une décision qui, à l'instar de la décision attaquée, énonce que la demande est rejetée, faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce

Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden könnte, ist unzureichend begründet, weil sie keine sachlichen Gründe dafür anführt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird, nicht den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ entspricht. Eine Zurückweisung der Anmeldung auf dieser Grundlage kann nur als weiterer wesentlicher Verfahrensmangel betrachtet werden, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erforderlich macht.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

application on this basis can only be regarded as amounting to a further substantial procedural violation requiring the decision under appeal to be set aside and the appeal fee to be reimbursed.

#### **Order**

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE. Le rejet de la demande sur cette base ne peut être considéré que comme un vice substantiel de procédure supplémentaire, qui appelle l'annulation de la décision contestée et le remboursement de la taxe de recours.

#### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.

## Mitteilungen des Europäischen Patentamts

### Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Artikel 10 (2) der Gebührenordnung

Gestützt auf Artikel 10 (2) der Gebührenordnung beschließt der Präsident des Europäischen Patentamts:

1. Stützt sich ein europäischer Recherchenbericht auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht – für eine Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder – für eine frühere Anmeldung im Sinn des Artikels 76 EPÜ oder – für eine frühere Anmeldung im Sinn der Regel 15 EPÜ, so werden folgende Beträge zurückerstattet:

## Information from the European Patent Office

### Decision of the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the refund of search fees under Article 10(2) of the Rules relating to Fees

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10(2) of the Rules relating to Fees, has decided as follows:

1. Where the European search report is based on an earlier search report prepared by the Office on – an application whose priority is claimed, or – an earlier application within the meaning of Article 76 EPC, or – an original application within the meaning of Rule 15 EPC, the refund shall be as follows:

## Communications de l'Office européen des brevets

### Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative au remboursement des taxes de recherche au titre de l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes, décide :

1. Lorsque le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure établi par l'Office pour : – une demande dont la priorité est revendiquée ou – une demande initiale au sens de l'article 76 CBE, ou – une demande initiale au sens de la règle 15 CBE, le remboursement est effectué comme suit :

#### Frühere Recherche / Earlier search / Recherche antérieure

#### Verwertbarkeit für die spätere Recherche / Level of benefit for the subsequent search / Utilisation pour la recherche ultérieure

#### Erstattungsbetrag / Amount of refund / Montant remboursé (EUR)

|  |                                 |        |
|--|---------------------------------|--------|
| (1) europäische Recherche (Art. 78 (2) EPÜ) für eine Anmeldung       |                                 |        |
| (1) European search (Art. 78(2) EPC) on an application               |                                 |        |
| (1) Recherche européenne (art. 78(2) CBE) effectuée pour une demande |                                 |        |
| a) eingereicht ab 1. Juli 2005,                                      | vollständig / full / intégrale  | 960,00 |
| (a) filed on or after 1 July 2005,                                   | teilweise / partial / partielle | 240,00 |
| a) déposée à compter du 1 <sup>er</sup> juillet 2005,                |                                 |        |
| b) eingereicht vor dem 1. Juli 2005                                  | vollständig / full / intégrale  | 690,00 |
| (b) filed before 1 July 2005   | teilweise / partial / partielle | 172,50 |
| b) déposée avant le 1 <sup>er</sup> juillet 2005                     |                                 |        |
| (2) internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT)                       | vollständig / full / intégrale  | 945,00 |
| (2) international search (Art. 15(1) PCT)                            | teilweise / partial / partielle | 236,25 |
| (2) Recherche internationale (art. 15(1) PCT)                        |                                 |        |
| (3) Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT)                  | vollständig / full / intégrale  | 945,00 |
| (3) international-type search (Art. 15(5) PCT)                       | teilweise / partial / partielle | 236,25 |
| (3) Recherche de type international (art. 15(5) PCT)                 |                                 |        |
| (4) Standardrecherche  | vollständig / full / intégrale  | 690,00 |
| (4) standard search  | teilweise / partial / partielle | 172,50 |
| (4) Recherche standard   |                                 |        |

| <i>Frühere Recherche /<br/>Earlier search /<br/>Recherche antérieure</i>  | <i>Verwertbarkeit für die spätere<br/>Recherche / Level of benefit for the<br/>subsequent search / Utilisation pour<br/>la recherche ultérieure</i> | <i>Erstattungsbetrag /<br/>Amount of refund /<br/>Montant remboursé<br/>(EUR)</i> |
|---|---|---|
| (5) für ein nationales Amt (BE, FR, LU, NL, TR) durchgeführte Recherche (ohne schriftlichen Bescheid) für eine nationale Anmeldung <sup>1</sup><br>(5) search (without written opinion) on a national application made on behalf of a national office (BE, FR, LU, NL, TR) <sup>1</sup><br>(5) Recherche (sans opinion écrite) effectuée pour une demande nationale pour le compte d'un Office national (BE, FR, LU, NL, TR) <sup>1</sup> | vollständig / full / intégrale<br>teilweise / partial / partielle   | 690,00<br>172,50  |

Kann sich das EPA **vollständig** auf die frühere Recherche stützen, so wird entweder die für die frühere Recherche gezahlte Recherchegebühr zu 100 % zurückerstattet (Fallgruppen 1 und 3 in der Tabelle) oder – wo dies zu einem unangemessenen Ergebnis führen würde (Fallgruppen 2, 4 und 5 in der Tabelle) – die europäische Recherchegebühr in der bislang geltenden Höhe zurückerstattet.

Kann sich das EPA **teilweise** auf die frühere Recherche stützen, so wird eine 25%ige Rückerstattung nach denselben Grundsätzen gewährt.

2. Die Kriterien dafür, welcher Rückerstattungssatz (vollständig oder teilweise) anzuwenden ist, und das Rückerstattungsverfahren richten sich nach der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABl. EPA 7/2005, 433).

3. Dieser Beschluss ist auf alle europäischen Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretenden internationalen Patentanmeldungen anzuwenden, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden.

If the EPO can base its search report **wholly** on the earlier search, it either refunds in full the fee paid for that search (table cases 1 and 3) or – where that would be inappropriate (table cases 2, 4 and 5) – refunds the European search fee in the amounts applicable hitherto.

If the EPO can base its search **partly** on the earlier search, it makes a 25% refund in accordance with the same principles.

2. The criteria determining the applicable refund rate (full or partial) and the refund procedure shall be governed by the Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees (OJ EPO 7/2005, 433).

3. This Decision applies to all European patent applications and international patent applications entering the European phase, filed on or after 1 July 2005.

Si l'OEB peut utiliser **intégralement** la recherche antérieure, la taxe de recherche acquittée pour la recherche antérieure est remboursée à 100 % (cas 1 et 3 du tableau ci-dessus) ou, dans les cas où ceci aboutirait à un résultat inapproprié (cas 2, 4 et 5 du tableau), la taxe de recherche européenne est remboursée au taux en vigueur jusqu'ici.

Si l'OEB peut utiliser **partiellement** la recherche antérieure, un remboursement de 25 % est accordé selon les mêmes principes.

2. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable (remboursement intégral ou partiel) et la procédure de remboursement sont régis par le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (cf. JO OEB 7/2005, 433).

3. La présente décision est applicable à toutes les demandes de brevet européen et à toutes les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui sont déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005.

<sup>1</sup> Zur Zeit finden Verhandlungen zwischen dem EPA und den betroffenen Vertragsstaaten statt über eine Änderung der einschlägigen Abkommen mit dem Ziel, dass das EPA schriftliche Bescheide zu diesen Recherchenberichten erstellt.

<sup>1</sup> Currently negotiations on revision of the relevant agreements are taking place between the EPO and the contracting states concerned with a view to the EPO drawing up written opinions accompanying those search reports.

<sup>1</sup> Actuellement des négociations concernant la révision des accords de travail pertinents ont lieu entre l'OEB et les états contractants concernés afin que les rapports de recherche établis par l'OEB soient accompagnés d'une opinion écrite.

## Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren<sup>1</sup>

1. In Fällen, in denen die europäische oder internationale Recherche vollständig oder teilweise auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht gestützt werden kann, sehen folgende Vorschriften eine Rückerstattung von Recherchegebühren vor:

– Artikel 10 Absatz 2 der Gebührenordnung<sup>2</sup> in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 7/2005, 431) und

– Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT<sup>3</sup> in Verbindung mit der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die geänderten Beträge der Rückerstattung von Recherchegebühren im Hinblick auf die Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts ab 1. Juli 2005 (ABI. EPA 7/2005, 463).

2. Die Kriterien dafür, welcher Rückerstattungssatz anzuwenden ist, lauten wie folgt:

2.1 Die volle Rückerstattung wird gewährt, wenn der europäische oder internationale Recherchenbericht vollständig auf die frühere Recherche gestützt werden kann.

Das wäre insbesondere der Fall, wenn die Ansprüche der früheren und der späteren Anmeldung identisch sind oder die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch

## Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees<sup>1</sup>

1. Where the European or international search may be wholly or partly based on an earlier search report already prepared by the EPO, a refund of search fees is provided for in

– Article 10, paragraph 2, of the Rules relating to Fees<sup>2</sup> in conjunction with the Decision of the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the refund of search fees (OJ EPO 7/2005, 431) and

– Annex C Part II(3) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT<sup>3</sup> in conjunction with the Notice from the President of the EPO dated 1 July 2005 concerning revised amounts of the refund of search fees in the light of the introduction of the extended European search report as from 1 July 2005 (OJ EPO 7/2005, 463).

2. The criteria for determining the applicable refund rate are as follows:

2.1. The full refund will apply where the European or international search report may be based wholly on the earlier search.

This would occur, in particular, where the claims of the earlier and the later application are identical or, where the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, this limitation is due to

## Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche<sup>1</sup>

1. Lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être basé en tout ou en partie sur un rapport de recherche antérieure déjà préparé par l'OEB, le remboursement des taxes de recherche est prévu

– à l'article 10 (2) du règlement relatif aux taxes<sup>2</sup> ensemble la Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative au remboursement des taxes de recherche (JO OEB 7/2005, 431) et

– à l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT<sup>3</sup> ensemble le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 (JO OEB 7/2005, 463).

2. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable sont les suivants :

2.1 Le remboursement s'effectue en totalité lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être intégralement basé sur la recherche antérieure.

Tel serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou lorsque les revendications de la demande ultérieure :

<sup>1</sup> Diese Mitteilung ersetzt – **in Bezug auf die unter Nummer 4 dieser Mitteilung erwähnten Recherchenberichte** – die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2001 über die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 1/2002, 56).

<sup>2</sup> In der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004, ABI. EPA 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Geltende Fassung siehe ABI. EPA 12/2003, 631, erneut veröffentlicht in ABI. EPA 7/2005, 463.

<sup>1</sup> This Notice replaces – **with regard to the search reports referred to in No. 4 of this Notice** – the Notice from the President of the European Patent Office dated 13 December 2001 concerning refund of search fees (OJ EPO 1/2002, 56).

<sup>2</sup> as amended by decision of the Administrative Council dated 9 December 2004, OJ EPO 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Current version, see OJ EPO 12/2003, 631, republished in OJ EPO 7/2005, 463.

<sup>1</sup> Le présent communiqué remplace, **s'agissant des rapports de recherche visés au point 4 de ce communiqué**, le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 décembre 2001 relatif au remboursement des taxes de recherche (JO OEB 1/2002, 56).

<sup>2</sup> Tel que modifié par décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 2004, JO OEB 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Pour la version actuelle, cf. JO OEB 12/2003, 631, publiée une nouvelle fois au JO OEB 7/2005, 463.

|   |   |   |
|---|---|---|
| a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder  | (a) the deletion of alternative features from an independent claim or   | a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou   |
| b) Aufnahme eines oder mehrerer beschränkender Merkmale in einen oder mehrere unabhängige Ansprüche der späteren Anmeldung, wobei die beschränkenden Merkmale in der früheren Anmeldung alle in einem abhängigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen unabhängigen Anspruch bezieht.         | (b) the introduction of one or more limiting features into one or more of the independent claims of the later application where the limiting feature(s) was/were all contained in a dependent claim referring back to said independent claim(s) in the earlier application. | b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale. |
| 2.2 Die teilweise Rückerstattung wird gewährt, wenn der europäische oder internationale Recherchenbericht teilweise auf die frühere Recherche gestützt werden kann.   | 2.2. The partial refund will apply where the European or international search report may be based partly on the earlier search.   | 2.2 Le remboursement s'effectue en partie lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être partiellement basé sur la recherche antérieure.  |
| Das wäre insbesondere der Fall, wenn  | This would occur, in particular, where  | Tel serait notamment le cas :   |
| a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder   | (a) the claims of the later application are broader than those of the earlier application, this broadening representing a further generalisation of the same invention as that searched in the earlier application, or  | a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou  |
| b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart ist, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war. | (b) the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, due to a limiting feature not disclosed in the earlier application but relating to the same invention as that searched in the earlier application.                    | b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale, mais qui porte sur la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.                                   |
| Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.  | The cases referred to under points 2.1 and 2.2 are intended to illustrate the most common situations but are not to be considered exhaustive.   | Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes, mais ne sauraient être exhaustifs.  |
| 2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn   | 2.3. No refund will be due  | 2.3. Aucun remboursement n'est dû :   |
| der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder   | where the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or   | lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou   |
| die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird (Artikel 10 (2) GebO).   | the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example, where the priority of the earlier application is not claimed (Article 10(2) RFees).   | lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée (article 10(2) RRT).   |
| 3. Das Verfahren für die Rückerstattung von Recherchegebühren bleibt unverändert: Der jeweilige Rückerstattungssatz wird dem Anmelder zusammen mit  | 3. The procedure for refunding search fees remains unchanged, ie the rate of refund applicable will be communicated to the applicant together with the  | 3. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste inchangée, c'est-à-dire que le pourcentage de remboursement applicable est commu-   |

dem europäischen oder internationalen Recherchenbericht mitgeteilt und der entsprechende Betrag vom EPA erstattet. Bei Meinungsverschiedenheiten kann der Anmelder eine Entscheidung des EPA beantragen.

4. Diese Mitteilung ist auf Recherchenberichte für europäische und internationale Patentanmeldungen anzuwenden, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden.

European or international search report, and the EPO will make the corresponding refund. In the event of disagreement, the applicant may request a decision from the EPO.

4. This Notice applies to search reports drawn up on European and international patent applications filed on or after 1 July 2005.

niqué au demandeur avec le rapport de recherche européenne ou internationale et le montant correspondant est remboursé par l'OEB. En cas de désaccord, le demandeur peut requérir une décision de l'OEB.

4. Le présent communiqué est applicable à tous les rapports de recherche établis pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005.

---

---

---

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die neue Regel 44a EPÜ (Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts), die Änderung der Artikel 2 und 10 Gebührenordnung sowie die Herabsetzung der Recherchegebühr für ergänzende europäische Recherchenberichte nach Artikel 157 (3) b) EPÜ**

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2004<sup>1</sup> hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ sowie die Gebührenordnung geändert. Einen Beschluss nach Artikel 157 (3) b) EPÜ über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht hat der Verwaltungsrat am 10. Juni 2005 gefasst.<sup>2</sup>

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

**I. Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR)**

1. Die neue Regel 44a (1) EPÜ sieht vor, dass zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme

<sup>1</sup> ABl. EPA 1/2005, 5.

<sup>2</sup> ABl. EPA 7/2005, 422.

**Notice from the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning new Rule 44a EPC (introduction of the extended European search report), amendments to Articles 2 and 10 RFees and reduction of the search fee for supplementary European search reports under Article 157(3)(b) EPC**

By decision of 9 December 2004<sup>1</sup>, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the Implementing Regulations to the European Patent Convention (EPC) and the Rules relating to Fees (RFees). On 10 June 2005, the Administrative Council adopted a decision under Article 157(3)(b) EPC on reduction of the search fee for the supplementary European search report.<sup>2</sup>

The present notice gives more information about these amendments and the transitional provisions applicable.

**I. Extended European search report (EESR)**

1. Under new Rule 44a(1) EPC, "the European search report [is] accompanied by an opinion on whether the

<sup>1</sup> OJ EPO 1/2005, 5.

<sup>2</sup> OJ EPO 7/2005, 422.

**Communication de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative à la nouvelle règle 44bis CBE (instauration du rapport de recherche européenne élargi), à la modification des articles 2 et 10 du règlement relatif aux taxes et à la réduction de la taxe de recherche due pour les rapports complémentaires de recherche européenne au titre de l'article 157(3)b) CBE**

Par décision en date du 9 décembre 2004<sup>1</sup>, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE ainsi que le règlement relatif aux taxes. Le 10 juin 2005, le Conseil a également pris une décision au titre de l'article 157 (3)b) CBE, portant réduction de la taxe de recherche due pour le rapport complémentaire de recherche européenne.<sup>2</sup>

La présente communication apporte des précisions sur ces modifications et sur les dispositions transitoires.

**I. Le rapport de recherche européenne élargi (EESR)**

1. La nouvelle règle 44bis(1) CBE prévoit que le rapport de recherche européenne soit accompagné d'un avis sur la ques-

<sup>1</sup> JO OEB 1/2005, 5.

<sup>2</sup> JO OEB 7/2005, 422.



dazu ergeht, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens zu erfüllen scheinen.

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (Extended European Search Report, EESR) besteht aus dem Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht und der Stellungnahme gemäß Regel 44a (1) EPÜ (im Folgenden kurz "Stellungnahme").

Die neue Regel 44a EPÜ gilt für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen mit einem Anmeldedatum ab dem 1. Juli 2005, die in die europäische Phase eintreten.

Im Gegensatz zum Pilotprojekt<sup>3</sup> ist der EESR nun obligatorisch, d.h. ein Verzicht durch den Anmelder ist nicht mehr vorgesehen. Darüber hinaus gilt das neue Verfahren auch für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2) a) EPÜ.

2. Erfüllen die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht alle Erfordernisse des EPÜ, so werden die Einwände gegen die Erteilung eines Patents in der Stellungnahme dargelegt.

Eine positive Stellungnahme, die später als Grundlage für die Patenterteilung dienen kann, ergeht, wenn die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen.

Dem Anmelder wird weder eine Frist zur Erwidern der Stellungnahme gesetzt, noch ist die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags davon berührt. Das Prüfungsverfahren beginnt daher mit der wirksamen Stellung des Prüfungsantrags, d. h. mit der Entrichtung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 (2) EPÜ, oder mit der Beantwortung der Mitteilung nach Artikel 96 (1) EPÜ. Der EESR kann dem Anmelder daher als Grundlage für eine fundierte Entscheidung darüber dienen, ob er die Anmeldung weiterverfolgen will oder nicht.

application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of the European Patent Convention".

The extended European search report (EESR) comprises the search report, or supplementary European search report, and the opinion under Rule 44a(1) EPC (hereinafter "opinion").

New Rule 44a EPC applies to European patent applications filed on or after 1 July 2005 and to international applications with a filing date of or after 1 July 2005 which subsequently enter the European phase.

Now, unlike during the pilot project<sup>3</sup>, the EESR is obligatory: applicants can no longer opt out. And the new procedure also applies to the supplementary European search report under Article 157(2)(a) EPC.

2. If the application and the invention to which it relates do not meet all the requirements of the EPC, the objections to grant of a patent will be set out in the opinion.

If they do seem to meet the said requirements, a positive opinion is issued which may later serve as the basis for grant of a patent.

No time limit is set for the applicant to respond to the opinion nor is the time limit to file a request for examination affected. So the examination procedure begins when examination is validly requested – ie on payment of the examination fee under Article 94(2) EPC – or a reply is received to the communication under Article 96(1) EPC. The applicant may therefore use the EESR as the basis for an informed decision about pursuing the application further.

tion de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la Convention sur le brevet européen.

Le rapport de recherche européenne élargi (Extended European Search Report, EESR) est constitué du rapport de recherche ou du rapport complémentaire de recherche européenne ainsi que de l'avis visé à la règle 44bis(1) CBE (ci-après "l'avis").

La nouvelle règle 44bis CBE s'applique aux demandes de brevet européen déposées à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2005, ainsi qu'aux demandes internationales auxquelles a été accordée une date de dépôt à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 et qui par la suite entrent dans la phase européenne.

Contrairement à ce qui était le cas dans le projet pilote<sup>3</sup>, l'EESR est désormais obligatoire: il n'est plus prévu que le demandeur puisse y renoncer. En outre, la nouvelle procédure vaut aussi pour le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 157(2) a) CBE.

2. Si la demande et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas à toutes les exigences de la CBE, les objections à la délivrance d'un brevet sont exposées dans l'avis.

Un avis favorable pouvant servir plus tard de base à la délivrance d'un brevet est formulé lorsque la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE.

Aucun délai n'est imparti au demandeur pour répondre à l'avis et le délai prévu pour présenter la requête en examen n'en est nullement affecté. La procédure d'examen commence donc avec la présentation d'une requête en examen valable, c'est-à-dire avec le paiement de la taxe d'examen conformément à l'article 94(2) CBE, ou avec la réponse à la notification prévue à l'article 96(1) CBE. Le demandeur peut donc s'appuyer sur l'EESR pour décider, en connaissance de cause, s'il veut ou non poursuivre sa demande.

<sup>3</sup> ABI. EPA 5/2003, 206.

<sup>3</sup> OJ EPO 5/2003, 206.

<sup>3</sup> JO OEB 5/2003, 206.

Im Falle einer positiven Stellungnahme erhält der Anmelder im Prüfungsverfahren die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern im Rahmen einer abschließenden Recherche kein neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird und die Prüfungsabteilung der Stellungnahme zustimmt.

Enthält die Stellungnahme Einwände gegen die Erteilung eines Patents, so erlässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, in der eine Frist gesetzt und auf den Inhalt der Stellungnahme verwiesen wird. Damit beginnt das normale Prüfungsverfahren.

Der Anmelder kann das Verfahren beschleunigen, indem er den in der Stellungnahme erhobenen Einwänden durch Einreichung von Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ oder Argumenten begegnet. In diesem Fall kann die Mitteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ nicht ohne weiteres auf den Inhalt der Stellungnahme verweisen. Die Änderungen und Argumente des Anmelders werden bei der Erstellung des Prüfungsbescheids berücksichtigt.

3. Da die Stellungnahme nicht Bestandteil des europäischen Recherchenberichts ist, wird sie nicht zusammen mit dem Recherchenbericht gemäß Artikel 93 (2) EPÜ veröffentlicht. Mit der Übermittlung an den Anmelder wird der EESR jedoch Bestandteil der Akte und ist nach der Veröffentlichung der Anmeldung über die Akteneinsicht zugänglich (Artikel 128 (4) EPÜ).

## II. Verfahren ohne EESR

1. Hat der Anmelder die Prüfungsgebühr entrichtet, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, und auf die Mitteilung nach Artikel 96 (1) EPÜ verzichtet, so liegt bereits ein wirksamer Prüfungsantrag vor. In diesen Fällen kann daher nach Übermittlung des Recherchenberichts sofort das Prüfungsverfahren beginnen. Das Amt erlässt in diesen Fällen einen Prüfungsbescheid gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ oder eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. In diesen Sonderfällen ergeht daher keine Stellungnahme nach Regel 44a EPÜ, sondern eine Mitteilung nach Regel 51 Absatz 2 oder 4 EPÜ.

Bestehen Einwände gegen die Erteilung eines Patents, wird der Prüfungsbescheid gemäß Artikel 96 (2) und

In the case of a positive opinion, in examination proceedings the applicant then receives the communication under Rule 51(4) EPC, provided a final topping-up search does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC and the examining division concurs with the opinion.

If the opinion contains objections to grant of a patent, the examining division issues a communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, setting a time limit and referring to the content of the opinion. Then the normal examination procedure starts.

The applicant can shorten the procedure by filing arguments or amendments under Rule 86(2) EPC to meet the objections raised in the opinion. Then the communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC cannot merely refer to the content of the opinion. The communication issued must take account of the amendments and arguments submitted.

3. The opinion is not part of the European search report, and therefore is not published with it under Article 93(2) EPC. However, once the EESR is issued to the applicant, it is part of the file and open to file inspection once the application has been published (Article 128(4) EPC).

## II. Proceedings without EESR

1. If the applicant has paid the examination fee before receiving the search report and waives the communication under Article 96(1) EPC, then a valid request for examination has already been made. In such cases, examination proceedings can begin as soon as the search report has been issued. The Office then issues either an examination communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC or a communication under Rule 51(4) EPC. So in these special cases, no opinion under Rule 44a EPC but rather a communication under Rule 51(2) or (4) EPC is sent to the applicant.

If there are objections to grant of a patent, the examination communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC is

En cas d'avis favorable, le demandeur reçoit au cours de la procédure d'examen la notification prévue à la règle 51(4) CBE, pour autant qu'un dernier complément de recherche ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et que la division d'examen en charge du dossier approuve cet avis.

Si l'avis contient des objections à la délivrance d'un brevet, la division d'examen émet une notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE impartissant un délai et renvoyant au texte de l'avis. C'est alors que débute la procédure normale d'examen.

Le demandeur peut accélérer la procédure en produisant, en réponse aux objections soulevées dans l'avis, des modifications au titre de la règle 86(2) CBE, ou des arguments. Dans ce cas, la notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE ne peut plus simplement renvoyer au texte de l'avis. Il est tenu compte des modifications et arguments du demandeur pour l'établissement de la notification d'examen.

3. Comme l'avis ne fait pas partie intégrante du rapport de recherche européenne, il n'est pas publié avec le rapport de recherche au titre de l'article 93(2) CBE. Une fois que l'EESR a été transmis au demandeur, il fait partie intégrante du dossier et il est donc ouvert à l'inspection publique après la publication de la demande (article 128(4) CBE).

## II. Procédure sans EESR

1. Une requête en examen valable existe déjà si le demandeur a acquitté la taxe d'examen avant de recevoir le rapport de recherche, et qu'il renonce à la notification prévue à l'article 96(1) CBE. Le cas échéant, la procédure d'examen peut débiter immédiatement après la transmission du rapport de recherche. L'Office émet dans ce cas une notification d'examen au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, ou une notification au titre de la règle 51(4) CBE. Dans ces cas particuliers, il n'est pas émis d'avis au titre de la règle 44bis CBE, mais une notification selon la règle 51(2) ou (4) CBE.

S'il y a des objections à la délivrance d'un brevet, la notification d'examen conformément à l'article 96(2) et à la

Regel 51 (2) EPÜ so bald wie möglich nach Übermittlung des Recherchenberichts erlassen. Aufgrund der durch das BEST-Verfahren (Bringing Examination and Search Together – Zusammenführung von Recherche und Sachprüfung) bedingten Beschleunigung bei der Erstellung des Prüfungsbescheids gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ reduziert sich die Zeitspanne zwischen dem Erhalt des Recherchenberichts und dem Erhalt des ersten Prüfungsbescheids deutlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich damit auch der Zeitraum zur Einreichung von Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ verringert. Änderungen nach Regel 86 (3) EPÜ bleiben dadurch jedoch unberührt.

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen, ergeht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern bei einer abschließenden Recherche nicht neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird.

2. Falls das EPA als internationale Recherchenbehörde tätig war, wird bei Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt.

### III. Änderungen der Gebührenordnung und der Gebühren für die Erstellung ergänzender europäischer Recherchenberichte

#### 1. Recherchegebühr

Für europäische und internationale Anmeldungen mit einem Anmeldetag ab dem 1. Juli 2005 beträgt die Gebühr für die europäische oder die ergänzende europäische Recherche 960 EUR.

Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 2005<sup>4</sup> erstellt das EPA bei Eintritt in die europäische Phase einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht

zu internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht wurden, und für die der internationale Recher-

issued as soon as possible after the search report. Under the BEST procedure (Bringing Examination and Search Together), the examination communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC is drawn up more quickly, significantly reducing the period of time elapsing between receipt of the search report and receipt of the first examination communication. This also reduces the time available for filing amendments under Rule 86(2) EPC, but does not affect amendments under Rule 86(3) EPC.

If the examining division considers that the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, it issues a communication under Rule 51(4) EPC, provided a final search does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC.

2. If the EPO acted as International Searching Authority, no supplementary European search report is drawn up on entry into the European phase.

### III. Amendments to the Rules relating to Fees, and to the fees for drawing up supplementary European search reports

#### 1. Search fee

For European and international applications with a filing date on or after 1 July 2005, the fee for the European or supplementary European search is EUR 960.

In accordance with the Administrative Council's decision of 10 June 2005,<sup>4</sup> the EPO will draw up a supplementary European search report, on entry into the European phase, for:

international applications filed on or after 1 April 2005 for which the international search report was drawn up by the

règle 51(2) CBE est émise le plus rapidement possible après la transmission du rapport de recherche. Etant donné l'accélération, grâce à la procédure BEST (Bringing Examination and Search Together – Fusion de l'examen et de la recherche), de l'établissement de la notification d'examen au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, un temps nettement plus court s'écoule entre la réception du rapport de recherche et la réception de la première notification d'examen. À cet égard, il convient de noter que le temps pour la production de modifications au titre de la règle 86(2) CBE s'en trouve également réduit. Les modifications au titre de la règle 86(3) CBE ne s'en trouvent cependant pas affectées.

Si la division d'examen estime que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention sur le brevet européen, la notification prévue à la règle 51(4) CBE est émise, pour autant que le dernier complément de recherche ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

2. Lorsque l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne au moment où la demande entre dans la phase européenne.

### III. Modification du règlement relatif aux taxes et des taxes afférentes à l'établissement de rapports complémentaires de recherche européenne

#### 1. Taxe de recherche

En ce qui concerne les demandes européennes et internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, la taxe perçue pour la recherche européenne et la recherche européenne complémentaire s'élève à 960 EUR.

Conformément à la décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 2005<sup>4</sup>, l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche européenne au moment de l'entrée dans la phase européenne

pour les demandes internationales qui ont été déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005 et pour lesquelles le

<sup>4</sup> ABI. EPA 7/2005, 422.

<sup>4</sup> OJ EPO 7/2005, 422.

<sup>4</sup> JO OEB 7/2005, 422.

chenbericht vom Finnischen Patent- und Registrieramt erstellt worden ist,

sowie zu internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, und für die der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist.

In diesen Fällen wird die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche um 810 EUR herabgesetzt.

## 2. Prüfungsgebühr

Für europäische Anmeldungen und für internationale Anmeldungen, zu denen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, mit einem Anmeldetag ab dem 1. Juli 2005 wird die Prüfungsgebühr auf 1 280 EUR abgesenkt. Im Fall einer internationalen Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, beträgt die Prüfungsgebühr wie bisher 1 430 EUR.

## 3. Neues Rückerstattungssystem

Das System für die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Artikel 10 GebO wird für europäische oder internationale Anmeldungen mit einem Anmeldetag ab dem 1. Juli 2005 an das System für die Rückerstattung internationaler Recherchegebühren gemäß der geänderten Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO nach dem PCT (siehe ABI. EPA 2003, 631) angepasst. Danach bildet die frühere Recherche die Grundlage für die Rückerstattung. Die Höhe der Rückerstattung wird nicht mehr prozentual, sondern in festen Beträgen angegeben, die sich danach richten, inwieweit das EPA bei der Recherche für eine europäische Patentanmeldung eine frühere Recherche verwerten kann, die es bereits durchgeführt hat.

Artikel 10 GebO wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004 (ABI. EPA 2005, 5) entsprechend geändert. Der neue Artikel 10 (1) GebO entspricht abgesehen von einer redaktionellen Klarstellung dem derzeitigen Artikel 10 (3) GebO. Der neue Artikel 10 (2) GebO legt fest, dass der Betrag der Erstattung von der Art der früheren Recherche und dem Umfang

National Board of Patents and Registration of Finland,

and international applications filed on or after 1 July 2005 for which the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Spanish Patent and Trademark Office.

In these cases, the fee for the supplementary European search report is reduced by EUR 810.

## 2. Examination fee

For European and international applications for which a supplementary European search report is drawn up and which are filed on or after 1 July 2005, the examination fee is reduced to EUR 1 280. In the case of international applications for which no supplementary European search report is drawn up, the examination fee remains EUR 1 430.

## 3. New refund system

For European or international applications with a filing date on or after 1 July 2005, the system for search-fee refunds under Article 10 RFees is being brought into line with that for refunding international search fees under the amended Agreement between the European Patent Organisation and WIPO under the PCT (see OJ EPO 2003, 631). In other words, the basis for the refund is the earlier search, and the levels of refund are no longer expressed as percentages but as specific amounts which reflect the extent to which the EPO, when carrying out the search on a European patent application, benefits from an earlier search it has already performed.

By decision of 9 December 2004, the Administrative Council amended Article 10 RFees accordingly (OJ EPO 2005, 5). Apart from an editorial clarification, new Article 10(1) RFees corresponds to existing Article 10(3) RFees. New Article 10(2) RFees provides that the amount refunded depends on the type of earlier search and the extent to which the Office benefits from the

rapport de recherche internationale a été établi par l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement, et pour les demandes internationales qui sont déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 et pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou par l'Office espagnol des brevets et des marques.

Dans ces cas, la taxe afférente à la recherche européenne complémentaire est réduite de 810 EUR.

## 2. Taxe d'examen

Pour les demandes européennes et internationales, pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi et qui sont déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, la taxe d'examen est abaissée à 1 280 EUR. Dans le cas d'une demande internationale, pour laquelle il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne, la taxe d'examen reste fixée à 1 430 EUR.

## 3. Nouveau système de remboursement

Pour les demandes européennes ou internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, le système de remboursement de la taxe d'examen prévu à l'article 10 RRT est aligné sur le système de remboursement des taxes de recherche internationale prévu dans l'accord modifié entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI au titre du PCT (cf. JO OEB 2003, 631). En vertu de cet accord, le remboursement se base sur la recherche antérieure. Les taux de remboursement ne sont plus exprimés en pourcentages, mais en montants déterminés qui reflètent la mesure dans laquelle l'OEB peut utiliser une recherche antérieure qu'il a déjà effectuée lorsqu'il exécute la recherche pour une demande de brevet européen.

L'article 10 RRT a été modifié en conséquence par décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 2004 (JO OEB 2005, 5). Hormis une clarification rédactionnelle, le nouvel article 10(1) RRT correspond à l'article 10(3) RRT actuel. Le nouvel article 10(2) RRT dispose que le montant du remboursement est fonction du type de recherche antérieure et de la mesure

abhängt, in dem das Amt bei der Durchführung der späteren Recherche die frühere Recherche verwerten kann. Der zu Artikel 10 (2) GebO ergangene Beschluss des Präsidenten des EPA ist in diesem Heft veröffentlicht.<sup>5</sup> Er unterscheidet zwischen verschiedenen Arten früherer Recherchen, die vom EPA durchgeführt wurden, und legt für jede Art getrennt den Betrag für die vollständige Rückerstattung fest. Dieser Betrag entspricht grundsätzlich der für die frühere Recherche entrichteten Gebühr, sofern dies angemessen erscheint; der Betrag für die teilweise Rückerstattung entspricht 25 % der vollständigen Rückerstattung. In den Fällen, in denen eine Rückerstattung der für die frühere Recherche entrichteten Gebühr nicht angemessen ist, wird ein Betrag erstattet, der der bisherigen Gebühr für eine nicht erweiterte Recherche entspricht.

earlier search report when carrying out the subsequent search. The EPO President's decision in respect of Article 10(2) RFees is published in the present issue<sup>5</sup>. It distinguishes different types of earlier EPO search, specifying the amount of the full refund for each type separately. Normally, provided it seems appropriate, this amount will be that paid for the earlier search; a partial refund will be 25% of the full refund. Where it is not appropriate to refund the fee paid for the earlier search, the amount of the refund corresponds to the fee payable hitherto for a non-extended search.

dans laquelle l'Office peut utiliser la recherche antérieure lorsqu'il exécute la recherche ultérieure. La décision du Président de l'OEB relative à l'article 10(2) RRT est publiée dans la présente édition.<sup>5</sup> Elle établit une distinction entre les différents types de recherches antérieures effectuées par l'OEB et fixe séparément le montant du remboursement intégral pour chaque type de recherche. Le montant du remboursement intégral est en principe égal au montant de la taxe acquittée pour la recherche antérieure, à moins que cela ne soit pas approprié. Le remboursement partiel est de 25% du montant du remboursement intégral. Dans les cas où un remboursement de la taxe acquittée au titre de la recherche antérieure n'est pas approprié, il est procédé au remboursement d'un montant correspondant à la taxe en vigueur jusqu'à présent pour une recherche non élargie.

---

<sup>5</sup> ABI. EPA 7/2005, 431.

---

<sup>5</sup> OJ EPO 7/2005, 431.

---

<sup>5</sup> JO OEB 7/2005, 431.

---

### **Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. Juni 2005 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt**

1. Durch den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. Juni 2005 wurden gemäß Artikel 10 (2) EPÜ die Richtlinien für die Prüfung geändert. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien (Stand: Juni 2005) veröffentlicht. Die Überarbeitung erfolgte nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO). Die geänderten Richtlinien werden vorab auf der EPA-Website zugänglich gemacht (<http://www.european-patent-office.org>; siehe Unterlagen für Anmelder, Rechtstexte) und außerdem als vollständige Papierausgabe veröffentlicht. Wann die gedruckten Exemplare erhältlich sind und wie man sie bekommt, wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt mitgeteilt.

---

### **Notice from the European Patent Office dated 25 June 2005 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office**

1. By decision of the President of the EPO dated 25 June 2005, the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "June 2005" edition of the Guidelines. They have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amended Guidelines are being made available in advance on the EPO website (<http://www.european-patent-office.org>; see Toolbox for applicants, Legal Texts). The amended Guidelines will also be issued in a complete new edition in paper form. A separate notice will be published in a later issue of the Official Journal giving details of when the paper copies will be available and how to obtain them.

---

### **Communiqué de l'OEB, en date du 25 juin 2005, relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets**

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 25 juin 2005, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées conformément à l'article 10(2) CBE. Ces modifications, qui ont été révisées après consultation du comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), donnent lieu à la publication d'une édition complète des Directives datée de juin 2005. Les Directives modifiées vont être publiées en premier lieu sur le site Internet de l'OEB (<http://www.european-patent-office.org>; rubrique Outils pour les déposants, textes légaux) et feront également l'objet d'une nouvelle édition complète sur papier, dont la date de parution et les modalités d'obtention seront communiquées ultérieurement dans le Journal officiel de l'OEB.

---

<sup>5</sup> ABI. EPA 7/2005, 431.

---

<sup>5</sup> OJ EPO 7/2005, 431.

---

<sup>5</sup> JO OEB 7/2005, 431.

## Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

2. Die neue Regel 44a EPÜ tritt am 1. Juli 2005 in Kraft. Dies hat wesentliche Änderungen der Richtlinien für die Prüfung erforderlich gemacht, die im Folgenden dargelegt werden. Weitere Änderungen wurden durch die neue Regel 108 (4) EPÜ und die geänderte Regel 54 EPÜ notwendig, die beide am 1. April 2005 in Kraft getreten sind. Außerdem wurde die Gelegenheit genutzt, die Richtlinien mit Beschwerdekammerentscheidungen zu wichtigen Fragen aus dem Bereich Recherche, Prüfung und Einspruch sowie mit der vorherrschenden EPA-Praxis in Einklang zu bringen und einige Fehler zu berichtigen.

3. Das Inkrafttreten der Regel 44a EPÜ wird dazu führen, dass zusammen mit dem Recherchenbericht zu den meisten europäischen Patentanmeldungen eine Stellungnahme dazu ergeht, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen. Teil B der Richtlinien enthält nun ein neues Kapitel XII, in dem die Abfassung dieser Stellungnahme beschrieben wird. Als Folge dieser Verfahrensänderung waren auch umfangreiche Änderungen im restlichen Teil B und in Teil C sowie geringfügige Änderungen in Teil A erforderlich. Diese Änderungen schließen auch die Anpassung an die amtsweite Einführung von BEST ab, die in der Ausgabe vom Dezember 2003 begonnen wurde: vgl. dazu insbesondere **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I bis B-IV, B-VI bis B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** und **C-VI**.

4. Es wurden eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um die Richtlinien mit geltenden Verfahren nach dem PCT in Einklang zu bringen und Themen auszuklammern, die jetzt durch die PCT-Richtlinien abgedeckt werden: siehe insbesondere **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI, 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** und **E-IX**.

5. Zwei Gruppen von Änderungen beziehen sich auf das Inkrafttreten der Regeln 54 und 108 (4) EPÜ am 1. April 2005, in denen es um die Patenturkunde und die Zahlung von Benennungsgebühren geht: siehe insbesondere **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** und **D-VI, 7**.

## Amendments of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

2. The new Rule 44a EPC will enter into force on 1 July 2005. This has necessitated substantial changes to the Guidelines for Examination, which are mentioned below. Further amendments have been necessitated by the new Rule 108(4) EPC, and the change to Rule 54 EPC, both of which entered into force on 1 April 2005. The opportunity has also been taken to bring the Guidelines into line with decisions of the boards of appeal on issues important for search, examination and opposition, and with prevailing EPO practice, and to correct a number of errors.

3. The entry into force of Rule 44a EPC will result in the search report for most European patent applications being accompanied by an opinion as to whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of the EPC. A new chapter XII has been introduced into Part B of the Guidelines describing the drafting of this opinion. As a consequence of this change of procedure, significant amendments were also necessary in the remainder of Part B and in Part C, with more minor amendments also being needed in Part A. These amendments also complete the adaptation to the Office-wide implementation of BEST which was begun in the edition of December 2003: see in particular **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I to B-IV, B-VI to B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** and **C-VI**.

4. A number of changes have been made in order to bring the Guidelines into line with current procedures under the PCT and to exclude topics now covered by the PCT Guidelines: see in particular **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** and **E-IX**.

5. Two groups of amendments relate to the entry into force of Rule 54 and 108(4) EPC on 1 April 2005, dealing with the topics of the patent certificate and the payment of designation fees: see in particular **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** and **D-VI, 7**.

## Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

2. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle règle 44bis CBE le 1<sup>er</sup> juillet 2005, d'importantes modifications ont dû être apportées aux Directives relatives à l'examen ; elles sont exposées ci-après. La nouvelle règle 108(4) CBE et la règle 54 CBE modifiée, entrées toutes deux en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2005, ont également nécessité d'autres modifications. L'occasion a aussi été saisie pour mettre les Directives en adéquation avec les décisions des chambres de recours sur des questions importantes concernant la recherche, l'examen et l'opposition, ainsi qu'avec la pratique actuelle de l'OEB, et pour corriger un certain nombre d'erreurs.

3. En application de la nouvelle règle 44bis CBE, le rapport de recherche sera accompagné, pour la plupart des demandes de brevet européen, d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE. Un nouveau chapitre XII, décrivant les modalités de préparation de cet avis, a été ajouté à la partie B des Directives. A la suite de ce changement de procédure, d'importantes modifications ont également dû être apportées dans le reste de la partie B et dans la partie C, la partie A n'ayant nécessité que de simples retouches. Ce remaniement marque aussi la fin de l'adaptation des Directives, commencée dans la version en date de décembre 2003, à la mise en œuvre de BEST à l'échelle de l'Office : voir notamment **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I à B-IV, B-VI à B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** et **C-VI**.

4. Un certain nombre de modifications ont été effectuées afin d'aligner les Directives sur les procédures actuelles selon le PCT et d'exclure des questions couvertes désormais par les directives du PCT : voir notamment **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** et **E-IX**.

5. Deux groupes de modifications découlent de l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> avril 2005, des règles 54 et 108(4) CBE, relatives au certificat de brevet et au paiement des taxes de désignation : voir notamment **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** et **D-VI, 7**.

6. Zwei weitere Änderungspakete gehen auf neuere Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zurück:

– G 2/02 und G 3/02 (ABl. 10/2004, 483) über die Beanspruchung der Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat, der nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war:  
siehe insbesondere **A-III, 6.2**,

– G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) über Disclaimer:  
siehe insbesondere **C-III, 4.12, C-V, 2.2** und **C-VI, 5.3.11**.

7. Folgende Änderungen beziehen sich auf kürzlich angekündigte Verfahren betreffend die Einreichung von Unterlagen, die rationalisierte internationale vorläufige Prüfung und die Verwendung von laufenden Konten:

– elektronische Einreichung und ähnliche Belange (siehe Mitteilungen des EPA vom 3. Dezember 2003, ABl. 12/2003, 609, 9. Dezember 2003, ABl. 1/2004, 61, 19. März 2004, ABl. 5/2004, 270 und 15. September 2004, ABl. 11/2004, 562) siehe insbesondere **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** und **A-XII**,

– Einreichung von Unterlagen durch Telefax (siehe Beschluss des Präsidenten vom 6. Dezember 2004, ABl. 1/2005, 41 und die dazugehörige Mitteilung des EPA, ABl. 1/2005, 44) siehe insbesondere **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** und **E-IX, 2**,

– Einstellung des rationalisierten Verfahrens für die internationale vorläufige Prüfung (siehe Mitteilungen des EPA, ABl. 12/2003, 633 und ABl. 5/2004, 305) siehe insbesondere **A-XI, 10**,

– überarbeitete Verfahren zur Verwendung von laufenden Konten (siehe Beilage Nr. 2 zum ABl. 1/2005) siehe insbesondere **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** und **A-XI, 2**.

8. Einige Änderungen gehen auf den Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 2005 zur Herabsetzung der Gebühr für den ergänzenden euro-

6. Two further groups of amendments have been made in the light of recent decisions from the Enlarged Board of Appeal:

– G2/02 and G3/02 (OJ 10/2004, 483) relating to the claiming of priority from a first filing in a state which was not a member of the Paris Convention: see in particular **A-III, 6.2**

– G1/03 (OJ 8-9/2004, 413) and G2/03 (OJ 8-9/2004, 448) relating to disclaimers: see in particular **C-III, 4.12, C-V, 2.2** and **C-VI, 5.3.11**.

7. The following amendments relate to recently announced procedures concerning the filing of documents, the rationalised international preliminary examination and the use of deposit accounts:

– electronic filing and related issues (see the Notices from the EPO dated 3 December 2003, OJ 12/2003, 609, 9 December 2003, OJ 1/2004, 61, 19 March 2004, OJ 5/2004, 270, and 15 September 2004, OJ 11/2004, 562) see in particular **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** and **A-XII**

– filing of documents by facsimile (see the Decision of the President dated 6 December 2004, OJ 1/2005, 41, and the accompanying Notice from the EPO, OJ 1/2005, 44) see in particular **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** and **E-IX, 2**

– discontinuation of the rationalised international preliminary examination procedure (see the Notices from the EPO, OJ 12/2003, 633, and OJ 5/2004, 305) see in particular **A-XI, 10**

– revised procedures for the use of deposit accounts (see Supplement No. 2 to OJ 1/2005) see in particular **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** and **A-XI, 2**.

8. Some amendments take into account the Decision of the Administrative Council of 10 June 2005 concerning the reduction of the fee for the

6. Deux autres groupes de modifications tiennent compte de décisions récentes de la Grande Chambre de recours, à savoir les décisions :

– G2/02 et G3/02 (JO 10/2004, 483), relatives à la revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'était pas partie à la Convention de Paris : voir notamment **A-III, 6.2**.

– G1/03 (JO 8-9/2004, 413) et G2/03 (JO 8-9/2004, 448), relatives aux disclaimers : voir notamment **C-III, 4.12, C-V, 2.2** et **C-VI, 5.3.11**.

7. Les modifications indiquées ci-après ont trait à des procédures annoncées récemment et concernant le dépôt de documents, la procédure rationalisée d'examen préliminaire international et l'utilisation des comptes courants :

– dépôt électronique et questions connexes (cf. Communiqués de l'OEB en date du 3 décembre 2003, JO 12/2003, 609, du 9 décembre 2003, JO 1/2004, 61, du 19 mars 2004, JO 5/2004, 270 et du 15 septembre 2004, JO 11/2004, 562) : voir notamment **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** et **A-XII**.

– dépôt de pièces par téléfax (cf. Décision du Président en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 41, et Communiqué de l'OEB, JO 1/2005, 44) : voir notamment **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** et **E-IX, 2**.

– arrêt de la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (cf. Communiqués de l'OEB, JO 12/2003, 633 et JO 5/2004, 305) : voir notamment **A-XI, 10**.

– révision des procédures relatives à l'utilisation des comptes courants (cf. Supplément n° 2 au JO 1/2005) : voir notamment **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** et **A-XI, 2**.

8. Un certain nombre de modifications tiennent compte de la décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 2005 relative à la réduction de la



päischen Recherchenbericht zurück (vgl. ABI. 7/2005, 422)  
siehe insbesondere **A-XI, 9.3.1** und **B-II, 4.3**.

9. Weitere Änderungen wurden eingeführt, um die Richtlinien mit der vorherrschenden EPA-Praxis in Einklang zu bringen bzw. um bisher nicht explizit definierte Verfahren zu verdeutlichen:

– Einschränkung von Recherchen gemäß Regel 45 EPÜ  
siehe insbesondere **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**,

– Verfahren gemäß der neu gefassten Regel 51 EPÜ vom 1. Juli 2002  
siehe insbesondere **C-VI** und **E-X**,

– Änderungen auf Grund der Offenbarung von Zeichnungen  
siehe insbesondere **C-VI, 5**,

– Auswählerfindungen  
siehe insbesondere **C-IV**,

– verspätet vorgebrachte Argumente  
siehe insbesondere **D-IV, 1, E-III, 8** und **E-VI, 2**,

– Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens  
siehe insbesondere **E-VII**,

– Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung  
siehe insbesondere **C-VI, 15** und **E-VIII, 6**,

– Berichtigung eines Prioritätsanspruchs  
siehe insbesondere **A-III, 6** und **A-V, 3**.

supplementary European search report (see OJ 7/2005, 422)  
see in particular **A-XI, 9.3.1** and **B-II, 4.3**.

9. Other amendments have been introduced in order to bring the Guidelines into line with prevailing practice at the EPO or to clarify procedures which were previously not explicitly defined:

– limitation of searches under Rule 45 EPC  
see in particular **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**

– procedures under the revised Rule 51 EPC of 1 July 2002  
see in particular **C-VI** and **E-X**

– amendments based on the disclosure of drawings  
see in particular **C-VI, 5**

– selection inventions  
see in particular **C-IV**

– late-filed arguments  
see in particular **D-IV, 1, E-III, 8** and **E-VI, 2**

– interruption and suspension of proceedings  
see in particular **E-VII**

– withdrawal of applications or designations  
see in particular **C-VI, 15** and **E-VIII, 6**

– correction of claimed priority  
see in particular **A-III, 6** and **A-V, 3**.

taxe due pour le rapport de recherche européenne complémentaire (cf. JO 7/2005, 422)  
voir notamment **A-XI, 9.3.1** et **B-II, 4.3**.

9. D'autres modifications ont été apportées afin de mettre les Directives en adéquation avec la pratique actuelle de l'OEB ou de clarifier des procédures qui n'étaient pas définies de manière explicite auparavant :

– limitation des recherches au titre de la règle 45 CBE  
voir notamment **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**

– procédures en vertu de la règle 51 CBE révisée du 1<sup>er</sup> juillet 2002  
voir notamment **C-VI** et **E-X**

– modifications fondées sur la divulgation dans les dessins  
voir notamment **C-VI, 5**

– inventions de sélection  
voir notamment **C-IV**

– arguments invoqués tardivement  
voir notamment **D-IV, 1, E-III, 8** et **E-VI, 2**

– interruption et suspension de la procédure  
voir notamment **E-VII**

– retrait de demandes ou de désignations  
voir notamment **C-VI, 15** et **E-VIII, 6**

– rectification de la priorité revendiquée  
voir notamment **A-III, 6** et **A-V, 3**.

## Beendigung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem DPMA und dem EPA über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln

Das Bundespatentgericht hatte in einem Beschluss vom 23. November 2004 (11 W (pat) 41/03) festgestellt, dass die in der "Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln in der Fassung vom 13. Oktober 1989" (ABI. EPA 1981, 381; 1991, 187; BIPMZ 1981, 278; 1989, 373) getroffene Zugangsregelung für (versehentlich) beim EPA anstatt beim DPMA eingegangene Schriftstücke, nach der das Eingangsdatum des EPA maßgeblich sein soll, rechtswidrig ist.<sup>1</sup> Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Im Hinblick auf diese Entscheidung wendet das **Deutsche Patent- und Markenamt** (DPMA) bereits seit 1. März 2005 die Verwaltungsvereinbarung nicht mehr an. Dies hat zur Folge, dass Schriftstücken, die an das DPMA gerichtet, aber versehentlich beim EPA eingegangen und von diesem an das DPMA weitergeleitet worden sind, als Zugangstag der Tag des tatsächlichen Eingangs beim DPMA zuerkannt wird. <http://www.dpma.de/infos/aktuelles/aktuell20051103.html><sup>2</sup>

Nach Gesprächen zwischen dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts<sup>3</sup> sind die beiden Ämter übereingekommen, im Interesse der Rechtssicherheit dem oben genannten Beschluss des Bundespatentgerichts Rechnung zu tragen und die Verwaltungsvereinbarung nicht mehr anzuwenden.

## Termination of the Administrative Agreement between the DPMA and the EPO concerning receipt of documents and payments

In a judgment dated 23 November 2004 (11 W (pat) 41/03), the Federal Patents Court ruled unlawful the provision in the "Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments", as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1981, 381; 1991, 187; BIPMZ (= OJ DPMA) 1981, 278; 1989, 373), stipulating that the date of receipt of documents filed with the EPO but intended for the DPMA is the date on which they were received by the EPO.<sup>1</sup> The judgment has now become final.

In view of this, the **German Patent and Trademark Office** (DPMA) stopped applying the Administrative Agreement on 1 March 2005, since when the filing date of documents intended for the DPMA but received and forwarded by the EPO has been the date of their actual receipt at the DPMA. <http://www.dpma.de/infos/aktuelles/aktuell20051103.html><sup>2</sup>

Following talks between the Presidents of the DPMA and EPO<sup>3</sup>, both offices have agreed, in the interests of legal certainty, that in the light of the Federal Patents Court judgment the Administrative Agreement should no longer be applied.

## Fin de l'accord administratif entre le DPMA et l'OEB, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement

Dans une décision en date du 23 novembre 2004 (11 W (pat) 41/03), le Tribunal fédéral des brevets avait conclu au caractère illicite de dispositions relatives à la réception de documents, fixées dans l'"Accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, tel que modifié le 13 octobre 1989" (JO OEB 1981, 381; 1991, 187; BIPMZ 1981, 278; 1989, 373).<sup>1</sup> Les dispositions visées concernent les documents destinés au DPMA et parvenus (par erreur) à l'OEB, et prévoient que dans ce cas, la date de réception à l'OEB fait foi. La décision est passée en force de chose jugée.

Compte tenu de cette décision, l'**Office allemand des brevets et des marques** (DPMA) n'applique déjà plus l'accord administratif depuis le 1<sup>er</sup> mars 2005. Les documents destinés au DPMA, mais parvenus par erreur à l'OEB et transmis par ce dernier au DPMA se voient donc attribuer comme date de réception la date de leur réception effective au DPMA. <http://www.dpma.de/infos/aktuelles/aktuell20051103.html><sup>2</sup>

A la suite de discussions entre le Président de l'Office allemand des brevets et des marques et le Président de l'Office européen des brevets<sup>3</sup>, les deux offices sont convenus de tenir compte de la décision précitée du Tribunal fédéral des brevets et de ne plus appliquer l'accord administratif, dans l'intérêt de la sécurité juridique.

<sup>1</sup> Die Entscheidung ist veröffentlicht in BIPMZ 4/2005, 183, und in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 3/2005, 119.

<sup>2</sup> Siehe BIPMZ 4/2005, 145;

<sup>3</sup> Siehe die in Fussnote 2 genannte Mitteilung des DPMA und die Mitteilung des EPA in ABI. EPA 4/2005, 248; [http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04\\_04\\_2005.pdf](http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04_04_2005.pdf).

<sup>1</sup> The decision is published in BIPMZ 4/2005, 183, and Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (monthly journal of German patent attorneys) 3/2005, 119.

<sup>2</sup> See BIPMZ 4/2005, 145;

<sup>3</sup> See the DPMA's notice referred to in footnote 2 above, and the EPO's notice in OJ EPO 4/2005, 248; [http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04\\_04\\_2005.pdf](http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04_04_2005.pdf).

<sup>1</sup> La décision est publiée au BIPMZ 4/2005, 183, et dans Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 3/2005, 119.

<sup>2</sup> Cf. BIPMZ 4/2005, 145 ;

<sup>3</sup> Cf. communiqué du DPMA indiqué dans la note en bas de page n° 2 et l'avis de l'OEB publié au JO OEB 4/2005, 248 ; [http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04\\_04\\_2005.pdf](http://www.european-patent-office.org/news/info/pdf/not04_04_2005.pdf).

**Ab 1. September 2005** wird daher auch das **EPA** die Verwaltungsvereinbarung nicht mehr anwenden und – entsprechend der neuen Praxis des DPMA – Schriftstücken, die an das EPA gerichtet, aber versehentlich beim DPMA eingegangen sind und von dort an das EPA weitergeleitet werden, **als Zugangstag den Tag des tatsächlichen Eingangs beim EPA zuerkennen**.

Zwar werden beide Ämter als freiwillige Serviceleistung den Post austausch fehlgeleiteter Schriftstücke fortsetzen, um weitere Verzögerungen durch Rücksendung an den Absender zu vermeiden. Eine Weiterleitung innerhalb gegebenenfalls zu wählender Fristen kann jedoch nicht garantiert werden. Dasselbe gilt für mit der Post beim falschen Amt eingehende Zahlungsmittel.

Bei einer Fristversäumnis infolge einer Fehlleitung stehen in vielen Fällen Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung als Rechtsbehelfe zur Verfügung.

Verfahrensbeteiligten wird empfohlen, insbesondere für fristgebundene Eingaben Kommunikationsmittel mit geringem Fehlleitungsrisiko (Online-Patentanmeldung, Telefax, persönliche Übergabe oder Einwurf in den Nachtbriefkasten des richtigen Adressaten) zu benutzen. Für Zahlungen wird eine rechtzeitige Überweisung an das jeweilige Amt empfohlen; im Verfahren vor dem DPMA ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung an das DPMA möglich, im Verfahren vor dem EPA die Nutzung eines laufenden Kontos beim EPA.

Accordingly, **from 1 September 2005** the **EPO** too will stop applying the Administrative Agreement and, in line with the DPMA's new practice, the **filing date** of documents intended for the EPO but received and forwarded by the DPMA will be the **date of their actual receipt at the EPO**.

Both offices will continue their postal exchange of documents received in error (to avoid further delays by returning them to senders), but as a courtesy service and with no guarantee that it will occur within such time limits as may apply. The same applies to payments received by post at the wrong office.

If a time limit is missed as a result of misdelivery, in many cases legal remedies (further processing and re-establishment of rights) will be available.

We recommend that items – especially those subject to time limits – be filed in ways which minimise misdelivery risks (online, by fax, in person, or using the relevant office's night letter-box). And to help ensure that payments reach the right office in good time, parties can authorise direct debit (DPMA) or use a deposit account (EPO).

**A compter du 1<sup>er</sup> septembre 2005**, l'**OEB** cessera donc également d'appliquer l'accord administratif et, conformément à la nouvelle pratique du DPMA, les documents destinés à l'**OEB**, mais parvenus par erreur au DPMA et transmis par ce dernier à l'**OEB** se verront **attribuer comme date de réception la date de leur réception effective à l'OEB**.

Les deux offices continueront certes d'échanger librement le courrier concernant les documents mal acheminés, afin d'éviter de nouveaux retards dus à un retour à l'expéditeur. Il ne peut toutefois pas être garanti que la transmission interviendra dans les délais éventuellement prescrits. Il en va de même des moyens de paiement parvenus par voie postale à l'office auquel ils n'étaient pas destinés.

Dans de nombreux cas, la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum pourront être utilisées comme remèdes juridiques lorsqu'une erreur d'acheminement a entraîné l'inobservation d'un délai.

Il est recommandé aux parties à la procédure d'utiliser des moyens de communication minimisant le risque d'erreur d'acheminement (dépôt en ligne, téléfax, remise en mains propres ou dépôt des documents dans la boîte aux lettres de nuit de l'office auquel ils sont destinés), notamment pour les pièces soumises à des délais. S'agissant des paiements, il est conseillé d'effectuer en temps utile les virements à l'office concerné ; il est possible d'accorder une autorisation de prélèvement au DPMA pour la procédure devant cet office et d'utiliser un compte courant ouvert auprès de l'OEB pour la procédure devant ce dernier.

## Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2005

Im Juli 2005 werden die Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, Ausgabe 2005, erscheinen.

Die überarbeitete und auf den neuesten Stand gebrachte Ausgabe der umfangreichen Zusammenstellung der wichtigsten seit 1977 erlassenen Vorschriften, geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ und der Gebührenordnung, enthält ein umfangreiches Stichwortverzeichnis in den drei Amtssprachen des EPA und eine Liste der Vorschriften geordnet nach dem Veröffentlichungsdatum im ABI. EPA.

Die Sammlung enthält eine umfassende Auswahl von Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen, die im Laufe der Zeit im Amtsblatt des EPA veröffentlicht worden sind. Es handelt sich dabei unter anderem um

- Beschlüsse des Verwaltungsrats,
- Beschlüsse und Mitteilungen des Präsidenten des EPA,
- Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer des EPA
- Rechtsauskünfte des EPA,
- Vereinbarungen zwischen dem EPA und nationalen Ämtern oder der WIPO.

Ferner enthält die Sammlung Hinweise auf wichtige Vordrucke des EPA. Die erfaßten Durchführungsvorschriften sind im Volltext wiedergegeben. Die Sammlung erscheint in den drei Amtssprachen des EPA. Die deutsche, englische und französische Ausgabe kostet jeweils 40 EUR (inkl. Porto und Versand).

Bestellungen sind zu richten an die für den Schriftenversand zuständige Dienststelle des Amtes in Wien.

Das Werk kann auch über den Buchhandel bezogen werden.

- ISBN 3-89605-071-0 (deutsche Ausgabe)  
 ISBN 3-89605-070-2 (englische Ausgabe)  
 ISBN 3-89605-072-9 (französische Ausgabe)

## Ancillary Regulations to the European Patent Convention – edition 2005

In July 2005, Ancillary Regulations to the European Patent Convention, edition 2005, will be published.

The revised and updated version of the collection of the most important regulations adopted since 1977, arranged according to the articles and rules of the EPC and of the Rules relating to Fees, contains an extensive index in the three official languages of the EPO and an additional overview of all regulations arranged by publication date in the Official Journal of the EPO.

This collection contains a comprehensive selection of regulations implementing the European Patent Convention, which have all been published at some time in the Official Journal of the EPO and mainly take the form of

- decisions by the Administrative Council
- decisions and communications by the President of the EPO
- rules of procedure of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal of the EPO
- legal advice from the EPO
- agreements between the EPO and national offices or WIPO.

There are also notices concerning important EPO forms. The regulations selected for inclusion are reproduced in full. The collection is published in the three official languages of the EPO. The English, French and German editions each cost EUR 40 (incl. postage).

Orders should be addressed to the EPO's sub-office in Vienna, which distributes publications.

Now also available from booksellers.

- ISBN 3-89605-070-2 (English edition)  
 ISBN 3-89605-071-0 (German edition)  
 ISBN 3-89605-072-9 (French edition)

## Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – Edition 2005

En juillet 2005, les Règles d'application de la Convention sur le brevet européen, Edition 2005 seront publiées.

La nouvelle version entièrement mise à jour du recueil des principales dispositions adoptées depuis 1977, classées par articles et par règles de la CBE et du règlement relatif aux taxes, contient un index complet dans les trois langues officielles de l'OEB et une table supplémentaire donnant un aperçu général de tous les textes classés suivant leur date de publication au JO OEB.

Le recueil contient un large choix de règles d'application de la Convention sur le brevet européen, qui ont été publiées au fil des années au Journal officiel de l'OEB. Il s'agit essentiellement :

- de décisions du Conseil d'administration,
- de décisions et de communiqués du Président de l'OEB,
- de règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours de l'OEB,
- de renseignements juridiques fournis par l'OEB,
- d'accords conclus entre l'OEB et les offices nationaux ou l'OMPI.

Le recueil fait également référence aux principaux formulaires de l'OEB. Les Règles d'application contenues dans ce recueil figurent dans leur texte intégral. Le recueil est publié dans les trois langues officielles de l'OEB. Les versions allemande, anglaise et française coûtent chacune EUR 40,- (frais de port compris).

Les commandes sont à adresser au service de l'agence de Vienne chargé de la diffusion des publications.

L'ouvrage est aussi disponible en librairie.

- ISBN 3-89605-072-9 (version française)  
 ISBN 3-89605-071-0 (version allemande)  
 ISBN 3-89605-070-2 (version anglaise)

**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\***

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

Hoffmann, Daniele (DE) – cf. DE  
Huntsman (Europe) BVBA  
Intellectual Property Department  
Everslaan 45  
B-3078 Everberg

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Brouwer, Hendrik Rogier (NL) – cf. NL  
Gevers & Vander Haeghen  
Intellectual Property House  
Brussels Airport Business Park  
Holidaystraat 5  
B-1831 Diegem

**BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie****Löschungen / Deletions / Radiations**

Andreeva, Yuliyana Andreeva (BG) – R. 102(1)  
Compl. Trakia 5,  
bl.127, entr. 7, ap. 14  
BG-4023 Plovdiv

Mindova, Zhana Gospodinova (BG) – R. 102(1)  
22, "Preslav" Str.  
BG-8600 Yambol

Antonova, Antoaneta Hzeynova (BG) – R. 102(1)  
12, "Karnegi" Str., ap. 6  
BG-1142 Sofia

Mladenov, Pando Iliev (BG) – R. 102(1)  
21, "Rozova dolina" Blvd.,  
entr. B, fl. 2, ap. 34  
BG-1421 Sofia

Chervenkova, Mariana Todorova (BG) – R. 102(1)  
139, "Strandga" Str.  
BG-1233 Sofia

Valcheva, Radka Nikolova (BG) – R. 102(1)  
Compl. Banishora,  
"Klokotnitza" Str., bl. 69A,  
entr. B, ap. 21  
BG-1233 Sofia

Dimitrova, Krasimira Hristova (BG) – R. 102(1)  
Compl. Mladost-1,  
"Jerussalim" Blvd.,  
bl. 3, entr. 8, fl. 8, ap. 143  
BG-1748 Sofia

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

Pressner, Dietmar (DE) – cf. DE  
DSM Nutritional Products Ltd  
Patent Department VMD  
Bau 241/637  
PO Box 3255  
CH-4002 Basel

Ricol, David Gerard (FR) – cf. FR  
Serono International S.A.  
12, chemin des Aulx  
CH-1228 Plan-les-Quates

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).  
Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
Im Tal 29  
D-80331 München  
☒ Postfach 260112  
D-80058 München  
Tel.: (+49-89) 242052-0  
Fax: (+49-89) 242052-20  
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  
☒ P. O. Box 260112  
D-80058 Munich  
Tel.: (+49-89) 242052-0  
Fax: (+49-89) 242052-20  
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  
☒ Boîte postale 260112  
D-80058 Munich  
Tél. : (+49-89) 242052-0  
Fax : (+49-89) 242052-20  
e-mail : info@patentepi.com

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Braun, André jr. (CH)  
Braunpat Braun Eder AG  
Reussstrasse 22  
CH-4054 Basel

Eder, Carl E. (CH)  
Braunpat Braun Eder AG  
Reussstrasse 22  
CH-4054 Basel

Markus, Marc Andreas (DE)  
Serono International S.A.  
12, chemin des Aulx  
CH-1228 Plan-les-Ouates

Ulrich, Jürg (CH)  
Predigergasse 22  
CH-8001 Zürich

**CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République Tchèque****Löschungen / Deletions / Radiations**

Babický, Stanislav (CZ) – R. 102(1)  
Budovatelů 2407  
CZ-434 01 Most

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

Flechsler, Insa (DE) – cf. GB  
Pfarrhausstraße 51  
D-70563 Stuttgart

Hornung, Jan (DE) – cf. GB  
Zimmermann & Partner  
Josephspitalstraße 15  
D-80331 München

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bauer, Petra H. (DE)  
Weickmann & Weickmann  
Patentanwälte  
Kopernikusstraße 9  
D-81679 München

Dettmer, Heike (DE)  
Nelkenstraße 4  
D-63322 Rödermark

Gehring, Friederike (DE)  
Dreiköniggasse 10  
D-89073 Ulm

Heidrich, Frank (DE)  
Epping Hermann Fischer  
Patentanwaltsgesellschaft mbH  
Ridlerstraße 55  
D-80339 München

Kisters, Michael Marcus (DE)  
Kuraray Specialities Europe GmbH  
Patents and Trademarks, Geb. 362  
Mülheimer Straße 26  
D-53840 Troisdorf

Kluin, Jörg-Eden (DE)  
Patentanwalt  
Benrather Schlossallee 111  
D-40597 Düsseldorf

Laub, Alexander (DE)  
Balanstraße 57  
D-81541 München

Meyer, Andreas Hans (DE)  
Müller Hoffmann & Partner  
Patentanwälte  
Innere Wiener Straße 17  
D-81667 München

Münch, Volker (DE)  
Dres. Fitzner & Münch  
Hauser Ring 10  
D-40878 Ratingen

Pachurka, Heinz (DE)  
Schillerstraße 44  
D-19059 Schwerin

Quarder, Heinrich (DE)  
Schuster, Müller & Partner  
Patentanwälte  
Wiederholdstraße 10  
D-70174 Stuttgart

Rembold, Hansjörg (DE)  
Splanemann, Reitzner, Baronetzky, Westendorp  
Patentanwälte  
Rumfordstraße 7  
D-80469 München

Weber-Quitau, Martin (DE)  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Thomas-Wimmer-Ring 9  
D-80539 München

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hoffmann, Daniele (DE) – cf. BE  
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG  
Postfach 13 01 64  
D-40551 Düsseldorf

Liebelt, Rolf (DE) – R. 102(1)  
 Meissner, Bolte & Partner  
 Anwaltssozietät GbR  
 Alstertor 20  
 D-20095 Hamburg

Porth, Hans-Joachim (DE) – R. 102(1)  
 Regattastraße 99 a  
 D-12527 Berlin

Pressner, Dietmar (DE) – cf. CH  
 Bayer AG  
 Konzernbereich RP  
 Patente und Lizenzen  
 Gebäude Q 18  
 D-51368 Leverkusen

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Änderungen / Amendments / Modifications

Stahr, Pia (DK)  
 Inspicos A/S  
 Bøge Allé 5  
 P.O. Box 45  
 DK-2970 Hørsholm

Winther, Kamilla (DK)  
 Genmab A/S  
 IPR  
 Toldbodgade 33  
 DK-1253 Copenhagen

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Simsek, Gülsem (TR)  
 c/ Lacy 84, Bajos 2  
 E-08208 Barcelona

### Änderungen / Amendments / Modifications

Fernández-Palacios Clavo, Luis Javi (ES)  
 Fernández-Palacios Abogados, S.L.  
 Plaza Nueva, No. 10-5°  
 E-41001 Seville

### Löschungen / Deletions / Radiations

Canela Giménez, Concepción (ES) – R. 102(1)  
 Canela Patentes y Marcas  
 c/ Girona, 148-1°, 2a  
 E-08037 Barcelona

Diaz Gonzalez, Eugenio (ES) – R. 102(1)  
 c/ Diego de Leon, 36-7°, B  
 E-28006 Madrid

## FI Finnland / Finland / Finlande

### Änderungen / Amendments / Modifications

Forstén, Marita Kaarina (FI)  
 Neste Oil Oyj  
 IPR Services  
 P.O. Box 310  
 FIN-06101 Porvoo

Kurki, Reijo Ensio (FI)  
 Neste Oil Oyj  
 IPR Services  
 P.O. Box 310  
 FIN-06101 Porvoo

## FR Frankreich / France

### Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Philippe (FR)  
 Cabinet Becker & Associés  
 25, rue Louis Le Grand  
 F-75002 Paris

de Roquemaurel, Bruno (FR)  
 221, rue de Versailles  
 F-92410 Ville d'Avray

Fournier, Michel Robert Marie (FR)  
 Compagnie Financière Alcatel  
 Intellectual Property Group  
 54, rue de la Boétie  
 F-75008 Paris

Gallois, Valérie (FR)  
 Cabinet Becker & Associés  
 25, rue Louis Le Grand  
 F-75002 Paris

Lhoste, Catherine (FR)  
 Arkema  
 Département Propriété Industrielle  
 4-8, cours Michelet  
 La Défense 10  
 F-92091 Paris La Défense

Tezier Herman, Béatrice (FR)  
 Cabinet Becker & Associés  
 25, rue Louis Le Grand  
 F-75002 Paris

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Ricol, David Gerard (FR) – cf. CH  
Aventis Pharma S.A.  
20, avenue Raymond Aron  
F-92160 Antony

Trollet, Jean-Claude (FR) – R. 102(1)  
A B M Cabinet  
25, rue Pierre et Marie Curie  
F-33130 Begles

**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

Badger, John Raymond (GB)  
J.R. Badger & Co.  
6 Simpson Road  
Wyle Green  
GB-Sutton Coldfield, West Midlands B72 1EP

Blakey, Alison Jane (GB)  
Prosidion Limited  
Windrush Court  
Watlington Road  
GB-Oxford OX4 6LT

Brown, Andrew Stephen (GB)  
Pliva London Ltd  
Vision House  
Bedford Road  
GB-Petersfield, Hampshire GU32 3QB

Buften, Karen A.J. (GB)  
Mewburn Ellis LLP  
York House  
23 Kingsway  
GB-London WC2B 6HP

Church, Simon John (GB)  
Wilson Gunn  
Charles House  
148/9 Great Charles Street  
GB-Birmingham B3 3HT

Coleiro, Raymond (GB)  
Mewburn Ellis LLP  
Bridgewater House  
Whitworth Street  
GB-Manchester M1 6LT

Dowler, Edward Charles (GB)  
HLBBshaw  
10th Floor, 1 Hagley Road  
GB-Edgbaston, Birmingham B16 8TG

Goodwin, Mark (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Hill, Justin John (GB)  
McDermott Will & Emery UK LLP  
7 Bishopsgate  
GB-London EC2N 3AR

Hill, Richard (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Middlemist, Ian Alastair (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Phillips, Patricia Marie (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Pike, Christopher Gerard (GB)  
C. G. Pike & Co. Ltd.  
25 Crock Lane  
GB-Bridport, W.Dorset DT6 4DF

Quest, Barry (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Robey, James Edward (GB)  
Wilson Gunn  
Blackfriars House  
The Parsonage  
5th Floor  
GB-Manchester M3 2JA

Schlich, George William (GB)  
Schlich & Co  
PO Box 48832  
GB-London WC2H 9WZ

Webber, Philip Michael (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
59 St Aldates  
GB-Oxford OX1 1ST

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Brock, Peter William (GB) – R.102(1)  
4 Paddockfields  
Old Basing  
GB-Basingstoke, Hampshire RG24 7DB



Davis, Norman Norbridge (GB) – R. 102(1)  
11 Holmfield Avenue  
GB-London NW4 2LP

Flechsler, Insa (DE) – cf. DE  
Amersham plc  
Intellectual Property Department  
Amersham Place  
GB-Little Chalfont, Bucks HP7 9NA

Hornung, Jan (DE) – cf. DE  
Baron & Warren  
19 South End  
Kensington  
GB-London W8 5BU

Schmitt, Maja (DE) – cf. NL  
Avecia Limited  
Intellectual Property Group  
P.O. Box 42  
Hexagon House  
GB-Blackley, Manchester M9 8ZS

## HU Ungarn / Hungary / Hongrie

### Löschungen / Deletions / Radiations

Csoma, László (HU) – R. 102(1)  
Agroferm Rt.  
Magyar Japán Fermentációipari Rt.  
Nádudvari útfél  
H-4183 Kaba

Pap, Béla (HU) – R. 102(1)  
Mikes Kelemen u. 21.  
H-3529 Mskolc

Velok, László (HU) – R. 102(1)  
Kossuth Lajos u. 23.  
H-4024 Debrecen

## NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Brouwer, Hendrik Rogier (NL) – cf. BE  
Patentwerk B.V.  
Koninginnenlaan 26  
NL-5200 BN 's-Hertogenbosch

Schmitt, Maja (DE) – cf. GB  
DSM intellectual Property  
DSM IP Assets BV  
Geleen Office  
PO Box 9  
NL-6160 MA Geleen

## PL Polen / Poland / Pologne

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dudek-Urbanowicz, Izabella (PL)  
Baker & McKenzie  
Gruszczyński & Partners  
Attorneys at Law LP  
Al. Armii Ludowej 26  
PL-00-609 Warszawa

Grenda, Ewa (PL)  
Dreszer Grenda Kondrat Sp. J.  
Al. Niepodległości 188 B  
PL-00-608 Warszawa

Wojasińska, Ewa (PL)  
PolSERVICE Sp. z o.o.  
ul. Bluszczańska 73  
PL-00-712 Warszawa

### Änderungen / Amendments / Modifications

Dreszer-Lichańska, Hanna (PL)  
Dreszer Grenda Kondrat Sp. J.  
Al. Niepodległości 188 B  
PL-00-608 Warszawa

## PT Portugal

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Arnaut, José Luis (PT)  
Rui Pena Arnaut & Associados  
Avenida Conselheiro  
Fernando de Sousa 19, 17º  
PT-1070-072 Lisboa

**RO Rumänien / Romania / Romanie****Löschungen / Deletions / Radiations**

Anghel, Luminița Doina (RO) – R. 102(1)  
1 Gherghitei Street  
Bl. 94B, Sc. B, Et. 9, Ap. 76  
Sector 2  
RO-7000 Bucharest

Barbu, Mircea (RO) – R. 102(1)  
21 Iancului Street  
Bl. 106A, Sc. B, Ap. 73  
RO-7000 Bucharest

Berceanu, Maria-Aurelia (RO) – R. 102(1)  
25 Cogâlnic Street  
Sector 3  
RO-7000 Bucharest

Blag, Ioana (RO) – R. 102(1)  
Sc Industria Sarmei SA  
145 Laminoristilor Street  
RO-3351 Campia Turzii, Cluj

Brojboiu, Dumitru Adrian Florinel (RO) – R. 102(1)  
Republicii Street  
Bl. 212, Sc. D, Ap. 16  
RO-0300 Pitesti

Camenită, Ana Gabriela (RO) – R. 102(1)  
SNP Petrom SA Bucuresti  
Sucursala Incerp Cercetare  
291A Republicii Bv.  
RO-2000 Ploiesti

Câmpean, Gheorghe Georgetel (RO) – R. 102(1)  
SC Neptun SA  
57-63 Bobâlna Street  
RO-2150 Câmpina

Dobrescu, Melania Gh. (RO) – R. 102(1)  
SC Upetrom – 1 Mai SA  
1, Piata 1 Decembrie 1918  
RO-2000 Ploiesti

Enache, Ion (RO) – R. 102(1)  
Cabinet Enpora, 7 Sos. Iancului  
Bl. 109B, Et. 1, Ap. 46  
Sector 2  
RO-73371 Bucharest

Mitu, Alis Mihaela (RO) – R. 102(1)  
SC Rafinaria Astra Romana SA  
59 Petrolului Bv.  
RO-2000 Prahova (Ploiesti)

Puscasu, Dan (RO) – R. 102(1)  
210 bis, Brailei Street  
Bl. C3B, Ap. 10  
RO-800408 Galați

Roman, Ioan (RO) – R. 102(1)  
SC IAR SA Brasov  
1 Aeroportului Street  
RO-2200 Brasov

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

Flink Ekwall, Britt Ingela Elisabeth (SE)  
SCA Hygiene Products AB  
Patent Department  
S-405 03 Göteborg

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bjelkстам, Peter (SE)  
Rådjursvägen 11  
S-131 42 Nacka

Hagström, Lena (SE)  
Valea AB  
P.O. Box 7086  
S-103 87 Stockholm

**SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République Slovaque****Löschungen / Deletions / Radiations**

Đurica, Ján (SK) – R. 102(1)  
Zakvášov 1519/54-10  
SK-017 07 Považská Bystrica

**TR Türkei / Turkey / Turquie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Yüce, Serfinaz Sibel (TR)  
1769 Sok. No: 18/1  
Dilek Apt. Kat: 1, Da: 1  
Girne-Aksoy  
Karşıyaka  
TR-35990 İzmir

Arikan, Sevim (TR) – R. 102(1)  
İlkiz Sok. No: 16/13  
Sihhiye  
TR-06430 Ankara

Aslan, Işıl (TR) – R. 102(1)  
Strazburg Caddesi No: 38/18  
Sihhiye  
TR-06430 Ankara

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Alptürk, Emine Ülker (TR) – R. 102(1)  
Gelincik Sokak No: 2/3  
Kavaklıdere  
TR-06690 Ankara

Bilgin, Ergin (TR) – R. 102(1)  
Lamartin Cad. No: 48/10  
Taksim  
TR-80090 İstanbul

Kutluer, Eylem (TR) – R. 102(1)  
1374 Sok. Mab İşhanı No: 4/101  
Çankaya  
TR-35210 İzmir

## **PRAKTIKA INTERN 2006 Internes Ausbildungs- programm für Vertreter im Patentwesen**

Das Europäische Patentamt bietet künftigen zugelassenen Vertretern vor dem EPA und zugelassenen Vertretern vor dem EPA, die freiberuflich oder in der Industrie tätig sind, die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA.

Praktika Intern ist vor allem für Bewerber für die europäische Eignungsprüfung gedacht, insbesondere für diejenigen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben.

Organisator dieser Ausbildung ist die Europäische Patentakademie, die u.a. zum Ziel hat, ein in allen derzeitigen und künftigen EPÜ-Vertragsstaaten gleichermaßen zugängliches Aus- und Fortbildungsangebot in der Theorie und Praxis des europäischen und internationalen Patentrechts zu fördern.

### **Programm**

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der Generaldirektion 1 (Operative Tätigkeiten) in München, Den Haag oder Berlin, oder 3 bis 4 Wochen in der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München. In der GD 1 sollen die Praktikanten an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Prüfer betreut. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Die Praktikanten können unter Umständen an einem Kurs für Prüfer oder an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden mit anderen Tätigkeiten des EPA vertraut gemacht.

### **Kosten**

Das Praktikum ist kostenlos. Jedoch müssen die Praktikanten für ihren Aufenthalt am Ausbildungsort selbst aufkommen.

### **Zulassung**

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsgebiets eines der Vertragsstaaten haben.

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt; eine Bedingung für die

## **PRAKTIKA INTERN 2006 In-house training programme for patent professionals**

The European Patent Office offers an opportunity for future European patent attorneys and European patent attorneys in private practice and in industry to receive training within the EPO.

Praktika Intern is mainly aimed at candidates for the European qualifying examination, in particular those whose mother tongue is not an EPO official language.

This training is organised by the European Patent Academy whose objective shall be, amongst others, to promote equal access to training opportunities related to international and European patent law and practice in all current and future EPC contracting states.

### **The programme**

The trainees spend four weeks with Directorate-General 1 (Operations) in Munich, The Hague or Berlin, or three to four weeks in Directorate-General 3 (Appeals) in Munich. In DG 1 the trainees work on files and cases and are supervised by an examiner. In DG 3 they are assigned to a technical board of appeal. In some cases they may have the opportunity to attend an examiners' course or oral proceedings, and to acquaint themselves with other activities of the EPO.

### **Costs**

The training itself is free of charge, but trainees have to pay their own living costs and other expenses.

### **Admission**

The programme is open to nationals of all EPC contracting states who are resident in a contracting state.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, a condition for admission being that the

## **PRAKTIKA INTERN 2006 Programme de formation interne pour les profession- nels en matière de brevets**

L'Office européen des brevets offre aux futurs mandataires en brevets européens et aux mandataires en brevets européens exerçant soit à titre libéral, soit comme salarié d'une entreprise, la possibilité de suivre des stages de formation interne à l'OEB.

Le programme Praktika Intern est principalement destiné aux candidats à l'examen européen de qualification, et tout particulièrement aux personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB.

Cette formation est organisée par l'Académie européenne des brevets dont l'objectif est, entre autres, de promouvoir un accès égal aux possibilités de formation dans le domaine du droit européen et international des brevets et de sa pratique, dans tous les Etats parties à la CBE, actuels et futurs.

### **Programme**

Les stagiaires passent quatre semaines à la Direction générale 1 (Opérations) à Munich, La Haye ou Berlin, ou trois à quatre semaines à la Direction générale 3 (Recours) à Munich. A la DG 1, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un examinateur, des cas concrets. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Les stagiaires peuvent éventuellement participer à un cours destiné aux examinateurs ou assister à des procédures orales et se familiariser avec d'autres activités de l'OEB.

### **Frais**

Cette formation est gratuite ; le séjour au lieu de formation sera néanmoins à la charge des participants.

### **Admission**

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats.

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance des brevets euro-

Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der CEIPI/*epi*-Grundausbildung im europäischen Patentrecht oder eines gleichwertigen Kurses.

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und sollten über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen sollten bis spätestens **30. September 2005** bei der Europäischen Patentakademie eingehen. Bewerber können Ihre Anmeldung online unter der Adresse [http://academy.epo.org/internships/praktika\\_intern/index](http://academy.epo.org/internships/praktika_intern/index) machen.

Nur eine geringe Anzahl von Bewerbern pro Jahr kann zur Ausbildung zugelassen werden.

Europäisches Patentamt  
Europäische Patentakademie  
80298 München, Deutschland  
E-Mail: [mquirin@epo.org](mailto:mquirin@epo.org)  
oder  
[academy@epo.org](mailto:academy@epo.org)

candidate has successfully completed the CEIPI/*epi* basic training in European patent law or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and should have a basic knowledge of the other two.

Candidates may enrol online via [http://academy.epo.org/internships/praktika\\_intern/index](http://academy.epo.org/internships/praktika_intern/index). The application must be received at the European Patent Academy by **30 September 2005** at the latest.

Trainee numbers are strictly limited: only a few candidates per year can be accepted.

European Patent Office  
European Patent Academy  
80298 Munich, Germany  
E-mail: [mquirin@epo.org](mailto:mquirin@epo.org)  
or  
[academy@epo.org](mailto:academy@epo.org)

péens, et les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par le CEIPI/*epi*, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et devraient être aptes à comprendre les deux autres.

Les personnes désireuses de participer à cette formation sont priées de s'inscrire en ligne à l'adresse [http://academy.epo.org/internships/praktika\\_intern/index](http://academy.epo.org/internships/praktika_intern/index). Les candidatures doivent parvenir à l'Académie européenne des brevets le **30 septembre 2005** au plus tard.

A noter qu'il ne peut être accepté qu'un nombre restreint de candidats par an.

Office européen des brevets  
Académie européenne des brevets  
80298 Munich, Allemagne  
Courriel : [mquirin@epo.org](mailto:mquirin@epo.org)  
ou  
[academy@epo.org](mailto:academy@epo.org)

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

Die Amtsperiode des neuen *epi*-Rates begann am 9. Mai 2005 und endet mit der Frühjahrssitzung des *epi*-Rates 2008.

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

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

The new *epi* Council's term of office started on 9 May 2005 and will end with the *epi* Council meeting in spring 2008.

The following list sets out the names of the new *epi* Board members and *epi* Council members (full members and substitutes).

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

La période d'exercice du nouveau Conseil de l'*epi* a commencé le 9 mai 2005 et prendra fin avec la réunion du Conseil de l'*epi* au printemps 2008.

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

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

MERCER Chris P. (GB)

**Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-Présidents**

FINNILÄ Kim (FI)

NUSS Laurent (FR)

**Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général**

BAUM Wolfgang (DE)

**Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary General / Secrétaire Général Adjoint**

ZACHARIAS Frank L. (DE)

**Schatzmeister / Treasurer / Trésorier**

QUINTELIER Claude (BE)

**Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer / Trésorier Adjoint**

KANIA Frantisek (CZ)

**Weitere Mitglieder des Vorstands / Further Board Members / Autres Membres du Bureau**

Mrs. ARKAN Selda (TR)

Mr. ARMIJO Enrique (ES)

Mr. BAUVIR Jacques (FR)

Mrs. CECHVALOVÁ Dagmar (SK)

Mr. CHRISTIANSEN Ejvind (DK)

Mr. DENERLEY Paul (GB)

Mr. HARDARSON Gunnar Örn (IS)

Mr. JORRITSMA Ruurd (NL)

Mrs. KAMINSKI Susanne (LI)

Mr. KOITEL Heinu (EE)

Mr. KUCINSKAS Leonas (LT)

Mr. LAMPE Sigmar (LU)

Mr. MACEK Gregor (SI)

Mr. MAUÉ Paul Georg (CH)

Mr. McCARTHY Denis (IE)

Mr. MODIANO Guido (IT)

Mr. NORIN Klas (SE)

Mrs. OPROIU Margareta (RO)

Mrs. PAPAConstantinou Helen (GR)

Mr. PEREIRA DA CRUZ João (PT)

Mr. SCHWEINZER Friedrich (AT)

Mr. SCHUFFENECKER Thierry (MC)

Mr. SZENTPÉTERI Ádám (HU)

Mrs. TABAKOVA Milena (BG)

Mr. THEODOULOU Christos A. (CY)

Mrs. WILAMOWSKA-MARACEWICZ Elzbieta (PL)

**epi-RATSMITGLIEDER/ epi COUNCIL MEMBERS / MEMBRES DU CONSEIL DE L'epi****AT Österreich /Austria / Autriche****Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**BEER Manfred  
KLIMENT Peter**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**BARGER Werner  
PAWLOY Peter**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**HARRER Dagmar  
SCHWEINZER Friedrich**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**PEHAM Alois  
WIDTMANN Georg**BE Belgien / Belgium / Belgique****Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**QUINTELIER Claude  
VAN MALDEREN Joëlle**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**LEHERTE Georges  
OVERATH Philippe**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**JACQUES Philippe  
LEYDER Francis**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**BAKEN Philippus Johannes  
VOORTMANS Gilbert**BG Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**BENATOV Emil Gabriel  
NEYKOV Neyko  
TABAKOVA Milena  
VINAROVA Emilia Zdravkova**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**GERMANOVA Vasya Ivanova  
LEKOVA Tatyana  
STEFANOV Stefan  
STEFANOVA Stanislava Hristova**CH Schweiz / Switzerland / Suisse****Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**BRAUN André  
SUTTER Kurt**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**LIEBETANZ Michael  
MÜLLER Christoph Emanuel**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**BERNHARDT Wolfgang  
MAUÉ Paul Georg**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**BADER Martin Alexander  
BLÖCHLE Hans**CY Zypern / Cyprus / Chypre****Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires**DEMETRIADES Achilleas  
THEODOULOU Christos A.**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants**

CHRYSOSTOMIDES Eleni

## CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

GUTTMANN Michael  
KANIA Frantisek  
HALAXOVA Eva  
ZAK Vitezslav

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

ANDERA Jiri  
HAINZ Miloslav  
HAK Roman  
REZAC Petr

## DE Deutschland / Germany / Allemagne

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

DABRINGHAUS Walter  
HÖSSLE Markus  
KEIL Rainer A.

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

MAIKOWSKI Michael  
LEIßLER-GERSTL Gabriele  
VOELKER Ingeborg

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BAUM Wolfgang  
STEILING Lothar  
ZACHARIAS Frank L.

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

AHRENS Thomas  
DIRSCHERL Josef Franz-Georg  
KASSECKERT Rainer

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

CHRISTIANSEN Ejvind  
INDAHL Peter Jensen

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

NIELSEN Leif  
NØRGAARD Ulrik

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

HEGNER Annette  
JENSEN Bo Hammer

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

keine/none/aucun

## EE Estland / Estonia / Estonie

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

KOITEL Heinu  
OSTRAT Jaak

SARAP Magnus  
URGAS Enn

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

TOOME Jürgen

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

ARMIJO NAVARRO-REVERTER Enrique  
CURELL SUÑOL Marcelino  
DURÁN MOYA Luis-Alfonso  
GIL-VEGA Victor

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

ELOSEGUI DE LA PENA Inigo  
ELZABURU MARQUEZ Alberto  
MORGADES Y MANONELLES Juan Antonio  
SUGRAÑES MOLINE Pedro



## FI Finnland / Finland / Finlande

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BRAX Matti  
LAX Monica

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

LANGENSKIÖLD Tord  
SALOMÄKI Juha

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

FINNILÄ Kim  
VALKONEN Pekka

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

LEHTINEN Ossi  
WECKMAN Arja

## FR Frankreich / France / France

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

CASALONGA Axel  
LAGET Jean-Loup  
NUSS Laurent

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

CALLON DE LAMARCK Jean-Robert  
DAVID Daniel  
DESAIX Anne

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BAUVIR Jacques  
DUPONT Henri  
GENDRAUD Pierre

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

BENOIST François  
LE VAGUERÈSE Sylvain  
SROUR Elie

## GB Vereintes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BURT Roger James  
DENERLEY Paul  
LYNDON-STANFORD Edward  
MERCER Christopher Paul  
POWELL Timothy  
WRIGHT Simon

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

BOFF James Charles  
BAYLISS Geoffrey Cyril  
JOHNSON Terence Leslie  
POTTER Julian Mark  
TOMBLING Adrian George  
VLECK Jan Montagu

## GR Griechenland / Hellenic Republic / République Héliénique

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BAKATSELOU Vassiliki  
KILIMIRIS Tassos-Anastase  
OEKONOMIDIS Dimitris  
PAPACONSTANTINOOU Helen

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

MARGELLOS Theophilos M.  
PATRINOS-KILIMIRIS Anna

## HU Ungarn / Hungary / Hongrie

#### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

GÖDÖLLE István  
LANTOS Mihály  
MÁRMAROSI Tamásné  
SZENTPÉTERI Ádám

#### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

JALSOVSZKY Györgyné  
KERESZTY Marcell  
MANDI Attila  
TÖRÖK Ferenc

## IE Irland / Ireland / Irlande

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

BOYCE Conor  
CASEY Lindsay J.  
LANE Cathal M.  
McCARTHY Denis A.

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

GORMAN Francis  
KELLY Peter  
MCKEOWN Yvonne  
WALSH Michael J.

## IS Island / Iceland / Islande

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

HARDARSON Gunnar Örn  
VILHJÁLMSOON Árni

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

INGVARSSON Ómar Grétar  
RAGNARSSON Ólafur

## IT Italien / Italy / Italie

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

MITTLER Enrico  
MODIANO Guido

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

BOSOTTI Luciano  
STAUB Gabriella

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

DE CARLI Elda  
MACCHETTA Francesco

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

BARCIELLI Giovanna  
PIERACCIOLI Daniele

## LI Liechtenstein

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

KAMINSKI Susanne  
WILDI Roland

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

BOGENSBERGER Burkhard  
ROSENICH Paul

## LT Litauen / Lithuania / Lituanie

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

JASON Marius Jakulis  
KUCINSKAS Leonas A.  
KLIMAITIENE Otilija  
ZABOLIENE Reda

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

keine/none/aucun

## LU Luxemburg / Luxembourg

### Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession libérale

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

LAMPE Sigmar

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

SCHROEDER Corinne

### Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

### Ordentliche Mitglieder / Full members / Membres titulaires

DEARLING Bruce

### Stellvertretende Mitglieder / Substitute members / Membres suppléants

KUTSCH Bernd

**MC Monaco****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

CURAU José  
SCHUFFENECKER Thierry

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

keine/none/aucun

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

HATZMANN Martin  
HUYGENS Arthur V.  
JORRITSMA Ruurd  
TANGENA Antonius G.

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

BROOKHUIS Hendrik J. A.  
LAND Addick A.G.  
STEENBEEK Leonardus J.

**PL Polen / Poland / Pologne****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

BESLER Marek  
KACPERSKI Andrzej  
MALEWSKA Ewa  
WILAMOWSKA-MARACEWICZ Elzbieta

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

KORBELA Anna  
PONIKIEWSKI Andrzej  
POTOCKI Jerzy  
ROKICKI Bogdan

**PT Portugal****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

ALVES MOREIRA Pedro  
PEREIRA DA CRUZ João  
PISSARRA DIAS MACHADO A.J.  
SAMPAIO José Eduardo de

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

BESSA MONTEIRO César Manuel de  
CARVALHO FRANCO Isabel  
CRUZ Nuño Carlos  
FERREIRA MAGNO Fernando A.

**RO Rumänien / Romania / Roumanie****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

ENESCU Lucian  
NICOLAESCU Daniella  
OPROIU Margareta  
TEODORESCU Mihaela

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

FIERASCU Cosmina-Catrinel  
POP Calin Radu  
TULUCA Doina  
TURCANU Constantin

**SE Schweden / Sweden / Suède****Freiberufliche Tätige / Private practice / Profession  
libérale****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

HYLTNER Jan-Olof  
MODIN Jan

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

LINDEROTH Margareta  
NORIN Klas

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

KARLSTRÖM Lennart  
LETTSTRÖM Richard

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

SKEPPSTEDT Anita Birgitta

**SI Slowenien / Slovenia / Slovénie****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

KOSAK Alenka  
KOLENC Ivanka  
MACEK Gregor  
REDENSEK Vladimira

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

CIZERLE BELCIC Andreja  
GOLMAJER ZIMA Marjanca  
LENARDIC Ziva  
VOJIR Andrej

**SK Slowakei / Slovakia / Slovaquie****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

CECHVALOVA Dagmar  
GUNIS Jaroslav  
HÖRMANN Tomas

MAJLINGOVÁ Marta

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

keine / none / aucun

**TR Türkei / Turkey / Turquie****Ordentliche Mitglieder / Full members /  
Membres titulaires**

ARKAN Selda  
ÇAYLI Hülya  
DERIS Aydın  
DÜNDAR Kazim

**Stellvertretende Mitglieder / Substitute members /  
Membres suppléants**

DÜNDAR Tülin  
DERICIOGLU M. Kaan  
ORTAN Ali Necip  
YURTSEVEN M. Tuna

## Internationale Verträge

### PCT

#### **Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die geänderten Beträge der Rückerstattung von Recherchegebühren im Hinblick auf die Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts ab 1. Juli 2005**

Durch die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. November 2003<sup>1</sup> über die Rückerstattung von Recherchegebühren wurden die Bestimmungen in Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO nach dem PCT<sup>2</sup> geändert.

Im Hinblick auf die Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts ab 1. Juli 2005 (siehe ABI. EPA 2005, 5 und 435) wurde die Regelung für die Fallgruppe 1 unter Nummer 3 der Mitteilung des Präsidenten vom 30. November 2003 nun nochmals geändert.

Der Übersichtlichkeit halber werden die geänderte Fassung von Nummer 3 dieser Mitteilung sowie Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung nachstehend im vollen Wortlaut veröffentlicht:

Anhang C Teil II

(3) Stützt sich die Behörde auf eine frühere Recherche (einschließlich einer von privater Seite in Auftrag gegebenen "Standardrecherche"), die sie zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird je nachdem, wie weit sich die Behörde bei der Durchführung der internationalen Recherche und der Wahrnehmung aller anderen ihr obliegenden Aufgaben auf diese frühere Recherche stützen kann, die Recherchegebühr in dem Umfang zurückerstattet, der sich aus einer Mitteilung der Behörde an das Internationale Büro ergibt und im Blatt veröffentlicht wird.

<sup>1</sup> ABI. EPA 12/2003, 631.

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 12/2001, 601 (609).

## International treaties

### PCT

#### **Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning revised amounts of the refund of search fees in the light of the introduction of the extended European search report as from 1 July 2005**

By Notice from the President of the EPO dated 30 November 2003<sup>1</sup> concerning refund of search fees, the provisions of Annex C, Part II(3) of the Agreement between the European Patent Organisation and WIPO under the PCT<sup>2</sup> were amended.

In view of the introduction of the extended European search report as from 1 July 2005 (see OJ EPO 2005, 5 and 435) paragraph 3 case 1 of the Notice of the President of 30 November 2003 is now further amended.

For ease of reference paragraph 3 of that Notice as now revised as well as Annex C Part II(3) of the Agreement are published in full below:

Annex C Part II

(3) Where the Authority benefits from an earlier search (including a privately commissioned "standard" search) already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application and depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search in carrying out the international search and any other task entrusted to it, the search fee paid shall be refunded to the extent provided for in a communication from the Authority to the International Bureau and published in the Gazette.

<sup>1</sup> OJ EPO 12/2003, 631.

<sup>2</sup> See OJ EPO 12/2001, 601 (609).

## Traités internationaux

### PCT

#### **Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005**

Le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003<sup>1</sup>, relatif au remboursement des taxes de recherche, a modifié les dispositions de l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI au titre du PCT<sup>2</sup>.

Etant donné l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 (cf. JO OEB 2005, 5 et 435), le point 3, cas (1) du Communiqué du Président en date du 30 novembre 2003 est à présent modifié une nouvelle fois.

Pour faciliter la consultation, le point 3 de ce communiqué tel que révisé ainsi que l'annexe C, partie II 3) de l'accord sont reproduits dans leur intégralité ci-après :

Annexe C, partie II

3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche standard demandée à titre privé) que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, et en fonction de la mesure dans laquelle l'Administration peut utiliser la recherche antérieure pour réaliser la recherche internationale et toute autre tâche qui lui est confiée, la taxe de recherche est remboursée, dans la mesure fixée par un communiqué adressé par l'Administration au Bureau international et publié dans la Gazette.

<sup>1</sup> JO OEB 12/2003, 631

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 12/2001, 601 (609)

Nummer 3 der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. November 2003 in der geänderten Fassung: Paragraph 3 of the Notice from the President of the European Patent Office dated 30 November 2003 as now revised reads: Le point 3 du Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 s'énonce désormais comme suit :

Folgende Beträge werden unter diesen Umständen zurückerstattet: The amounts refundable in such circumstances will be as follows: Les montants remboursables sont les suivants :

| <b>Frühere Recherche /<br/>Earlier search /<br/>Recherche antérieure</b>  | <b>Verwertbarkeit für die spätere<br/>Recherche / Level of benefit for the<br/>subsequent search / Utilisation pour<br/>la recherche ultérieure</b> | <b>Erstattungsbetrag /<br/>Amount of refund /<br/>Montant remboursé<br/>(EUR)</b> |
|---|---|---|
| <b>Fallgruppen / Cases / Cas</b>  |   |   |
| (1) europäische Recherche (Art. 78 (2) EPÜ)<br>für <i>eine ab dem 1. Juli 2005 eingereichte Anmeldung</i><br>(1) European search (Art. 78(2) EPC)<br><i>on an application filed on or after 1 July 2005</i><br>(1) Recherche européenne (art. 78(2) CBE)<br>pour <i>une demande déposée à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2005</i>   | vollständig / full / intégrale<br>teilweise / partial / partielle   | 960,00<br>240,00  |
| europäische Recherche<br>für <i>eine vor dem 1. Juli 2005 eingereichte Anmeldung</i><br>European search<br><i>on an application filed before 1 July 2005</i><br>Recherche européenne<br>pour <i>une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> juillet 2005</i>  | vollständig / full / intégrale<br>teilweise / partial / partielle   | 690,00<br>172,50  |
| (2) internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine <i>ab dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung</i><br>(2) International search (Art. 15(1) PCT) <i>on an international application filed on or after 1 January 2004</i><br>(2) Recherche internationale (art. 15(1) PCT) pour <i>une demande internationale déposée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004</i> | vollständig / full / intégrale<br>teilweise / partial / partielle   | 1 550,00<br>387,50  |
| (3) – internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine <i>vor dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung</i><br>– Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT)<br>– Standardrecherche<br>für ein nationales Amt (BE, FR, LU, NL, TR) durchgeführte Recherche (ohne schriftlichen Bescheid) zu einer nationalen Anmeldung <sup>3</sup>                               | vollständig / full / intégrale<br>teilweise / partial / partielle   | 945,00<br>236,25  |
| (3) – International search (Art. 15(1) PCT)<br><i>on an international application filed before 1 January 2004</i><br>– International-type search (Art. 15(5) PCT)<br>– Standard search<br>– Search (without written opinion) on a national application made on behalf of a national office (BE, FR, LU, NL, TR) <sup>3</sup>  |   |   |
| (3) – Recherche internationale (art. 15(1) PCT) pour <i>une demande internationale déposée avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004</i><br>– Recherche de type international (art. 15 5) PCT)<br>– Recherche standard<br>– Recherche (sans opinion écrite) effectuée pour une demande nationale pour le compte d'un Office national (BE, FR, LU, NL, TR) <sup>3</sup>                       |   |   |

<sup>3</sup> Zur Zeit finden Verhandlungen zwischen dem EPA und den betroffenen Vertragsstaaten statt über eine Änderung der einschlägigen Abkommen mit dem Ziel, dass das EPA schriftliche Bescheide zu diesen Recherchenberichten erstellt.

<sup>3</sup> Currently negotiations on revision of the relevant agreements are taking place between the EPO and the contracting states concerned with a view to the EPO drawing up written opinions accompanying those search reports.

<sup>3</sup> Actuellement des négociations concernant la révision des accords de travail pertinents ont lieu entre l'OEB et les états contractants concernés afin que les rapports de recherche établis par l'OEB soient accompagnés d'une opinion écrite.

In Bezug auf Recherchen für europäische und internationale Patentanmeldungen, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden, wird die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. November 2001 über die Rückerstattung von Recherchegebühren<sup>4</sup> ersetzt durch die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren, ABI. EPA 7/2005, 433. In allen übrigen Punkten wird die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. November 2003 in vollem Umfang aufrechterhalten.

With regard to searches drawn up on European and international patent applications filed on or after 1 July 2005, the Notice from the President of the European Patent Office dated 13 November 2001 concerning refund of search fees<sup>4</sup> is replaced by the Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees, OJ EPO 7/2005, 433. In all other respects the Notice from the President of the European Patent Office of 30 November 2003 remains in full force and effect.

En ce qui concerne les recherches établies pour des demandes de brevet européennes et internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 novembre 2001, relatif au remboursement des taxes de recherche<sup>4</sup>, est remplacé par le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (cf. JO OEB 7/2005, 433). Pour tous les autres points, le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 reste pleinement en vigueur.

<sup>4</sup> Siehe Verweis unter Nummer 4 der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. November 2003, ABI. EPA 12/2003, 631.

<sup>4</sup> Referred to in paragraph 4 of the Notice from the President of the European Patent Office of 30 November 2003, OJ EPO 12/2003, 631.

<sup>4</sup> Cité au point 4 du Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003, JO OEB 12/2003, 631.

## Gebühren

### Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>

#### 1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Juli 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), vom 9. Dezember 2004 (ABI. EPA 2005, 5, 10, 11) und vom 10. Juni 2005 (ABI. EPA 2005, 422).

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 2/2005. Eine überarbeitete Fassung wird als Beilage zum ABI. EPA 8-9/2005 veröffentlicht.

#### 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, 5, 10, 11.

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.

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 2/2005 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

## Fees

### Guidance for the payment of fees, costs and prices<sup>1</sup>

#### 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 July 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), of 9 December 2004 (OJ EPO 2005, 5, 10, 11) and of 10 June 2005 (OJ EPO 2005, 422).

The current schedule of fees and costs of the EPO is set out in the Supplement to OJ EPO 2/2005. An updated version will be published as a Supplement to OJ EPO 8-9/2005.

#### 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, 5, 10, 11.

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.

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 2/2005 are indicated by a vertical line alongside.

## Taxes

### Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente<sup>1</sup>

#### 1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 ressort de la version figurant dans la 11<sup>e</sup> 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), du 9 décembre 2004 (JO OEB 2005, 5, 10, 11) et du 10 juin 2005 (JO OEB 2005, 422).

Le barème actuel des taxes et frais de l'OEB figure dans le supplément au JO OEB 2/2005. Une version mise à jour sera publiée en tant que supplément au JO OEB 8-9/2005.

#### 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, 5, 10, 11.

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.

<sup>1</sup> Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 2/2005 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.

Rückerstattung von Recherchegebühren: ABI. EPA 2002, 56; 2003, 631; 2005, 5, 422.

Refund of search fees: OJ EPO 2002, 56; 2003, 631; 2005, 5, 422.

Remboursement des taxes de recherche : JO OEB 2002, 56; 2003, 631 ; 2005, 5, 422.

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.

Paiement 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.

Paiement 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 1996, 82; 1997, 538; 2001, 590; 2004, 117, 563, 619.

Payment of the extension fee: OJ EPO 1996, 82; 1997, 538; 2001, 590; 2004, 117, 563, 619.

Paiement de la taxe d'extension : JO OEB 1996, 82 ; 1997, 538 ; 2001, 590 ; 2004, 117, 563, 619.

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 Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche, 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 (anwendbar auf internationale Anmeldungen mit Anmeldedatum vor dem 1. Juli 2005).

Herabsetzung der Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche, wenn der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt, vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom Spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist, ABI. EPA 2005, 422.

Herabsetzung der Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche, 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, 492.

Leitfaden für Anmelder – 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – "Euro-PCT", Kapitel E und F: ABI. EPA 2002, 516 (Neuaufgabe erscheint voraussichtlich vor Ende 2005).

#### 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)

Fee for a supplementary European search 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 (applicable to international applications filed before 1 July 2005).

Reduction of the fee for a supplementary European search if the international search report has been drawn up by the Austrian Patent Office, the Finnish Patent and Registration Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Spanish Patent and Trademark Office: OJ EPO 2005, 422.

Reduction of the fee for a supplementary European search 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, 492.

Guide for applicants – part 2: PCT procedure before the EPO – "Euro-PCT", chapters E and F: OJ EPO 2002, 516. (Revised edition expected by the end of 2005).

#### 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<sup>er</sup> 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 pour une recherche européenne complémentaire 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 (applicable aux demandes internationales déposées avant le 1<sup>er</sup> juillet 2005).

Réduction de la taxe pour une recherche européenne complémentaire dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement, l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou l'Office espagnol des brevets et des marques: JO OEB 2005, 422.

Réduction de la taxe pour une recherche européenne complémentaire 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, 492.

Guide du déposant – 2<sup>e</sup> partie: Procédure PCT devant l'OEB – Procédure "Euro-PCT", chapitres E et F: JO OEB 2002, 516 (nouvelle édition envisagée avant la fin de 2005).

**6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)**

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16*bis*.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.

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Länder: ABI. EPA 2000, 446.

Gebühr für die verspätete Zahlung nach Regel 58*bis*.2 PCT: ABI. EPA 1998, 282.

Rückerstattung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung: ABI. EPA 2001, 492, 539; 2004, 305.

Änderungen bei PCT-Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden: ABI. EPA 2003, 574.

Rückerstattung internationaler Recherchegebühren: ABI. EPA 2003, 631; 2005, 422.

Ermäßigung für elektronische Einreichung: PCT-Blatt 44/2003, 24736.

Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen nach Regel 13*ter*.1 c) PCT: ABI. EPA 2005, 225.

**6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)**

Late payment fee under Rule 16*bis*.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.

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.

Late payment fee under Rule 58*bis*.2 PCT: OJ EPO 1998, 282.

Refund of fee for international preliminary examination: OJ EPO 2001, 492, 539; 2004, 305.

Changes in respect of PCT applications filed as of 1 January 2004: OJ EPO 2003, 574.

Refund of international search fees: OJ EPO 2003, 631; 2005, 422.

Reduction for filing in electronic form: PCT Gazette 44/2003, 24736.

Fee for the late furnishing of sequence listings under Rule 13*ter*.1(c) PCT: OJ EPO 2005, 225.

**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)**

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16*bis*.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Guide du déposant – 2<sup>e</sup> partie: Procédure PCT devant l'OEB – Procédure "Euro-PCT", chapitres B, C et D: JO OEB 2002, 516.

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.

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 58*bis*.2 PCT: JO OEB 1998, 282.

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international: JO OEB 2001, 492, 539; 2004, 305.

Modifications concernant les demandes PCT déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004: JO OEB 2003, 574.

Remboursement des taxes de recherche internationale: JO OEB 2003, 631; 2005, 422.

Réduction pour demandes déposées sous forme électronique: Gazette du PCT 44/2003, 24737.

Taxe pour la remise tardive de listes de séquences visée à la règle 13*ter*.1. c) PCT: JO OEB 2005, 225.

| <b>Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen</b>  | <b>Important fees for European patent applications</b>  | <b>Taxes importantes pour les demandes de brevet européen</b>  | <b>Kode Code</b>                               | <b>EUR</b>                    |
|---|---|--|--|-------------------------------|
| Anmeldegebühr<br>• Online-Einreichungen<br>• Andere Einreichungsformen  | Filing fee<br>• online filings<br>• other filings   | Taxe de dépôt<br>• dépôts effectués en ligne<br>• autres formes de dépôt   | 001<br>001                                     | <b>90,00</b><br><b>160,00</b> |
| Recherchegebühr   | Search fee  | Taxe de recherche  | 002  | <b>960,00</b>                 |
| 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  | <b>75,00</b>                  |
| Erstreckungsgebühr für jeden »Erstreckungsstaat« <sup>1</sup>   | Extension fee for each "extension state" <sup>1</sup>   | Taxe d'extension pour chaque «Etat autorisant l'extension» <sup>1</sup>  | AL 404<br>MK 406<br>HR 407<br>BA 408<br>YU 409 | <b>102,00</b>                 |
| 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  | <b>40,00</b>                  |
| 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  | <b>20,00</b>                  |
| Prüfungsgebühr für europäische und internationale Anmeldungen mit ergänzendem europäischem Recherchenbericht  | Examination fee for European and international applications with supplementary European search report   | Taxe d'examen pour demandes européennes et internationales avec rapport de recherche complémentaire  | 006  | <b>1.280,00</b>               |
| Prüfungsgebühr im Fall einer internationalen Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird   | Examination fee in case of an international application for which no supplementary European search report is drawn up   | Taxe d'examen dans le cas d'une demande internationale pour laquelle il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne   | 006  | <b>1.430,00</b>               |
| 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  | 006  | <b>1.430,00</b>               |
| höchstens 35 Seiten   | not more than 35 pages  | 35 pages au maximum  | 007  | <b>715,00</b>                 |
| mehr als 35 Seiten  | more than 35 pages,   | plus de 35 pages,  |  | <b>715,00</b>                 |
| 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 <sup>e</sup>   | 008  | <b>10,00</b>                  |
| Beschwerdegebühr  | Fee for appeal  | Taxe de recours  | 011  | <b>1.020,00</b>               |
| Einspruchsgebühr  | Opposition fee  | Taxe d'opposition  | 010  | <b>610,00</b>                 |
| Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen  | Renewal fees for European patent applications   | Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen   |  |                               |

<sup>1</sup> Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: AL, BA, HR, MK, YU.

<sup>1</sup> 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, MK, YU.

<sup>1</sup> 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, MK, YU.

| <b>Gebühren für internationale Anmeldungen</b>   | <b>Fees for international applications</b>   | <b>Taxes pour les demandes internationales</b>  | <b>Kode Code</b>  | <b>EUR</b>                                     |
|--|--|---|-------------------|--|
| <b>EPA Anmeldeamt</b>  | <b>EPO Receiving Office</b>  | <b>OEB Office récepteur</b>   |                   |  |
| Übermittlungsgebühr<br>R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ   | Transmittal fee<br>R. 14 PCT; Art. 152(3) EPC  | Taxe de transmission<br>R. 14 PCT; Art. 152 (3) CBE   | 019               | <b>100,00</b>                                  |
| Recherchegebühr<br>R. 16 PCT   | Search fee<br>R. 16 PCT  | Taxe de recherche<br>R. 16 PCT  | 003               | <b>1 550,00</b>                                |
| Internationale Anmeldegebühr<br>R. 15.2 PCT  | International filing fee<br>R. 15.2 PCT  | Taxe internationale de dépôt<br>R. 15.2 PCT   | 225               | <b>902,00</b>                                  |
| 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 <sup>e</sup>  | 222               | <b>10,00</b>                                   |
| PCT-Reduzierung für elektronische Einreichung  | PCT reduction for filing in electronic form  | Réduction PCT pour demandes déposées sous forme électronique  | 317<br>318<br>319 | <b>64,00</b><br><b>129,00</b><br><b>193,00</b> |
| Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)<br>R. 17.1 b) PCT; R. 38a EPÜ | Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)<br>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)<br>R. 17.1.b) PCT; R. 38bis CBE | 029               | <b>30,00</b>                                   |
| <b>EPA Internationale Recherchbehörde</b>  | <b>EPO International Searching Authority</b>   | <b>OEB Administration chargée de la recherche internationale</b>  |                   |  |
| Zusätzliche Recherchegebühr<br>R. 40.2 a) PCT; R. 105 (1) EPÜ  | Additional search fee<br>R. 40.2(a) PCT; R. 105(1) EPC   | Taxe additionnelle de recherche<br>R. 40.2.a) PCT; R. 105 (1) CBE   | 003               | <b>1 550,00</b>                                |
| Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen <sup>1</sup><br>R. 13ter.1 c) und R. 13ter.2 PCT  | Fee for the late furnishing of sequence listings <sup>1</sup><br>R. 13ter.1(c) and R. 13ter.2 PCT  | Taxe pour la remise tardive de listages des séquences <sup>1</sup><br>R. 13ter.1.c) et R. 13ter.2 PCT   | 066               | <b>200,00</b>                                  |
| Widerspruchsgebühr<br>R. 40.2 e) PCT   | Protest fee<br>R. 40.2(e) PCT  | Taxe de réserve<br>R. 40.2.e) PCT   | 062               | <b>1.020,00</b>                                |
| Auslagen für Kopien<br>R. 44.3 b) PCT  | Cost of copies<br>R. 44.3(b) PCT   | Taxe pour la délivrance de copies<br>R. 44.3.b) PCT   |                   | <b>0,60</b>                                    |
| Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext<br>R. 48.3 b) PCT; Art. 150 (1),(2) EPÜ   | Translation of an international application, per 100 words in the original<br>R. 48.3(b) PCT; Art. 150 (1),(2) EPC                           | Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original<br>R. 48.3.b) PCT; Art. 150 (1),(2) CBE  | 052               | <b>20,00</b>                                   |
| <b>EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b>   | <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b>   | <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  |                   |  |
| Bearbeitungsgebühr<br>R. 57 PCT  | Handling fee<br>R. 57 PCT  | Taxe de traitement<br>R. 57 PCT   | 224               | <b>129,00</b>                                  |
| Gebühr für die vorläufige Prüfung<br>R. 58 PCT; R. 105 (2) EPÜ   | Fee for the preliminary examination<br>R. 58 PCT; R. 105(2) EPC  | Taxe d'examen préliminaire<br>R. 58 PCT; R. 105 (2) CBE   | 021               | <b>1.530,00</b>                                |
| Gebühr für verspätete Zahlung <sup>2</sup><br>R. 58bis.2 PCT   | Late payment fee <sup>2</sup><br>R. 58bis.2 PCT  | Taxe pour paiement tardif <sup>2</sup><br>R. 58bis.2 PCT  | 064               | <b>258,00</b>                                  |
| Gebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen <sup>1</sup><br>R. 13ter.1 c) und R. 13ter.2 PCT  | Fee for the late furnishing of sequence listings <sup>1</sup><br>R. 13ter.1(c) and R. 13ter.2 PCT  | Taxe pour la remise tardive de listages des séquences <sup>1</sup><br>R. 13ter.1.c) et R. 13ter.2 PCT   | 066               | <b>200,00</b>                                  |
| Widerspruchsgebühr<br>R. 68.3 e) PCT   | Protest fee<br>R. 68.3(e) PCT  | Taxe de réserve<br>R. 68.3.e) PCT   | 062               | <b>1.020,00</b>                                |
| Auslagen für Kopien<br>R. 71.2 b), 94.2 PCT  | Cost of copies<br>R. 71.2(b), 94.2 PCT   | Taxe pour la délivrance de copies<br>R. 71.2.b), 94.2 PCT   |                   | <b>0,60</b>                                    |

<sup>1</sup> Siehe ABl. EPA 2005, 225.

<sup>1</sup> See OJ EPO 2005, 225.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2005, 225.

<sup>2</sup> Siehe ABl. EPA 1998, 282.

<sup>2</sup> See OJ EPO 1998, 282.

<sup>2</sup> 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) <sup>1</sup>  | Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications) <sup>1</sup>   | Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT) <sup>1</sup>   | Kode Code      | EUR  |
|---|---|--|----------------|--|
| Nationale Grundgebühr<br>• Online-Einreichungen des EPA Form 1200<br>• andere Einreichungsformen  | National basic fee<br>• online filings of EPO form 1200<br>• other filing methods   | Taxe nationale de base<br>• dépôt en ligne du formulaire OEB 1200<br>• autres formes de dépôt  | 020<br><br>020 | <b>90,00</b><br><br><b>160,00</b>  |
| Benennungsgebühren<br><br>Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat"<br><br>Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch<br><br>Recherchegebühr <sup>2</sup><br><br>Prüfungsgebühr <sup>3</sup><br><br>Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften | Designation fees<br><br>Extension fee for each "extension state"<br><br>Claims fee for the eleventh and each subsequent claim<br><br>Search fee <sup>2</sup><br><br>Examination fee <sup>3</sup><br><br>Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report | Taxes de désignation<br><br>Taxe d'extension pour chaque "Etat autorisant l'extension"<br><br>Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième<br><br>Taxe de recherche <sup>2</sup><br><br>Taxe d'examen <sup>3</sup><br><br>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><br><i>Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text</i><br><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 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande   | 033            | <b>380,00</b>  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche wird nicht erhoben, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA erstellt wurde.  
Für vor dem 1. Juli 2005 eingereichte internationale Anmeldungen muss die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche auch dann nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom schwedischen Patent- und Registrieramt, vom Österreichischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist.  
Für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und für die der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt, vom schwedischen Patent- und Registrieramt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt worden ist, wird die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche um 810 EUR gesenkt.  
Für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht wurden und für die der internationale Recherchenbericht vom finnischen Patent- und Registrieramt erstellt worden ist, wird die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche ebenfalls um 810 EUR herabgesetzt. 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

<sup>3</sup> 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).

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> No fee for a supplementary European search is payable when the international search report has been drawn up by the EPO.  
For international applications filed before 1 July 2005, no fee for a supplementary European search is payable either when the international search report has been drawn up by the Swedish Patent and Registration Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office.  
For international applications filed on or after 1 July 2005 for which the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, by the Spanish Patent and Trademark Office or by the Swedish Patent and Registration Office, the fee for a supplementary European search shall be reduced by EUR 810.  
For international applications filed on or after 1 April 2005, for which the international search report was drawn up by the National Board of Patents and Registration of Finland the fee for a supplementary European search shall also be reduced by EUR 810.  
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.

<sup>3</sup> 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).

<sup>1</sup> Cf. règles 106, 107, 110 et article 150 (2) CBE ; pour plus de détails, se reporter au Guide du déposant - 2<sup>e</sup> 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.

<sup>2</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe pour une recherche européenne complémentaire si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB.  
Pour des demandes internationales déposées avant le 1<sup>er</sup> juillet 2005 il n'y a pas non plus lieu d'acquitter la taxe pour une recherche européenne complémentaire si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques.  
Pour des demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005, pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques ou par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement, la taxe pour une recherche européenne complémentaire est réduite de 810 EUR.  
Pour des demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005, pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, la taxe pour une recherche européenne complémentaire est également réduite de 810 EUR.  
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.

<sup>3</sup> 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<sup>er</sup> 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).

|                | <b>Terminkalender</b>  | <b>Calendar of events</b>   | <b>Calendrier</b>  |
|----------------|--|---|--|
|                | <b>EPO/EPA</b>   | <b>EPO</b>  | <b>OEB</b>   |
| 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   |
| 27.9.2005      | <i>epoline</i> <sup>®</sup> -Benutzertag Brüssel   | <i>epoline</i> <sup>®</sup> User Day Brussels   | Journée des utilisateurs <i>epoline</i> <sup>®</sup> Bruxelles   |
| 27.–30.9.2005  | Arbeitsgruppe "Technische Information" Rom   | Working Party on Technical Information Rome   | Groupe de travail "Information technique" Rome   |
| 11.–14.10.2005 | Haushalts- und Finanzausschuss München   | Budget and Finance Committee Munich   | Commission du budget et des finances Munich  |
| 18.–19.10.2005 | Aufsichtsrat der RFPSS München   | RFPSS Supervisory Board Munich  | Conseil de surveillance des FRPSS Munich   |
| 25.–27.10.2005 | Verwaltungsrat München   | Administrative Council Munich   | Conseil d'administration Munich  |
| 8.–10.11.2005  | EPIDOS Konferenz des EPA zum Thema Patentinformation Budapest  | EPIDOS EPO Patent Information Conference Budapest   | EPIDOS Conférence de l'OEB sur l'information brevets Budapest  |
| 23.–24.11.2005 | <i>epoline</i> <sup>®</sup> -Jahreskonferenz Athen   | <i>epoline</i> <sup>®</sup> Annual Conference Athens  | Conférence annuelle <i>epoline</i> <sup>®</sup> Athènes  |
| 28.–29.11.2005 | Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung Straßburg   | Examination Board for the European qualifying examination Strasbourg                                    | Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Strasbourg   |
| 29.11.2005     | Festakt zur Diplomvergabe an die erfolgreichen Bewerber/ Bewerberinnen der europäischen Eignungsprüfung 2005 Straßburg | Diploma award ceremony for successful candidates in the European qualifying examination 2005 Strasbourg | Cérémonie de la remise des diplômes aux candidat(e)s reçu(e)s à l'examen européen de qualification 2005 Strasbourg |
| 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  |
| *              | Europäische Eignungsprüfung München  | European qualifying examination Munich  | Examen européen de qualification Munich  |

\* Der im Amtsblatt EPA 4/2005, S. 299, publizierte Termin der europäischen Eignungsprüfung 2007 wird aufgehoben. Das neue Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

The 2007 European qualifying examination will not be held on the dates indicated in EPO Official Journal 4/2005, page 299. The new dates will be announced in due course.

La date de l'examen européen de qualification 2007 publiée dans le Journal officiel de l'OEB 4/2005, p. 299 est annulée. La nouvelle date de l'examen sera communiquée à une date ultérieure.

|                 | <b>Terminkalender</b>                                 | <b>Calendar of events</b>  | <b>Calendrier</b>                                       |
|-----------------|---|--|---|
|                 | <b><i>epi</i></b>                                     | <b><i>epi</i></b>  | <b><i>epi</i></b>                                       |
| 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 Salzbouurg |
| 16.–17.10.2006  | Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Istanbul | Council of the Institute of Professional Representatives Istanbul  | Conseil de l'Institut des mandataires agréés Istanbul   |
|                 | <b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>    | <b>International meetings and events</b>                           | <b>Réunions et manifestations internationales</b>       |
|                 | <b>WIPO</b>   | <b>WIPO</b>  | <b>OMPI</b>   |
| 26.9.–5.10.2005 | Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf         | Assemblies of the Member States of WIPO Geneva                     | Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève           |



|                | <b>Terminkalender</b>   | <b>Calendar of events</b>   | <b>Calendrier</b>  |
|----------------|---|---|--|
|                | <b>Sonstige Veranstaltungen</b>   | <b>Other events</b>   | <b>Autres manifestations</b>   |
|                | <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> |
|                | <b>DE:</b>  |   |  |
| 1.–5.8.2005    | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>3. Ausbildungslehrgang für Sachbearbeiter und Bürofachkräfte im gewerblichen Rechtsschutz<br/>Seminar Nr. 05 08 160<br/>Heidelberg</p>   |   |  |
| 29.8.–2.9.2005 | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten II<br/>Seminar Nr. 05 08 110<br/>München</p>  |   |  |
| 6.9.2005       | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>Die Patentbewertung<br/>Seminar Nr. 05 09 102<br/>Dipl.-Ing. I. A. Brückner, Dr. U. Moser<br/>München</p>  |   |  |
| 7.–8.9.2005    | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>Die Ausarbeitung von Patentansprüchen II<br/><i>Seminar A: Technik/Physik</i><br/><i>Seminar B: Chemie/Biotechnologie</i><br/>Seminar Nr. 05 09 105 / 106<br/>M. Deissler, Jan Krauß (EPA)<br/>München</p>   |   |  |
| 9.9.2005       | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>Ausgewählte Probleme des Patentrechts<br/>Seminar Nr. 05 09 111<br/>Dr. B. Allekotte, W. Graf v. Schwerin<br/>Frankfurt</p>  |   |  |
| 12.–16.9.2005  | <p>FORUM<sup>1</sup><br/>3. Ausbildungslehrgang für Sachbearbeiter und Bürofachkräfte im gewerblichen Rechtsschutz<br/>Seminar Nr. 05 09 160<br/>Heidelberg</p>   |   |  |

**Terminkalender****Calendar  
of events****Calendrier****CH:**

14.9.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Das Patentgutachten  
Seminar Nr. 05 09 110  
Dipl. Phys. N. Clerc-Saupper, Dr. rer. nat. B. Fabry  
Zürich

**GB:**

22.9.2005 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Optimising patent applications for European and US requirements  
Conference No. H9-3105  
I. Harris, B. Hulbert  
London

23.9.2005 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Patent infringement: doctrines of equivalents and purposive construction in the US,  
UK and Germany  
Conference No. H9-3205  
B. Hulbert, U. Blumenröder, W. Cook  
London

**ES:**

23.–24.9.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Papers AB (ES/PT)  
Barcelona

**IT:**

23.–24.9.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Paper C  
Milan

**GB:**

26.–27.9.2005 C5 (EuroForum)<sup>4</sup>  
International Patent Litigation  
London

**DE:**

28.9.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Aktuelle Entwicklungen im Patentrecht  
Seminar Nr. 05 09 170  
Prof. Dr. V. M. Jänich, T. Kleinschmidt, Dr.-Ing. H. Mende (EPA), Kurt Naumann (EPA), T. Pietsch  
Köln

**GB:**

29.9.2005 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Formal requirements of the EPO opposition and appeal procedures for administrators  
Conference No. H9-4405  
Petra Schmitz (EPO)  
London

**Terminkalender****Calendar  
of events****Calendrier****FR:**

29.–30.9.2005 CEIPI<sup>3</sup> seminars on "European patent law"  
*PrePrep C and D Seminar*  
Strasbourg

**GB:**

30.9.2005 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
How to use patent legal status records and registers  
Conference No. H9-3405  
S. Adams  
London

**DE:**

6.–7.10.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Das Patentsekretariat  
Seminar Nr. 05 10 166 / 167  
M. Huppertz, Wolfgang Pilch (EPA)  
München

**ES:**

7.–8.10.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Paper D (ES/PT)  
Barcelona

**IT:**

7.–8.10.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Papers AB  
Milan

**DE:**

10.10.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Die europäische Patentpraxis für Fortgeschrittene  
11.10.2005 *Seminar 1: Das europäische Beschwerdeverfahren*  
*Seminar 2: Mündliche Verhandlung*  
Seminar Nr. 05 10 101 / 102  
M. Aúz Castro, Dr.-Ing. H. J. Reich  
München

11.–12.10.2005 REBEL<sup>5</sup>  
Intensivseminar Teil I  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts  
Bernried (Starnberger See)

**SE:**

14.–15.10.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Paper C (DK/FI/SE)  
Stockholm

**DE:**

18.–20.10.2005 FORUM<sup>1</sup>  
EPA-Schulungskurs I  
Seminar Nr. 05 10 173  
Kurt Naumann (EPA)  
München

|                | <b>Terminkalender</b>  | <b>Calendar<br/>of events</b> | <b>Calendrier</b> |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 18.–20.10.2005 | FORUM <sup>1</sup><br>Einführung in das Patentwesen I<br>Seminar Nr. 05 10 105/106<br>Dr. A. Bieberbach, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, Dipl.-Ing. B. Geyer, Dipl.-Ing. B. Tödte<br>Köln                          |                               |                   |
| 21.10.2005     | FORUM <sup>1</sup><br>Biopatente – Fachtagung<br>Seminar Nr. 05 10 100<br>München  |                               |                   |
| 21.–22.10.2005 | FORUM <sup>1</sup><br>Patent- und Marken-Forum 2005<br>Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA<br>Seminar Nr. 05 11 101<br>M. Aúz Castro, Dr.-Ing. H. J. Reich<br>München             |                               |                   |
| 21.–22.10.2005 | <b>ES:</b><br>CEIPI <sup>3</sup> Regional PrePrep<br>Courses for the EQE 2006 on Paper C (ES/PT)<br>Barcelona  |                               |                   |
| 21.–22.10.2005 | <b>GB:</b><br>Management Forum Ltd. <sup>2</sup><br>EQE Papers C & D early start course – Drafting an opposition and legal questions<br>Conference No. H10-3305<br>Peter O'Reilly (EPO)<br>London                |                               |                   |
| 21.–22.10.2005 | <b>IT:</b><br>CEIPI <sup>3</sup> Regional PrePrep<br>Courses for the EQE 2006 on Paper D<br>Milan  |                               |                   |
| 27.–28.10.2005 | <b>DE:</b><br>VPP-Herbstfachtagung <sup>6</sup><br>Weimar  |                               |                   |
| 28.–29.10.2005 | <b>SE:</b><br>CEIPI <sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Papers AB (DK/FI/SE)<br>Stockholm  |                               |                   |
| 8.11.2005      | <b>DE:</b><br>REBEL <sup>5</sup><br>Intensivseminar Teil II<br>Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler<br>gewerblicher Schutzrechte<br>Bernried (Starnberger See) |                               |                   |

**Terminkalender****Calendar  
of events****Calendrier****GB:**

8.–9.11.2005 CIPA<sup>7</sup>  
The 10th CIPA Congress  
Harmonisation – Myth or Reality?  
London

**SE:**

11.–12.11.2005 CEIPI<sup>3</sup> Regional PrePrep Courses for the EQE 2006 on Paper D (DK/FI/SE)  
Stockholm

**FR:**

17.–18.11.2005 CEIPI<sup>3</sup> seminars on "European patent law"  
*Resitter course Paper C*  
Strasbourg

**DE:**

23.11.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Patent- und Marken-Forum 2005  
Fachtagung Patentrecht  
Seminar Nr. 05 11 104  
Dr. M. Brandi-Dohrn, Dr. M. Fährdrich, Dr. J. Feldges, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, J. Kunze,  
Dr. K.-J. Melullis, Dr. R. Moufang (EPA)  
München

24.11.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Patent- und Marken-Forum 2005  
Entscheidungspraxis der EPA Beschwerdekammern im Bereich der Biotechnologie  
Seminar Nr. 05 11 107  
Dr. Ursula Kinkeldey (EPA)  
München

24.–25.11.2005 FORUM<sup>1</sup>  
Patent- und Marken-Forum 2005  
Aktuelle Fragen des Arbeitnehmererfinderrechts  
Seminar Nr. 05 11 105  
Prof. Dr. K. Bartenbach, Dipl.-Ing. O. Hellebrand, Dr. R. von Falckenstein  
München

**FR:**

9.–13.1.2006 CEIPI<sup>3</sup> seminars on "European patent law"  
*Seminar on Paper D*  
Strasbourg

24.–28.1.2006 CEIPI<sup>3</sup> seminars on "European patent law"  
*Seminar on Paper D*  
Strasbourg

6.–10.2.2006 CEIPI<sup>3</sup> seminars on "European patent law"  
*Seminar on Paper ABC*  
Strasbourg

**Terminkalender****Calendar  
of events****Calendrier**

- 
- <sup>1</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505  
E-Mail: info@Forum-Institut.de
- <sup>2</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey, GU1 4RJ  
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24  
e-mail: info@management-forum.co.uk
- <sup>3</sup> Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI)  
Section Internationale, Université Robert Schuman  
Mme Rosemarie Blott  
11, rue du Maréchal Juin, F-67000 Strasbourg  
Tél.: (+33(0)3 88) 14 45 92, Fax: (+33(0)3 88) 14 45 94  
E-mail: Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr, www.ceipi.edu  
(cf. JO OEB 2005, 264 s.)
- <sup>4</sup> C5 (EuroForum)  
Newserver House, Singer Street, GB London EC2A 4B  
Tel.: (+44-(0)20)78 78 68 86; Fax: (+44-(0)20) 78 78 68 87  
e-mail: registrations@C5-Online.com, www.C5-online.com
- <sup>5</sup> 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
- <sup>6</sup> 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
- <sup>7</sup> CIPA  
Tel.: (+44-(0)20) 89 44 50 50  
www.cipa.org, congress@cipa.org.uk