

Inhalt

Verwaltungsrat

- Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Oktober 1987 über die Einrichtung und Verwaltung eines Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation **161**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1987 über die Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation **162**

Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Juristische Beschwerdekammer:
 - J 18/86 vom 27. April 1987 - Anmeldetag/ZOUKEI
"Anmeldetag - Eingang bei der nationalen Behörde" **165**
 - J 04/87 vom 2. Juni 1987 - Verzögerung bei der Postzustellung/ELTON
"Prioritätsverlust wegen einer Verzögerung bei der Postzustellung" - "Anmeldetag - Eingang beim EPA" - "Fristverlängerung wegen Verzögerung bei der Postzustellung - Ermessenssache (verneint)" **172**
 - J .. /87 vom 21. Mai 1987 - Verbindung
"Verbindung zweier Anmeldungen - Entrichtung nur einer Prüfungsgebühr" - "freiwillige Dienstleistung - Hinweisen des Anmelders auf eine Frist" - "finanzielle Schwierigkeiten - konkursähnlicher Zustand" **177**
- Technische Beschwerdekammer:
 - W 01/87 - 3.3.1 vom 12. Juni 1987 - Brennstoffe/LUBRIZOL
"Widerspruch - verspätet eingereichter Widerspruch nicht zulässig" **182**
- Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen:
 - J 14/87 vom 20. Mai 1987 - Hinweis auf Patenterteilung/DEERE
"Hinweis auf Patenterteilung im Europäischen Patentblatt wirksam trotz mangelhafter Angaben" - "Rückzahlung der Jahresgebühr (ja)" - "Haftung bei der Durchführung des Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden" **186**
 - T 156/86 - 3.4.1 vom 9. April 1987 - Druckwechseladsorption/AIR PRODUCTS
"Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prüfung der Relevanz von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführt

Contents

Administrative Council

- Decision of the Administrative Council of 8 October 1987 on the institution and administration of a Research Fund of the European Patent Organisation **161**
- Decision of the Administrative Council of 10 December 1987 on the regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation **162**

Decisions of the Boards of Appeal

- Legal Board of Appeal:
 - J 18/86 dated 27 April 1987 - Filing Date/ZOUKEI
"Filing date - receipt by national authority" **165**
 - J 04/87 dated 2 June 1987 - Delay in post/ELTON
"Loss of priority from postal delay" - "Filing date - receipt by EPO" - "Extension of time limit because of postal delay - discretion (no)" **172**
 - J .. /87 dated 21 May 1987 - Consolidation
"Consolidation of two applications - non-payment of one examination fee" - "Courtesy service - informing the applicant of time limit to be observed" - "Financial problems - verge of bankruptcy" **177**
- Technical Board of Appeal:
 - W 01/87 - 3.3.1 dated 12 June 1987 - Fuel Products/LUBRIZOL
"Protest - late-filed protest not admissible" **182**
- Headnotes of further decisions scheduled for publication:
 - J 14/87 dated 20 May 1987 - Mention of grant of the patent/DEERE
"Mention of grant of the patent in the European Patent Bulletin effective despite deficient particulars" - "Reimbursement of renewal fee (yes)" - "Liability - damage caused in the course of the patent grant procedure" **186**
 - T 156/84 - 3.4.1 dated 9 April 1987 - Pressure swing adsorption/AIR PRODUCTS
"Obligation of the Opposition Division to examine the relevance of citations introduced after expiry of the opposition period" - "Late-filed documents

Sommaire

Conseil d'administration

- Décision du Conseil d'administration en date du 8 octobre 1987 relative à la création et à la gestion d'un Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets **161**
- Décision du Conseil d'administration en date du 10 décembre 1987 arrêtant le règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets **162**

Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours juridique:
 - J 18/86 en date du 27 avril 1987 - Date de dépôt/ZOUKEI
"Date de dépôt d'une demande - réception par l'administration nationale" **165**
 - J 04/87 en date du 2 juin 1987 - Défaillance des services postaux/ELTON
"Perte de priorité résultant d'une défaillance des services postaux" - "Date de dépôt - réception par l'OEB" - "Prorogation d'un délai en raison d'une défaillance des services postaux - pouvoir discrétionnaire (non)" **172**
 - J .. /87 en date du 21 mai 1987 - Jonction
"Jonction de deux demandes - non-paiement de l'une des taxes d'examen" - "service-information du demandeur sur l'existence d'un délai à respecter" - "Problèmes financiers - situation de pré-faillite" **177**
- Chambre de recours technique:
 - W 01/87 - 3.3.1, en date du 12 juin 1987 - Carburants/LUBRIZOL
"Irrecevabilité d'une réserve formulée hors délai" **182**
- Sommaires de décisions à publier prochainement:
 - J 14/87, en date du 20 mai 1987 - Mention de la délivrance du brevet/DEERE
"Mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets valable en dépit d'indications incomplètes" - "Remboursement de la taxe annuelle (oui)" - "Responsabilité - préjudice causé au cours d'une procédure de délivrance de brevet" **186**
 - T 156/84 - 3.4.1, en date du 9 avril 1987 - Adsorption sous pression alternée/AIR PRODUCTS
"Obligation faite à la division d'examiner la pertinence des antériorités citées après l'expiration du délai

werden" - "Nichtberücksichtigung verspätet eingereichter Unterlagen - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" **187**

- T 226/85 - 3.3.2 vom 17. März 1987 - beständige Bleichmittel/UNILEVER
"ausreichende Offenbarung - Zufallsergebnisse - Gründe für hohe Fehlerrate nicht bekannt" **188**

Mitteilungen des EPA

- Beschluß des Präsidenten des EPA vom 4. März 1988 über die Durchführung der Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation **189**

Vertretung

- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **192**

Aus den Vertragsstaaten

- Vereinigtes Königreich: Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten (Stand: Februar 1988) **194**
- Griechenland: Gesetzgebung
Neue Jahresgebühren **196**
- Niederlande: Gesetzgebung
Gesetz von 1987 zur Änderung des Patentgesetzes **197**
- Schweden: Rechtsprechung
Entscheidung des *Patentbesvärsträtten* (Patentbeschwerdegericht) vom 13. Juni 1986 - Hydro-pyridin/SE
"Patentierbarkeit von Erfindungen einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation" - "therapeutische Verwendungsansprüche" - "Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" - "gewerbliche Anwendbarkeit" - "Neuheit" - "erfinderische Tätigkeit (überraschende Wirkung)" - "harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Patentrechts" **198**

Internationale Verträge

- PCT
Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung von internationalen Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern **205**
- Budapester Vertrag
Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen **206**

Gebühren

- Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen **i-ix**

Terminkalender

Freie Planstellen

disregarded - substantial procedural violation (no)" **187**

- T 226/85 - 3.3.2 dated 17 March 1987 - Stable bleaches/UNILEVER
"Sufficiency of disclosure - fortuitous results - unknown reasons causing high failure rate" **188**

Information from the EPO

- Decision of the President of the EPO of 4 March 1988 on the implementation of the regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation **189**

Representation

- List of professional representatives before the EPO **192**

Information from the Contracting States

- United Kingdom: Registration of European patents (UK) in overseas states or territories (Situation in February 1988) **194**
- Greece: Legislation
New Renewal Fees **196**
- The Netherlands: Legislation
1987 Amending Law to the Patent Act **197**
- Sweden: Case Law
Decision of the *Patentbesvärsträtten* (Court of Patent Appeals) of 13 June 1986 - Hydro-pyridine/SE
"Patentability of inventions concerning a second or subsequent medical use" - "Therapeutic use claims" - "Use of a known pharmaceutical in the manufacture of a medicament for a novel therapeutic use" - "Industrial application" - "Novelty" - "Inventive step (surprising effect)" - "Harmonising interpretation of national and European patent law" **198**

International Treaties

- PCT
Reduction in fees for the international search and preliminary examination of international applications filed by nationals of developing countries **205**
- Budapest Treaty
Micro-organism depositary authorities **206**

Fees

- Guidance for the payment of fees, costs and prices **i-ix**

Calendar of Events

Vacancies

d'opposition" - "Non prise en compte de documents produits tardivement - vice substantiel de procédure (non)" **187**

- T 226/85 - 3.3.2, en date du 17 mars 1987 - Agents stables de blanchiment/UNILEVER
"Exposé de l'invention suffisamment clair et complet - résultats fortuits - taux élevé d'échecs pour des raisons non élucidées" **188**

Communication de l'OEB

- Décision du Président de l'OEB en date du 4 mars 1988 concernant l'exécution du règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets **189**

Représentation

- Liste des mandataires agréés près l'OEB **192**

Informations relatives aux Etats contractants

- Royaume-Uni: Enregistrement de brevets européens (UK) dans des Etats ou territoires d'outre-mer (situation en février 1988) **194**
- Grèce: Législation
Nouvelles taxes annuelles **196**
- Pays-Bas: Loi de 1987 portant modification de la Loi sur les brevets **197**
- Suède: Jurisprudence
Décision du *Patentbesvärsträtten* (Tribunal d'appel en matière de brevets), en date du 13 juin 1986 - Hydro-pyridine/SE
"Brevetabilité des inventions concernant une deuxième application (et toute application ultérieure) thérapeutique" - "Revendications portant sur une utilisation thérapeutique" - "Utilisation d'une substance pharmaceutique connue, pour la fabrication d'un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" - "Application industrielle" - "Nouveauté" - "Activité inventive (effet inattendu)" - "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen des brevets" **198**

Traité internationaux

- PCT
Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des pays en développement **205**
- Traité de Budapest
Autorités de dépôt de micro-organismes **206**

Taxes

- Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente **i-ix**

Calendrier

Vacances d'emplois

VERWALTUNGSRAT**ADMINISTRATIVE COUNCIL****CONSEIL
D'ADMINISTRATION****Beschluß des
Verwaltungsrats vom
8. Oktober 1987 über die
Einrichtung und Verwaltung
eines Forschungsfonds der
Europäischen
Patentorganisation****Decision of the
Administrative Council of
8 October 1987 on the
institution and administration
of a Research Fund of the
European Patent
Organisation****Décision du Conseil
d'administration en date du 8
octobre 1987 relative à la
création et à la gestion d'un
Fonds de recherche de
l'Organisation européenne
des brevets**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION—

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

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

aus Anlaß des zehnten Jahrestags des Inkrafttretens des Europäischen Patentübereinkommens,

On the occasion of the tenth anniversary of the entry into force of the European Patent Convention,

à l'occasion du 10^e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen,

eingedenk des Bestrebens, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas auf dem Gebiet des Schutzes von Erfindungen zu verstärken —

Recalling the desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

rappelant le désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions,

BESCHLIESST:

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

DECIDE:

Artikel 1

Es wird ein Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation (im folgenden "der Fonds" genannt) eingerichtet.

Article 1

A Research Fund of the European Patent Organisation (hereafter "the Fund") shall be instituted.

Article premier

Il est institué un fonds de l'Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé "le Fonds").

Artikel 2

Für den Fonds werden für einen ersten Zeitraum von fünf Jahren zunächst 1 000 000 DEM aus dem Haushalt der Europäischen Patentorganisation bereitgestellt.

Article 2

The Fund shall initially amount to DEM 1 000 000 for an initial period of five years, financed from the Budget of the European Patent Organisation.

Article 2

Un montant d'un million de DEM, inscrit dans un premier temps au budget de l'Organisation européenne des brevets, est mis à la disposition du Fonds, pour une période initiale de cinq ans.

Artikel 3

Die Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation bleiben einem weiteren Beschluß des Verwaltungsrats vorbehalten¹⁾.

Article 3

The Regulations related to the Research Fund of the European Patent Organisation shall be the subject of a further decision of the Administrative Council¹⁾.

Article 3

Le règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets fera l'objet d'une décision ultérieure du Conseil d'administration¹⁾.

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am 8. Oktober 1987 in Kraft.

Article 4

This Decision shall enter into force on 8 October 1987.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 8 octobre 1987.

Geschehen zu München am 8. Oktober 1987.

Done at Munich, 8 October 1987.

Fait à Munich, le 8 octobre 1987.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

For the Administrative Council
The Chairman

Par le Conseil d'administration
Le Président

O. LEBERL

O. LEBERL

O. LEBERL

¹⁾ Siehe den Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1987 über die Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation, ABl. EPA 1988, 162.

¹⁾ See the Decision of the Administrative Council of 10 December 1987 on the Regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation, OJ EPO 1988, 162.

¹⁾ Voir la décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1987 arrêtant le Règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets, JO OEB 1988, 162.

**Beschluß des
Verwaltungsrats vom
10. Dezember 1987 über die
Vorschriften über den
Forschungsfonds der
Europäischen
Patentorganisation**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION—

gestützt auf seinen Beschluß vom 8. Oktober 1987¹⁾, über die Einrichtung und Verwaltung eines Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation, insbesondere auf Artikel 3, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts —

BESCHLIESST FOLGENDE VORSCHRIFTEN:

Regel 1

Ziele

(1) Zweck des Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation (im folgenden "der Fonds" genannt) ist es, Untersuchungen und Forschungsarbeiten über den Erfindungsschutz — insbesondere den Patentschutz in Europa — zu fördern und Forscher verschiedener Fachrichtungen zu ermutigen, sich mit besonderen Aspekten dieses Gebietes zu befassen oder die Arbeit daran fortzuführen.

(2) Die Förderung wird gemäß diesen Vorschriften in Form von Zuschüssen gewährt.

Regel 2

Höchstbetrag

Die Förderung aus dem Fonds darf in der Regel im Einzelfall 100 000 DEM nicht überschreiten.

Regel 3

Auswahl der Empfänger

(1) Mit dem Fonds werden nur Forschungsinstitute von hohem Rang oder Einzelpersonen gefördert, die an Forschungsprojekten in den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation arbeiten.

(2) Anträge sind an den Präsidenten des Europäischen Patentamts (im folgenden "der Präsident" genannt) zu richten.

(3) Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet der Präsident, der vorher die Stellungnahme eines beratenden Gremiums, des Forschungsbeirats des Europäischen Patentorganisation, einholt.

**Decision of the
Administrative Council of
10 December 1987 on the
regulations governing the
Research Fund of the
European Patent
Organisation**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to its decision of 8 October 1987¹⁾ on the institution and administration of a Research Fund of the European Patent Organisation, and in particular Article 3 thereof,

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

HAS ADOPTED THE FOLLOWING REGULATIONS:

Rule 1

Aims

(1) The Research Fund of the European Patent Organisation (hereafter "the Fund") aims to promote studies and research on the protection of inventions, in particular by means of patents in Europe, and to encourage researchers from various disciplines to undertake or pursue the study of particular aspects thereof.

(2) Support shall be given in the form of a grant, in accordance with the present Regulations.

Rule 2

Maximum amount payable

Support from the Fund shall not normally exceed DEM 100 000 in individual cases.

Rule 3

Selection of recipients

(1) Recipients of support from the Fund must be leading research institutions or individuals engaged on research projects in the Member States of the European Patent Organisation.

(2) Applications shall be submitted to the President of the European Patent Office (hereafter "the President").

(3) Support for research projects shall be granted by decision of the President who, before taking a decision, shall consult an advisory body, the Research Advisory Board of the European Patent Organisation.

**Décision du Conseil
d'administration en date du
10 décembre 1987, arrêtant le
règlement relatif au Fonds de
recherche de l'Organisation
européenne des brevets**

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

vu sa décision en date du 8 octobre 1987¹⁾ relative à la création et à la gestion d'un Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets, et notamment son article 3, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

ARRETE LE REGLEMENT CI-APRES:

Règle 1

Buts

(1) Le Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé "le Fonds") vise à promouvoir les études et la recherche dans le domaine de la protection des inventions, et en particulier dans le domaine de la protection par brevet en Europe, et entend encourager les chercheurs de diverses disciplines à entreprendre ou à poursuivre l'étude d'aspects particuliers de ce domaine.

(2) L'aide financière sera accordée sous la forme d'une subvention, conformément aux dispositions du présent règlement.

Règle 2

Montant maximum de la subvention

L'aide financière accordée par le Fonds ne saurait normalement dépasser 100 000 DEM par subvention.

Règle 3

Sélection des bénéficiaires

(1) Ne pourront bénéficier de l'aide financière du Fonds que les instituts de recherche faisant autorité ou les personnes physiques qui sont engagés dans un projet de recherche dans les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.

(2) Les demandes seront soumises au Président de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "le Président").

(3) Les décisions relatives à l'octroi d'une aide financière aux projets de recherche seront prises par le Président qui, avant de prendre une décision, recueillera l'avis d'un organe consultatif dénommé Commission consultative de l'Organisation européenne des brevets pour la recherche.

¹⁾ ABI. EPA 1988, 161.

¹⁾ OJ EPO 1988, 161.

¹⁾ JO OEB 1988, 161.

(4) Die Entscheidungen des Präsidenten über die Förderungsanträge sind unanfechtbar.

Regel 4

Tätigkeitsbereich

Der Präsident legt dem Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation jedes Jahr einen Bericht über die Entscheidungen zur Förderung von Forschungsprojekten vor.

Regel 5

Der Forschungsbeirat der Europäischen Patentorganisation

(1) Der Forschungsbeirat der Europäischen Patentorganisation setzt sich aus Persönlichkeiten aus Forschung und Lehre und bedeutenden Patentfachleuten der Mitgliedstaaten zusammen.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag des Präsidenten vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation für jeweils zwei Jahre ernannt; sie können wiederernannt werden.

(3) Der Beirat tritt einmal jährlich im Europäischen Patentamt zusammen.

(4) Die den Mitgliedern des Beirats entstehenden Kosten werden von der Europäischen Patentorganisation entsprechend den Bestimmungen übernommen, die für die Erstattung der Kosten der Mitglieder des Verwaltungsrats gelten.

Regel 6

Verfahren

(1) Die Anträge auf Förderung aus dem Fonds müssen eine Beschreibung des Forschungsprojekts, den Zeitplan für seine Durchführung und einen Voranschlag über die Gesamtkosten enthalten.

(2) Die Einzelheiten des Verfahrens werden vom Präsidenten festgelegt²⁾.

Regel 7

Verpflichtungen der Empfänger

(1) Die an die Zuschüsse geknüpften Bedingungen werden zwischen dem Präsidenten und den Empfängern gesondert vereinbart.

(2) Bei Veröffentlichung der Forschungsarbeit ist die Förderung durch den Fonds zu erwähnen.

(3) Die Europäische Patentorganisation haftet nicht für die geäußerten Meinungen; eine entsprechende Erklärung ist in die Arbeit und in allespäteren Veröffentlichungen aufzunehmen. Die Empfänger dürfen nicht den Namen der

(4) Decisions by the President with regard to applications for support shall be final and cannot be appealed.

Rule 4

Activity reports

The President shall present a report each year to the Administrative Council of the European Patent Organisation on decisions taken in respect of support for research projects.

Rule 5

The Research Advisory Board of the European Patent Organisation

(1) The Research Advisory Board of the European Patent Organisation shall be composed of academics and prominent patent specialists in the Member States.

(2) Members of the Board shall be appointed for a renewable two-year term by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation, taken on a proposal from the President.

(3) The Board shall meet each year on the premises of the European Patent Office.

(4) Expenses of the members of the Board shall be borne by the European Patent Organisation in accordance with the rules applicable to expenses of members of the Administrative Council.

Rule 6

Procedure

(1) Applications for support from the Fund shall present the research project, including the timetable for its implementation and estimated total cost.

(2) Details of the procedure shall be determined by the President²⁾.

Rule 7

Obligations of recipients

(1) Conditions attaching to grants under the Fund shall be laid down in a separate agreement between the President and the recipient.

(2) In the event of publication of research mention shall be made of the support received from the Fund.

(3) The European Patent Organisation shall not be held liable for views expressed and a statement to this effect shall appear in the work and in any resulting publication. Recipients shall not use the name of the European

(4) Les décisions prises par le Président au sujet des demandes d'aide financière seront sans appel.

Règle 4

Rapports d'activité

Le Président fera chaque année rapport au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur les décisions prises au sujet de l'octroi d'une aide financière aux projets de recherche.

Règle 5

La Commission consultative de l'Organisation européenne des brevets pour la recherche

(1) La Commission consultative de l'Organisation européenne des brevets pour la recherche se composera d'universitaires et de spécialistes éminents en matière de brevets, provenant des Etats membres.

(2) Les membres de la Commission seront nommés pour une période renouvelable de deux ans par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prise sur proposition du Président.

(3) La Commission se réunira chaque année dans les locaux de l'Office européen des brevets.

(4) Les dépenses des membres de la Commission seront à la charge de l'Organisation européenne des brevets, conformément aux dispositions relatives à la prise en charge des dépenses des membres du Conseil d'administration.

Règle 6

Procédure

(1) Les demandes d'aide financière du Fonds présenteront le projet de recherche, avec un calendrier pour sa réalisation et donneront une estimation globale des frais.

(2) Les modalités de la procédure à suivre seront fixées par le Président²⁾.

Règle 7

Obligations des bénéficiaires

(1) Les conditions afférentes à l'octroi de subventions du Fonds seront fixées séparément dans un accord passé entre le Président et le bénéficiaire.

(2) En cas de publication du travail de recherche, il sera fait mention de l'aide financière versée par le Fonds.

(3) L'Organisation européenne des brevets ne saurait être tenue pour responsable des opinions exprimées et il conviendra de le préciser dans le travail et dans toute publication ultérieure. Les bénéficiaires ne pourront se servir du

²⁾ Siehe hierzu den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. März 1988 über die Durchführung der Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation, ABl.EPA 1988, 189.

²⁾ See the Decision of the President of the European Patent Office of 4 March 1988 on the Implementation of the Regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation, OJ EPO 1988, 189.

²⁾ Voir la décision du Président de l'office européen des brevets en date du 4 mars 1988 concernant l'exécution du règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets, JO OEB 1988, 189.

Europäischen Patentorganisation oder ihrer Gremien so benutzen, daß der Anschein erweckt wird, daß sie in deren Namen oder unter deren Federführung arbeiten.

(4) Die Europäische Patentorganisation ist berechtigt, von den aus dem Fonds geförderten Arbeiten unter den zwischen dem Präsidenten und den Empfängern vereinbarten Bedingungen Gebrauch zu machen.

Regel 8

Auszahlung

Der bewilligte Betrag wird je nach Umfang und Dauer des Projekts auf einmal oder in mehreren Teilbeträgen ausbezahlt. Die Auszahlungsbedingungen werden im Einzelfall in der zwischen dem Präsidenten und dem Empfänger getroffenen Vereinbarung geregelt.

Regel 9

Entzug der Förderung

Der Präsident kann einem Projekt jederzeit die weitere Förderung (den zweiten und alle weiteren Teilbeträge) entziehen, wenn der Empfänger seinen Verpflichtungen, insbesondere den in Regel 7 genannten, nicht nachkommt.

Regel 10

Inkrafttreten

Diese Vorschriften treten am 1. Januar 1988 in Kraft. Anträge auf Förderung aus dem Fonds können ab diesem Zeitpunkt gestellt werden.

Geschehen zu München am 10. Dezember 1987.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

A. KRIEGER

Patent Organisation or its organs in such a way as to imply that they are working on behalf or on the responsibility thereof.

(4) The European Patent Organisation shall have the right to make use of work supported from the Fund on the conditions agreed between the President and the recipient.

Rule 8

Payment

The amount granted shall be payable in one or more instalments, depending on the scope or duration of the project. The conditions of payment shall in each case be regulated in the agreement between the President and the recipient.

Rule 9

Withdrawal of support

The President may at any time withdraw further support (second and/or subsequent instalments) from a project if the recipient fails to comply with his obligations, in particular those referred to in Rule 7 above.

Rule 10

Entry into force

These Regulations shall enter into force on 1 January 1988. Applications for support from the Fund may be made from this date.

Done at Munich, 10 December 1987

For the Administrative Council
The Chairman

A. KRIEGER

nom de l'Organisation européenne des brevets ou de ses organes de manière à faire croire qu'ils travaillent pour le compte ou sous la responsabilité de ceux-ci.

(4) L'Organisation européenne des brevets se réserve le droit de faire usage du travail auquel elle a accordé son soutien, dans les conditions qui auront été convenues entre le Président et le bénéficiaire.

Règle 8

Paiement

Le montant accordé sera payé en un ou plusieurs versements, selon l'ampleur ou la durée du projet. Les modalités de paiement seront dans chaque cas fixées dans l'accord passé entre le Président et le bénéficiaire.

Règle 9

Retrait de l'aide financière

Le Président pourra, à tout moment, refuser de continuer à accorder une aide financière (deuxième versement et/ou versements ultérieurs) à un projet si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations, en particulier celles visées à la règle 7 ci-dessus.

Règle 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} janvier 1988. Les demandes visant à obtenir une aide financière du Fonds pourront être présentées à compter de cette date.

Fait à Munich, le 10 décembre 1987

Par le Conseil d'administration
Le Président

A. KRIEGER

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 27. April 1987
J 18/86^{*)}**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
O. Bossung

Anmelder: Zoueki, George

Stichwort: Anmeldetag/ZOUEKI

Artikel: 1, 75 (1) b), 80 EPÜ

Regel: 24 EPÜ

**Schlagwort: "Anmeldetag —
Eingang bei der nationalen Behörde"**

Leitsätze

I. Regel 24 EPÜ bietet ein umfassendes, eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie (gemäß Artikel 75 (1) EPÜ) eingereicht worden ist.

II. Im EPÜ ist nirgends vorgesehen, daß zur Bestimmung des Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung eine nationale Rechtsvorschrift herangezogen werden kann.

Sachverhalt und Anträge

1. Die europäische Patentanmeldung wurde am 17. Juni 1985 in Sheffield, England, zur Post gegeben und ging beim Patentamt des Vereinigten Königreichs (UKPO) in London am 19. Juni 1985 ein. Für die Anmeldung wird die Priorität einer kanadischen Voranmeldung vom 18. Juni 1984 in Anspruch genommen. Das UKPO vermerkte auf den Anmeldeunterlagen den Tag ihres Eingangs, d. h. den 19. Juni 1985, und stellte dem Beschwerdeführer eine Empfangsbescheinigung aus, in der ebenfalls dieses Eingangsdatum angegeben war. Am 21. Juni 1985 leitete es die Unterlagen an das EPA weiter, wo sie am 26. Juni 1985 eingingen.

II. Am 27. Juni 1985 stellte der Beschwerdeführer beim UKPO den Antrag, die Empfangsbescheinigung dahingehend zu ändern, daß der Anmeldetag der 18. Juni 1985 sei. Nach Rücksprachen zwischen dem Beschwerdeführer und dem UKPO fand am 5. Juli 1985 im UKPO vor einem Superintending Examiner, der den Comptroller vertrat, zur Prüfung des Antrags eine Anhörung statt. Daraufhin teilte der Superintending Examiner dem Beschwerdeführer am 31. Juli 1985 in einem Schriftstück mit der Bezeichnung "Überprüfung des

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 27 April 1987
J 18/86^{*)}**
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G. D. Paterson
O. Bossung

Applicant: Zoueki, George

Headword: Filing Date/ZOUEKI

Article: 1, 75(1)(b), 80 EPC

Rule: 24 EPC

**Keyword: "Filing date — receipt by
national authority"**

Headnote

I. Rule 24 EPC provides a comprehensive and self-sufficient system in accordance with which the EPO can determine the date of filing of a European patent application, wherever (in accordance with Article 75(1) EPC) it is filed.

II. Nothing in the EPC admits of the possibility of applying a provision of any national law to the determination of the date of filing of a European patent application.

Summary of Facts and Submissions

I. The European patent application was posted in Sheffield, England on 17 June 1985, and was received at the UK Patent Office (UKPO) in London on 19 June 1985. The application claims priority from a Canadian application filed on 18 June 1984. The UKPO marked the documents making up the application with the date of their receipt, namely 19 June 1985, and issued a receipt to the Appellant, which indicated that date as the date of receipt. It forwarded the documents to the EPO on 21 June 1985, and they were received at the EPO on 26 June 1985.

II. On 27 June 1985 the Appellant requested the UKPO to amend the receipt so as to indicate that the date of filing was 18 June 1985. Following conversations between the Appellant and the UKPO, an oral hearing took place on 5 July 1985 in the UKPO before a Superintending Examiner acting for the Comptroller in order to consider the request. Pursuant to this hearing, a document entitled "Review of Date of Receipt", was issued to the Appellant by the Superintending Examiner on 31 July 1985, in which he expressed the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 27 avril 1987
J 18/86^{*)}**
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
O. Bossung

Demandeur: Zoueki, George

Référence: Date de dépôt/ZOUEKI

Article: 1^{er}, 75(1)b), 80 CBE

Règle: 24 CBE

**Mot-clé: "Date de dépôt d'une
demande — réception par
l'administration nationale"**

Sommaire

I. La règle 24 CBE prévoit un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen quel que soit le lieu où elle a été déposée (conformément à l'article 75(1) CBE).

II. La CBE n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 juin 1985, l'Office britannique des brevets (l'UKPO), à Londres, a reçu la demande de brevet européen en cause, qui avait été postée à Sheffield, en Angleterre, le 17 juin 1985. Cette demande revendiquait la priorité d'une demande déposée au Canada le 18 juin 1984. L'UKPO a apposé sur les pièces de la demande la date de leur réception, à savoir le 19 juin 1985, et a délivré au requérant un récépissé indiquant cette date de réception. Il a envoyé les pièces le 21 juin 1985 à l'OEB, qui les a reçues le 26 juin 1985.

II. Le 27 juin 1985, le requérant a demandé à l'UKPO de modifier le récépissé et d'y indiquer comme date de dépôt le 18 juin 1985. A la suite d'entretiens entre le requérant et l'UKPO, une procédure orale s'est tenue le 5 juillet 1985 à l'UKPO devant un "Superintending Examiner", agissant au nom du "Comptroller", afin d'examiner cette requête. A l'issue de cette procédure, le "Superintending Examiner" a remis au requérant, le 31 juillet 1985, un document intitulé "Révision de la date de réception" dans lequel il indiquait que,

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

^{*)} This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Eingangstags" mit, daß die Entscheidung über den der europäischen Patentanmeldung zuzuerkennenden Anmeldetag seines Erachtens eindeutig bei der Eingangsstelle des EPA und letztlich bei der Beschwerdekammer liege. Das UKPO sei verpflichtet, die Anmeldeunterlagen mit dem Datum auszuzeichnen, an dem sie tatsächlich eingegangen seien. Dem EPA wurde am 5. August 1985 eine Kopie dieses Schriftstücks übermittelt.

III. Die Eingangsstelle des EPA wies in einer Mitteilung vom 2. August 1985 darauf hin, daß der beanspruchte Prioritätstag, der 18. Juni 1984, nicht in dem dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung vorausgehenden Zeitraum von einem Jahr liege. Mit Schreiben vom 30. August 1985, das am 2. September 1985 einging, beantragte der Beschwerdeführer unter Verweis auf Regel 97 der Patentausführungsbestimmungen von 1982 (Regel 97 (UK)), der Anmeldung als Anmeldetag den 18. Juni 1985 zuzuerkennen. Dazu machte er in einem Schreiben vom 23. Dezember 1985 weitere Ausführungen. Am 3. März 1986 erließ die Eingangsstelle eine Entscheidung, in der sie feststellte, daß

1. der Antrag, der Anmeldung den 18. Juni 1985 als Anmeldetag zuzuerkennen, zurückgewiesen werde,
2. der Anmeldetag der 19. Juni 1985 sei,
3. für die Anmeldung kein Prioritätsrecht bestehe.

IV. Der Beschwerdeführer legte am 8. April 1986 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 2. Juli 1986 nachgereicht. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Artikel 87 EPÜ stand dem Beschwerdeführer für seine Erfindung während einer Frist von 12 Monaten (Prioritätsjahr) nach der Einreichung seiner kanadischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung am 18. Juni 1984 ein Prioritätsrecht zu. Diese Priorität vom 18. Juni 1984 kann er für seine europäische Patentanmeldung nur in Anspruch nehmen, wenn sie spätestens am 18. Juni 1985 beim EPA eingereicht worden ist.

3. Der Vertreter des Beschwerdeführers hat die Unterlagen der europäischen Anmeldung am 17. Juni 1985 in Sheffield als sog. "First-class-Briefsendung" an das Patentamt des Vereinigten Königreichs (UKPO) in London abgesandt. Bei normalem Postlauf innerhalb des Vereinigten Königreichs müßten "First-class-Briefe" dem Empfänger am Tag nach der Aufgabe zugestellt werden. Unglücklicherweise hat der Brief mit der europäischen Anmeldung das UKPO aber erst zwei Tage nach der Aufgabe, am 19. Juni 1985, d. h. einen Tag nach Ablauf des Prioritätsjahres,

opinion that the decision on the filing date to be accorded to the European patent application was clearly a matter for the Receiving Section of the EPO, and ultimately for the Board of Appeal. He considered that the UKPO was bound to mark the application documents with the date on which they were actually received. A copy of the "Review of Date of Receipt" was sent to the EPO on 5 August 1985.

III. The Receiving Section of the EPO issued a communication on 2 August 1985, which drew attention to the fact that the claim to priority from 18 June 1984 did not fall within the year preceding the date of filing of the European patent application. By letter dated 30 August 1985, filed on 2 September 1985, the Appellant referred to Rule 97 of the Patents Rules 1982 (UK Rule 97), and requested that the application be accorded 18 June 1985 as its date of filing. Supplementary submissions were contained in a letter from the Appellant dated 23 December 1985. A Decision was issued by the Receiving Section on 3 March 1986, in which it was held:

1. that the request that the application be accorded a date of filing of 18 June 1985 is refused;
2. that the date of filing is 19 June 1985;
3. that the application has no right of priority.

IV. The Appellant filed a notice of appeal on 8 April 1986 and paid the fee for appeal on the same day. A Statement of Grounds of Appeal was filed on 2 July 1986 ...

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC, and is therefore admissible.

2. Under Article 87 EPC, the Appellant enjoyed a right of priority in respect of his invention during a period of twelve months (the Convention year) from the date of filing of his Canadian patent application in respect of the same invention on 18 June 1984. In order that his European patent application can claim such priority right from 18 June 1984, the European application must accordingly have been "filed at the EPO" on or before 18 June 1985.

3. On 17 June 1985, the Appellant's representative posted the documents constituting the European application to the UK Patent Office (UKPO) in London from Sheffield, by first class letter post. In the ordinary course of post within the UK, a first class letter should be delivered at its destination on the day following the day of posting. Unfortunately, the letter containing the European application did not reach the UKPO until two days after posting, on 19 June 1985, i.e., one day after the Convention year expired. The question raised by this appeal is whether in these

à son avis, la décision relative à la date de dépôt à attribuer à la demande de brevet européen était clairement du ressort de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets et, en dernière instance, de la Chambre de recours. Il estimait que l'UKPO était tenu d'apposer sur les pièces de la demande la date à laquelle elles avaient été effectivement reçues. Une copie de la "Révision de la date de réception" a été envoyée à l'OEB le 5 août 1985.

III. Dans une notification en date du 2 août 1985, la Section de dépôt de l'OEB a signalé que la date de priorité revendiquée, à savoir le 18 juin 1984, ne tombait pas dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen. Par une lettre en date du 30 août 1985, reçue le 2 septembre 1985, le requérant, invoquant la règle 97 du Règlement de 1982 sur les brevets, a demandé que la date de dépôt attribuée à la demande soit celle du 18 juin 1985. Il a développé encore d'autres arguments dans une lettre datée du 23 décembre 1985. Le 3 mars 1986, la Section de dépôt a rendu une décision par laquelle elle constatait que:

1. la requête visant à faire attribuer la date du 18 juin 1985 comme date de dépôt de la demande était rejetée;
2. la date de dépôt était le 19 juin 1985;
3. la demande ne bénéficiait pas d'un droit de priorité.

IV. Le requérant a formé un recours le 8 avril 1986 et acquitté le même jour la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 juillet 1986. ...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. En vertu de l'article 87 CBE, le requérant jouissait pour son invention d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois (l'année conventionnelle) à partir de la date du dépôt au Canada, le 18 juin 1984, de sa demande de brevet pour la même invention. Pour pouvoir revendiquer la date de priorité du 18 juin 1984, il aurait donc fallu qu'il "dépose à l'OEB" sa demande de brevet européen au plus tard le 18 juin 1985.

3. Le 17 juin 1985, le mandataire du requérant a posté à Sheffield les pièces de la demande de brevet européen, qu'il avait adressées à l'Office britannique des brevets à Londres, et a affranchi son envoi selon le tarif "première classe". D'après les délais habituels d'acheminement du courrier au Royaume-Uni, une lettre affranchie selon le tarif "première classe" devrait parvenir à destination le lendemain du jour de sa remise à la poste. Malheureusement, le courrier contenant la demande de brevet européen n'est arrivé à l'UKPO que le 19 juin 1985, deux jours après avoir

erreicht. Bei der vorliegenden Beschwerde stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer unter diesen Umständen nachweisen kann, daß die europäische Anmeldung für die Zwecke des EPÜ als am 18. Juni 1985 beim EPA eingereicht gelten muß, so daß er sein Prioritätsrecht noch in Anspruch nehmen kann.

4. Die Vertragsstaaten des EPÜ haben in seiner Präambel ihr "Bestreben" bekundet, "(den Schutz von Erfindungen) in diesen Staaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren ... zu erreichen". In Artikel 1 EPÜ heißt es: "Durch dieses Übereinkommen wird ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen." Ein solches Recht umfaßt zweifellos sowohl verfahrensrechtliche als auch materiellrechtliche Bestimmungen. So gewährleistet das EPÜ auf den ersten Blick ein allen Vertragsstaaten gemeinsames Verfahrensrecht.

5. In Artikel 75 EPÜ ist festgelegt, wie eine europäische Patentanmeldung eingereicht werden kann. Nach Artikel 75 (1) a) EPÜ kann dies unmittelbar beim EPA selbst geschehen.

Nach Artikel 75(1) b) EPÜ kann "die europäische Patentanmeldung ... eingereicht werden ... bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre."

Daß das nationale Recht des Vereinigten Königreichs die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim UKPO "gestattet", ist unbestritten, auch wenn es keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung dieses Inhalts gibt. Woraus sich dies herleitet, ist in dem Absatz des (unter II genannten) Schriftstücks "Überprüfung des Eingangstags" dargelegt, der auf Seite 4 beginnt und auf Seite 5 endet.

6. Artikel 80 EPÜ definiert den "Anmeldetag" einer europäischen Patentanmeldung als den Tag, an dem "die vom Anmelder eingereichten Unterlagen" die in den Buchstaben a bis d genannten Angaben "enthalten". Unterlagen mit diesen Angaben sind beim UKPO am 19. Juni 1985 eingegangen, so daß der europäischen Anmeldung unbestreitbar zumindest der 19. Juni 1985 als Anmeldetag zusteht.

7. Regel 24 EPÜ enthält "allgemeine Vorschriften" für die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen, die unter anderem die Ausführung der Artikel 75 und 80 EPÜ regeln. Nach Absatz 1 können solche Anmeldungen beim EPA oder bei einer nationalen Behörde

circumstances the Appellant can establish that for the purposes of the EPC the European application should be regarded as having been filed at the EPO on 18 June 1985, and thus still claim his right of priority.

4. The EPC is a treaty between the Contracting States. Its Preamble states that the Contracting States are "DESIRING that (the protection of inventions) may be obtained in those States by a single procedure for the grant of patents ...". Article 1 EPC states that "A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is hereby established". Clearly such system of law includes both procedural and substantive law. Thus prima facie the EPO provides a system of procedural law which is common to the Contracting States.

5. Article 75 EPC states the manner in which a European patent application may be filed. Article 75 (1)(a) EPC provides for filing directly at the EPO.

Article 75(1)(b) EPC provides that "A European patent application may be filed ... if the law of the Contracting State so permits, at the central industrial property office or other competent authority of that State. An application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed at the EPO".

As far as the UK is concerned, it is not in dispute that the national law does "permit" the filing of a European patent application at the UKPO, even though there is no express statutory provision which gives such permission. The justification for such permission is set out in the "Review of Date of Receipt" (referred to in paragraph II above), in the paragraph bridging pages 4 and 5.

6. Article 80 EPC defines the "date of filing" of a European patent application as the date on which "documents filed by the Applicant contain" information as specified in sub-paragraphs (a) to (d) thereof. Documents containing such information were in fact received at the UKPO on 19 June 1985, and there is no dispute that the European application is at least entitled to a filing date of 19 June 1985.

7. Rule 24 EPC sets out "General provisions" for the filing of a European patent application, in implementation *inter alia* of Articles 75 and 80 EPC. Sub-paragraph (1) permits such an application to be filed by post, either at the EPO or at a national authority such as

été posté, c'est-à-dire un jour après l'expiration de l'année conventionnelle. La question que soulève ce recours est celle de savoir si, dans ces conditions, le requérant peut établir qu'aux fins de l'application de la CBE, il conviendrait de considérer que la demande de brevet européen a été déposée à l'OEB le 18 juin 1985 et donc que le requérant peut encore revendiquer son droit de priorité.

4. La CBE est un traité conclu entre les Etats contractants. Il est déclaré dans le préambule que les Etats contractants sont "Désireux qu'une (protection des inventions) puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets...". L'article premier de la CBE constate qu'"il est institué par la présente Convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention". Il est clair que ce système juridique comporte à la fois des dispositions de procédure et des dispositions de droit matériel. Donc, a priori, l'OEB prévoit un ensemble de règles de procédure communes à tous les Etats contractants.

5. Les modalités de dépôt d'une demande de brevet européen sont précisées à l'article 75 CBE. En vertu de l'article 75(1)a), le dépôt peut être effectué directement à l'OEB.

L'article 75(1)b) stipule que "la demande de brevet européen peut être déposée ... si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée ... à l'Office européen des brevets".

En ce qui concerne le Royaume-Uni, il ne fait aucun doute que la législation nationale "autorise" le dépôt de demandes de brevet européen à l'UKPO, même s'il n'existe aucune disposition donnant explicitement cette autorisation. Les raisons justifiant une telle "autorisation" sont exposées au paragraphe commençant au bas de la page 4 et finissant à la page 5 du document intitulé "Révision de la date de réception" (mentionné ci-dessus au point II).

6. L'article 80 CBE définit la "date de dépôt" de la demande de brevet européen comme la date à laquelle "le demandeur a produit des documents qui contiennent" les informations spécifiées aux paragraphes a) à d) du même article. Or, des documents contenant ces informations sont bien parvenus à l'UKPO le 19 juin 1985, et la demande de brevet européen doit incontestablement pouvoir au moins se voir attribuer la date du 19 juin 1985 comme date de dépôt.

7. La règle 24 CBE arrête des "Dispositions générales" en ce qui concerne le dépôt de la demande de brevet européen, en application notamment des articles 75 et 80 CBE. Le premier paragraphe prévoit qu'une telle demande peut être déposée par la voie postale,

wie dem UKPO durch die Post eingereicht werden. Nach Absatz 2 hat die Behörde, bei der eine Anmeldung eingereicht wird, auf den Unterlagen den Tag ihres Eingangs zu vermerken und eine Empfangsbescheinigung auszustellen, in der unter anderem der Eingangstag anzugeben ist. Absatz 3 behandelt speziell den Fall, daß eine europäische Anmeldung (kraft Artikel 75 (1) b) EPÜ) bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereicht wird, und schreibt vor, daß diese Behörde "dem Europäischen Patentamt die Art und den Tag des Eingangs dieser Unterlagen, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls den Prioritätstag" mitteilt.

Alle diese Bestimmungen in Regel 24 EPÜ legen den Schluß nahe, daß der Anmeldetag einer europäischen Anmeldung immer der Tag ist, an dem die Anmeldeunterlagen entweder unmittelbar beim EPA oder bei einer zuständigen nationalen Behörde eingehen. Andernfalls wäre schwer zu erklären, weshalb die zuständige nationale Behörde auf den Unterlagen den Tag ihres Eingangs vermerken und dieses Eingangsdatum sowohl dem Anmelder als auch dem EPA mitteilen muß.

Die nationalen Behörden der Vertragsstaaten betrachten die Regel 24 EPÜ als für sie verbindlich. So hat auch das UKPO im vorliegenden Fall alle genannten Erfordernisse erfüllt. Über diese Vorschriften hinaus kann jeder Vertragsstaat zweifellos nach eigenem Ermessen festlegen, wie und wann Anmeldungen national eingereicht werden können.

8. Das EPA hat an die zuständigen nationalen Behörden "Richtlinien für die Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen in den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder in anderen zuständigen Behörden der Vertragsstaaten des EPÜ" ausgegeben. Auf diese Richtlinien (Ausgabe Juni 1985) hat die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung Bezug genommen; der Beschwerdeführer beruft sich insbesondere auf Absatz 11.2 "Verfahren für die Einreichung". Dort heißt es, daß jeder Vertragsstaat nach eigenem Ermessen festlegen kann, wie und wann Anmeldungen in diesem Staat eingereicht werden können, wobei auch die mögliche Bereitstellung eines automatischen Briefkastens (der das Eingangsdatum von Briefen bestimmt) angesprochen wird.

9. Der Vertreter des Beschwerdeführers argumentiert, daß Regel 24 EPÜ zwar auf den "Tag des Eingangs" einer Anmeldung Bezug nehme, der Tag des Eingangs jedoch nicht zwangsläufig dem Anmeldetag entspreche. Ein Beispiel hierfür aus dem EPÜ sei Artikel 87 (2) und (3) EPÜ, bei dem der Anmeldetag nicht dem Eingangstag zu entsprechen brauche, so beispielsweise, wenn eine prioritätsbegründende Anmeldung im Vereinigten Königreich auf

the UKPO. Sub-paragraph (2) requires the authority where an application is filed to mark the documents with their date of receipt, and to issue a receipt stating *inter alia* their date of receipt. Furthermore, sub-paragraph (3) deals specifically with the situation when a European application is filed at a competent national authority (by virtue of Article 75(1)(b) EPC), and requires in this circumstance that the competent authority where the application is filed "shall inform the EPO of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority claimed".

All these provisions in Rule 24 EPC point very strongly towards the conclusion that the date of filing of a European application is always the date on which the documents of the application are actually received, either directly at the EPO or at a competent national authority. If this were not so, it would be difficult to justify requiring each competent national authority to mark the documents with their date of receipt and to inform both the Applicant and the EPO of their date of receipt.

The national authorities of the Contracting States consider themselves bound by the provisions of Rule 24 EPC. Thus in the present case the UKPO followed all the above requirements. Beyond such requirements, each Contracting State is clearly free to regulate how and when applications may be filed nationally.

8. The EPO has issued "Guidelines for handling European patent applications at central industrial property offices or other competent authorities of Contracting States to the EPC", to such competent authorities. The June 1985 edition of such Guidelines is referred to in the Decision of the Receiving Section and, in particular, paragraph 11.2 "Method of filing" was relied upon by the Appellant. This paragraph explains that each Contracting State is free to decide how and when applications may be filed in that State, and refers *inter alia* to the optional provision of an automatic post-box (which would determine the date when letters are received).

9. The case put forward on behalf of the Appellant is that although Rule 24 EPC refers to the "date of receipt" of an application, the date of receipt is not necessarily equivalent to the date of filing. Article 87(2) and (3) EPC was referred to as an example within the EPC where the date of filing may not be the same as the date of receipt - for example if a priority application is filed by post in the UK, and UK Rule 97 is relied upon to establish a date of filing

soit à l'OEB, soit auprès d'une administration nationale telle que l'UKPO. En vertu du paragraphe 2, l'administration auprès de laquelle la demande est déposée doit apposer la date de leur réception sur les pièces de cette demande, et délivrer un récépissé indiquant entre autres cette date de réception. Par ailleurs, le paragraphe 3, qui vise plus particulièrement le cas dans lequel la demande de brevet européen est déposée auprès d'une administration nationale compétente (en vertu de l'article 75(1)(b) CBE), fait obligation à l'administration compétente auprès de laquelle la demande a été déposée "d'indiquer à l'Office européen des brevets la nature des pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité".

Il y a tout lieu de conclure de l'ensemble de ces dispositions de la règle 24 CBE que la date de dépôt d'une demande de brevet européen est toujours la date à laquelle les pièces de la demande ont été effectivement reçues, que ce soit directement par l'OEB ou par l'administration nationale compétente. Si tel n'était pas le cas, il serait difficile de justifier l'obligation qui est faite à chaque administration nationale compétente d'apposer la date de leur réception sur les pièces de la demande, et d'en informer aussi bien le demandeur que l'OEB.

Les administrations nationales des Etats contractants considèrent qu'elles sont liées par les dispositions de la règle 24 CBE. C'est ainsi que dans la présente espèce l'UKPO a satisfait à toutes les obligations énoncées ci-dessus. Ces obligations mises à part, chaque Etat contractant est parfaitement libre de déterminer quand et de quelle manière peut s'effectuer le dépôt des demandes à l'échelon national.

8. L'OEB a publié à l'intention des administrations concernées des "Directives pour le traitement des demandes de brevet européen par les services centraux de la propriété industrielle ou par d'autres services compétents des Etats contractants de la CBE". Dans sa décision, la Section de dépôt se réfère à la version de juin 1985 de ces Directives, et le requérant s'est tout particulièrement fondé sur le paragraphe 11.2 "Modalités de dépôt". Dans ce paragraphe, il est expliqué que chaque Etat contractant a la faculté de décider quand et de quelle manière les demandes peuvent être déposées dans cet Etat, et il est notamment fait mention de la possibilité de mettre en place une boîte aux lettres automatique (qui déterminerait la date de réception du courrier).

9. L'argument invoqué à l'appui de la thèse du requérant est que, bien que la règle 24 CBE fasse référence à la "date de réception" d'une demande, la date de réception n'est pas nécessairement la même que la date de dépôt. L'article 87(2) et (3) a été cité comme exemple de disposition de la CBE dans laquelle la date de dépôt peut être différente de la date de réception - notamment si une demande antérieure donnant naissance à un droit de priorité a été déposée par

dem Postweg eingereicht und Regel 97 (UK) herangezogen worden sei, um einen früheren Anmeldetag als den Tag des Eingangs der Anmeldung festzulegen. Bei der Bestimmung des Anmeldetags seien deshalb immer die örtlichen Gegebenheiten zu beachten.

Im vorliegenden Fall gehöre zu den "örtlichen Gegebenheiten" die nationale Rechtsvorschrift der Regel 97 (UK); mit ihr habe das Vereinigte Königreich von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Wie und Wann der Einreichung von Anmeldungen beim UKPO festzulegen, so wie es auch die Bereitstellung eines automatischen Briefkastens beschließen könne. Regel 97 (UK) sei allgemein anwendbar, treffe daher auch auf europäische Anmeldungen zu und könne dieselbe Wirkung wie eine Vorrichtung zur Datumsbestimmung in einem automatischen Briefkasten haben.

10. Die Kammer hat Regel 97 (UK) im Kontext der Patentausführungsbestimmungen von 1982 (UK) und die maßgeblichen Vorschriften des Patentgesetzes von 1977 (UK), aufgrund deren sie ausgearbeitet worden ist, sorgfältig geprüft. Bei isolierter Betrachtung ist Regel 97 (UK) zweifellos weit genug gefaßt, um auch auf europäische Patentanmeldungen zuzutreffen, die "dem UKPO im Vereinigten Königreich auf dem Postweg übermittelt werden." Daß die Regel vom Wortlaut her so weit gefaßt ist, daß sie auf den Sachverhalt des vorliegenden Falls zutreffen könnte, bedeutet jedoch nicht, daß sie von Rechts wegen auch darauf angewandt werden muß.

Regel 97 (UK) kann nur dann auf eine europäische Patentanmeldung angewandt werden, wenn sich diese Möglichkeit aus dem EPÜ ergibt. Die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ sind bereits eingangs dargelegt worden; nach Auffassung der Kammer ist darin nirgends vorgesehen, daß zur Bestimmung des Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung eine nationale Rechtsvorschrift (wie Regel 97 (UK)) herangezogen werden kann.

11. Nach Meinung der Kammer bietet Regel 24 EPÜ bei richtiger Auslegung ein umfassendes, eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie eingereicht worden ist (sofern dies gemäß Artikel 75(1) EPÜ geschehen ist). Nach Regel 24 (2) EPÜ muß jede Behörde (einschließlich des EPA selbst) auf den Unterlagen den Tag ihres Eingangs vermerken und ihn dem Anmelder durch Ausstellung einer Empfangsbescheinigung, in der das Eingangsdatum angegeben ist, mitteilen. Regel 24 (3) EPÜ schreibt vor, daß alle zuständigen Behörden nach Artikel 75 (1) b) EPÜ dem EPA den Tag des Ein-

earlier than the date of receipt of the application. It was therefore submitted that it is always necessary to look to the local circumstances to determine what the date of filing is.

In the present case (it was submitted) the "local circumstances" include the provision of UK Rule 97 in the national law, and this provision should be regarded as an aspect of the UK "deciding how and when" applications may be filed at the UKPO, just as the UK can decide to install an automatic post-box. UK Rule 97 was argued to be of general application, and apt to cover European applications, and to provide the same effect as a date-determining device in an automatic post-box.

10. The Board has carefully considered UK Rule 97 in its context in the UK Patents Rule 1982, and the relevant provisions of the UK Patents Act 1977, under which UK Rule 97 was made. There is no doubt that if UK Rule 97 is read in isolation, its wording is broad enough to cover a European patent application "sent to the UKPO by posting it in the United Kingdom". However, the fact that its wording is broad enough to cover, and is apt to cover, the facts of the present case, does not mean that as a matter of law it should be so applied.

Authority for applying UK Rule 97 to a European patent application must be derived from the EPC. The relevant provisions of the EPC have been set out above, and in the Board's judgement there is nothing in such provisions which admits of the possibility of applying a provision of any national law (such as UK Rule 97) to the determination of the date of filing of a European patent application.

11. In the Board's view Rule 24 EPC provides, on its proper interpretation, a comprehensive and self-sufficient system in accordance with which the EPO can determine the date of filing of a European patent application, wherever it is filed (provided it is filed in accordance with Article 75 (1) EPC). Sub-paragraph (2) of Rule 24 EPC requires every authority (including the EPO itself) to mark the documents with their date of receipt and to inform the Applicant of this date, by providing a receipt with the date of receipt stated on it. Sub-paragraph (3) requires every competent authority within Article 75(1)(b) EPC to inform the EPO of the date of receipt of such documents. Sub-paragraph (3)

voie postale au Royaume-Uni, et si le requérant s'est fondé sur la règle 97 du Règlement britannique pour montrer que la date de dépôt est antérieure à la date de réception de la demande. Il a donc été allégué que, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de dépôt, il faut toujours tenir compte des particularités locales.

Dans la présente espèce, l'argument avancé est que l'existence dans la législation britannique des dispositions figurant à la règle 97 fait partie des "particularités locales", et qu'il conviendrait de considérer lesdites dispositions comme un exemple de la faculté accordée au Royaume-Uni de "décider quand et de quelle manière" les demandes peuvent être déposées à l'UKPO, de même qu'il peut décider quand et de quelle manière il y a lieu de mettre en place une boîte aux lettres automatique. Il a été affirmé que la règle 97 du Règlement britannique a une portée générale et peut s'appliquer aussi aux demandes de brevet européen, en produisant les mêmes effets qu'un dispositif dateur dans une boîte aux lettres automatique.

10. La Chambre a étudié attentivement la règle 97 dans le contexte du Règlement de 1982 sur les brevets en vigueur au Royaume-Uni, ainsi que des dispositions correspondantes de la Loi britannique de 1977 sur les brevets, sur laquelle se fonde la règle 97 du Règlement. Il ne fait pas de doute que, lue hors de son contexte, la règle 97 est suffisamment large dans sa formulation pour s'appliquer à une demande de brevet européen "adressée à l'UKPO et postée au Royaume-Uni". Cependant, le fait qu'elle soit formulée de manière suffisamment large pour couvrir, et qu'elle soit susceptible de couvrir les faits en cause dans la présente espèce ne signifie pas qu'il faille l'appliquer ainsi en droit.

C'est à la CBE qu'il convient de se référer pour décider si la règle 97 du Règlement britannique est applicable dans le cas d'une demande de brevet européen. Les dispositions de la CBE à cet égard ont été rappelées ci-dessus, et la Chambre est d'avis que la CBE n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national (telle que la règle 97 du Règlement britannique) pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

11. La Chambre considère que la règle 24 CBE prévoit, si elle est correctement interprétée, un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen, quel que soit le lieu où elle a été déposée (à condition qu'elle l'ait été conformément aux dispositions de l'article 75(1) CBE). Il est stipulé au paragraphe 2 de la règle 24 CBE que toute administration (y compris l'OEB lui-même) doit apposer la date de leur réception sur les pièces et informer le demandeur de cette date en lui délivrant un récépissé indiquant cette date de réception. Le paragraphe 3 prévoit que toute administration compétente visée à l'article 75(1)(b) CBE

gangs der Unterlagen mitteilen, verlangt von ihnen jedoch keine sonstigen Angaben, die für die Bestimmung des Anmeldetags relevant sein könnten. Gemäß Regel 24 (3) EPU ist demnach der Eingangstag der Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, den die zuständige Behörde dem EPA mitteilt, der Anmeldetag, der dieser Anmeldung später zuerkannt wird.

Das EPÜ enthält keine Bestimmung, die es dem EPA erlaubt, einer solchen Anmeldung einen anderen Anmeldetag zuzuerkennen als den dem EPA gemäß Regel 24 (3) EPU mitgeteilten Tag des Eingangs der Unterlagen bei der zuständigen Behörde.

12. Aus dieser Sicht der Regel 24 EPÜ kann die Kammer dem Vertreter des Beschwerdeführers nicht darin zustimmen, daß Regel 97 (UK) einem Briefkasten mit Datumsbestimmung gleichzusetzen sei. Ein solcher Briefkasten ist ein Mittel, mit dem die zuständige Behörde den Tag des **Eingangs** bei ihr eingereicherter Unterlagen bestimmt, damit dieser Eingangstag dem EPA gemäß Regel 24 (3) EPU ordnungsgemäß mitgeteilt werden kann. Im Gegensatz dazu geht es in Regel 97 (UK) nicht um die Bestimmung des Eingangstags von Unterlagen, sondern um die Festlegung des (theoretischen) **Einreichungstags**. Wenn eine europäische Patentanmeldung bei einer zuständigen Behörde eingereicht wird, bestimmt diese den Eingangstag und erst danach das EPA den Anmeldetag (nicht umgekehrt).

13. Überdies ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß Regel 97 (UK) bei richtiger Auslegung im Kontext der übrigen Patentausführungsbestimmungen von 1982 und des Patentgesetzes von 1977 zur Anwendung auf europäische Patentanmeldungen gedacht war, die beim UKPO als zuständiger Behörde gemäß Artikel 75 (1) b) EPU eingereicht werden.

Auch wenn Regel 97 (UK), wie bereits festgestellt, bei isolierter Betrachtung auf die Einreichung solcher europäischer Anmeldungen zutreffen **könnte**, folgt daraus bei richtiger Auslegung nicht, daß dies beabsichtigt war oder so sein muß.

Zum einen ist in Artikel 119 des Patentgesetzes von 1977 nicht vorgesehen, daß europäische Patentanmeldungen beim UKPO (als zuständiger Behörde) auf dem Postweg eingereicht werden können. Europäische Patentanmeldungen sind keine "Anträge oder andere Schriftstücke", deren Einreichung durch das Gesetz von 1977 gestattet oder vorgeschrieben wird. Das Gesetz von 1977 enthält keinerlei Bestimmung, die die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung an einem bestimmten

does not require such a competent authority to provide any other information which could be relevant to the determination of the date of filing. Thus, in accordance with Rule 24(3) EPC, when a competent authority informs the EPO of the date of receipt of documents which constitute a European patent application, that date of receipt is the date of filing which that application will be accorded.

There is nothing in the EPC which enables the EPO to accord a date of filing for such an application, other than the date of receipt of such documents at the competent authority, as notified to the EPO in accordance with Rule 24(3) EPC.

12. In accordance with this view of the function of the provisions of Rule 24 EPC, the Board is therefore unable to accept the submission on behalf of the Appellant that UK Rule 97 should be considered as equivalent to a date-determining post-box. Such a post-box is a means whereby a competent authority determines the date of **receipt** of documents which are filed at that authority, in order that such a date of receipt can be duly notified to the EPO in accordance with Rule 24(3) EPC. In contrast, UK Rule 97 is not concerned with determining the date of receipt of documents: it is concerned with determining the (notional) date of **filing**. In relation to a European patent application filed at a competent authority, it is for the competent authority to determine the date of receipt, and thereafter for the EPO to determine the date of filing (not *vice versa*).

13. Furthermore, the Board is not satisfied that on the proper interpretation of UK Rule 97, when considered in its context of the remainder of the Patents Rules 1982 and the Patents Act 1977, it was intended that it should be applicable to a European patent application filed at the UKPO as a competent authority with Article 75 (1)(b) EPC.

Thus although, as previously recognised, when considered in isolation UK Rule 97 is **apt** to cover the filing of such a European application, it does not follow on its true interpretation that it was intended to cover such a filing, or that it should cover such a filing.

In the first place, Section 119 of the 1977 Act does not provide that a European patent application may be filed at the UKPO (as a competent authority) by post. A European patent application is not "an application or other document" authorised or required by the 1977 Act to be filed. There is nothing in the 1977 Act which "authorises or requires" a European patent application to be filed anywhere. The provision of such authorisation is the function of Article 75 EPC. Thus it is not the UK Act or Rules

doit informer l'OEB de la date de réception de ces pièces, mais il n'exige pas que l'administration compétente fournisse d'autres informations susceptibles d'être utiles pour la détermination de la date de dépôt. Par conséquent, il ressort de la règle 24(3) CBE que lorsqu'une administration compétente informe l'OEB de la date de réception des pièces d'une demande de brevet européen, c'est cette date qui sera attribuée comme date de dépôt à la demande en question.

Il n'existe dans la CBE aucune disposition autorisant l'OEB à attribuer à une telle demande une date de dépôt autre que la date de réception des pièces de cette demande par l'administration compétente, telle qu'elle a été notifiée à l'OEB conformément à la règle 24(3) CBE.

12. Compte tenu de cette interprétation du rôle dévolu à la règle 24 CBE, la Chambre ne peut donc accepter l'argument du requérant selon lequel la règle 97 du Règlement britannique doit être considérée comme produisant des effets équivalents à ceux d'une boîte aux lettres avec dispositif dateur. Une boîte aux lettres de ce type est un moyen permettant à une administration compétente de déterminer la date de **réception** des pièces déposées auprès de ses services, afin que cette date de réception puisse être dûment notifiée à l'OEB, ainsi que cela est stipulé à la règle 24(3) CBE. La règle 97 du Règlement, au contraire, ne vise pas à déterminer la date de réception des pièces, mais la date (officielle) de **dépôt**. Dans le cas d'une demande de brevet européen déposée auprès d'une administration compétente, c'est l'administration en question qui doit déterminer la date de réception, l'OEB étant ensuite chargé de déterminer la date de dépôt (et non l'inverse).

13. En outre, la Chambre n'est pas convaincue que les dispositions de la règle 97, si on les interprète correctement en les replaçant dans le contexte des autres dispositions du Règlement de 1982 sur les brevets et de la Loi de 1977 sur les brevets, étaient destinées à s'appliquer aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'UKPO en tant que service compétent au sens de l'article 75(1)b) CBE.

Donc, bien que, ainsi que cela a été admis plus haut, la règle 97, considérée isolément, puisse s'appliquer au dépôt d'une demande de brevet européen, il ne semble pas, si on l'interprète correctement, qu'elle ait été destinée à s'appliquer à de tels dépôts, ni qu'elle doive s'appliquer à de tels dépôts.

En premier lieu, l'article 119 de la Loi de 1977 sur les brevets ne prévoit pas qu'une demande de brevet européen peut être déposée par la poste auprès de l'UKPO (en tant qu'administration compétente). Une demande de brevet européen n'est pas "une demande ou un autre document" autorisé ou requis par la loi de 1977. Il n'existe dans la loi de 1977 aucune disposition autorisant ou exigeant le dépôt à tel ou tel service des demandes de brevet européen. Cette autorisation découle de l'article

Ort "gestattet oder vorschreibt". Wo eine europäische Anmeldung eingereicht werden kann, regelt Artikel 75 EPÜ. Nicht das Patentgesetz des Vereinigten Königreichs oder die Ausführungsbestimmungen dazu ermächtigen die Anmelder europäischer Patente, europäische Anmeldungen auf dem Postweg beim UKPO einzureichen, sondern Regel 24 EPÜ in Verbindung mit Artikel 75 EPÜ.

Zum anderen wurde Regel 97 (UK) vom Minister zwar kraft seiner Befugnis nach Artikel 123 (UK) erlassen, in dem (unter anderem) von der "Regelung des Geschäftsablaufs des Patentamts (UK) bezüglich ... europäischer Patentanmeldungen" die Rede ist; daraus folgt jedoch nicht, daß Regel 97 (UK) zur Anwendung auf europäische Patentanmeldungen gedacht war. Es stünde nicht nur vollkommen im Einklang mit der unter den Nummern 11 und 12 erörterten Auslegung der Regel 24 EPÜ, wenn Regel 97 (UK) nicht auf europäische Patentanmeldungen anzuwenden wäre; eine solche Anwendung widerspräche ihr sogar.

14. In Anbetracht der vorstehend dargelegten Schlußfolgerungen braucht die Kammer auf das sonstige Vorbringen des Vertreters des Beschwerdeführers bezüglich (a) der Wirkung der schweizerischen Rechtsvorschriften und (b) der Entscheidungen der Beschwerdekammern zur verspäteten Zahlung von Gebühren* nicht im einzelnen einzugehen.

Zu Punkt a stellt die Kammer fest, daß nach dem für nationale schweizerische Patente geltenden Artikel 2 der schweizerischen Verordnung über die Erfindungspatente vom 19. Oktober 1977 (Artikel 2 (CH)) das Einreichungsdatum der durch den Poststempel nachgewiesene Tag der Postaufgabe ist. Im Gegensatz dazu schreibt Artikel 115(2) (CH), der spezifisch den für die Schweiz wirksamen europäischen Patentanmeldungen und Patenten gewidmet ist, vor, daß das Bundesamt für geistiges Eigentum auf den Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung den Tag vermerkt, an dem sie bei ihm eingegangen sind. Dieses Erfordernis steht voll und ganz in Einklang mit Regel 24 (2) EPÜ. Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, daß nach schweizerischem Recht Artikel 2 (CH) für nach Artikel 75(1) b) EPÜ beim Bundesamt für geistiges Eigentum eingereichte europäische Patentanmeldungen gälte, wenn es Artikel 115(2) (CH) nicht gäbe.

that empowers an applicant for a European patent to file a European application at the UKPO by post: it is Rule 24 EPC in combination with Article 75 EPC.

In the second place, although UK Rule 97 was made by the Secretary of State by virtue of his power under Section 123 of the UK Act, which Section refers to "regulating the business of the (UK) Patent Office in relation to ... (*inter alia*) applications for European patents", it does not follow that Rule 97 is intended to be applied to European patent applications. Indeed, it would be perfectly consistent with the interpretation of Rule 24 EPC as discussed in paragraphs 11 and 12 above if UK Rule 97 does not apply to a European patent application; and it would be rather contrary to such interpretation of Rule 24 EPC if UK Rule 97 does apply to such an application.

14. Having regard to the conclusions set out above, it is not necessary for the Board to deal in detail with the other submissions made on behalf of the Appellant concerning (a) the effect of the provisions of Swiss law, and (b) the decisions of the Boards of Appeal concerning the late payment of fees*.

As to (a), the Board notes that under Article 2 of the Swiss Ordinance on Patents for Inventions of 19 October 1977, which applies to national Swiss patents, the date of submission is the mailing date, as proved by the postmark. In contrast, Article 115(2) of the Ordinance, which specifically deals with European patent applications and patents that produce their effect in Switzerland, requires the Federal Bureau of Intellectual Property to indicate on the documents of a European patent application the date on which they were received. This requirement is fully consistent with Rule 24(2) EPC. The Board does not accept that under Swiss law, in the absence of Article 115(2) of the Swiss Patent Ordinance, Article 2 would have applied to European patent applications filed in accordance with Article 75(1)(b) EPC at the Swiss Federal Bureau. In the Board's view, even in the absence of Article 115(2) of the Ordinance, Rule 24 EPC would bind the

75 CBE. Donc, ce n'est pas en vertu de la loi ou du règlement du Royaume-Uni que le demandeur d'un brevet européen est autorisé à déposer une demande de brevet européen par la voie postale auprès de l'UKPO, mais en vertu de la règle 24, ensemble l'article 75 CBE.

Deuxièmement, bien que la règle 97 du Règlement britannique ait été arrêtée par le Ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 123 de la Loi britannique de 1977, qui l'autorise à "réglementer les activités de l'Office des brevets (britannique) se rapportant ... (entre autres) aux demandes de brevet européen", on ne peut en déduire que la règle 97 était destinée à s'appliquer aux demandes de brevet européen. En fait, si l'on se réfère à l'interprétation de la règle 24 CBE donnée ci-dessus aux points 11 et 12, il serait tout à fait logique que la règle 97 du Règlement britannique ne s'applique pas aux demandes de brevet européen, car l'application à ces demandes de la règle 97 du Règlement britannique serait plutôt en contradiction avec cette interprétation de la règle 24 CBE.

14. Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, la Chambre ne juge pas nécessaire d'examiner dans le détail les autres arguments présentés au nom du requérant au sujet a) des effets des dispositions de la Loi suisse et b) des décisions des chambres de recours au sujet du paiement tardif des taxes.*

S'agissant du point a), la Chambre fait remarquer qu'aux termes de l'article 2 de l'Ordonnance suisse du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention, qui s'applique aux demandes nationales suisses, "le jour de la consignation postale est considéré comme date de présentation", le cachet de la poste faisant foi. En revanche, l'article 115(2) de l'Ordonnance, qui traite plus spécialement des demandes de brevet européen et des brevets européens produisant effet en Suisse, dispose que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle doit mentionner sur les pièces de la demande de brevet européen le jour où elles lui sont parvenues. Cette obligation est parfaitement conforme à la règle 24(2) CBE. La Chambre ne peut accepter la thèse selon laquelle, sous le régime de la législation suisse, si l'on faisait abstraction de l'article 115(2) de l'Ordonnance suisse relative aux brevets d'invention, c'est l'article 2 qui s'appliquerait aux demandes de brevet

* Siehe die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer J 26/80, ABI. EPA 1982, 7, J 05/84 "Computerausfall/Rippes", ABI. EPA 1985, 306, J 24/86 "Bareinzahlung bei der Post/Phillips", ABI. EPA 1987, 399 und die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 214/83 "Posteinzahlung/Sigma", ABI. EPA 1985, 10.

* See decisions of the Legal Board of Appeal J 26/80, OJ EPO 1982, 7, J 5/84 "Computer fault/Rippes", OJ EPO 1985, 306 and J 24/86 "Cash payment to Post Office/Phillips", OJ EPO 1987, 399 and the decision of the Technical Board of Appeal T 214/83 "Giro payment/Sigma", OJ EPO 1985, 10.

* Cf. les décisions de la chambre de recours juridique J 26/80, JO OEB 1982, 7, J 5/84 "Non-fonctionnement ordinateur/RIPPES", JO OEB 1985, 306 et J 24/86 "Versement en espèces à un bureau de poste/PHILLIPS", JO OEB 1987, 399, ainsi que la décision T 214/83 de la chambre de recours technique "Paiement par versement à un compte de chèques postaux/SIGMA", JO OEB 1985, 10.

Nach Meinung der Kammer wäre Regel 24 EPÜ auch ohne Artikel 115(2) (CH) für das Bundesamt ebenso verbindlich wie für das UKPO.

Swiss Federal Bureau, just as it binds the UKPO.

européen déposées auprès du Bureau fédéral suisse conformément aux dispositions de l'article 75(1)b) CBE. Du point de vue de la Chambre, même à supposer que l'on puisse faire abstraction de l'article 115(2) de l'Ordonnance, le Bureau fédéral suisse serait lié par la règle 24 CBE, tout comme l'est l'UKPO.

In bezug auf Punkt b weist die Kammer darauf hin, daß es bei den Entscheidungen der Beschwerdekammern zur verspäteten Zahlung von Gebühren immer um den "Tag der Gutschrift einer Zahlung auf einem Bank- oder Postscheckkonto des EPA" geht. Daß eine einmal aufgegebene und damit in die Gewalt der Post des Vereinigten Königreichs übergegangene Sendung nicht zurückgerufen werden kann, ist nicht vergleichbar mit dem Gegenstand der angesprochenen Entscheidungen, weil die Post des Vereinigten Königreichs nicht mit "einem Konto des EPA" gleichzusetzen ist.

As to (b), in the Board's view the decisions of the Boards of Appeal concerned with late payment of fees can be distinguished by the fact that they are each concerned with the "date of entry of a payment into an account at the post office or bank held by the EPO". The fact that once a letter is posted and thus put in the control of the UK postal authorities, it cannot be recovered, is not therefore analogous to the circumstances of the above decisions, because the UK postal authority is not equivalent to "an account held by the EPO".

Pour ce qui est du point b), la Chambre estime que les décisions des chambres de recours relatives au paiement tardif des taxes ont ceci de particulier que toutes, elles portent sur la "date à laquelle le montant d'un versement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'OEB". Le fait qu'une fois postée, donc confiée à l'administration des postes britanniques, une lettre n'est plus récupérable, ne peut se comparer avec les situations visées dans les décisions mentionnées ci-dessus, parce que l'administration des postes britanniques n'est pas assimilable à "un compte de l'OEB".

15. Aus diesen Gründen kann die Kammer der Beschwerde nicht stattgeben.

15. For the above reasons, the Board is unable to allow this appeal.

15. Pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre ne peut donc faire droit au recours.

...

...

...

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 2. Juni 1987
J 4/87*)
(Übersetzung)**

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 2 June 1987
J 4/87*)
(Official Text)**

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 2 juin 1987
J 4/87*)
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G. D. Paterson
E. Persson

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

Anmelder: Elton Fabrications

**Stichwort: Verzögerung bei der
Postzustellung/ELTON**

Artikel: 75 (1) a), 80, 87 EPÜ

Regel: 24, 83, 85 EPÜ

**Schlagwort: "Prioritätsverlust
wegen einer Verzögerung bei der
Postzustellung" - "Anmeldetag -
Eingang beim EPA" -
"Fristverlängerung wegen
Verzögerung bei der Postzustellung -
Ermessenssache (verneint)"**

Applicant: Elton Fabrications

Headword: Delay in post/ELTON

Article: 75(1)(a), 80, 87 EPC

Rule: 24, 83, 85 EPC

**Keyword: "Loss of priority from
postal delay" - "Filing date - receipt by
EPO" - "Extension of time limit
because of postal delay - discretion
(no)"**

Demandeur: Elton Fabrications

**Référence: Défaillance des services
postaux/ELTON**

Article: 75 (1) a), 80, 87 CBE

Règle: 24, 83, 85 CBE

**Mot-clé: "Perte de priorité résultant
d'une défaillance des services
postaux" - "Date de dépôt - réception
par l'OEB" - "Prorogation d'un délai
en raison d'une défaillance des
services postaux - pouvoir
discrétaire (non)"**

Leitsatz

Im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung, die eine Fristversäumung zur Folge hat, ist das EPA nicht zu einer Fristverlängerung befugt, wenn diese nicht unter Regel 85 (2) EPÜ (allgemeine Unterbre-

Headnote

In the event of an unforeseeable postal delay causing non-compliance with a time limit, if Rule 85(2) EPC (relating to general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State) is not applicable so

Sommaire

En cas d'inobservation d'un délai causée par une défaillance imprévisible des services postaux et si la règle 85(2) CBE (concernant une interruption générale ou une perturbation subséquente de la distribution du courrier dans les Etats

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

chung oder anschließende Störung der Postzustellung in einem Vertragsstaat fällt.

as to extend the time limit, the EPO has no discretion to extend it.

contractants) n'est pas d'application pour proroger le délai, l'OEB n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Unterlagen, die die europäische Patentanmeldung enthielten, wurden am 4. Dezember 1985 im Vereinigten Königreich an das EPA in München abgesandt und gingen dort am 11. Dezember 1985 ein. Das EPA stellte gemäß Regel 24 (2) EPÜ eine Empfangsbescheinigung aus, in der als Tag des Eingangs der Anmeldung der 11. Dezember 1985 vermerkt war. In der Anmeldung wurde eine Priorität vom 8. Dezember 1984 in Anspruch genommen.

II. Mit Schreiben vom 9. Januar 1986 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Postzustellung zwischen dem Vereinigten Königreich und München unterbrochen gewesen sein müsse, da die Anmeldung am 4. Dezember 1985 im Vereinigten Königreich aufgegeben worden sei; er beantragte eine Verlängerung der Frist nach Regel 85 EPÜ.

III. In einer Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 21. Januar 1986 (ABI. EPA 1986, 62) wurde bekanntgegeben, daß in der Zeit vom 15. November bis einschließlich 5. Dezember 1985 die Postzustellung im Vereinigten Königreich im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ allgemein unterbrochen war. Die Fristen, die innerhalb dieses Zeitraums abgelaufen wären, wurden in Anwendung der Regel 85 (2) und (3) EPÜ bis 6. Dezember 1985 verlängert.

IV. In einer Mitteilung vom 17. April 1986 wurde die Beschwerdeführerin davon unterrichtet, daß die europäische Patentanmeldung als am 11. Dezember 1985 eingereicht gelte und die Mitteilung des Präsidenten vom 21. Januar 1986 nicht angewandt werden könne.

V. Mit Schreiben vom 3. Juni 1986 widersprach der Vertreter dieser Auffassung. Am 18. September 1986 traf die Eingangsstelle die Entscheidung, daß weder die Regel 85 (2) EPÜ noch eine andere Vorschrift des EPÜ im Einzelfall eine Fristverlängerung wegen Verzögerungen bei der Postzustellung gestatte; da die Mitteilung des Präsidenten auf die Anmeldung nicht angewandt werden könne, müßte diese den 11. Dezember 1985 als Anmeldetag erhalten.

VI. Die Beschwerdeführerin legte am 5. November 1986 Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß. In ihrer am 10. Dezember 1986 nachgereichten Beschwerdebegründung machte sie im wesentlichen folgendes geltend:

(1) Die Anmeldeunterlagen seien so rechtzeitig abgesandt worden, daß sie bei normaler Postzustellung am 9. Dezember 1985 (dem letztmöglichen Tag für die Inanspruchnahme der Priorität, da der 8. Dezember 1985 ein Sonntag gewesen sei) beim Europäischen Patentamt hätten eingehen müssen.

Summary of Facts and Submissions

I. The documents comprising the European patent application were posted in the UK on 4 December 1985, addressed to the EPO in Munich, and were received there on 11 December 1985. In accordance with Rule 24(2) EPC, the EPO issued a receipt for the documents, which stated that the date of receipt of the application was 11 December 1985. The application claimed priority from 8 December 1984.

II. By letter dated 9 January 1986, the Appellant's representative stated that as the application had been posted from the UK on 4 December 1985, there must have been an interruption in the mail between the UK and Munich, and he requested an extension of time under Rule 85 EPC.

III. In a Notice of the President of the EPO dated 21 January 1986 (OJ EPO 2/1986, p. 62) it was stated that there was a general interruption in the delivery of the mail in the United Kingdom in the period from 15 November to 5 December 1985 inclusive, within the meaning of Rule 85(2) EPC. Thus time limits expiring within that period were extended to 6 December 1985, pursuant to Rule 85(2) and (3) EPC.

IV. By a communication dated 17 April 1986 the Appellant was informed that the European patent application was deemed to have been filed on 11 December 1985, and that the President's Notice dated 21 January 1986 could not be applied.

V. By letter dated 3 June 1986 the representative contested this view. A Decision was issued by the Receiving Section on 18 September 1986, in which it was stated that neither Rule 85(2) EPC or any other provision of the EPC allows an individual extension of time in case of delayed delivery of mail; and that since the Notice of the President could not be applied to the application, it must receive a filing date of 11 December 1985.

VI. The Appellant filed a Notice of Appeal on 5 November 1986, and duly paid the appeal fee. In his statement of grounds of appeal filed on 10 December 1986, the Appellant submitted essentially as follows:

(1) The application papers were despatched in good time in the normal course of post to reach the European Patent Office by 9 December 1985 (the final day for claiming priority, 8 December 1985 being a Sunday).

Exposé des faits et conclusions

I. Les pièces de la demande de brevet européen ont été postées au Royaume-Uni le 4 décembre 1985; elles étaient adressées à l'OEB à Munich, qui les a reçues le 11 décembre 1985. Conformément à la règle 24(2) CBE, l'OEB a délivré pour ces pièces un récépissé qui indiquait que la date de réception de la demande était le 11 décembre 1985. La demande revendiquait une priorité en date du 8 décembre 1984.

II. Par une lettre datée du 9 janvier 1986, le mandataire du requérant a affirmé que la demande ayant été postée au Royaume-Uni le 4 décembre 1985, il avait dû se produire une interruption dans la distribution du courrier entre le Royaume-Uni et Munich, et il a sollicité une prorogation du délai en application de la règle 85 CBE.

III. Dans un communiqué du Président de l'OEB en date du 21 janvier 1986 (JO OEB 2/1986, p. 62), il a été indiqué qu'une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85(2) CBE s'étant produite au Royaume-Uni du 15 novembre au 5 décembre 1985, les délais arrivant à expiration au cours de cette période étaient prorogés jusqu'au 6 décembre 1985 par application de la règle 85(2) et (3) CBE.

IV. Une notification en date du 17 avril 1986 a informé le requérant que la demande de brevet européen était réputée avoir été déposée le 11 décembre 1985 et que le communiqué du Président du 21 janvier 1986 n'était pas d'application.

V. Par une lettre datée du 3 juin 1986, le mandataire a contesté ce point de vue. Le 18 septembre 1986, la Section de dépôt a rendu une décision dans laquelle elle constatait que la règle 85(2) CBE ni aucune autre disposition de la CBE n'autorise une prorogation de délai à titre individuel en cas de retard dans la distribution du courrier; et que le communiqué du Président ne pouvait s'appliquer en l'espèce, il convenait d'attribuer à la demande le 11 décembre 1985 comme date de dépôt.

VI. Le 5 novembre 1986, le requérant a formé un recours contre cette décision et dûment acquitté la taxe correspondante. Dans le mémoire en date du 10 décembre 1986 exposant les motifs du recours, il a fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants:

1) Les pièces de la demande ont été envoyées en temps utile par la voie postale normale, de manière à parvenir à l'Office européen des brevets le 9 décembre 1985 (soit le dernier jour du délai de priorité, le 8 décembre 1985 tombant un dimanche).

(2) Wären die Anmeldungsunterlagen an das britische Patentamt gesandt worden, so wäre der Anmeldung unabhängig von ihrem tatsächlichen Eingang der 5. Dezember 1985 als Anmeldetag zuerkannt worden (die Kanzlei des Vertreters reiche europäische Anmeldungen nur im äußersten Notfall beim britischen Patentamt ein, da dieses keine Anmeldegebühren entgegennehmen könne; die Einreichung von Anmeldungen beim britischen Patentamt sei deshalb unzweckmäßig, weil die Zahlung an ein anderes Amt geleistet werden müsse).

(3) Anmelder, die Anmeldungsunterlagen aus vom EPA weit entfernten Ländern einreichen müßten, seien ungebührlich benachteiligt, sofern nicht besonderen Umständen wie den hier vorliegenden angemessenen Rechnung getragen werde.

(4) Das EPÜ verbiete dem EPA nicht, in Härtefällen wie diesem, der durch eine außergewöhnliche Verzögerung bei der Postzustellung entstanden sei, nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

(2) If the application papers had been sent to the British Patent Office the application would have been awarded the filing date of 5th December 1985 regardless of the actual date of arrival at the British Patent Office (the representative's office does not use the British Patent Office for filing EPO applications except in extreme emergencies, as the British Patent Office cannot accept filing fees and therefore filing applications at the British Patent Office is not satisfactory because of the requirement to file the cash in a different office).

(3) Unless reasonable consideration is given to circumstances such as the present, applicants who have to mail application papers from countries remote from the EPO are unfairly disadvantaged.

(4) There is nothing in the EPO which prevents the EPO from allowing discretion in genuine cases such as the present where the applicant may suffer hardship due to exceptional delays in the post.

2) Si les pièces de la demande avaient été adressées à l'Office des brevets du Royaume-Uni, la date de dépôt attribuée à la demande aurait été le 5 décembre 1985, sans égard pour la date de réception effective par cet Office (le cabinet du mandataire n'a pas recours aux services de l'Office des brevets du Royaume-Uni pour déposer les demandes de brevet européen, sauf en cas d'extrême urgence, étant donné que cet Office n'accepte pas le paiement de taxes de dépôt; les taxes devant être acquittées auprès d'un autre office, le dépôt de demandes auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni n'est donc pas une solution satisfaisante).

3) A moins qu'il ne soit dûment tenu compte des faits de la cause, les demandeurs qui doivent poster les pièces de leur demande dans des pays éloignés de l'OEB seraient injustement désavantagés.

4) Aucune disposition de la CBE n'empêcherait l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation dans des cas aussi sérieux qu'en l'espèce, où le demandeur risque de subir un préjudice du fait de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ, sie ist somit zulässig.

Anmeldetag

2. In Artikel 75 (1) EPÜ ist angegeben, wo eine europäische Patentanmeldung eingereicht werden kann, nämlich entweder unmittelbar beim EPA in München bzw. Den Haag oder bei den zuständigen Behörden eines Vertragsstaates (wenn das Recht dieses Staates dies gestattet). Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdeführerin dafür entschieden, die europäische Patentanmeldung beim EPA in München einzureichen.

3. Regel 24 (1) EPÜ sieht vor, daß "europäische Patentanmeldungen ... unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden" können. Im vorliegenden Fall hat sich die Beschwerdeführerin dazu entschlossen, die europäische Patentanmeldung vom Vereinigten Königreich aus durch die Post beim EPA in München einzureichen.

Regel 24 (2) EPÜ sieht vor, daß die Behörde, bei der die europäische Patentanmeldung eingereicht wird, auf den Anmeldungsunterlagen den Tag ihres Eingangs vermerkt. Die Wirkung der Regel 24 EPÜ wurde in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 18/86* "Anmeldetag/Zoueki" vom 27. April 1987 gewürdigt; dort heißt es wie folgt: "Regel 24 EPÜ bietet bei richtiger Auslegung ein umfassendes,

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

Date of filing

2. Article 75(1) EPC sets out where a European patent application may be filed: either directly at the EPO, in Munich or The Hague, or (if the law of a Contracting State permits) at a competent authority of that State. In the present case, the Appellant chose to file the European patent application at the EPO in Munich.

3. Rule 24(1) EPC provides that "the European patent applications may be filed either directly or by post". In the present case the Appellant chose to file the European patent application by post from the UK to the EPO in Munich.

Rule 24(2) EPC provides that the authority where an application is filed shall mark the relevant documents with the date of their receipt. The effect of Rule 24 EPC was considered in Decision J 18/86* dated 27 April 1987 of the Legal Board of Appeal "Filing Date/Zoueki", and it is there stated that "Rule 24 EPC provides, on its proper interpretation, a comprehensive and self-sufficient system in accordance with which the EPO

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE ainsi qu'à la règle 64; il est donc recevable.

Sur la date de dépôt

2. L'article 75(1) CBE dispose qu'une demande de brevet européen peut être déposée soit directement auprès de l'OEB à Munich ou à La Haye, soit (si la législation d'un Etat contractant le permet), auprès d'un service compétent de cet Etat. Dans la présente espèce, le requérant a choisi de déposer sa demande de brevet européen auprès de l'OEB à Munich.

3. La règle 24(1) CBE prévoit que "les demandes de brevet européen peuvent être déposées directement ou par la voie postale". Le requérant a choisi pour sa part de déposer sa demande de brevet européen en utilisant la voie postale depuis le Royaume-Uni.

La règle 24 (2) CBE prévoit que l'administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date de réception sur les pièces de cette demande. Les conséquences découlant de la règle 24 CBE ont été examinées dans la décision de la Chambre de recours juridique J 18/86* en date du 27 avril 1987 "Date de dépôt/Zoueki", décision énonçant que "la règle 24 CBE prévoit, si elle est

* Siehe ABl. EPA 1968, 165.

* See JO EPO 1988, 165.

* Cf. JO OEB 1988, 165.

eigenständiges System, anhand dessen das EPA den Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung unabhängig davon bestimmen kann, wo sie eingereicht worden ist." Weiter heißt es: "Das EPÜ gestattet es dem EPA nicht, dieser Anmeldung einen anderen Anmeldetag als den Tag des Eingangs der Unterlagen bei der zuständigen Behörde zuzuerkennen". In der Entscheidung J 18/86 ging es um eine Anmeldung, die beim Patentamt des Vereinigten Königreichs als einer nach Artikel 75 (1) b) EPÜ zuständigen Behörde eingereicht worden war; die obige Feststellung trifft jedoch auch auf Anmeldungen zu, die beim EPA München unmittelbar eingereicht werden. Artikel 80 EPÜ sieht vor, daß der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung der Tag ist, an dem bestimmte Unterlagen vom Anmelder eingereicht werden. Im vorliegenden Fall wurden Unterlagen nach Artikel 80 EPÜ am 11. Dezember 1985 eingereicht; der Anmeldetag ist folglich der 11. Dezember 1985. Nach dem EPÜ ist es nicht zulässig, dieser Anmeldung einen anderen Anmeldetag zuzuerkennen.

Das Vorbringen unter VI (2) hilft der Beschwerdeführerin nicht weiter. Sie hatte sich, wie bereits erwähnt, (aus den von ihr angegebenen Gründen) dafür entschieden, die Anmeldung nach München und nicht an das Patentamt des Vereinigten Königreichs zu senden. Aber selbst wenn sie die europäische Patentanmeldung (als sog. "First-class-Briefsendung", die schneller befördert wird als gewöhnliche Inlandspost) an das Patentamt des Vereinigten Königreichs geschickt hätte, wäre entsprechend der Entscheidung J 18/86 der Anmeldetag der tatsächliche Eingangstag beim Patentamt des Vereinigten Königreichs und nicht, wie die Beschwerdeführerin unter Berufung auf Regel 97 des britischen Patentgesetzes behauptet, der 5. Dezember 1985 gewesen.

In Anbetracht der vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ muß der Anmelder, der die Zuerkennung eines bestimmten Anmeldetages für seine Anmeldung wünscht, dafür Sorge tragen, daß die Anmeldeunterlagen gemäß Artikel 80 EPÜ tatsächlich spätestens an diesem Tag beim EPA selbst oder bei der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates eingehen.

Prioritätsanspruch

4. Artikel 87 (1) EPÜ sieht vor, daß der Patentanmelder für die Anmeldung einer Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von 12 Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung für dieselbe Erfindung ein Prioritätsrecht genießt. Im vorliegenden Fall war am 8. Dezember 1984 eine UK-Anmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht worden. Gemäß Regel 83 (4) EPÜ lief die Prioritätsfrist von 12 Monaten am 8. Dezember 1985 ab; da dieser Tag jedoch auf einen Sonntag fiel, erstreckte sich die Prioritätsfrist gemäß Regel 85 (1) EPÜ auf den nächsten Tag, den 9. Dezember 1985.

can determine the date of filing of a European patent application, wherever it is filed". It is further stated that "There is nothing in the EPC which enables the EPO to accord a date of filing for such an application, other than the date of receipt of such documents at the competent authority, ...". Decision J 18/86 was dealing with an application which had been filed at the UK Patent Office as a competent authority under Article 75(1)(b) EPC, but the above statement applies equally to an application filed directly at the EPO at Munich. Article 80 EPC provides that "The date of filing of a European patent application shall be the date on which (certain listed) documents are filed by the applicant...". In the present case documents in accordance with Article 80 EPC were filed on 11 December 1985, and consequently the filing date is 11 December 1985. The EPC does not permit of any other date to be accorded to this application.

The submission in paragraph VI (2) above does not assist the Appellant. In fact, as stated above, the Appellant chose to send the application to Munich rather than to the UK Patent Office (for the reason which he explains). But even if the European application had been sent to the UK Patent Office (by first-class post), in accordance with the Decision in Case J 18/86 the filing date would have been the actual date of receipt at the UK Patent Office, not the 5 December 1985 by reason of UK Patents Rule 97, as submitted by the Appellant.

In view of the provisions of the EPC discussed above, if an applicant wishes his application to be accorded a particular date of filing, he must ensure that application documents in accordance with Article 80 EPC are actually received at the EPO itself or at a competent national authority by that date.

Claim to priority

4. As to the claiming of priority, Article 87(1) EPC provides, for the purpose of filing a European patent application, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application for the same invention. In the present case a UK application for the same invention had been filed on 8 December 1984. In accordance with Rule 83(4) EPC, the twelve month period expired on 8 December 1985, but as that day was a Sunday, in accordance with Rule 85(1) EPC, the time limit for claiming priority was extended so as to expire on 9 December 1985.

correctement interprétée, un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen, quel que soit le lieu de ce dépôt". Elle ajoute que "la CBE ne permet en aucun cas à l'OEB d'accorder à une telle demande une date de dépôt autre que la date de réception des pièces de cette demande par les services compétents, ...". La décision J 18/86 concernait une demande qui avait été déposée auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni agissant en tant que service compétent au sens de l'article 75 (1)(b) CBE ; toutefois, les conclusions précitées s'appliquent également aux demandes déposées directement auprès de l'OEB à Munich. L'article 80 CBE dispose que la "date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui y sont énumérés". Dans la présente espèce, les documents visés à l'article 80 CBE ont été déposés le 11 décembre 1985; par conséquent, la date de dépôt est le 11 décembre 1985. La CBE ne permet pas d'attribuer une autre date de dépôt à cette demande.

Les arguments évoqués au point VI(2) ci-dessus ne plaident pas en faveur du requérant. En fait, comme cela a déjà été indiqué, le requérant a choisi d'adresser sa demande à Munich plutôt qu'à l'Office des brevets du Royaume-Uni (pour les raisons qu'il expose). Toutefois, même si la demande de brevet européen avait été adressée à l'Office des brevets du Royaume-Uni (par courrier normal), la date de dépôt aurait été, conformément à la décision rendue dans l'affaire J 18/86, la date effective de réception des pièces par l'Office des brevets du Royaume-Uni, et non pas le 5 décembre 1985 en application de la règle 97 du règlement du Royaume-Uni sur les brevets, comme l'affirme le requérant.

Compte tenu des dispositions de la CBE examinées plus haut, si un demandeur souhaite qu'une date particulière de dépôt soit attribuée à sa demande, il doit faire en sorte que les pièces de la demande visées à l'article 80 CBE soient effectivement reçues à cette date par l'OEB lui-même ou par un service national compétent.

Sur la revendication de priorité

4. En ce qui concerne la revendication de priorité, l'article 87(1) CBE prévoit que, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen, le demandeur jouit d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande afférente à la même invention. Dans la présente espèce, une demande portant sur la même invention avait été déposée au Royaume-Uni le 8 décembre 1984. En application de la règle 83 (4) CBE, le délai de douze mois arrivait à expiration le 8 décembre 1985; toutefois, étant donné que ce jour tombait un dimanche, le délai de revendication du droit de priorité était prorogé, conformément à la règle 85 (1) CBE, jusqu'au 9 décembre 1985.

Regel 85 (2) EPÜ sieht eine Fristverlängerung vor, wenn die Frist "an einem Tag [abläuft], an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist"; in diesem Fall erstreckt sich die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung. Im vorliegenden Fall war, wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 21. Januar 1986 hervorgeht, die Postzustellung im Vereinigten Königreich zwischen dem 15. November und dem 5. Dezember 1985 unterbrochen. Gemäß Regel 85 (2) und (3) EPÜ wurden alle Fristen, die in diesem Zeitraum abliefen, für die in der Mitteilung genannten Beteiligten bis zum 6. Dezember 1985 verlängert. Wie bereits dargelegt, lief im vorliegenden Fall die Frist von 12 Monaten entsprechend Regel 83 (4) EPÜ am 9. Dezember 1985 und damit außerhalb des Zeitraums ab, in dem der Mitteilung des Präsidenten zufolge die Postzustellung unterbrochen war. Nach Auffassung der Kammer gestattet Regel 85 EPÜ dem EPA nicht, die im vorliegenden Fall geltende Prioritätsfrist von 12 Monaten weiter zu verlängern.

5. Die Beschwerdeführerin hat behauptet (vgl. Nr. VI (4)), daß das EPÜ dem EPA nicht verbiete, bei außergewöhnlichen Verzögerungen in der Postzustellung nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Das EPA hat jedoch rechtlich keine generelle Ermessensfreiheit dieser Art. Es kann nur dann nach eigenem Ermessen handeln, wenn es nach dem EPÜ dazu befugt ist. Die einzige Bestimmung im EPÜ, die eine Verlängerung von Fristen wegen Verzögerungen bei der Postzustellung ermöglicht, ist die Regel 85 (2) EPÜ; wie bereits unter Nummer 4 dargelegt, trifft diese Regel auf den vorliegenden Fall nicht zu. Das EPÜ enthält keine andere Bestimmung, die dem EPA die Befugnis verleihen würde, die Prioritätsfrist im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung zu verlängern. In Anbetracht dessen hat die Eingangsstelle in ihrer Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, daß eine Verlängerung der in Artikel 87 (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 12 Monaten nicht möglich sei.

Die Kammer kann daher dieser Beschwerde nicht stattgeben.

Rule 85(2) EPC provides for extension of a time limit if it "expires on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the EPO"; in such a case the time limit is extended to the day following the end of the period of interruption or dislocation. In the present case there was a period of interruption in the delivery of mail in the United Kingdom between 15 November and 5 December 1985, as stated in the Notice of the President of the EPO dated 21 January 1986. In accordance with Rule 85(2) and (3), any time limit expiring during that period was extended to 6 December 1985, for parties as defined in the Notice. But, as explained above, the twelve month time limit which applied in the present case expired on 9 December 1985 in accordance with Rule 83(4) EPC, which is outside the period of interruption of mail specified in the President's Notice. In the Board's judgement, there is nothing in Rule 85 EPC which provides the EPO with the power to extend further the twelve month time limit for claiming priority which applied in the present case.

5. The Appellant has submitted (cf. para. VI(4) above) that there is nothing in the EPC which prevents the EPO from exercising discretion in cases of exceptional delay in the post. However, as a matter of law the EPO has no general discretion such as suggested by the Appellant. The EPO can only exercise discretion if the power to do so can be derived from the EPC. The only provision in the EPC which enables a time limit to be extended because of delays in the mail is Rule 85(2) EPC, and, as explained in paragraph 4 above this Rule cannot be applied in the present case. There is nothing else in the EPC which provides the EPO with the power to extend the time limit for claiming priority in the event of an unforeseeable postal delay, such as occurred here. In the absence of such power, the Decision of the Receiving Section rightly held that no extension of the twelve month period provided by Article 87(1) EPC was possible.

Thus the Board is unable to allow this appeal.

...

La règle 85 (2) CBE prévoit qu'un délai est prorogé s'il "expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets"; dans ce cas, le délai est prorogé jusqu'au jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation. Dans le cas présent, il s'est produit une interruption de la distribution du courrier au Royaume-Uni entre le 15 novembre et le 5 décembre 1985, comme indiqué dans le communiqué du Président de l'OEB du 21 janvier 1986. En application de la règle 85(2) et (3) CBE, les délais expirant au cours de cette période ont été prorogés jusqu'au 6 décembre 1985 pour les parties visées dans ce communiqué. Toutefois, comme indiqué plus haut, le délai de douze mois qui s'appliquait en l'espèce arrivait à expiration le 9 décembre 1985 conformément à la règle 83(4) CBE, soit en dehors de la période d'interruption de la distribution du courrier spécifiée dans le communiqué du Président. De l'avis de la Chambre, la règle 85 CBE n'autorise aucunement l'OEB à prolonger le délai de douze mois prévu pour revendiquer un droit de priorité, délai qui s'appliquait en l'espèce.

5. Le requérant a allégué (cf. point VI(4) ci-dessus) qu'aucune disposition de la CBE n'empêcherait l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation en cas de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier. En droit, l'OEB n'a pas, toutefois, un pouvoir d'appréciation illimité, contrairement à ce que prétend le requérant. L'OEB ne peut exercer son pouvoir d'appréciation que selon les modalités fixées par la CBE. La seule disposition de la CBE qui permette de proroger un délai en raison d'un retard dans la distribution du courrier est la règle 85(2) CBE, et, comme cela a été exposé au paragraphe 4 ci-dessus, cette règle ne peut s'appliquer en l'occurrence. Aucune autre disposition de la CBE ne donne à l'OEB le pouvoir de proroger le délai de revendication du droit de priorité en cas de défaillance imprévisible des services postaux analogue à celle qui s'est produite en l'espèce. En l'absence d'un tel pouvoir, c'est à juste titre que la Section de dépôt a décidé qu'il n'était pas possible de proroger le délai de douze mois prévu par l'article 87 (1) CBE.

La Chambre ne saurait donc faire droit au présent recours.

...

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 21. Mai 1987
J .. /87*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: W. Moser
O. Bossung

Anmelder: ...

Stichwort: Verbindung

**Artikel: 16, 18, 94 (2), (3), 121, 122 (5)
EPÜ**

Regel: 50, 85b, 90 (1) a), b) EPÜ

**Schlagwort: "Verbindung zweier
Anmeldungen - Entrichtung nur einer
Prüfungsgebühr" - "freiwillige
Dienstleistung - Hinweisen des
Anmelders auf eine Frist" -
"finanzielle Schwierigkeiten -
konkursähnlicher Zustand"**

Leitsätze

I. Bei einem Antrag auf Verbindung zweier Anmeldungen muß die Prüfungsgebühr auch dann zweimal entrichtet werden, wenn die Prüfungsgebühr für eine der beiden Anmeldungen nach erfolgter Verbindung zurückerstattet werden kann.

II. Das Europäische Patentübereinkommen verpflichtet das Europäische Patentamt nicht dazu, den Anmelder oder seinen Vertreter darauf hinzuweisen, daß eine Gebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am ... die europäische Patentanmeldung Nr. ... ein, in der Italien als einziger Vertragsstaat benannt war. Gleichzeitig reichte er für dieselbe Erfindung die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... ein.

II. Im Europäischen Patentblatt wurde am ... auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zur europäischen Patentanmeldung Nr. ... hingewiesen. Die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ) lief somit am ... ab.

III. Da die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ entrichtet wurde, wies die Eingangsstelle den Beschwerdeführer in einer Mitteilung vom ... darauf hin, daß er dies noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, gerechnet vom ... an, nachholen könne, sofern er eine Zuschlagsgebühr entrichte (R. 85b EPÜ). Diese Mitteilung wurde von den belgischen Postbehörden als unzustellbar an das Europäische Patentamt zurückgesandt.

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 21 May 1987
J .. /87*)
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: W. Moser
O. Bossung

Applicant: ...

Headword: Consolidation

**Article: 16, 18, 94(2), (3), 121, 122(5)
EPC**

Rule: 50, 85b, 90(1)(a), (b) EPC

**Keyword: "Consolidation of two
applications - non-payment of one
examination fee" - "Courtesy service -
informing the applicant of time limit to
be observed" - "Financial problems -
verge of bankruptcy"**

Headnote

I. A request for consolidation of two applications requires payment of two examination fees even though the examination fee paid in respect of one of the applications may be refundable after consolidation.

II. The European Patent Convention nowhere requires the European Patent Office to inform an applicant or his representative that a fee has not been paid in due time.

Summary of Facts and Submissions

I. On ... the appellant filed European patent application No. ..., naming Italy as sole designated State. At the same time he also filed Euro-PCT application No. ... for the same invention.

II. On ... the European Patent Bulletin mentioned publication of the European search report for patent application No. ... The period for requesting examination and paying the examination fee (Article 94(2) EPC) thus expired on ...

III. No examination fee was paid within that period, and by communication of ... the Receiving Section therefore informed the appellant that he still had a period of grace of two months from ... in which to remedy the deficiency, provided he also paid a surcharge (Rule 85b EPC). The Belgian postal authorities returned this communication to the European Patent Office, the appellant having changed his address.

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 21 mai 1987
J .. /87*)
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: W. Moser
O. Bossung

Demandeur: ...

Référence: Jonction

**Article : 16, 18, 94(2), (3), 121, 122(5)
CBE**

Règle: 50, 85ter, 90(1) a), b) CBE

**Mot clé: "Jonction de deux
demandes - non-paiement de l'une
des taxes d'examen" - "service-
information du demandeur sur
l'existence d'un délai à respecter" -
"Problèmes financiers - situation de
pré-faillite"**

Sommaire

I. La requête de jonction de deux demandes nécessite le paiement de deux taxes d'examen bien que, après la jonction, la taxe d'examen acquittée au titre de l'une des demandes connexes soit susceptible d'être remboursée.

II. Dans la Convention sur le brevet européen, il n'existe aucune disposition stipulant à l'égard de l'Office européen des brevets l'obligation de notifier au demandeur ou à son mandataire qu'une taxe n'a pas été acquittée dans le délai prévu.

Exposé des faits et conclusions

I. Le ..., le requérant a déposé la demande de brevet européen n° ... indiquant l'Italie comme seul Etat contractant désigné. Simultanément, la demande euro-PCT n° ... relative à la même invention fut déposée par le requérant.

II. Le Bulletin européen des brevets a mentionné le ... la publication du rapport de recherche européenne concernant la demande de brevet européen n° ... Le délai pour la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen (article 94(2) CBE) expirait dès lors le ...

III. Puisque la taxe d'examen n'avait pas été acquittée dans le délai fixé à l'article 94(2) CBE, la section de dépôt informa le requérant par communication en date du ... qu'il pouvait encore remédier à cette irrégularité dans un délai supplémentaire de deux mois à compter du ... moyennant versement d'une surtaxe (règle 85ter CBE). Cette communication a été retournée à l'Office européen des brevets par les services des postes belges pour raison de changement d'adresse,

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt.

*) This is an abridged version of the Decision.

*) Seul un extrait de la décision est publié.

V. Die Eingangsstelle teilte dem Beschwerdeführer am ... gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die europäische Patentanmeldung Nr. ... als zurückgenommen gelte, da die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr nicht innerhalb der im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entrichtet worden seien.

VI. Am ... beantragte der Beschwerdeführer hierzu eine Entscheidung des Europäischen Patentamts nach Regel 69 (2) EPÜ. In dem Antrag machte er geltend, daß die Versäumung der betreffenden Frist auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sei, die seine Aufmerksamkeit beeinträchtigt und dazu geführt hätten, daß er das Verfahren in Sachen der europäischen Patentanmeldung Nr. ... und das parallellaufende Verfahren in Sachen der Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... verwechselt habe. Infolge dieser Verwechslung habe er geglaubt, es genüge, nur die Prüfungsgebühr (einschließlich Zuschlagsgebühr) für die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... zu entrichten, um den Anforderungen beider Verfahren Genüge zu tun. Dementsprechend hat der Beschwerdeführer beantragt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. ... weiterbehandelt und geprüft wird, "ob die die Verbindung der Anmeldungen vorwegnehmende Handlung (Einreichung bzw. Stellung der beiden obengenannten Prüfungsanträge und Entrichtung nur einer Prüfungsgebühr) als für das Prüfungsverfahren [zu der europäischen Patentanmeldung] gültig angesehen werden" könne.

Als Beweis für seine gesundheitlichen Probleme legte der Beschwerdeführer schließlich ein ärztliches Attest vor, in dem bescheinigt wurde, daß er sich am ... in "einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und der Depression" befunden habe.

VII. Die Eingangsstelle teilte dem Beschwerdeführer am ... gemäß Artikel 113 EPÜ mit, daß sie seinem Antrag auf Entscheidung vom ... aus folgenden Gründen nicht stattgeben werde:

VIII. In seinem Schreiben vom ... hielt der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Entscheidung aufrecht und beantragte gemäß Regel 90 (1) a) EPÜ ausdrücklich eine Unterbrechung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt zu seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... Er machte dabei folgendes geltend:

- Er habe die Mitteilung vom ... nicht erhalten.
- Er sei sich über den Ablauf der Zahlungsfrist im Zusammenhang mit seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... durchaus im klaren gewesen.
- Im ... aufgetretene gesundheitliche Probleme hätten ihn jedoch daran gehindert, seine Patentanmeldungen weiterzuverfolgen und seiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen.
- Diese Arbeitsunfähigkeit habe seine Firma ... an den Rand des

V. On ... the Receiving Section issued a Rule 69(1) communication informing the appellant that since neither examination fee nor surcharge had been paid within the prescribed periods European patent application No. ... was deemed withdrawn.

VI. On ... the appellant requested a decision under Rule 69(2) EPC. In this request he explained that his failure to observe the time limits had been caused by health problems, which had made him less careful and caused him to confuse the proceedings concerning European patent application No. ... with the parallel ones for Euro-PCT application No. ... As a result he had believed that paying the examination fee plus surcharge for the latter application only would meet the requirements for both sets of proceedings. He therefore asked the Office to resume proceedings in respect of European patent application No. ..., and to consider whether what was in effect a combined request for examination of two applications and payment of one of the examination fees could be regarded as valid for the examination of his European application.

As evidence of his health problems he enclosed a medical certificate attesting that on ... he had been in a state of physical and mental exhaustion and depression.

VII. On ... the Receiving Section in accordance with Article 113 EPC informed the appellant that it would not accede to his request of ... for the following reasons:

VIII. By letter of ... the appellant maintained his request for a decision and, under Rule 90(1)(a) EPC, asked for interruption of the proceedings in respect of European patent application No. ... He argued that:

- he had not received the communication of ...;
- he had in fact been aware of when the period for payment for European patent application No. ... expired;
- his health problems in ... had however rendered him incapable of prosecuting his patent applications and carrying out professional work;
- this incapacity had brought ..., his company, to the brink of bankruptcy,

V. Dans sa notification du ..., établie conformément à la règle 69(1) CBE, la section de dépôt a informé le requérant que la demande de brevet européen n°... était réputée retirée étant donné que la taxe d'examen ainsi que la surtaxe n'avaient pas été acquittées dans les délais prévus par la CBE.

VI. Le ..., le requérant a requis une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 69(2) CBE. Dans cette requête, il a fait valoir que la non-observation du délai en cause était résultée de problèmes de santé ayant amoindri sa vigilance et engendré une confusion dans son esprit entre la procédure concernant la demande de brevet européen n° ... et la procédure parallèle relative à la demande euro-PCT n° ... Cette confusion l'aurait incité à croire qu'il suffisait de payer uniquement la taxe d'examen (avec surtaxe) pour la demande euro-PCT n° ... afin de satisfaire aux exigences des deux procédures. En conséquence, le requérant a demandé la poursuite de la procédure concernant la demande de brevet européen n° ... et l'examen de "la possibilité de considérer la démarche synthétique effective (dépôt ou formulation des deux requêtes en examen susmentionnées et paiement de l'une des taxes d'examen) comme ayant valeur pour la procédure d'examen" de ladite demande de brevet européen.

Enfin, en guise de preuve de ses problèmes de santé, le requérant a joint une attestation médicale certifiant qu'il s'était trouvé le ... dans "un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression".

VII. Conformément à l'article 113 de la CBE, la Section de dépôt a informé le requérant à la date du ... de son intention de ne pas accéder à sa requête en décision du ... pour les motifs suivants:

...

VIII. Dans sa lettre du ..., le requérant a maintenu sa requête en décision et, en vertu de la règle 90(1)a) CBE, il a demandé explicitement l'interruption de la procédure devant l'Office européen des brevets relative à sa demande de brevet européen n° ... Il a fait valoir:

- qu'il n'avait pas reçu la communication du ...
- qu'il avait bien noté l'échéance du délai de paiement concernant sa demande de brevet européen n° ...,
- que des problèmes de santé survenus en ... avaient déterminé son incapacité de poursuivre les démarches concernant ses demandes de brevet et d'exercer une activité professionnelle,
- que cette incapacité d'exercer une activité professionnelle avait provo-

Konkurses gebracht, so daß er im ... bei seiner Bank einen Überziehungskredit habe beantragen müssen, um die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... bezahlen zu können.

- Die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die europäische Patentanmeldung Nr. ..., die er zunächst aus gesundheitlichen Gründen nicht habe entrichten können, könne er nummehr wegen Zahlungsunfähigkeit nicht begleichen.

IX. Diese Gebühren sind auch später nicht mehr entrichtet worden.

X. In der auf Antrag des Beschwerdeführers getroffenen Entscheidung vom ... hat die Eingangsstelle entschieden, daß der Antrag vom ... auf Weiterbehandlung und der vom ... auf Unterbrechung des Verfahrens abgelehnt werden und die europäische Patentanmeldung Nr. ... gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

XI. Mit Schreiben vom ... hat der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Weiterbehandlung seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... beantragt.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für Italien am 28. März 1985 in Kraft getreten (vgl. ABl. EPA 1985, 91). Vor diesem Zeitpunkt stand der PCT-Weg für Italien somit nicht offen. Aus diesem Grund hatte der Beschwerdeführer neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht, in der Italien als einziger Vertragsstaat benannt war. Er war wohl der Meinung, er brauche unter diesen Umständen nur die Prüfungsgebühr (einschließlich Zuschlagsgebühr) für seine Euro-PCT-Anmeldung zu entrichten, um den Anforderungen beider Patentverfahren zu genügen. In diesem Zusammenhang ist folgendes festzustellen:

2.1 Was die Prüfungsgebühr angeht, so ist weder im Europäischen Patentübereinkommen noch in der Gebührenordnung ein Gebührenentfall vorgesehen (vgl. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, 10. Lieferung, Februar 1986, Gebührenordnung, Art. 51, Rdn. 258). Auch eine Rückzahlung der bei Fälligkeit entrichteten Gebühr ist nicht ausdrücklich vorgesehen.

2.2 In der Rechtsauskunft Nr. 10/81 (vgl. ABl. EPA 1981, 349 ff.) hat das Europäische Patentamt jedoch eingeräumt, daß bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung die Rückzahlung

with the result that in ... he had been obliged to ask for a special overdraft facility in order to pay the examination fee plus surcharge for Euro-PCT application No...;

- non-payment of the examination fee plus surcharge for European patent application No. ... had originally been caused by physical incapacity, but payment was now beyond his means financially.

IX. These fees were not paid subsequently.

X. By decision of ..., taken at the appellant's request, the Receiving Section refused the requests of ... and ... for resumption and interruption of the proceedings and ruled that European patent application No. ... was deemed withdrawn under Article 94(3) EPC.

XI. In a letter of ... the appellant appealed against that decision and requested resumption of the proceedings.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 EPC, and is therefore admissible.

2. The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force for Italy on 28 March 1985 (cf. OJ EPO 3/1985, p. 91). Prior to that date a PCT application could not cover Italy, which is why the appellant filed a European patent application naming Italy as sole designated State in addition to his Euro-PCT application for the same invention. He seems to have believed that in these circumstances he could meet the procedural requirements for both applications by paying the examination fee (plus surcharge) for the Euro-PCT application alone. The Board would point out that:

2.1 Neither the European Patent Convention nor the Rules relating to Fees provide for exemptions from payment of the examination fee (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, February 1986, Part 10, Article 51 (Rules relating to Fees), point 258), or for its refund once duly paid.

2.2 However, in Legal Advice No. 10/81 (cf. OJ EPO 9/1981, p. 349 et seq.) the European Patent Office did acknowledge that if a European and Euro-PCT application were consolidated one of the examination fees was refundable.

qué la situation consécutive de préfaillite de son entreprise, la société ..., ce qui l'aurait obligé en ... à solliciter un crédit bancaire extraordinaire (dépassement de crédit) afin de pouvoir acquitter la taxe d'examen et la surtaxe relatives à la demande euro-PCT n° ...,

- que le non-paiement de la taxe d'examen et de la surtaxe concernant la demande de brevet européen n° ..., après avoir été engendré par une incapacité physique, serait maintenant dû à son incapacité financière.

IX. Ces taxes n'ont pas été acquittées ultérieurement.

X. Par décision du ..., rendue sur demande du requérant, la Section de dépôt a décidé que la requête en poursuite de la procédure du ... et la requête en interruption de la procédure du ... étaient rejetées et que la demande de brevet européen n° ... était réputée retirée conformément à l'article 94(3) de la CBE.

XI. Par lettre du ..., le requérant a formé un recours contre cette décision et demandé la poursuite de la procédure concernant sa demande de brevet européen n° ...

...

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 et à la règle 64 CBE; il est par conséquent recevable.

2. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard de l'Italie le 28 mars 1985 (cf. JO OEB 1985, 91). Avant cette date, la voie du PCT n'était donc pas possible en ce qui concerne l'Italie. C'est la raison pour laquelle, en plus d'une demande euro-PCT, le requérant a déposé, pour la même invention, une demande de brevet européen indiquant l'Italie comme seul Etat contractant désigné. Compte tenu de ces circonstances, le requérant semble avoir cru qu'il suffisait de payer uniquement la taxe d'examen (avec surtaxe) pour sa demande euro-PCT afin de satisfaire aux exigences de procédure des deux demandes. Dans ce contexte, il sied de constater ce qui suit:

2.1 En ce qui concerne la taxe d'examen, il n'existe aucune disposition dans la Convention sur le brevet européen ou dans le règlement relatif aux taxes prévoyant des causes d'exemption (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, 10. Lieferung, Februar 1986, Gebührenordnung, Art. 51, Rdn. 258). De même, le remboursement éventuel de cette taxe, qui a été acquittée alors qu'elle était exigible, n'y est pas prévu expressément.

2.2 Dans le renseignement juridique n° 10/81 (cf. JO OEB 1981, 349 ss.), l'Office européen des brevets a néanmoins reconnu que lors de la jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT, le rembour-

der Prüfungsgebühr für eine der verbundenen Anmeldungen möglich ist.

2.3 Eine solche Verbindung setzt jedoch zwangsläufig voraus, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen in folgenden Punkten übereinstimmen: dem Anmeldetag, den beanspruchten Prioritäten, dem Text der Beschreibung und der Patentansprüche sowie den Zeichnungen.

Für die Überprüfung dieser Übereinstimmung und den Verbindungsbeschluß ist nicht die Eingangsstelle, sondern die Prüfungsabteilung zuständig. Die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung durch die zuständige Prüfungsabteilung beginnt jedoch erst nach Stellung des Prüfungsantrags (Art. 16 und 18 EPÜ), was wiederum die fristgerechte Entrichtung der Prüfungsgebühr voraussetzt (Art. 94 (2) Satz 2 EPÜ).

2.4 Wird die Verbindung spätestens an dem Tag beantragt, an dem der spätere Prüfungsantrag wirksam gestellt wird, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für die betreffende Anmeldung von Anfang an kein gesonderter Prüfungsverfahren eröffnet wird (vgl. Rechtsauskunft Nr. 10/81, loc. cit., 354). Die für diese Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr ist dann zurückzuzahlen.

Damit stellt sich die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, daß der Anmelder eine Prüfungsgebühr entrichtet, die ihm später aller Wahrscheinlichkeit nach zurückerstattet wird. Würde jedoch vorgesehen, daß für die beiden zu verbindenden Anmeldungen nur eine einzige Prüfungsgebühr entrichtet werden muß, so hätte dies schwerwiegende Nachteile. Diese Lösung entspräche erstens nicht den Artikeln 16, 18 und 94 (2) EPÜ. Zweitens könnte sie sich für den Anmelder als sehr nachteilig erweisen, wenn man sich vor Augen hält, daß nicht die Eingangsstelle, sondern die zuständige Prüfungsabteilung über den Verbindungsantrag entscheidet (vgl. Nr. 2.3). Würde nämlich die zuständige Prüfungsabteilung den Verbindungsantrag wider Erwarten ablehnen, so wären die Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ und die in Regel 85b EPÜ vorgesehene Nachfrist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits abgelaufen. Die betreffende europäische Patentanmeldung würde damit gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelten.

2.5 Daraus folgt, daß die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die europäische Patentanmeldung Nr. ... im vorliegenden Fall zahlbar warerr.

3. Die beiden Gebühren sind nicht innerhalb der in Artikel 94 (2) bzw. Regel 85b EPÜ vorgesehenen Frist, d. h. bis ..., entrichtet worden, wie die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung vom ... festgestellt hat. Gemäß Artikel 94 (3) EPÜ galt die europäische Patentanmeldung Nr. ... damit als zurückgenommen.

2.3 Such consolidation presupposes that the two applications be identical as regards filing and priority dates, text of description and claims and any drawings.

The Examining Division, not the Receiving Section, checks that this is the case and that consolidation can be allowed. The competent Examining Division does not begin examining a European patent application until a request for examination has been filed (Articles 16 and 18 EPC), which involves paying the examination fee within the periods prescribed (Article 94(2), 2nd sentence, EPC).

2.4 If the request for consolidation is made on or before the day on which the later of the two requests for examination is validly filed, the decision to consolidate means that no separate examination proceedings are initiated for the application in question. The examination fee paid for that application is therefore refunded (cf. Legal Advice No. 10/81, loc. cit., p. 354).

One might therefore ask whether it is really essential for the applicant to pay an examination fee that in all probability will subsequently be refunded. On the other hand, an arrangement whereby just one examination fee was payable for two applications it was desired to consolidate would have grave disadvantages. Firstly, it would run counter to Articles 16, 18 and 94(2) EPC. Secondly, it could prove extremely prejudicial to applicants since it is the Examining Division and not the Receiving Section that will decide on the request for consolidation (cf. point 2.3 above), and if, contrary to all expectations, the request were to be refused, the periods fixed by Article 94(2) EPC and Rule 85b EPC would probably already have expired and the application be deemed withdrawn under Article 94(3) EPC.

2.5 It follows from this that the examination fee plus surcharge were in fact payable in respect of European application No. ...

3. Since - as the Receiving Section noted in its communication of ... - these two fees were not paid within the periods laid down in Article 94(2) and Rule 85b EPC respectively, under Article 94(3) EPC the application had to be deemed to be withdrawn.

sement de la taxe d'examen acquittée au titre de l'une des demandes connexes était possible.

2.3 La mise en œuvre d'une telle jonction suppose logiquement qu'il y ait concordance entre les deux demandes devant être jointes en ce qui concerne : la date de dépôt, les priorités revendiquées, le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins.

La vérification de cette concordance et la décision de jonction ne sont pas du ressort de la Section de dépôt, mais rentrent au contraire dans la compétence des divisions d'examen. Or, l'examen d'une demande de brevet européen par la division d'examen concernée ne commence qu'après la présentation de la requête en examen (articles 16 et 18 CBE), ce qui implique entre autres choses l'acquittement de la taxe d'examen dans les délais prescrits (article 94(2) CBE, deuxième phrase).

2.4 Si la jonction est demandée au plus tard à la date à laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu a été valablement déposée, la décision de jonction a pour conséquence qu'aucune procédure d'examen séparée ne sera ouverte pour la demande en cause (cf. renseignement juridique n° 10/81, loc. cit., 354). La taxe d'examen payée pour cette dernière sera alors remboursée.

On peut dès lors se poser la question de savoir s'il est absolument indispensable que le demandeur s'acquitte d'une taxe d'examen qui, selon toute vraisemblance, lui sera remboursée plus tard. Toutefois, une solution préconisant le paiement d'une seule taxe d'examen pour les deux demandes devant être jointes présenterait de sérieux inconvénients. Tout d'abord, elle ne serait pas conforme aux dispositions contenues dans les articles 16, 18 et 94(2) CBE. Ensuite, une telle solution pourrait s'avérer très préjudiciable pour le demandeur, si l'on tient compte du fait que ce n'est pas la Section de dépôt mais la division d'examen concernée qui va décider du sort de la requête de jonction (cf. paragraphe 2.3 supra). En effet, en supposant que la division d'examen concernée rejette, contre toute attente, la requête de jonction, le délai fixé par l'article 94(2) CBE ainsi que le délai supplémentaire prévu par la règle 85ter CBE auraient probablement déjà expiré à ce moment. En vertu de l'article 94(3) CBE, la demande de brevet européen en question serait alors réputée retirée.

2.5 Il suit de ce qui précède que la taxe d'examen et la surtaxe relatives à la demande de brevet européen n° ... étaient exigibles en l'espèce.

3. Ces deux taxes n'ont pas été acquittées dans les délais prévus respectivement par l'article 94(2) et la règle 85ter CBE, c'est-à-dire au plus tard le ..., ainsi que l'a constaté la Section de dépôt dans sa notification du ... En vertu de l'article 94(3) CBE, la demande de brevet européen n° ... était donc réputée retirée.

4. Die Mitteilung (EPA Form 1149) vom ... hatte hauptsächlich den Zweck, den Anmelder darauf hinzuweisen, daß er die Prüfungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch innerhalb einer Nachfrist, d. h. bis zum ..., zahlen könne. Diese Mitteilung ist dem Beschwerdeführer nicht zugegangen, weil er es versäumt hatte, dem Europäischen Patentamt die Änderung seiner Anschrift mitzuteilen.

Das Europäische Patentübereinkommen verpflichtet das Europäische Patentamt nicht dazu, dem Anmelder oder seinem Vertreter mitzuteilen, daß eine Gebühr - hier die Prüfungsgebühr - nicht fristgerecht entrichtet worden ist. Und selbst wenn das Europäische Patentübereinkommen wie z. B. in Regel 50 (1) vorschreibt, daß der Anmelder auf eine Frist hinzuweisen ist, kann dieser aus der Unterlassung der Mitteilung keine Ansprüche herleiten (R. 50 (2) EPÜ).

Die Mitteilung vom ... stellt demnach nur eine freiwillige Dienstleistung der Eingangsstelle gegenüber dem Beschwerdeführer dar, zu der sie nicht verpflichtet war. Daß sie dem Beschwerdeführer nicht zugegangen ist, ist daher hier unerheblich.

5. Gemäß Regel 90 (1) a) EPÜ wird das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders unterbrochen. Das Europäische Patentübereinkommen enthält jedoch keine Definition des Begriffes "fehlende Geschäftsfähigkeit". Deshalb muß die Unfähigkeit des Anmelders, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der europäischen Patentanmeldung vorzunehmen, anhand der nationalen Rechtsordnung festgestellt werden (Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. März 1985, ABI. EPA 1985, 163).

Der Beschwerdeführer räumt ein, daß er außer der kurzgefaßten ärztlichen Bescheinigung keine Beweise für seine Geschäftsunfähigkeit vorlegen kann. Aus dieser Bescheinigung geht zwar hervor, daß er sich am ... in einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und der Depression befand; sie enthält jedoch keinerlei Angaben über die Schwere und die Dauer dieses Zustands. Außerdem wird darin nicht festgestellt, ob der Beschwerdeführer seinen Willen erklären konnte, wirksame Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Bescheinigung genügt demnach nicht, um die Geschäftsunfähigkeit des Beschwerdeführers im Sinne der Regel 90 (1) a) EPÜ festzustellen. Im übrigen läßt es die Tatsache, daß der Beschwerdeführer im ... einen "Überziehungskredit" beantragt und erhalten hat, sehr unwahrscheinlich erscheinen, daß er tatsächlich geschäftsunfähig war. Somit kommt die Regel 90 (1) a) EPÜ hier nicht zur Anwendung.

Dasselbe gilt für die Regel 90 (1) b) EPÜ. Es gibt nämlich keinen konkreten Beweis dafür, daß im Laufe des Jahres ... Vollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des Beschwerdeführers getroffen worden wären und diesen daran

4. The communication of ... (EPO Form 1149) was issued mainly to draw the applicant's attention to the fact that he still had until... to pay the examination fee plus surcharge. It failed to reach him because he had not notified the Office of his change of address.

The European Patent Convention nowhere obliges the European Patent Office to inform an applicant or his representative that a fee - in this case the examination fee - has not been paid in due time. And even where - as in Rule 50(1) EPC - it does stipulate that the applicant be informed of a time limit to be observed the applicant cannot invoke the omission of that communication (Rule 50(2) EPC).

The communication of ... was thus merely a courtesy service to the appellant, not an obligation on the part of the Receiving Section. The fact that the appellant never received it is therefore irrelevant.

5. Under Rule 90(1)(a) EPC, proceedings before the EPO are interrupted in the event of incapacity of the applicant. Nowhere however does the Convention define this term, and an applicant's incapacity to prosecute a European patent application must therefore be determined in accordance with the relevant national law (Legal Board of Appeal decision of 1 March 1985, OJ EPO 1985, 163).

The appellant concedes that his sole evidence of incapacity is a brief medical certificate. Whilst this does show that on ... he was in a state of physical and mental exhaustion and depression, it says nothing about the seriousness and duration of this condition. Nor does it say anything about the appellant's ability validly to enter into undertakings and perform legal acts. It is not therefore sufficient to establish incapacity within the meaning of Rule 90(1)(a) EPC. Besides, the fact that in ... the appellant successfully applied for a "special" overdraft renders such incapacity highly improbable. Rule 90(1)(a) EPC does not therefore apply here.

Nor does Rule 90(1)(b) EPC; there is no definite proof of action having been taken against the appellant's property during ..., thereby preventing him from prosecuting applications before the EPO. That the appellant may have had

4. La communication (OEB Form 1149) du ... a été envoyée dans le but principal d'attirer l'attention du requérant sur le fait qu'il disposait encore d'un délai supplémentaire jusqu'au ... pour effectuer, moyennant versement d'une surtaxe, le paiement de la taxe d'examen. Cette communication n'est pas parvenue au requérant parce qu'il a omis de notifier son changement d'adresse à l'Office européen des brevets.

Dans la Convention sur le brevet européen, il n'existe aucune disposition stipulant à l'égard de l'Office européen des brevets l'obligation de notifier au demandeur ou à son mandataire qu'une taxe — en l'occurrence, la taxe d'examen — n'a pas été acquittée dans le délai prévu. Et lorsque la Convention sur le brevet européen dispose, comme à la règle 50(1) CBE, que le demandeur doit être informé de l'existence d'un délai à respecter, celui-ci ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification (règle 50(2) CBE).

La communication du ... ne représentait dès lors qu'un service rendu au requérant, et non pas une obligation pour la Section de dépôt. En conséquence, le fait que celle-ci ne soit pas parvenue au requérant est sans importance en l'espèce.

5. D'après la règle 90(1)a) CBE, la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue en cas d'incapacité du demandeur. Cependant, la Convention sur le brevet européen ne contient aucune définition du terme "incapacité". C'est pourquoi, l'incapacité du demandeur de passer valablement des actes relatifs à la demande de brevet européen doit être déterminée conformément aux dispositions du système juridique national (décision de la Chambre de recours juridique du 1er mars 1985 - JO OEB 1985, 163).

Le requérant admet qu'il n'est pas à même de fournir des preuves d'incapacité, outre l'attestation médicale sommaire. Certes, il ressort de cette attestation que le ..., le requérant se trouvait dans un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression, mais celle-ci ne contient pas la moindre indication concernant l'intensité et la durée de l'état physique et psychique constaté. De même, on n'y trouve aucune appréciation quant à l'aptitude du requérant à émettre la volonté de contracter valablement des engagements et à passer des actes légaux. En conséquence, cette attestation ne suffit pas à établir l'incapacité du requérant dans l'esprit de la règle 90(1)a) CBE. Par ailleurs, le fait que le requérant ait sollicité, et obtenu, en ..., un crédit bancaire "extraordinaire" rend l'hypothèse de l'existence d'une telle incapacité extrêmement improbable. Partant, la règle 90(1)a) de la CBE n'est pas applicable en l'espèce.

Enfin, l'article 90(1)b) de la CBE ne s'applique pas non plus dans le cas présent. En effet, il n'existe aucune preuve tangible qu'une action ait été engagée contre les biens du requérant au cours de l'année ... et qu'une telle

gehindert hätten, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer finanzielle Schwierigkeiten hatte und die Firma ... vor dem Konkurs stand, ändert daran nichts.

6. Artikel 122 (5) EPÜ schließt eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr einschließlich der Zuschlagsgebühr (Art. 94 (2) und R. 85b EPÜ) ausdrücklich aus.

7. Die Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ sind gesetzliche Fristen und nicht vom Europäischen Patentamt festgesetzt. Aus diesem Grund ist eine Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 121 EPÜ im vorliegenden Fall ausgeschlossen. ...*)

financial problems or his firm been on the verge of bankruptcy does not alter the situation.

6. Article 122(5) EPC expressly rules out re-establishment of rights in respect of the time limits for requesting examination and paying the examination fee plus surcharge (Article 94(2) and Rule 85b EPC).

7. The time limits laid down in Article 94(2) and Rule 85b EPC are those of the Convention, and not set by the EPO. As a result, resumption of the proceedings under Article 121 is likewise ruled out in this case*).

action l'ait empêché de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets. Le fait que le requérant ait eu des problèmes financiers et que la société ... se trouvait dans une situation de pré-faillite n'y change rien.

6. En vertu de l'article 122(5) CBE, la "restitutio in integrum" est formellement exclue en cas de non-observation des délais relatifs à la présentation de la requête en examen et au paiement de la taxe d'examen avec surtaxe (article 94(2) et règle 85ter CBE).

7. Les délais prévus à l'article 94(2) et à la règle 85ter CBE représentent des délais légaux et non des délais impartis par l'Office européen des brevets. C'est la raison pour laquelle une poursuite de la procédure selon l'article 121 de la CBE est exclue en l'espèce. ...*)

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 12. Juni 1987 W 1/87 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Antony

Anmelder:

The Lubrizol Corporation

Stichwort: Brennstoffe/LUBRIZOL

Artikel: 17 (3) a) PCT

Regel: 40.3 PCT

Schlagwort: "Widerspruch — verspätet eingereichter Widerspruch nicht zulässig"

Leitsatz

Ist in einem einer Beschwerdekammer gemäß Regel 40.2 c) PCT zur Prüfung vorgelegten Fall nicht innerhalb der Frist nach Regel 40.3 PCT Widerspruch bei der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) eingelegt und die zusätzliche Gebühr entrichtet worden, so braucht die ISA keine über die Hauptfindung hinausgehende Recherche durchzuführen; die zusätzliche Gebühr ist in diesem Fall zurückzuzahlen, und der Widerspruch ist nicht zulässig.

Sachverhalt und Anträge

1. Die Anmelderin reichte am 31. Juli 1986 die internationale Patentanmeldung PCT/US 86/01 592 ein. Am 14. November 1986 forderte das EPA als

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 12 June 1987 W 1/87 — 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G.D. Paterson
F. Antony

Applicant:

The Lubrizol Corporation

Headword: Fuel Products/LUBRIZOL

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 40.3 PCT

Keyword: "Protest — late filed protest not admissible"

Headnote

In a case referred to a Board of Appeal under Rule 40.2(c) PCT, if the protest is not filed at the ISA and the additional fee not paid within the time limit fixed under Rule 40.3 PCT, the ISA is not required to search beyond the main invention, the additional fee must be refunded, and the protest is not admissible.

Summary of Facts and Submissions

1. The Applicant filed international patent application PCT/US86/01 592 on 31 July 1986. On 14 November 1986, the EPO acting as International Search Au-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 12 juin 1987 W 1/87 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. D. Paterson
F. Antony

Demandeur:

The Lubrizol Corporation

Référence: Carburants/LUBRIZOL

Article: 17.3)a) PCT

Règle: 40.3 PCT

Mot-clé: "Irrecevabilité d'une réserve formulée hors délai"

Sommaire

Si, dans une affaire déferée à une chambre de recours conformément à la règle 40.2.c) PCT, le déposant n'a pas formulé de réserve auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ni acquitté la taxe additionnelle dans le délai fixé par la règle 40.3 PCT, cette administration n'est pas tenue d'étendre la recherche au-delà de l'invention principale; la taxe additionnelle doit alors être remboursée et la réserve est irrecevable.

Exposé des faits et conclusions

1. La déposante a déposé la demande de brevet internationale PCT/US 86/01 592 le 31 juillet 1986. Le 14 novembre 1986, l'OEB, agissant en qualité d'admi-

*) Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

*) Appeal dismissed.

*) Le recours a été rejeté.

Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren auf. In der Aufforderung hieß es, daß die Anmeldung nach Auffassung der ISA den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche und 23 verschiedene Anspruchsgruppen enthalte. Die Gebühren seien innerhalb von 45 Tagen ab dem Absenddatum (d. h. bis 29. Dezember 1986) zu entrichten; die Zahlung könne gemäß Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch erfolgen.

II. Mit Schreiben vom 21. November 1986, das bei der ISA erst am 7. Januar 1987 einging, zahlte die Anmelderin unter Widerspruch einen Betrag, der einer zusätzlichen Recherchegebühr für einen bestimmten Teil der Anmeldung entsprach. Das Schreiben enthielt die Erklärung, daß die Anmeldung nach Auffassung der Anmelderin das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle und daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. (Der ursprünglich übersandte Betrag hatte 22 zusätzlichen Gebühren entsprochen; am 17. Februar 1987 wurde jedoch in einem Telefongespräch zwischen dem Vertreter der Anmelderin und der ISA klargestellt, daß nur eine zusätzliche Gebühr entrichtet und der überschüssige Betrag zurückerstattet werden sollte.)

III. Die ISA hat den Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT dieser Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt.

Entscheidungsgründe

1. Die Kammer stellt fest, daß die zusätzlichen Gebühren nicht entrichtet worden sind und das Widerspruchsschreiben bei der ISA erst nach Ablauf der von ihr festgesetzten Frist von 45 Tagen eingegangen ist. Damit stellt sich die Frage, ob der Widerspruch zulässig ist.

2. Der PCT sieht ein Verfahren vor, das sicherstellen soll, daß alle internationalen Anmeldungen und alle internationalen Rechercheberichte zu internationalen Anmeldungen möglichst schnell veröffentlicht werden. Daher muß bei Einreichung einer internationalen Anmeldung bei einem Anmeldeamt nach einer formalen Prüfung ein "Recherchenexemplar" der Anmeldung unverzüglich nach deren Eingang, in jedem Falle jedoch bis zum Ablauf von 13 Monaten ab dem Prioritätstag an die ISA übermittelt werden (siehe Art. 12 und R. 22 und 23 PCT). Die Frist, inner-

thority (ISA) sent to the Applicant an invitation to pay additional search fees in accordance with Article 17 (3)(a) and Rule 40.1 PCT. The invitation indicated that the ISA considered that the application does not comply with the requirements of unity of invention, and set out 23 groups of claims. The invitation also stated that the Applicant was invited within 45 days from the date of mailing (i.e. by 29 December 1986) to pay the additional fees, and that such payment could be made under protest, in accordance with Rule 40.2 (c) PCT.

II. By letter dated 21 November 1986, but not received at the ISA until 7 January 1987, the Applicant paid an amount to cover one additional search fee in respect of a specified part of the application, under protest, and such letter contained a statement to the effect that the Applicant considered that the application complies with the requirement of unity of invention and that the amount of the required additional fee is excessive. (Although the amount originally sent covered 22 additional fees, it was clarified by a telephone conversation on 17 February 1987 between the Applicant's representative and the ISA that only one additional fee was intended to be paid, and it was agreed that the excess amount would be refunded).

III. The ISA has referred the protest to this Board of Appeal for examination in accordance with Rule 40.2 (c) PCT.

Reasons for the Decision

1. The Board notes that the additional fees were not paid, and the letter of protest was not received by the ISA until after expiry of the time limit of 45 days which was fixed by the ISA. This raises the question whether or not the protest is admissible.

2. The PCT provides a procedural system which is designed to ensure that every international application, and every international search report in respect of an international application, is published reasonably quickly. Thus after an international application is filed at a receiving Office, following a formal examination, a "search copy" of the application must be transmitted to the ISA promptly after receipt of the application, and in any case by the expiry of thirteen months from the priority date (see Article 12 and Rules 22 and 23 PCT). The time limit for the ISA to

nistration chargée de la recherche internationale, a invité la déposante à payer des taxes additionnelles pour la recherche, conformément à l'article 17.3(a) et à la règle 40.1 PCT. Dans l'invitation, il était indiqué que l'administration chargée de la recherche internationale estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, du fait qu'il existait 23 groupes de revendications. Il y était également stipulé que la déposante devait payer les taxes additionnelles dans un délai de 45 jours à compter de la date de l'invitation (c'est-à-dire jusqu'au 29 décembre 1986), et que, conformément à la règle 40.2.c) PCT, ces taxes pouvaient être payées sous réserve.

II. Par un courrier daté du 21 novembre 1986, mais reçu seulement le 7 janvier 1987 par l'administration chargée de la recherche internationale, la déposante a payé, sous réserve, une somme correspondant au montant d'une taxe de recherche additionnelle pour une partie bien précise de la demande, et elle a joint à ce courrier une déclaration tendant à démontrer que, à son avis, la demande remplissait la condition d'unité de l'invention, et que le montant des taxes additionnelles demandées était excessif. (Alors que la somme initialement envoyée correspondait au montant de 22 taxes additionnelles, il est apparu le 17 février 1987, après une communication téléphonique entre le mandataire de la déposante et l'administration chargée de la recherche internationale, que la déposante n'avait voulu payer qu'une seule taxe additionnelle, et il a été convenu que le montant perçu en trop serait remboursé).

III. L'administration chargée de la recherche internationale a déferé l'affaire à la Chambre afin qu'elle examine la réserve, conformément à la règle 40.2.c) PCT.

Motifs de la décision

1. La Chambre note que ce n'est qu'après l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'administration chargée de la recherche internationale que les taxes additionnelles ont été payées et que l'administration chargée de la recherche internationale a reçu la lettre dans laquelle était formulée la réserve, ce qui pose la question de la recevabilité de ladite réserve.

2. La procédure prévue par le PCT doit permettre la publication dans des délais raisonnables de toute demande internationale et de tout rapport de recherche relatif à une demande internationale. Donc, lorsqu'une demande internationale a été déposée auprès d'un office récepteur, il faut, après avoir effectué un examen quant à la forme, transmettre une "copie de recherche" concernant la demande à l'administration chargée de la recherche internationale, à bref délai après réception de la demande, et en tout cas suffisamment à temps pour qu'elle parvienne à l'expira-

halb deren die ISA den internationalen Recherchenbericht erstellen muß, beträgt drei Monate ab dem Eingang des Recherchenexemplars oder neun Monate ab dem Prioritätstag, je nachdem, welche Frist später abläuft (siehe Art. 18 und R. 42 PCT).

3. Die ISA verfährt dann innerhalb dieser Frist nach den Vorschriften des Artikels 17 PCT. Ist sie insbesondere der Auffassung, daß die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht, so fordert sie den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf. In diesem Zusammenhang heißt es in Artikel 17 (3) a) PCT, daß die ISA den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung erstellt, die sich auf die "Haupterfindung" beziehen, und, "wenn die angeforderten zusätzlichen Gebühren fristgerecht entrichtet worden sind", für die Teile, für die diese Gebühren entrichtet worden sind.

Regel 40.3 PCT schreibt vor, daß die in Artikel 17 (3) a) PCT vorgesehene Frist in jedem Einzelfall von der ISA festgesetzt wird; "sie soll 45 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an nicht-übersteigen." Im vorliegenden Fall wurde von der ISA eine Frist von 45 Tagen festgesetzt, die am 29. Dezember 1986 abließ. Da die zusätzlichen Gebühren nicht innerhalb der in Artikel 17 (3) a) PCT vorgeschriebenen Frist entrichtet wurden, war der internationale Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die Haupterfindung bezogen.

4. Regel 40.2 c) PCT schreibt folgendes vor: "Der Anmelder kann die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen; dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei ..."

Daraus geht klar hervor, daß der Anmelder, wenn er die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen will, der Zahlung eine Begründung dafür *beifügen* muß. Da die zusätzliche Gebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT innerhalb der festgesetzten Frist entrichtet werden muß, muß auch der Widerspruch innerhalb derselben Frist eingelegt werden.

Im vorliegenden Fall wurde die zusätzliche Gebühr, wie bereits festgestellt, erst nach Ablauf der von der ISA festgesetzten Frist entrichtet, und auch der Widerspruch ist bei ihr erst nach Fristablauf eingegangen. Der PCT sieht keine besondere Rechtsfolge für den Fall vor, daß die Frist nicht eingehalten wird. Da jedoch die nach Regel 40.3 PCT festzusetzende Frist von höchstens 45 Tagen mit der in Regel 42 PCT vorgesehenen Frist von 3 Monaten im

establish the international search report is then three months from receipt of the search copy, or nine months from the priority date, whichever is the later (see Article 18 and Rule 42 PCT).

3. Within such time limit, the ISA operates under the procedure set out in Article 17 PCT. In particular, if the ISA considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall invite the Applicant to pay additional fees. In that context, Article 17 (3)(a) PCT states that the ISA shall establish the international search report on those parts of the international application which relate to the "main invention", and, "provided the required additional fees have been paid within the prescribed time limit", on those parts of the application in respect of which the additional fees were paid.

Rule 40.3 PCT prescribes that the time limit provided for in Article 17 (3)(a) PCT shall be fixed in each case by the ISA; and that "it shall not be longer than 45 days, from the date of invitation". In the present case a time limit of 45 days was fixed by the ISA, and expired on 29 December 1986. Since the additional fees were not paid within the prescribed time limit under Article 17 (3)(a) the international search report should not have been established beyond those parts of the application which relate to the main invention.

4. Rule 40.2 (c) PCT states: "Any Applicant may pay the additional fee under protest, that is, accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of unity of invention or that the amount of the required additional fee is excessive..."

This makes it clear that if an Applicant wishes to pay the additional fee under protest, the additional fee must be **accompanied** by the reasoned statement that sets out the protest. Since, in accordance with Article 17 (3)(a) and Rule 40.3 PCT as set out above, the additional fee must be paid within the specified time limit, it is also clear that the protest must be made within the same time limit.

In the present case, as noted previously, the additional fee was not paid, and the protest was not received by the ISA, until after the time limit fixed by the ISA had expired. The PCT does not specifically provide a sanction in the event that such time limit is not complied with. However, having regard in particular to the fact that the time limit of up to 45 days fixed under Rule 40.3 PCT is within the context of the three months time limit provided by Rule 42

tion du treizième mois à compter de la date de priorité (cf. article 12 et règles 22 et 23 PCT). Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (cf. article 18 et règle 42 PCT).

3. Entre-temps, l'administration chargée de la recherche internationale observe la procédure énoncée à l'article 17 PCT. En particulier, si elle estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'article 17.3(a) PCT stipule à cet égard que l'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à "l'invention principale" et, "si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit", sur les parties de la demande qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

La règle 40.3 PCT dispose que le délai prévu à l'article 17.3(a) PCT est fixé, dans chaque cas, par l'administration chargée de la recherche internationale, et qu'il ne peut être "supérieur à 45 jours à compter de la date de l'invitation". Dans la présente espèce, l'administration chargée de la recherche internationale avait fixé un délai de 45 jours, venant à expiration le 29 décembre 1986. Etant donné que les taxes additionnelles n'ont pas été payées dans le délai prescrit à l'article 17.3(a), le rapport de recherche internationale ne devait être établi que sur les parties de la demande ayant trait à l'invention principale.

4. Aux termes de la règle 40.2.c) PCT, "tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif ...".

Il est donc évident que si un déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve, *il doit joindre* à son paiement une déclaration motivée par laquelle il fait part de cette réserve. Puisque, en vertu des dispositions précitées de l'article 17.3(a) et de la règle 40.3 PCT, les taxes additionnelles doivent être payées dans le délai prescrit, il est également évident que la réserve doit être formulée dans le même délai.

Dans la présente espèce, comme la Chambre l'a déjà fait observer, ce n'est qu'après expiration du délai fixé par l'administration chargée de la recherche internationale que la taxe additionnelle a été payée et que l'administration chargée de la recherche internationale a reçu le courrier dans lequel était formulée la réserve. Le PCT ne prévoit pas de sanction spéciale dans le cas où un tel délai n'est pas respecté. Toutefois, attendu notamment que le délai

Zusammenhang steht, entspricht es nach Auffassung der Kammer eindeutig der Absicht des PCT, daß diese Frist streng eingehalten wird. Die Kammer ist somit (vorbehaltlich der Anwendbarkeit des Artikels 48 PCT, auf die nachstehend noch eingegangen wird) der Auffassung, daß bei richtiger Auslegung des Artikels 17 (3) a) und der Regel 40.3 PCT aus dem oben geschilderten Zusammenhang heraus weder die Zahlung der zusätzlichen Gebühr noch der Widerspruch als rechtswirksam angesehen werden kann.

5. Weil die zusätzliche Gebühr verspätet gezahlt wurde, mußte die Dienstleistung, für die sie entrichtet wurde, also die zusätzliche Recherche, nicht erbracht werden. Der internationale Recherchenbericht brauchte nur für die Haupterfindung erstellt zu werden. Infolgedessen ist die zusätzliche Gebühr, die verspätet und unter Widerspruch entrichtet worden ist, zurückzuzahlen.

Außerdem verwirft die Kammer den zu spät eingereichten Widerspruch als unzulässig.

6. Diese Feststellung erfolgt unter dem Vorbehalt, daß Artikel 48 PCT möglicherweise auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist. Im Zusammenhang mit Artikel 48 (2) PCT sieht Artikel 122 EPÜ die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor; ob Artikel 122 EPÜ zur Anwendung kommt, ist von dem Organ zu entscheiden, das für die Entscheidung über die versäumte Handlung zuständig ist.

PCT, in the Board's view the clear intention of the PCT is that this time limit must be strictly observed. Thus, on the proper interpretation of Article 17 (3)(a) and Rule 40.3 PCT in their context as set out above, in the Board's judgement (subject to the possible application of Article 48 PCT as discussed below) neither the payment of the additional fee nor the protest can be regarded as having any legal effect.

5. In the case of the late payment of the additional fee, the sanction for the late payment should have been that the service in respect of which the fee was paid, namely the additional search, should not be provided. The international search report was only required to be established in respect of the main invention. As a consequence, the additional fee which was paid belatedly under protest should be refunded.

Furthermore, the Board rejects the late-filed protest as inadmissible.

6. The above findings are subject to the possible application of Article 48 PCT to the facts of the case. In relation to Article 48 (2) PCT, Article 122 EPC provides for possible re-establishment of rights, and any application under Article 122 EPC would be decided by the department competent to decide on the omitted act.

maximum de 45 jours fixé à la règle 40.3 PCT est inférieur au délai de trois mois prévu par la règle 42 PCT, la Chambre estime que de toute évidence, l'esprit du PCT veut que ce premier délai soit strictement respecté. Donc, si on interprète correctement l'article 17.3)a) et la règle 40.3 PCT en les replaçant dans le contexte des dispositions susmentionnées, la Chambre juge que ni le paiement de la taxe additionnelle ni la formulation de la réserve ne peuvent être considérés comme produisant un quelconque effet juridique (à moins qu'il ne soit possible de faire jouer l'article 48 PCT, possibilité que va évoquer la Chambre à la fin de la présente décision).

5. Dans ce cas de paiement hors délai de la taxe additionnelle, il convenait de sanctionner ce non-respect du délai en n'assurant pas le service en vue duquel ladite taxe avait été payée, en l'occurrence la recherche additionnelle. Le rapport de recherche internationale ne devait être établi que pour l'invention principale. Par conséquent, il convient de rembourser la taxe additionnelle qui a été payée hors délai et sous réserve.

Par ailleurs, la Chambre rejette la réserve formulée hors délai, qu'elle juge irrecevable.

6. Ces décisions sont applicables à moins qu'il ne soit possible en l'occurrence de faire jouer l'article 48 PCT. La possibilité d'une restitutio in integrum est prévue par l'article 122 CBE, ensemble l'article 48.2) PCT, et la décision concernant une requête formulée en vertu de l'article 122 CBE doit être prise par l'instance compétente pour statuer sur l'acte non accompli.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch nach Artikel 40.2 c) PCT wird als unzulässig verworfen.
2. Die unter Widerspruch gezahlte zusätzliche Gebühr ist zurückzuzahlen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The protest under Rule 40.2 (c) PCT is rejected as inadmissible.
2. The additional fee which was paid under protest should be refunded.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La réserve formulée conformément à la règle 40.2.c) PCT est rejetée pour irrecevabilité.
2. Il convient de rembourser la taxe additionnelle qui a été payée sous réserve.

Leitsätze weiterer, zur Veröffentlichung bestimmter Entscheidungen

Nachstehend werden die Leitsätze von Entscheidungen wiedergegeben, deren Veröffentlichung im Amtsblatt in der nächsten Zeit geplant ist.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind. Sie dienen lediglich zur unverbindlichen Unterrichtung über den Inhalt der Entscheidungen und zur leichteren Auffindbarkeit von Informationen.

Eine Kopie des vollen Textes der Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 20. Mai 1987 J 14/87 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: E. Persson
W. Moser

Anmelder:
Deere & Company

Stichwort: Hinweis auf Patenterteilung/DEERE

Artikel: 9, 64 (1), 86, 97 (4) EPÜ

Regel: 37, 67 EPÜ

Schlagwort: "Hinweis auf Patenterteilung im Europäischen Patentblatt wirksam trotz mangelhafter Angaben" - "Rückzahlung der Jahresgebühr (ja)" - "Haftung - bei der Durchführung des Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden"

Leitsätze

I. Auftretende Mängel bei der Bekanntmachung des Hinweises über die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt verhindern nicht unbedingt die Wirksamkeit der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents im Sinne von Art. 97 (4) EPÜ.

II. Eine Beschwerdekammer ist nicht zuständig, über Schadenersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden.

Headnotes of further decisions scheduled for publication

We publish below the headnotes of decisions of the EPO Boards of Appeal scheduled for publication in the Official Journal in the near future.

It is emphasised that the headnotes do not constitute part of the decisions. They are published for information purposes merely and to facilitate access to information.

Copies of the full texts of decisions in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library, Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 20 May 1987 J 14/87 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: E. Persson
W. Moser

Applicant:
Deere & Company

Headword: Mention of grant of the patent/DEERE

Article: 9, 64 (1), 86, 97 (4) EPC

Rule: 37, 67 EPC

Keyword: "Mention of grant of the patent in the European Patent Bulletin effective despite deficient particulars" - "Reimbursement of renewal fee (yes)" - "Liability-damage caused in the course of the patent grant procedure"

Headnote

I. Deficiencies in the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin do not necessarily render ineffective the decision to grant the European patent within the meaning of Article 97(4) EPC.

II. A Board of Appeal is not competent to decide on claims for compensation in respect of damage allegedly caused by the EPO in the course of patent grant proceedings.

Sommaires de décisions à publier prochainement

Les sommaires de décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets qui seront publiées prochainement au Journal officiel figurent ci-après.

Il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions. Ils ont pour seul but de renseigner sur le contenu des décisions et de faciliter la recherche d'informations.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM la page.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 20 mai 1987 J 14/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: E. Persson
W. Moser

Demandeur:
Deere & Company

Référence: Mention de la délivrance du brevet/DEERE

Article: 9, 64 (1), 86, 97 (4) CBE

Règle: 37, 67 CBE

Mot-clé: "Mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets valable en dépit d'indications incomplètes" - "Remboursement de la taxe annuelle (oui)" - "Responsabilité-préjudice causé au cours d'une procédure délivrance de brevet"

Sommaire

I. Les omissions constatées dans la mention de la délivrance du brevet publiée au Bulletin européen des brevets ne portent pas nécessairement atteinte à la prise d'effet de la décision de délivrance au sens de l'art. 97(4) CBE.

II. Les chambres de recours ne sont pas compétentes pour statuer sur des demandes en réparation d'un préjudice prétendument causé par l'OEB au cours d'une procédure de délivrance de brevet.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom
9. April 1987
T 156/84 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Air Products & Chemicals, Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Linde AG**

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:
Bergwerksverband GmbH**

**Stichwort:
Druckwechseladsorption/AIR
PRODUCTS**

**Artikel: 114 (1), (2) EPÜ
Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Verpflichtung der
Einspruchsabteilung zur Prüfung der
Relevanz von Entgegenhaltungen, die
nach Ablauf der Einspruchsfrist in das
Verfahren eingeführt werden" -
"Nichtberücksichtigung verspätet
eingereichter Unterlagen -
wesentlicher Verfahrensmangel
(verneint)"**

Leitsätze

*I. Der Grundsatz der Ermittlung von
Amts wegen (Art. 114(1) EPÜ) hat Vor-
rang vor der dem EPA eingeräumten
Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsa-
chen und Beweismittel unberücksich-
tigt zu lassen. Dies ergibt sich aus der
Verpflichtung des EPA gegenüber der
Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen
oder aufrechtzuerhalten, von deren
Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist.*

*II. Das EPA muß die Relevanz von
Entgegenhaltungen prüfen, die nach-
träglich in das Verfahren eingeführt
werden, und den Beteiligten zumindest
in seiner Entscheidung die Ergebnisse
dieser Prüfung mitteilen. Eine endgül-
tige Entscheidung über den Einspruch
kann erst getroffen werden, wenn diese
Prüfung durchgeführt worden ist.*

*III. Im Gegensatz zu rechtzeitig vorge-
brachten Entgegenhaltungen können
verspätet eingereichte Unterlagen vom
EPA ohne ausführliche Begründung als
unerheblich bezeichnet werden.*

*IV. Nachgereichte Unterlagen gelten
nicht schon deshalb als verspätet einge-
reicht, weil sie nicht während der Ein-
spruchsfrist eingereicht worden sind;
hätten die nachgereichten Unterlagen
bei sorgfältiger Vorbereitung des Ein-
spruchsverfahrens eher ermittelt wer-
den können, so muß der Einsprechende
darlegen, weshalb er sie nicht schon
früher erwähnt hat.*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
9 April 1987
T 156/84 - 3.4.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:
Air Products & Chemicals, Inc.**

Opponent/Appellant: Linde AG

**Opponent/Other party:
Bergwerksverband GmbH**

**Headword: Pressure swing
adsorption/AIR PRODUCTS**

**Article: 114(1) and (2) EPC
Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Obligation of the
Opposition Division to examine the
relevance of citations introduced after
expiry of the opposition period" - "Late-
filed documents disregarded -
substantial procedural violation (no)"**

Headnote

*I. The principle of examination by the
EPO of its own motion (Article 114(1)
EPC) takes precedence over the possibi-
lity of disregarding facts or evidence
not submitted in due time. This follows
from the EPO's duty vis-à-vis the public
not to grant or maintain patents which it
is convinced are not legally valid.*

*II. The EPO has to examine the rele-
vance of citations introduced late into
the proceedings and has to communi-
cate the results to the parties at least in
its decision. No final decision on the
opposition can be taken until such an
examination has been performed.*

*III. Late-filed documents can be desig-
nated as not material by the EPO with-
out having to give detailed reasons as it
does in the case of citations referred to
in due time.*

*IV. Late-filed documents are not
deemed not to have been submitted in
due time simply because they have not
been submitted during the opposition
period; if careful preparation of the
opposition proceedings would have re-
vealed the late-filed documents earlier,
it is the opponent's task to set out the
circumstances that prevented him from
mentioning the documents earlier.*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1,
en date du 9 avril 1987
T 156/84 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:
Air Products & Chemicals, Inc.**

Opposant/requérant: Linde AG

**Opposant/autre partie:
Bergwerksverband GmbH**

**Référence: Adsorption sous
pression alternée/AIR PRODUCTS**

**Article: 114(1), (2) CBE
Règle: 67 CBE**

**Mot-clé: "Obligation faite à la
division d'opposition d'examiner la
pertinence des antériorités citées
après l'expiration du délai
d'opposition" - "Non prise en compte
de documents produits tardivement
vice substantiel de procédure (non)"**

Sommaire

*I. Le principe suivant lequel l'OEB
doit procéder à l'examen d'office des
faits (article 114(1) CBE) prime les dis-
positions qui prévoient la possibilité
pour l'Office de ne pas tenir compte des
faits que les parties n'ont pas invoqués
ou des preuves qu'elles n'ont pas pro-
duites en temps utile, l'OEB étant tenu
vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni
de maintenir des brevets qu'il juge juri-
diquement non valables.*

*II. L'OEB doit examiner la pertinence
d'antériorités citées tardivement au
cours de la procédure, puis doit notifier
les résultats de cet examen aux parties,
du moins dans sa décision. Il ne peut
être pris de décision définitive concer-
nant l'opposition tant qu'il n'a pas été
procédé à cet examen.*

*III. Les documents produits tardive-
ment peuvent être qualifiés de non perti-
nents par l'OEB sans qu'il ait à exposer
en détail ses motifs, ce qu'il fait quand
les antériorités sont citées en temps
utile.*

*IV. Il n'est pas considéré que les docu-
ments produits tardivement n'ont pas
été présentés en temps utile simplement
parce qu'ils ne l'ont pas été pendant le
délai d'opposition; si toutefois une pré-
paration minutieuse de la procédure
d'opposition avait porté plus tôt à la
connaissance de l'opposant les docu-
ments qu'il a produits tardivement, il
aurait été de son devoir d'exposer les
circonstances qui l'ont empêché de
mentionner plus tôt les documents en
question.*

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom
17. März 1987
T.226/85 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Einsprechender/Beschwerdeführer:

I. Henkel KGaA
II. Blendax

**Stichwort: beständige
Bleichmittel/UNILEVER**

Artikel: 54, 56, 57, 83, 84 EPÜ

**Schlagwort: "ausreichende
Offenbarung - Zufallsergebnisse -
Gründe für hohe Fehlerrate nicht
bekannt"**

Leitsatz

Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung - z. B. auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen - die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder - bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt (im Anschluß an die Entscheidung T 14/83, "Vinylchloridharze", ABI. EPA 1984, 105).

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
17 March 1987
T 226/85 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Opponent/Appellant:

I. Henkel KGaA
II. Blendax

**Headword: Stable
bleaches/UNILEVER**

Article: 54, 56, 57, 83 and 84 EPC

**Keyword: "Sufficiency of disclosure -
fortuitous results - unknown reasons
causing high failure rate"**

Headnote

Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure, e.g. in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments (following decision T 14/83, "Vinylchloride resins", OJ EPO 1984, 105).

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 17 mars 1987
T 226/85 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:

I. Unilever PLC
II. Unilever NV

Opposant/requérant:

1. Henkel KGaA
2. Blendax

**Référence: Agents stables de
blanchiment/UNILEVER**

Article: 54, 56, 57, 83, 84 CBE

**Mot-clé: "Exposé de l'invention
suffisamment clair et complet -
résultats fortuits - taux élevé d'échecs
pour des raisons non élucidées"**

Sommaire

S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires (cf. décision T 14/83 "Résines de chlorure de vinyle" JO OEB 1984, 105).

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. März 1988 über die Durchführung der Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS —

gestützt auf die durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1987 erlassenen Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation (ABI. EPA 1988, 162), insbesondere auf Regel 6 —

ERLÄSST FOLGENDE BESTIMMUNGEN:

1. Antrag auf Förderung aus dem Forschungsfonds

1.1 Der Förderungsantrag ist in einer der drei Amtssprachen¹⁾ des Europäischen Patentamts (im folgenden "das Amt" genannt) an den Präsidenten des Amtes (im folgenden "der Präsident" genannt) zu richten.

1.2 Hierbei ist das vom Amt erstellte Antragsformular²⁾ zu verwenden.

1.3 Der Präsident kann, soweit erforderlich, zusätzliche Auskünfte verlangen.

2. Antragsteller

2.1 Ist der Antragsteller eine natürliche Person, so muß er Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation³⁾ (im folgenden "die Organisation" genannt) sein oder an einem Forschungsprojekt bei einem Forschungsinstitut oder einer vergleichbaren Einrichtung mit Sitz in einem dieser Staaten arbeiten.

2.2 Ist der Antragsteller ein Forschungsinstitut oder eine vergleichbare Einrichtung, so müssen diese ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation haben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office of 4 March 1988 on the implementation of the regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation

THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE,

Having regard to the Regulations governing the Research Fund of the European Patent Organisation (OJ EPO 1988, 162), and in particular Rule 6 thereof, adopted by Decision of the Administrative Council of 10 December 1987,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING PROVISIONS:

1. Application for financial support from the Research Fund

1.1 Applications must be addressed to the President of the European Patent Office (hereafter "the President") in one of the three official languages¹⁾ of the European Patent Office (hereafter "the Office").

1.2 Applications must be submitted on the special form²⁾ issued by the Office.

1.3 The President may, if necessary, ask for additional information.

2. Applicants

2.1 If the applicant is a natural person he must be a national of a Member State of the European Patent Organisation³⁾ (hereafter "the Organisation") or be engaged on a research project at a research institution or an equivalent establishment having its seat in one of these States.

2.2 If the applicant is a research institution or an equivalent establishment it must have its seat in a Member State of the Organisation.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 4 mars 1988 concernant l'exécution du règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets

LE PRESIDENT DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS,

vu le règlement relatif au Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets (JO OEB 1988, 162), et notamment sa règle 6, arrêté par décision du Conseil d'administration en date du 10 décembre 1987,

ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

1. La demande d'aide financière du Fonds de recherche

1.1 La demande d'aide financière doit être adressée au Président de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "le Président") dans l'une des trois langues officielles¹⁾ de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "l'Office").

1.2 La demande d'aide financière doit être présentée au moyen de la formule de demande²⁾ établie par l'Office,

1.3 Le Président peut exiger, si nécessaire, toute information supplémentaire.

2. Le demandeur

2.1 Si le demandeur est une personne physique, il doit être un national d'un Etat membre de l'Organisation européenne des brevets³⁾ (ci-après dénommée "l'Organisation") ou travailler sur un projet de recherche auprès d'un institut de recherche ou d'un établissement équivalent ayant son siège dans l'un de ces Etats.

2.2 Si le demandeur est un institut de recherche ou un établissement équivalent, celui-ci doit avoir son siège dans un Etat membre de l'Organisation.

¹⁾ Deutsch, Englisch, Französisch.

²⁾ Antragsformulare sind bei den Informationsstellen des Europäischen Patentamts in München und Den Haag kostenlos erhältlich.

³⁾ Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich.

¹⁾ English, French, German.

²⁾ Application forms are available free of charge from the information service of the European Patent Office in Munich and The Hague.

³⁾ Austria, Belgium, Federal Republic of Germany, France, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

¹⁾ Allemand, anglais, français.

²⁾ Les formules de demande peuvent être obtenues gratuitement auprès des services d'information de l'Office européen des brevets à Munich et à La Haye.

³⁾ Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

3. Das Forschungsprojekt und seine Durchführung

3.1 Sprachen

Die geförderte Forschungsarbeit kann in einer der Amtssprachen der Mitgliedstaaten der Organisation abgefaßt werden.

Der Empfänger hat zusammen mit der abgeschlossenen Forschungsarbeit eine detaillierte Zusammenfassung in einer der drei Amtssprachen des Amtes vorzulegen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn die Forschungsarbeit selbst in einer dieser Sprachen abgefaßt ist.

3.2 Zwischenbericht

Der Empfänger hat dem Präsidenten — je nach Dauer des Projekts — einen oder mehrere Zwischenberichte über den Fortgang des Forschungsprojekts vorzulegen.

Die Zwischenberichte sind in einer der drei Amtssprachen des Amtes abzufassen.

Wird die Förderung in mehreren Teilbeträgen gewährt, so ist der Präsident berechtigt, ihre Auszahlung von der Vorlage eines befriedigenden Zwischenberichts abhängig zu machen.

4. Verfahren

4.1 Fristen

Förderungsanträge können 1988 bis zum 31. Juli und in den folgenden Jahren jeweils bis zum 1. März gestellt werden. Nach dem Stichtag eingegangene Anträge werden bis zum folgenden Jahr zurückgestellt.

4.2 Entscheidungen

Der Präsident entscheidet nach Stellungnahme des Forschungsbeirats unverzüglich über die Förderungsanträge; seine Entscheidungen werden den Antragstellern mitgeteilt.

4.3 Vereinbarung zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Empfänger

Die Einzelheiten der Förderung und des Forschungsprojekts werden in einer Vereinbarung zwischen dem Präsidenten und dem Empfänger festgelegt. Sie regelt insbesondere folgende Punkte:

- die Höhe der Förderung und die Auszahlungsbedingungen;
- die an die Förderung geknüpften Bedingungen;
- die Einzelheiten der Durchführung des Forschungsprojekts und der Vorlage der abgeschlossenen Forschungsarbeit;
- die Bedingungen, unter denen die Organisation von der abgeschlossenen Forschungsarbeit und ihren Ergebnissen Gebrauch machen kann.

3. Research projects and their implementation

3.1 Languages

Research work qualifying for financial support may be drawn up in any of the official languages of the Member States of the Organisation.

Recipients of financial support must submit, together with the completed research work, a detailed summary in one of the three official languages of the Office, even if the full work is drawn up in one of those languages.

3.2 Progress report

Recipients must submit to the President one or more progress reports, depending on the duration of the research project.

All such reports must be drawn up in an official language of the Office.

Where support is granted in more than one instalment the President reserves the right to make payment of such instalments dependent on submission of a satisfactory progress report.

4. Procedure

4.1 Deadline

Applications for support must be submitted by 31 July for the year 1988 and thereafter by 1 March of the year in question. Applications not received by the deadline will be held over until the following year.

4.2 Decisions

Decisions in respect of applications for support shall be taken as soon as possible by the President, after he has consulted the Research Advisory Board, and shall be communicated to applicants.

4.3 Agreement between the European Patent Office and recipients

Details concerning financial support and the research project shall be laid down in an agreement between the President and the recipient, governing in particular the following:

- amount of support and conditions of payment;
- conditions attaching to grant of support;
- details concerning implementation of the research project and its presentation in final form;
- terms on which the Organisation may make use of the completed research work and its results.

3. Le projet de recherche et sa mise en œuvre

3.1 Langues

Le projet de recherche bénéficiant de l'aide financière peut être rédigé dans l'une des langues officielles des Etats membres de l'Organisation.

Le bénéficiaire doit présenter, avec le travail de recherche achevé, un résumé détaillé de celui-ci dans l'une des trois langues officielles de l'Office. Cette obligation est valable même si le travail de recherche est rédigé dans l'une de ces langues.

3.2 Rapport intermédiaire

Le bénéficiaire doit présenter au Président un ou plusieurs rapports intermédiaires — selon la durée du projet — concernant l'avancement du projet de recherche.

Tout rapport intermédiaire doit être rédigé dans l'une des trois langues officielles de l'Office.

Si l'aide financière est accordée en plusieurs versements, le Président se réserve le droit de subordonner ces versements à la présentation d'un rapport intermédiaire satisfaisant.

4. Procédure

4.1 Délais

Les demandes d'aide financière peuvent être déposées en 1988 jusqu'au 31 juillet et pour les années qui suivent jusqu'au 1er mars de chaque année. Les demandes qui ne sont pas reçues à la date limite, seront reportées à l'année suivante.

4.2 Décisions

Les décisions relatives aux demandes d'aide financière seront rendues par le Président, après avis de la Commission consultative pour la recherche, dans les meilleurs délais et communiquées aux demandeurs.

4.3 L'accord entre l'Office européen des brevets et le bénéficiaire

Les modalités relatives à l'aide financière et au projet de recherche sont déterminées dans un accord conclu entre le Président et le bénéficiaire. Cet accord règle notamment les points suivants:

- le montant de l'aide financière et les modalités de paiement;
- les conditions afférentes à l'octroi de l'aide financière;
- les modalités relatives à la mise en œuvre du projet de recherche et à sa présentation dans la forme définitive;
- les conditions dans lesquelles l'Organisation peut faire usage du travail de recherche finalisé et de ses résultats.

Geschehen zu München am 4. März 1988.

PAUL BRAENDLI

Präsident des Europäischen Patentamts

Done at Munich, 4 March 1988

PAUL BRAENDLI

President of the European Patent Office

Fait à Munich, le 4 mars 1988.

PAUL BRAENDLI

Président de l'Office européen des brevets

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets

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

Lahey, Cornelis Dick (AU)
c/o Maschinenfabrik Rieter AG
Postfach 290
CH—8406 Winterthur

Änderungen / Amendments / Modifications

Paschedag, Hansjoachim (DE)
Bauernhalde 5
CH—8708 Männedorf

Quehl, Horst Max (DE)
Seestrasse 640
Postfach 90
CH—8706 Meilen/Zürich

Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République Fédérale d'Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hennig, Peter (DE)
Rheinstrasse 23
D—5400 Koblenz

Hofmann, Hans Walter (DE)
Hauptstrasse 38
D—6549 Tiefenbach

Ihzhöfer, Volker (DE)
Stockdorfer Strasse 42c
D—8000 München 80

Lauw, Rudolf, (DE)
Patentanwalt Rudolf C.W. Lauw
Zeppelinstrasse 53
D—8000 München 80

Marx, Lothar (DE)
Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx
Stuntzstrasse 16
D—8000 München 80

Ninnemann, Detlef (DE)
Patentanwalt Dipl. Ing. Detlef Ninnemann
Delbrückstrasse 8
D—2800 Bremen 1

Sandmair, Kurt (DE)
Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx
Stuntzstrasse 16
D—8000 München 80

Schwabe, Hans-Georg (DE)
Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx
Stuntzstrasse 16
D—8000 München 80

Sieb, Rolf (DE)
GENERAL ELECTRIC-DEUTSCHLAND
Patentabteilung
Praunheimer Landstrasse 50
D—6000 Frankfurt/Main 90

Wey, Hans-Heinrich (DE)
Patentanwälte Wey & Partner
Widenmayerstrasse 49
D—8000 München

Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beguer de Salvador, Manuel Antonio (ES)
Comandante Zorita, No. 49 2.A
ES—28020 Madrid

Beguer I Mayor, Manuel (ES)
Comandante Zorita, No. 49 2.A
ES—28020 Madrid

Buceta Facorro, Luis (ES)
AB Grupo Asesor Industrial SL
Avenida del Ejército 3, 1.pl.
ES—48014 Bilbao

Canadell-Isern, Roberto (ES)
Travesera de Gracia 58, entresuelo 1-2
ES—08006 Barcelona

Cueto-Felgueroso Felgueroso, Luis (ES)
Marques de San Esteban, 21-I-Ofna 3
ES—33206 Gijon-Asturias

Isern-Cuyas, Maria Luisa (ES)
Travesera de Gracia 58, entresuelo 1-2
ES—08006 Barcelona

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

Lejet, Christian (FR)
Division Technique
Service Brevets BENDIX Europe
126, rue de Stalingrad
F—93700 Drancy

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

Stagg, Diana Christine (GB)
Emhart Patent Department
Lyn House
39 The Parade
GB-Oadby, Leicester LE2 5BB

MacFarlane, John Anthony Christopher (GB)
Page & Co.
Southgate
Whitefriars
Lewins Mead
GB—Bristol BS1 2NT

Änderungen / Amendments / Modifications

Claisse, John Anthony (GB)
BCL Limited
Bath Road
Bridgwater
GB—Somerset TA6 4PA

Moir, Michael Christopher (GB)
Bennetts Cottage
Finch Lane
Knotty Green
GB—Bucks HP9 2TL

Jones, Stephen Francis (GB)
Linklaters & Paines
Barrington House
59-67 Gresham Street
GB London EC2V 7JA

Quest, Barry (GB)
M'Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB—Manchester M2 7BD

Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Papassotiriou, Efsthios (GR)
6, Dimokritou Street
Kolonaki
GR—106 71 Athens

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

Spandonari, Carlo (IT)
Corso Re Umberto, 56
I—10128 Torino

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

Björklund, Lennart Georg (SE)
Styrelsen för Teknisk Utveckling
Box 43 200
S—100 72 Stockholm

Forsberg, Lars-Ake (SE)
AB SKF
S—415 50 Göteborg

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**
Vereinigtes Königreich
**Registrierung europäischer
Patente (UK) in
überseeischen Staaten und
Gebieten (Stand: Februar
1988)¹⁾**

Zur Frage der Registrierung europäischer Patente (UK) in den überseeischen Staaten und Gebieten, die nationale UK-Patente registrieren, hat das *Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department (IPCD)*, London, dem Europäischen Patentamt die nachstehenden Informationen übermittelt. Das IPCD weist jedoch darauf hin, daß diese Informationen nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammen. Deshalb kann es empfehlenswert sein, im Einzelfall nähere Auskünfte bei den zuständigen örtlichen Behörden der jeweiligen Staaten einzuholen.

1. Folgende Staaten und Gebiete haben ihre Gesetzgebung geändert und gestatten die Registrierung europäischer Patente (UK):

Anguilla
Belize
Britische Jungferninseln
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Falklandinseln
Gibraltar
Hong Kong (siehe ABI. EPA 1979, 391)
Kaimaninseln
Jersey
St. Vincent
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu

2. Folgende Staaten und Gebiete registrieren europäische Patente (UK) aufgrund der bestehenden Gesetzgebung²⁾ und beabsichtigen zur Zeit nicht, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern.

Bahrain
Bermuda
Botsuana
Brunei
Fidschi
Ghana
Singapur (siehe ABI. EPA 1983, 462)
St. Lucia
Swasiland
Vanuatu

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**
United Kingdom
**Registration of European
patents (UK) in overseas
states or territories (Situation
in February 1988)¹⁾**

The Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department (IPCD), London, has supplied the following information regarding registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents. The IPCD points out, however, that this information does not necessarily come from official sources. Therefore, it may be advisable in particular cases to obtain further details from the appropriate authorities in the countries concerned.

1. The following states or territories have amended their legislation to permit the registration of European patents (UK):

Anguilla
Belize
British Indian Ocean Territory
Cayman Islands
Falkland Islands
Gibraltar
Hong Kong (see OJ EPO 1979, 391)
Jersey
St. Vincent
Turks and Caicos
Tuvalu
Virgin Islands (British)

2. The following states or territories register European patents (UK) under their existing laws²⁾ and do not intend at present to amend their law:

Bahrain
Bermuda
Botswana
Brunei
Fiji
Ghana
Singapore (see OJ EPO 1983, 462)
St. Lucia
Swaziland
Vanuatu

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**
Royaume-Uni
**Enregistrement de brevets
européens (UK) dans des
Etats ou territoires d'outre-
mer (situation en février
1988)¹⁾**

Le *Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department (IPCD)* à Londres a communiqué à l'Office européen des brevets les indications suivantes, relatives à l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats ou territoires d'outre-mer dont la législation prévoit l'enregistrement de brevets nationaux britanniques. L'IPCD rappelle toutefois que ces informations ne proviennent pas nécessairement de sources officielles. C'est pourquoi il peut être indiqué, dans les cas particuliers, de s'adresser aux autorités locales compétentes pour de plus amples informations.

1. Les Etats ou territoires suivants ont modifié leur législation et autorisé l'enregistrement de brevets européens (UK):

Anguilla
Belize
Caimans (Iles)
Falkland (Iles)
Gibraltar
Hong-Kong (cf. JO OEB 1979, 391)
Iles Vierges britanniques
Jersey
Saint-Vincent
Territoire britannique de l'Océan Indien
Turks et Caïcos (Iles)
Tuvalu

2. Les Etats ou territoires suivants enregistrent les brevets européens (UK) en vertu de la législation en vigueur²⁾ et n'ont pas actuellement l'intention de modifier leurs législations:

Bahrein
Bermudes
Botswana
Brunei
Fidji
Ghana
Sainte-Lucie
Singapour (cf. JO OEB 1983, 462)
Swaziland
Vanuatu

¹⁾ Im Anschluß an die Mitteilung in ABI. EPA 1986, 292. Änderungen gegenüber dieser Mitteilung sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.

²⁾ Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Tatsache der Annahme derartiger Registrierungsgesuche durch die zuständigen Behörden die Rechtswirksamkeit solcher Registrierungen aufgrund der bestehenden Gesetze nicht garantiert.

¹⁾ Further to the information published in OJ EPO 1986, 292. Changes (as against this information) are indicated by an asterisk.

²⁾ However, the fact that such registration is accepted by the executive authority cannot guarantee the validity of such registration under the existing laws.

¹⁾ La présente information fait suite à celle publiée dans le JO OEB 1986, 292. Les modifications apportées par rapport à la publication antérieure sont indiquées par un astérisque.

²⁾ Il convient cependant de faire observer que, dans le cadre des législations actuelles, le fait que les requêtes en enregistrement correspondantes soient acceptées par les autorités compétentes ne garantit pas la validité juridique des enregistrements.

3. Folgende Staaten und Gebiete beabsichtigen, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern (nach den vorliegenden Informationen registrieren die mit (a) bezeichneten Gebiete europäische Patente (UK)²; über die übrigen Gebiete liegen bisher keine Angaben vor):

- (a) Kenia
St. Christoph (St. Kitts) und Nevis
- (a) Sierra Leone
- (a) Uganda
- (a) Zypern (Nicosia)

4. Außerdem werden nach den vorliegenden Informationen europäische Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten registriert²:

- Aden
- Antigua
- Gambia
- Guyana
- * Jemen Demokratische Volksrepublik (amtliche Bestätigung wird erwartet)
- Kiribati
- * Seschellen (amtliche Bestätigung wird erwartet)
- Tansania (amtliche Bestätigung wird erwartet)
- Tanganjika (gesonderte Registrierung erforderlich)
- Sansibar (gesonderte Registrierung erforderlich)
- Trinidad und Tobago (amtliche Bestätigung wird erwartet)
- Westsamoa

5. In folgenden Staaten und Gebieten werden gegenwärtig keine europäischen Patente (UK) registriert:

- Grenada
- Guernsey
- * Lesotho (amtliche Bestätigung wird erwartet)
- * Malaysia (Halbinsel)
- * Sabah
- St. Helena
- Salomonen
- * Sarawak
- Somalia

6. Über die Registrierung europäischer Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten liegen bisher keine Informationen vor:

- Dominica
- Montserrat

7. Barbados und Jamaica haben ein unabhängiges Patentsystem, das die Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht.

3. The following states or territories have indicated a positive intention to amend their laws. (According to current information, those territories marked (a) are registering European patents (UK)², and information concerning registration has not yet been received about the remainder):

- (a) Cyprus (Nicosia)
- (a) Kenya
St. Christopher (St. Kitts) Nevis
- (a) Sierra Leone
- (a) Uganda

4. In addition to the above, according to current information the following states or territories are registering² European patents (UK):

- Aden
- Antigua
- Gambia
- Guyana
- Kiribati
- * Seychelles (awaiting official confirmation)
- Tanzania (awaiting official confirmation)
- Tanganyika (separate registration required)
- Zanzibar (separate registration required)
- Trinidad and Tobago (awaiting official confirmation)
- Western Samoa
- * Yemen, People's Democratic Republic (awaiting official confirmation)

5. European patents (UK) are not registered at present in the following states or territories:

- Grenada
- Guernsey
- * Lesotho (awaiting official confirmation)
- * Malaysia, West (or Peninsular)
- * Sabah
- St. Helena
- * Sarawak
- Solomon Islands
- Somalia

6. The following states or territories have as yet given no indication of their intentions in this regard:

- Dominica
- Montserrat

7. Barbados and Jamaica have an independent patent system and make no provision for registration of either UK national patents or European patents (UK).

3. Les Etats ou territoires suivants ont déclaré leur intention de modifier leurs législations. (Selon des informations actuelles, les territoires dont le nom est précédé d'un (a) enregistrent les brevets européens (UK)²; aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'enregistrement dans les autres territoires):

- (a) Chypre (Nicosie)
- (a) Kenya
Saint-Christophe (St. Kitts)-et-Nevis
- (a) Ouganda
- (a) Sierra Leone

4. Selon des informations actuelles, outre les Etats ou territoires susmentionnés, les Etats ou territoires suivants enregistreraient des brevets européens (UK)²:

- Aden
- Antigua
- Gambie
- Guyane
- Kiribati
- Samoa occidentale
- * Seychelles (en attendant confirmation officielle)
- Tanzanie (en attendant confirmation officielle)
- Tanganyika (enregistrement séparé requis)
- Zanzibar (enregistrement séparé requis)
- Trinité et Tobago
- * Yémen, République Démocratique et Populaire (en attendant confirmation officielle)

5. Les brevets européens (UK) ne sont actuellement pas enregistrés dans les Etats ou territoires suivants:

- Grenade
- Guernsey
- * Lesotho (en attendant confirmation officielle)
- * Malaisie péninsulaire
- * Sabah
- Sainte-Hélène
- Salomon (îles)
- * Sarawak
- Somalie

6. Les Etats ou territoires suivants n'ont pas encore fait connaître leurs intentions au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK):

- Dominique
- Montserrat

7. La Barbade et la Jamaïque ont un système indépendant de brevets et ne prévoient pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).

Griechenland: Gesetzgebung**Greece: Legislation****Grèce: Législation****Neue Jahresgebühren**

Mit Beschluß des Verwaltungsrats der Organisation für gewerblichen Rechtsschutz vom 14. Dezember 1987 sind die Jahresgebühren für Patente in Griechenland geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Griechenland werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1988** folgende Gebührensätze gelten:

Jahresgebühren:

3. Jahr:	5 000 GRD
4. Jahr:	6 000 GRD
5. Jahr:	7 500 GRD
6. Jahr:	9 000 GRD
7. Jahr:	10 500 GRD
8. Jahr:	12 000 GRD
9. Jahr:	14 000 GRD
10. Jahr:	16 000 GRD
11. Jahr:	18 000 GRD
12. Jahr:	20 000 GRD
13. Jahr:	22 500 GRD
14. Jahr:	25 000 GRD
15. Jahr:	27 500 GRD
16. Jahr:	30 000 GRD
17. Jahr:	33 000 GRD
18. Jahr:	36 000 GRD
19. Jahr:	39 000 GRD
20. Jahr:	42 000 GRD

New Renewal fees

By decision of the Administrative Council of the Organisation for Industrial Property dated 14 December 1987 the renewal fees for patents in Greece have been changed.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Greece are advised that from **1 January 1988** the following rates apply:

Renewal fees:

3rd year:	5.000 GRD
4th year:	6.000 GRD
5th year:	7.500 GRD
6th year:	9.000 GRD
7th year:	10.500 GRD
8th year:	12.000 GRD
9th year:	14.000 GRD
10th year:	16.000 GRD
11th year:	18.000 GRD
12th year:	20.000 GRD
13th year:	22.500 GRD
14th year:	25.000 GRD
15th year:	27.500 GRD
16th year:	30.000 GRD
17th year:	33.000 GRD
18th year:	36.000 GRD
19th year:	39.000 GRD
20th year:	42.000 GRD

Nouvelles taxes annuelles

Par décision du Conseil d'Administration de l'Organisation de la Propriété Industrielle du 14 décembre 1987, les taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets en Grèce ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Grèce sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1988**, les montants suivants sont applicables:

Taxes annuelles:

3 ^e année:	5.000 GRD
4 ^e année:	6.000 GRD
5 ^e année:	7.500 GRD
6 ^e année:	9.000 GRD
7 ^e année:	10.500 GRD
8 ^e année:	12.000 GRD
9 ^e année:	14.000 GRD
10 ^e année:	16.000 GRD
11 ^e année:	18.000 GRD
12 ^e année:	20.000 GRD
13 ^e année:	22.500 GRD
14 ^e année:	25.000 GRD
15 ^e année:	27.500 GRD
16 ^e année:	30.000 GRD
17 ^e année:	33.000 GRD
18 ^e année:	36.000 GRD
19 ^e année:	39.000 GRD
20 ^e année:	42.000 GRD

Niederlande: Gesetzgebung**The Netherlands: Legislation****Pays-Bas: Législation****Gesetz von 1987 zur Änderung des Patentgesetzes**

Mit der Gesetzesnovelle vom 29. Mai 1987¹⁾ wurden einige Änderungen in das zuletzt am 13. Dezember 1978 geänderte niederländische Patentgesetz (*Rijksoctrooiwet*)²⁾ aufgenommen. Sie werden durch königliche Verordnungen, deren erste am 27. Oktober 1987³⁾ erlassen wurde, schrittweise in Kraft gesetzt.

Durch diese Änderungen soll in erster Linie das Patentrecht mit bestimmten Vorschriften des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPU), des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und des Europäischen Patentübereinkommens (EPU) in Einklang gebracht werden; außerdem wurden eine Reihe verfahrensrechtlicher und redaktioneller Änderungen vorgenommen.

Die neuen Vorschriften lassen sich in drei Gruppen einteilen:

Zur ersten Gruppe zählen diejenigen Vorschriften, die erst nach Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentübereinkommens wirksam werden; die zweite enthält Änderungen, für die noch keine Ausführungsbestimmungen erlassen sind. Nähere Einzelheiten zu diesen beiden Gruppen werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die dritte Gruppe umfaßt diejenigen Vorschriften, für die keine Ausführungsbestimmungen erforderlich sind. Sie sind am 1. Dezember 1987 in Kraft getreten und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1) Die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand finden nunmehr auch Anwendung, wenn der Inhaber eines europäischen Patents die fristgerechte Vornahme bestimmter Handlungen vor dem niederländischen Patentamt versäumt hat (Mitteilung einer Zustellschrift in den Niederlanden, Einreichung von Übersetzungen und Zahlung der besonderen Gebühr für die Übersetzung der Patentschrift, nicht jedoch etwaiger anderer Gebühren, wie z. B. der Jahresgebühren).

2) In Anlehnung an Artikel 30 GPU wurde eine Vorschrift über die "mittelbare" Patentverletzung aufgenommen.

3) Die Nichtigkeitsgründe wurden an Artikel 138 EPU und 57 GPU angepaßt.

4) Die Nichtigkeit eines Patents hat nun entsprechend Artikel 35 GPU rückwirkende Kraft.

1987 Amending Law to the Patents Act

By Law of 29 May 1987¹⁾ a number of amendments have been made to the Netherlands Patents Act (*Rijksoctrooiwet*) as last amended on 13 December 1978²⁾. They will enter into force through a series of Royal Decrees, the first of which was issued on 27 October 1987³⁾.

The changes are primarily designed to bring patent law in the Netherlands into line with certain provisions of the Community Patent Convention (CPC), the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the European Patent Convention (EPC), but also involve a number of procedural and drafting amendments.

The new provisions fall into three categories, the first comprising those which will become operative following entry into force of the Community Patent Convention, and the second those for which implementing regulations have yet to be established. Information on these two categories will be given in due course.

The third category consists of provisions not requiring any implementing regulations. These entered into force on 1 December 1987 and may be summarised as follows:

(1) The *restitutio in integrum* provisions now also apply if the proprietor of a European patent fails to complete in due time certain acts before the Netherlands Patent Office (notification of an address for service in the Netherlands, filing of translations and payment of the special fee for the translation of the patent specification, although not of other fees such as renewal fees).

(2) A provision on "indirect" infringement modelled on Art. 30 CPC has been introduced.

(3) The grounds for revocation have been brought into line with Art. 138 EPC and Art. 57 CPC.

(4) Revocation of a patent now has retroactive effect, along the lines of Art. 35 CPC.

Loi de 1987 portant modification de la Loi sur les brevets

La loi du 29 mai 1987¹⁾ a apporté un certain nombre de modifications à la loi néerlandaise sur les brevets (*Rijksoctrooiwet*), telle que modifiée en dernier lieu le 13 décembre 1978²⁾. Ces modifications vont être mises en application par une série de décrets royaux dont le premier a été promulgué le 27 octobre 1987³⁾.

Les nouvelles dispositions visent essentiellement à harmoniser la loi néerlandaise sur les brevets avec certaines dispositions de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de la Convention sur le brevet européen (CBE), mais elles comportent également des modifications ayant trait à la procédure ou d'ordre rédactionnel.

Ces dispositions peuvent se répartir en trois groupes:

Le premier groupe comprend les dispositions qui prendront effet après l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet communautaire et le second groupe celles pour lesquelles il reste encore à promulguer des dispositions d'application. Les informations concernant ces deux premiers groupes de dispositions seront publiées en temps utile.

Le troisième groupe comprend les dispositions ne nécessitant pas de dispositions d'application. Elles sont entrées en vigueur le 1^{er} décembre 1987 et peuvent se résumer comme suit:

1) Les dispositions relatives à la *restitutio in integrum* sont désormais également applicables dans le cas où le titulaire d'un brevet européen n'a pas observé les délais impartis pour l'accomplissement de certains actes auprès de l'Office néerlandais des brevets (notification d'une adresse aux Pays-Bas pour la correspondance, production de la traduction du fascicule de brevet et paiement de la taxe correspondante; ne sont toutefois pas concernées d'autres taxes telles que les taxes annuelles).

2) Il a été introduit une disposition relative à la contrefaçon "indirecte", inspirée de l'article 30 CBC.

3) Les causes de nullité ont été alignées sur celles visées aux articles 138 CBE et 57 CBC.

4) A l'instar de ce qui est prévu à l'article 35 CBC, la nullité d'un brevet a désormais un effet rétroactif.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. Der Text des Änderungsgesetzes ist auch in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234 veröffentlicht.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; siehe den Bericht in ABl. EPA 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. The text of the amending law is also reported in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; see the report in OJ EPO 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. Le texte de la loi modificative figure également dans *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; cf. article publié à ce sujet au JO de l'OEB 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

5) Die *Arrondissementsrechtbank Den Haag* (Landgericht Den Haag) wurde als ausschließlich zuständiges Gericht erster Instanz (unter anderem) für Klagen wegen Patentverletzung und Klagen betreffend das Recht auf das europäische Patent bestimmt. Nach dem neuen System kann der Beklagte in einem Verletzungsverfahren Widerklage auf Nichtigkeit des Klagepatents erheben.

(5) The *Arrondissementsrechtbank Den Haag* (District Court of The Hague) has been designated the court with exclusive first-instance jurisdiction over actions concerning (*inter alia*) infringement and the right to a European patent. Under the new system the defendant in an infringement action may counterclaim for revocation of the patent in suit.

5) L' "*Arrondissementsrechtbank Den Haag*" (Tribunal d'arrondissement de La Haye) est seul compétent en première instance pour connaître désormais des actions concernant, notamment, les contrefaçons et le droit au brevet européen. Dans le cadre des nouvelles dispositions, le défendeur dans une action en contrefaçon peut introduire une demande reconventionnelle en nullité du brevet en litige.

Schweden: Rechtsprechung

Entscheidung des *Patentbesvärställen* (Patentbeschwerdegericht) vom 13. Juni 1986¹⁾

Stichwort: Hydroxyridin/SE

Artikel 1 (3) und 2 (4) PatG 1978;
Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ

Kennwort: "Patentierbarkeit von Erfindungen einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation" — "therapeutische Verwendungsansprüche" — "Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" — "gewerbliche Anwendbarkeit" — "Neuheit" — "erfinderische Tätigkeit (überraschende Wirkung)" — "harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Patentrechts"

Leitsatz

Ein Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels mit neuer therapeutischer Wirkung gerichtet sind.

Sachverhalt und Anträge

Das schwedische Patentamt hat mit Entscheidung vom 27. November 1985 die Patentanmeldung Nr. 79 03 186-0, die ein cerebral wirksames Arzneimittel betrifft, zurückgewiesen, da ihr Gegenstand nicht neu und nicht patentfähig sei.

Im vorliegenden Fall geht es um die Beschwerde der Patentanmelderin gegen diese Entscheidung.

Die Patentansprüche lauten wie folgt:

Sweden: Case Law

Decision of the *Patentbesvärställen* (Court of Patent Appeals) of 13 June 1986¹⁾

Headword: Hydroxyridine/SE

Sections 1(3) and 2(4) Patents Act 1978

Articles 52(4) and 54(5) EPC

Keyword: "Patentability of inventions concerning a second or subsequent medical use" — "Therapeutical use claims" — "Use of a known pharmaceutical in the manufacture of a medicament for a novel therapeutic use" — "Industrial application" — "Novelty" — "Inventive step (surprising effect)" — "Harmonising interpretation of national and European patent law"

Headnote

A patent may be granted with claims directed to the use of a known chemical compound for the manufacture of a medicament with a new therapeutic effect.

Summary of Facts and Submissions

By decision dated 27 November 1985 the Swedish Patent Office refused patent application No. 79 03 186-0 concerning a cerebrally effective medicament, on the grounds of lack of novelty and of non-patentable subject-matter.

The present case deals with the applicant's appeal against this decision.

The patent claims read as follows:

Suède: Jurisprudence

Décision du *Patentbesvärställen* (Tribunal d'appel en matière de brevets), en date du 13 juin 1986¹⁾

Référence: Hydroxyridine/SE

Articles 1(3) et 2(4) de la Loi de 1978 sur les brevets

Articles 52(4) et 54(5) CBE

Mot-clé : "Brevetabilité des inventions concernant une deuxième application (et toute application ultérieure) thérapeutique" — "Revendications portant sur une utilisation thérapeutique" — "Utilisation d'une substance pharmaceutique connue, pour la fabrication d'un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" — "Application industrielle" — "Nouveauté" — "Activité inventive (effet inattendu)" — "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen des brevets"

Sommaire

Un brevet peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'utilisation d'un composé chimique connu, pour la préparation d'un médicament ayant un nouvel effet thérapeutique.

Exposé des faits et conclusions

Par une décision en date du 27 novembre 1985, l'Office suédois des brevets a rejeté la demande de brevet n° 79 03 186-0 concernant un médicament à effet cérébral, au motif que l'invention n'était ni nouvelle ni brevetable.

Le recours introduit par la demanderesse fait l'objet de la présente décision.

Les revendications s'énoncent comme suit:

¹⁾ Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Die Entscheidung wurde von dem Gericht als *Plenum* (13 Richter) getroffen. 8 Richter (die Mehrheit) sprachen sich für, die übrigen gegen eine Stattgabe der Beschwerde aus. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung einschließlich des Minderheitsvotums ist in *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248 veröffentlicht.

¹⁾ Slightly abridged by the EPO for publication purposes. Headnote by the EPO. The decision was taken by the full court sitting in *plenum* (13 Judges). The majority (8 Judges) allowed the appeal, whereas the other judges dissented. The full text of the decision, including the minority opinion, is reported in *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248.

¹⁾ Traduction du texte officiel légèrement abrégé par l'OEB aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. Le Tribunal a statué en assemblée plénière (13 juges). Il a décidé à la majorité (8 juges) de faire droit au recours, contre l'avis des autres juges. Le texte intégral de la décision, y compris l'avis de minorité, a été publié dans *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248.

1. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl) pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester zur Herstellung cerebral wirksamer Arzneimittel.

2. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl) pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester in Verbindung mit mikrokristalliner Cellulose zur Herstellung cerebral wirksamer Arzneimittel.

3. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl) pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester in Verbindung mit mikrokristalliner Cellulose zur Herstellung cerebral wirksamer Arzneimittel in Form von Festpräparaten.

Hilfsweise legt die Anmelderin zwei weitere Ansprüche vor, nämlich

1. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl) pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester zur Behandlung cerebraler Insuffizienz.

2. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl) pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester zur Behandlung von cerebralen Durchblutungsstörungen und von Stoffwechselstörungen.

Entscheidungsgründe

1. Die in Anspruch 1 genannte Hydro-pyridin-Verbindung ist in dem schwedischen Patent (Veröffentlichungsnummer 371823), auf das in der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen wird, eindeutig als Herzmittel offenbart.

Im vorliegenden Fall ist zunächst zu klären, inwieweit die Verwendung der bereits bekannten Verbindung nach Anspruch 1 zur Herstellung eines bei bestimmten anderen Krankheitszuständen (cerebralen Störungen) wirksamen Arzneimittels nach schwedischem Recht den patentfähigen Erfindungen zuzurechnen ist und ob die Erfindung nach Anspruch 1 die Patentierbarkeitsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfüllt. Sollte der zuerst genannte Anspruch 1 nicht patentierbar sein, so müssen dieselben Fragen in bezug auf den Hilfsanspruch 1 geklärt werden.

2. In diesem Zusammenhang stellt sich die grundsätzliche Frage, ob ein Patent für eine — in der internationalen Fachsprache so genannte — zweite medizinische Indikation erteilt werden kann. Man war sich lange nicht darüber im klaren, ob ein solches Patent zulässig ist und in welcher Form es erteilt werden könne. Inzwischen sind zu dieser Frage mehrere wichtige Entscheidungen ergangen. Zunächst hat der Bundesgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland in seiner Entscheidung

1. Use of 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3- β -methoxyethyl ester-5-isopropyl ester for the manufacture of cerebrally effective drugs.

2. Use of 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3- β -methoxyethyl ester-5-isopropyl ester together with microcrystalline cellulose for the manufacture of cerebrally effective drugs.

3. Use of 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3- β -methoxyethyl ester-5-isopropyl ester together with microcrystalline cellulose for the manufacture of cerebrally effective drugs in the form of a solid preparation.

As a subsidiary request, two further claims are submitted by the applicants:

1. Use of 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3- β -methoxyethyl ester-5-isopropyl ester for the treatment of cerebral insufficiency.

2. Use of 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3- β -methoxyethyl ester-5-isopropyl ester for the treatment of cerebral blood flow disorders and metabolic disorders.

Reasons for the Decision

1. The hydropyridine compound referred to in Claim 1 has incontestably been disclosed as a cardiac preparation in the Swedish patent (publication number 371 823) referred to in the appealed decision.

The questions which must be resolved in this case are, on the one hand, the extent to which the use of the previously disclosed compound referred to in Claim 1 in the manufacture of a drug which is effective against certain other conditions (cerebral disorders) falls within the scope of patentable subject-matter under Swedish law and, on the other hand — if the aforementioned question can be answered in the affirmative — whether the invention referred to in Claim 1 satisfies the requirements of novelty and inventive step which govern patentability. In the event of the first quoted Claim 1 not being patentable, the same questions will have to be resolved in respect of the alternative Claim 1.

2. The fundamental question which arises in this matter is whether a patent can be granted in respect of what is usually referred to in international parlance as the second medical use. There has long been uncertainty as to whether this is permissible, and as to the form in which such a patent could be granted. A number of major decisions have now been taken on this subject. First of all it should be noted that the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice) in the Federal Republic of Germany, in its

1. Utilisation de l'ester 3- β -méthoxyéthylrique et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3-nitrophényl)pyridine pour la préparation de médicaments à effet cérébral.

2. Utilisation de l'ester 3- β -méthoxyéthylrique et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3-nitrophényl)pyridine en combinaison avec de la cellulose microcristalline pour la préparation de médicaments à effet cérébral.

3. Utilisation de l'ester 3- β -méthoxyéthylrique et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3-nitrophényl)pyridine en combinaison avec de la cellulose microcristalline pour la préparation de médicaments à effet cérébral se présentant sous la forme d'un produit solide.

A titre subsidiaire, la demanderesse a déposé deux autres revendications:

1. Utilisation de l'ester 3- β -méthoxyéthylrique et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3-nitrophényl)pyridine pour le traitement d'insuffisances cérébrales.

2. Utilisation de l'ester 3- β -méthoxyéthylrique et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3-nitrophényl)pyridine pour le traitement de troubles de la circulation cérébrale et du métabolisme.

Motifs de la décision

1. Le composé hydropyridine auquel il est fait référence dans la revendication 1 a été indiscutablement décrit comme un médicament cardiaque dans le brevet suédois (numéro de publication 371 823) mentionné dans la décision attaquée.

Dans la présente espèce, il y a lieu de se demander tout d'abord si — et dans quelle mesure — l'utilisation du composé déjà connu, auquel il est fait référence dans la revendication 1 pour la préparation d'un médicament agissant contre d'autres troubles donnés (cérébraux), doit être considérée comme une invention brevetable selon la loi suédoise et, ensuite, à supposer que cela soit le cas, si l'invention sur laquelle porte cette revendication répond aux conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive. Dans le cas où l'objet de la revendication 1 déposée à titre principal ne serait pas brevetable, l'examen de la revendication subsidiaire 1 devra être abordé de la même manière.

2. Il se pose à ce propos la question fondamentale de savoir si un brevet peut être délivré pour ce qu'il est généralement convenu d'appeler une "deuxième application thérapeutique", question à laquelle, outre celle de savoir sous quelle forme le brevet peut être délivré, on a pendant longtemps hésité à répondre. Or, plusieurs décisions importantes ont maintenant été rendues à ce sujet. Il convient en premier lieu de noter que le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice), en République fédé-

vom 20. September 1983¹⁾ zu der von Bayer eingereichten entsprechenden deutschen Patentanmeldung festgestellt, daß ein Patent auf der Grundlage von Ansprüchen erteilt werden kann, die den von Bayer hier vorgelegten Hilfsansprüchen entsprechen. Ferner ist im Anschluß an eine von der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) am 5. Dezember 1984 getroffene Entscheidung²⁾ am 29. Januar 1986 ein europäisches Patent (Nr. 0 004 650) für dieselbe Erfindung erteilt worden, die dem schwedischen Patentbeschwerdegericht nunmehr in den Ansprüchen vorliegt, die Bayer hier als Hauptantrag eingereicht hat. Das EPA war der Auffassung gewesen, daß diese Ansprüche unter die nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPU) patentfähigen Erfindungen fallen. Die Große Beschwerdekammer hat jedoch andererseits die Hilfsansprüche, die vom deutschen Bundesgerichtshof akzeptiert worden waren, für nach Artikel 52 (4) EPU nicht gewährbar erachtet. Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch interessant, daß der *High Court of Justice* des Vereinigten Königreichs am 4. Juli 1985³⁾ in einem im wesentlichen ähnlich gelagerten Fall entschieden hat, daß auf eine Erfindung mit Ansprüchen der vom EPA akzeptierten Art ein Patent erteilt werden kann.

Im vorliegenden Verfahren hat sich herausgestellt, daß die Firma Bayer in der obengenannten europäischen Patentanmeldung Schweden benannt hatte und für die Ansprüche, die nunmehr anhand der nationalen schwedischen Anmeldung zu prüfen sind, in Schweden bereits Patentschutz genießt.

3. Zur Rechtslage in Schweden ist festzustellen, daß im Zusammenhang mit dem Beitritt Schwedens zum EPU immer wieder darauf hingewiesen worden war, wie wichtig es sei, das schwedische Recht unter anderem an das Recht nach dem EPU anzupassen. Die schwedische Regierungsvorlage 1977/78:1 enthält eine Erklärung des Ministers, daß es für Handel, Industrie und Erfinder nur von Nutzen sein könne, wenn das schwedische materielle Patentrecht und das dazugehörige Verfahrensrecht an die Rechtsvorschriften angepaßt würden, die möglicherweise eines Tages in allen übrigen Ländern Westeuropas gälten (S. 160). Der Ausschuß für Patentpolitik vertrat die Auffassung, die Praxis erfordere es im Falle eines schwedischen Beitritts zum EPU, daß die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach schwedischem Recht nicht strenger sein dürften als nach dem EPU. Sonst könnte in Fällen, in denen ein nationales schwedisches Pa-

decision of 20 September 1983¹⁾ relating to the corresponding German application filed by Bayer, found that a patent could be granted on the basis of claims which correspond to the alternative claims submitted by Bayer here. Furthermore — following a major decision taken by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) on 5 December 1984²⁾ — a European patent was granted on 29 January 1986 (No. 0 004 650) in respect of the same invention which is now before the Swedish Court of Patent Appeals on the basis of the claims which Bayer is now submitting in the first place. These claims were considered by the EPO to fall within the scope of patentable subject-matter under the European Patent Convention (EPC). On the other hand the Enlarged Board of Appeal found the alternative claims, which had been accepted by the German Federal Court of Justice, to be unacceptable under Article 52(4) EPC. Finally, it is also worth noting in this context that the High Court of Justice in the UK decided on 4 July 1985³⁾ in a substantially similar case that a patent could be granted in respect of an invention with the same type of claims as the ones approved by the EPO.

It emerged during the present case that Sweden was designated in the aforementioned European application filed by Bayer, and that the company thus already enjoys patent protection in this country for the claims now under scrutiny on the basis of Bayer's national Swedish application.

3. As regards the legal position in Sweden, it should be borne in mind that the importance of bringing Swedish legislation into line with the law applied under, *inter alia*, the EPC was widely stressed in connection with Swedish accession to the EPC. Swedish Government Bill 1977/78:1 contained a statement by the Minister to the effect that it could only be of benefit to trade, industry and inventors if Swedish substantive and procedural patent law were to be harmonised with what might apply in the rest of Western Europe (page 160). As far as the conditions of patentability are concerned, it was maintained by the Patent Policy Committee that it would prove necessary in practice, in the event of Swedish accession to the EPC, for these conditions under Swedish law not to be stricter than the conditions applied under the EPC. The view of the Committee was that it would otherwise be possible to obtain a European patent for Sweden in cases where a national

raie d'Allemagne, a estimé, dans la décision qu'il a rendue le 20 septembre 1983¹⁾ concernant la demande de brevet allemand parallèle déposée par Bayer, qu'un brevet pouvait être délivré sur la base de revendications qui correspondent aux revendications déposées à titre subsidiaire par cette même société dans la présente affaire. En outre, à la suite d'une décision non moins importante rendue par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) le 5 décembre 1984²⁾, un brevet européen (n° 0 004 650) a été délivré le 29 janvier 1986 pour la même invention que celle qui a donné lieu à l'affaire dont le Tribunal est à présent saisi en Suède, sur la base des revendications que Bayer dépose maintenant dans sa requête principale. L'OEB avait considéré que l'objet de ces revendications était brevetable en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE); en revanche, la Grande Chambre de recours a jugé que les revendications déposées à titre subsidiaire ne pouvaient pas être acceptées, en vertu de l'article 52(4) CBE, alors qu'elles l'avaient été par la Cour fédérale allemande de justice. Enfin, il est également intéressant de noter dans ce contexte qu'au Royaume-Uni, la *High Court of Justice*, statuant sur une affaire essentiellement analogue, a estimé dans sa décision en date du 4 juillet 1985³⁾ qu'un brevet pouvait être délivré pour une invention définie par des revendications du même type que celles acceptées par l'OEB.

Il s'est avéré au cours de la présente affaire que la Suède avait été désignée par Bayer dans la demande de brevet européen mentionnée ci-avant et que cette société bénéficie donc déjà d'une protection par brevet dans ce pays pour les revendications actuellement considérées par le Tribunal dans la demande de brevet national déposée par Bayer en Suède.

3. Au sujet de la situation juridique existant en Suède, il convient de rappeler que l'importance d'une harmonisation de la législation suédoise avec le droit qui découle notamment des dispositions de la CBE a été particulièrement soulignée à propos de la question de l'adhésion de la Suède à la CBE. Le projet de loi du gouvernement suédois 1977/78:1 comportait une déclaration du ministre (page 160) disant qu'une harmonisation du droit des brevets suédois tant du point de vue de la procédure que du fond avec le droit susceptible de s'appliquer dans les autres pays d'Europe occidentale ne pouvait que profiter au commerce, à l'industrie et aux inventeurs. La Commission gouvernementale des brevets a affirmé que si la Suède devenait partie à la CBE, les conditions de brevetabilité imposées par la loi suédoise ne devraient pas, dans la pratique, être plus strictes que celles de la CBE. La Commission pensait que, dans le cas contraire, il serait

¹⁾ Siehe ABl. EPA 1984, 26.

²⁾ Siehe ABl. EPA 1985, 60.

³⁾ Siehe ABl. EPA 1986, 175.

¹⁾ See OJ EPO 1984, 26.

²⁾ See OJ EPO 1985, 60.

³⁾ See OJ EPO 1986, 175.

¹⁾ Cf. JO OEB 1984, 26.

²⁾ Cf. JO OEB 1985, 60.

³⁾ Cf. JO OEB 1986, 175.

tent nicht erteilt werden könne, ein europäisches Patent für Schweden erlangt werden. Dieser Auffassung wurde in den Beratungen über die Gesetzesvorlage 1977/78:1 nicht widersprochen, die unter anderem einen Vorschlag zur Änderung des schwedischen Patentgesetzes (1967:837) enthielt. Diese Ansicht wurde auch vom Minister vertreten (S. 174).

Anläßlich des schwedischen Beitritts zum EPÜ und auch in der Folgezeit äußerten sowohl die schwedische Regierung als auch die Vertreter der interessierten Kreise die Ansicht, daß die schwedische Patentpraxis in verschiedenen Punkten an die entsprechende Praxis des EPA angepaßt werden sollte (siehe z. B. schwedische Regierungsvorlage Nr. 1977/78:1, S. 179 und 190; LU (Ständiger Rechtsausschuß) 1985/86:4, S. 14-15; und SOU (Amtliche Berichte der schwedischen Regierung) 1985:53, S. 137 und 152; vgl. auch die Kommentare von Jacobsson, Tersmeden und Törnroth, S. 86 und Fußnote 21). In einem dem schwedischen Ständigen Rechtsausschuß 1985 vorgelegten Bericht machte das Patentbeschwerdegericht in diesem Zusammenhang geltend, daß es zweifellos an der Zeit sei, die grundlegenden Voraussetzungen für die Patentierbarkeit möglichst einheitlich zu handhaben, und zwar nicht nur im europäischen Patentrecht, sondern auch im Patentrecht Schwedens und der anderen Staaten. Die Harmonisierung der Patentpraxis bedeute jedoch nicht, daß die nationalen Patentbehörden und höheren Gerichte alles, was im EPA geschehe, sklavisch nachahmen müßten (LU 1985/86:4, S. 22-23). Es sollte also nach wie vor möglich sein, aus gewichtigen Gründen von der Praxis des EPA abzuweichen.

4. Insbesondere im Zusammenhang mit der Frage der zweiten medizinischen Indikation ist darauf hinzuweisen, daß das schwedische Patentgesetz (1967:837) vor dessen Revision im Jahr 1978 im Grunde keine Bestimmung enthielt, die die Erteilung eines Patents auf die zweite und jede weitere Indikation verbot. Gemäß einer Erklärung in der Regierungsvorlage 1966:40 (S. 71), der sich der Minister anschloß, lag dem die Absicht zugrunde, einer neuen biologischen Wirkung eines bereits geschützten Arzneimittels eine erfinderische Tätigkeit gegenüber dem früheren Patent nicht abzusprechen und damit die Erteilung eines neuen, eigenständigen Patents zu ermöglichen (vgl. NJA II 1968, S. 12 und Hesser-Essén, *Patentlagen*, S. 22-23).

Der Ausschuß für Patentpolitik gab folgendes zu bedenken: Wenn das im schwedischen Recht verankerte vorübergehende Verbot des Stoffschutzes unter anderem für Arzneimittel beim Beitritt Schwedens zum EPÜ aufgehoben worden wäre, ohne eine Artikel 54 (5) EPÜ entsprechende Bestimmung in das Patentgesetz aufzunehmen, so wären Mittel zur medizinischen Behandlung nach schwedischem Recht in größerem Umfang patentierbar gewesen

Swedish patent could not be granted. This conclusion was not objected to during the report stage of Government Bill 1977/78:1 containing a proposal for amendments to the Swedish Patents Act (1967:837), etc. The same view was also expressed by the Minister (page 174).

On the occasion of Swedish accession to the EPC, and thereafter, both the Swedish Government and representatives of the interested circles expressed the view that Swedish patent practice on various matters should be developed having regard to the corresponding practice of the EPO (see, for example, Swedish Government Bill No. 1977/78:1, pp. 179 and 190; LU (the Standing Committee on Laws) 1985/86:4, pp. 14-15; and SOU (Swedish Government Official Reports) 1985:53, pp. 137 and 152; cf. also the Notes by Jacobsson, Tersmeden and Törnroth, p. 86 and Footnote 21). In a report submitted in 1985 to the Swedish Government Standing Committee on Laws, the Court of Patent Appeals argued in this respect that it was clearly an appropriate time to achieve as uniform an application of the fundamental conditions of patentability as possible, not only in the EPC but also in Swedish and other national legislations. However, it was also emphasised at the same time by the Court of Patent Appeals that harmonisation of patent practice does not mean that national patent authorities and higher courts must slavishly follow everything done at the EPO (LU 1985/86:4, pp. 22-23). It should thus still be possible to justify departures from the practice of the EPO on the grounds of weighty pertinent considerations.

4. As far as the question of the second medical use is specifically concerned, it is worth pointing out that, under the Swedish Patents Act (1967:837) in its version prior to the 1978 legislation, there was basically nothing to prevent the granting of a patent in respect of both the second and a subsequent use. According to a statement reported in Government Bill 1966:40 (page 71), with which the Minister associated himself, the intention was that there should be nothing to prevent a new biological effect of an already patented medication from involving an inventive step in relation to the earlier patent so as to permit the granting of a new, independent patent (cf. NJA II 1968, p. 12 and Hesser-Essén, *Patentlagen* pp. 22-23).

It was pointed out by the Patent Policy Committee that if the transitional ban on the granting of product patents in respect of, amongst other things, medicaments embodied in Swedish law had been withdrawn in connection with Swedish accession to the EPC without the incorporation into patent law of a provision corresponding to Article 54(5) EPC, it would have been possible for patents in respect of aids to medical treatment to have been granted to a

possible d'obtenir un brevet européen produisant ses effets en Suède là où un brevet national suédois ne pourrait pas être délivré. Lors de la présentation du projet de loi du gouvernement 1977/78:1 contenant notamment une proposition d'amendement de la Loi sur les brevets (1967:837), ce point de vue, également exprimé par le ministre (page 174), n'a pas été contesté.

Non seulement à l'occasion de l'adhésion de la Suède à la CBE mais aussi par la suite, le gouvernement suédois comme les représentants des milieux intéressés ont déclaré que, sur certains points, la pratique suivie par la Suède en matière de brevets devrait s'aligner sur celle de l'OEB (cf. par exemple le projet de loi du gouvernement suédois 1977/78:1, p. 179 et 190; LU (Commission des lois) 1985/86:4, p. 14, 15; SOU (Rapports officiels du gouvernement suédois) 1985:53, p. 137 et 152; voir également les notes de Jacobsson, Tersmeden et Törnroth, p. 86 et note en bas de page n° 21). Dans un rapport qu'il a soumis en 1985 à la Commission des lois, le Tribunal a souligné à cet égard que le moment était venu d'uniformiser dans toute la mesure du possible l'application des conditions fondamentales de brevetabilité entre la CBE, la législation suédoise et les autres législations nationales. Cependant, le Tribunal a simultanément mis l'accent sur le fait qu'une harmonisation de la pratique suivie dans le domaine des brevets ne signifie pas que les autorités nationales compétentes et les juridictions supérieures adoptent servilement dans son moindre détail la pratique suivie à l'OEB (LU 1985/86:4, p. 22-23). La possibilité de s'en écarter pour des motifs sérieux et pertinents devrait par conséquent demeurer ouverte.

4. S'agissant en particulier de la question de la deuxième application thérapeutique, il faut souligner que la loi suédoise sur les brevets, dans sa version antérieure (1967:837) à la législation de 1978, ne posait aucune interdiction fondamentale à ce qu'un brevet soit délivré pour une deuxième application ou une application ultérieure. D'après une déclaration figurant dans le projet de loi du gouvernement 1966:40 (page 71), à laquelle le ministre s'était associé, l'objectif était de faire en sorte que, dans le cas où un médicament déjà breveté se révélerait avoir une nouvelle action biologique, rien ne s'oppose à ce que ce médicament puisse être considéré comme impliquant une activité inventive par rapport au premier brevet de telle manière qu'un brevet nouveau et indépendant puisse être délivré (cf. NJA II, 1968, p. 12 et Hesser-Essén, *Patentlagen* p. 22-23).

La Commission gouvernementale des brevets avait fait observer qu'à supposer qu'en considération de l'adhésion de la Suède à la CBE l'interdiction provisoire frappant la délivrance de brevets pour des produits tels que des médicaments soit levée dans la législation suédoise sur les brevets sans qu'y soit introduite une disposition correspondant à l'article 54(5) CBE, on pourrait voir breveter les moyens de thérapie dans une plus large mesure sous le régime du droit

als nach dem EPÜ. Auf Anregung des Ausschusses wurde im Hinblick auf die bereits erwähnte Harmonisierung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen die nunmehr geltende Bestimmung in § 2 (4) PatG aufgenommen (Regierungsvorlage 1977/78:1, S. 170 und 178 - 179).

5. Entsprechend dem Wortlaut von § 2 (4) PatG und den bei den vorbereitenden Arbeiten abgegebenen Erklärungen über seinen Anwendungsbereich und Inhalt (Regierungsvorlage 1977/78:1, S. 170 und 326) ist es nach schwedischem Recht eindeutig nicht zulässig, auf der Grundlage dieser Rechtsvorschrift für die zweite medizinische Indikation Patentschutz zu gewähren. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Große Beschwerdekammer des EPA im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit des Artikels 54 (5) EPÜ eine ähnliche Auffassung vertritt.

6. Die von der Firma Bayer als Hauptantrag eingereichten Patentansprüche sind jedoch nicht, wie in § 2 (4) PatG vorgeschrieben, auf ein bereits bekanntes Stoffgemisch für die in § 1 (3) PatG genannte medizinische Verwendung gerichtet. Die Ansprüche sind vielmehr auf die Verwendung der bereits bekannten Hydroxyridin-Verbindung zur Herstellung cerebral wirksamer Arzneimittel gerichtet und liegen damit außerhalb des Anwendungsbereichs von § 2 (4) PatG. Nun stellt sich die Frage, ob es außerhalb des direkten Anwendungsbereichs dieser spezifischen Bestimmung, mit der die erste medizinische Verwendung von den in § 2 PatG verankerten allgemeinen Anforderungen an die Neuheit ausgenommen wird, im Rahmen der allgemeinen Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach § 1 und 2 PatG Möglichkeiten für einen Patentschutz für die in diesen Ansprüchen angegebene Verwendung einer bekannten chemischen Verbindung gibt, die ja nicht auf medizinische und somit nach § 1 (3) PatG an sich nicht patentierbare Verfahren, sondern auf die Herstellung eines Arzneimittels mit einer bisher unbekanntem therapeutischen Wirkung gerichtet ist. Diese Frage ist in den vorbereitenden Arbeiten zu dem Gesetz von 1978 nicht ausdrücklich behandelt worden.

Man kann sich natürlich fragen, ob mit der Zulassung von Patentansprüchen, die in der obengenannten Form abgefaßt sind, § 2 (4) PatG letztlich nicht umgangen und tatsächlich ein Patentschutz gewährt wird, der einem zweckgebundenen Stoffschutz im Sinne dieser Vorschrift sehr nahe kommt (vgl. Törnroth in IIC 1986, S. 168). Ein Patentierungsverbot für Ansprüche dieser Art auf dem Arzneimittelsektor hätte jedoch die in den vorbereitenden Arbeiten zum Gesetz von 1978 beschriebene, äußerst nachteilige Folge, daß aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit — oder deren unterschiedlicher Anwendung — ein europäisches Patent für Schweden erlangt werden kann, während ein nationales schwedisches Patent ausgeschlossen ist. Die Gründe, weshalb diese Situation

greater extent under Swedish law than under the EPC. At the suggestion of the Committee, and with the aim of achieving the previously mentioned harmonisation of the conditions of patentability, the provision which is now valid was incorporated into Section 2(4) of the Patents Act (Government Bill 1977/78:1, pp. 170 and 178-179).

5. In the light of the wording of Section 2(4) of the Patents Act and of the statements made in the course of the *travaux préparatoires* concerning its scope and content (Government Bill 1977/78:1, pp. 170 and 326), it is clearly not permissible under Swedish law to justify patent protection for the second medical use on the basis of this provision. It should also be noted that the Enlarged Board of Appeal of the EPO arrived at a similar judgement in respect of the applicability of Article 54(5) EPC.

6. The patent claims submitted in Bayer's main request are not however, as stipulated in Section 2(4) of the Patents Act, directed to a previously disclosed mixture of substances for such medical use as is envisaged in Section 1(3) of the Patents Act. The claims are instead directed to the use of the previously disclosed hydroxyridine compound for the manufacture of cerebrally active drugs and thus fall outside the scope of Section 2(4) of the Patents Act. The question which then arises is whether, outside the direct field of application of this specific provision which constitutes an exception to the general requirement for novelty embodied in Section 2 of the Patents Act in respect of the first medical use, there is sufficient scope — by application of the general conditions of patentability embodied in Sections 1 and 2 of the Patents Act — to provide patent protection for such use of a previously disclosed chemical compound as is intended by these claims and which is not aimed at such processes in the medical field which are themselves not patentable under Section 1(3) of the Patents Act, but at the manufacture of a medicament with a previously unknown therapeutic effect. This question has not been dealt with expressly in the *travaux préparatoires* to the 1978 legislation.

It is, of course, possible to question whether the approval of patent claims drafted in the form indicated above does not result in the circumvention of Section 2(4) of the Patents Act, and does not in reality provide patent protection resembling closely that achieved by the granting of purpose-limited product protection of the kind which falls within the scope of the aforementioned provision (cf. Törnroth, in IIC 1986, p. 168). Any refusal of the possibility of obtaining a patent on the basis of this type of claim within the field of drugs would, however, result in the extremely unfavourable situation described in the *travaux préparatoires* to the 1978 legislation whereby it would be possible on the basis of differences in the conditions of patentability — or in their application — to obtain a European

suédois qu'au titre de la CBE. Cette disposition, actuellement en vigueur, a été introduite dans l'article 2(4) de la Loi sur les brevets (projet de loi du gouvernement 1977/78:1, p. 170, 178, 179) sur proposition de la Commission, en vue d'harmoniser les conditions de brevetabilité évoquées précédemment.

5. Il ressort clairement de l'article 2(4) de la Loi sur les brevets et des déclarations faites au cours des travaux préparatoires consacrés à sa portée et à son contenu (projet de loi du gouvernement 1977/78:1, p. 170 et 326) que, en droit suédois, il n'est pas possible de fonder sur cette disposition la protection par brevet d'une deuxième application thérapeutique. Il convient également de noter que la Grande Chambre de recours de l'OEB a adopté une position similaire au sujet de l'applicabilité de l'article 54(5) CBE.

6. Cependant, les revendications déposées par Bayer dans sa requête principale n'ont pas pour objet, au sens où l'entend l'article 2(4) de la Loi sur les brevets, une composition déjà connue destinée à être utilisée pour une application thérapeutique mentionnée à l'article 1(3) de cette même loi; elles portent par contre sur l'utilisation de l'hydroxyridine, composé déjà connu, pour la préparation de médicaments à effet cérébral et ne sont donc pas couvertes par l'article 2(4) de la Loi sur les brevets. Il se pose alors la question de savoir si, en dehors du champ d'application direct de cette disposition particulière par le biais de laquelle il est fait exception au principe général de nouveauté fixé par l'article 2 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne la première application thérapeutique, il est encore possible, en se référant aux conditions générales de brevetabilité définies aux articles 1^{er} et 2, de protéger par brevet l'utilisation d'un composé chimique connu, telle qu'elle constitue l'objet des revendications en cause, non pas pour des méthodes relevant du domaine médical, elles-mêmes non brevetables en vertu de l'article 1(3), mais pour la préparation d'un médicament ayant un effet thérapeutique ignoré jusqu'ici. Cette question n'a pas été traitée expressément dans les travaux préparatoires à la législation de 1978.

On peut certes se demander si l'acceptation de revendications présentées sous la forme indiquée ci-dessus n'a pas pour effet de tourner l'article 2(4) de la Loi sur les brevets et en fait d'accorder une protection par brevet assimilable à celle que confère la délivrance d'un brevet de produit proposé à une fin spécifique, prévue dans cette disposition (cf. Törnroth, dans IIC 1986, p. 168). Cependant, exclure toute possibilité de délivrance d'un brevet sur la base de ce type de revendications dans le domaine pharmaceutique aboutirait à la situation particulièrement fâcheuse décrite dans les travaux préparatoires à la législation de 1978, à savoir qu'à partir de divergences entre les conditions de brevetabilité ou au niveau de leur application, il serait possible d'obtenir un brevet européen pour la

vermieden werden sollte, liegen auf der Hand. Bedenkt man insbesondere, daß — wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht — die grundsätzliche Bejahung der Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation mit der Rechtslage im Einklang steht, die vor dem Beitritt Schwedens zum EPÜ gegeben war, so hat Schweden keinerlei Grund, sich gegen eine diesbezügliche Anpassung der schwedischen Rechtspraxis an die Praxis des EPA auszusprechen; das Patentbeschwerdegericht ist deshalb der Auffassung, daß gegen die Erteilung von Patenten mit Ansprüchen der von Bayer hier als Hauptantrag vorgelegten Art nichts einzuwenden ist.

7. Dementsprechend braucht auch nicht geprüft zu werden, ob die von Bayer eingereichten Hilfsansprüche mit schwedischem Recht vereinbar sind.

8. In der Frage, ob die Erfindung nach Anspruch 1, die patentrechtlich gesehen an sich patentfähig ist, die allgemeinen Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach § 1 und 2 PatG erfüllt, ist das Patentbeschwerdegericht zu folgender Würdigung gelangt.

9. Zunächst steht fest, daß die Erfindung nach Anspruch 1 gewerblich anwendbar ist und sich nicht auf ein Verfahren der in § 1 (3) PatG genannten Art bezieht.

10. Wie bereits erwähnt, ist die Hydroxyridin-Verbindung nach Anspruch 1 bereits in dem schwedischen Patent Nr. 371 823 offenbart, auf das in der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen wird. Die frühere Offenbarung der Verbindung ist jedoch auf deren Verwendung als Herzmittel beschränkt. Soweit aus der Akte im vorliegenden Fall hervorgeht, ist die Verbindung noch nicht als Arzneimittel offenbart worden, das gegen cerebrale Störungen wirksam ist. Die in Anspruch 1 vorgeschlagene Verwendung des Arzneimittels zur Herstellung cerebral wirksamer Arzneimittel erfüllt deshalb die Anforderungen an die Neuheit nach § 2 PatG.

11. Was die Frage anbelangt, ob die beanspruchte Verwendung der Hydroxyridin-Verbindung die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit nach § 2 PatG erfüllt, so muß es als für den Fachmann überraschend angesehen werden, daß sich die obengenannte Verbindung, die für ihre herzstärkende und blutdrucksenkende Wirkung bekannt war, auch positiv auf die Durchblutung der Gehirngefäße auswirkt, wie aus dem Bericht der Firma Bayer über die Versuchsergebnisse hervorgeht, und darüber hinaus noch bestimmte neurologische und psychopharmakologische Wirkungen aufweist. Zwar ist für bestimmte Hydroxyridin-Verbindungen bereits eine Cerebralwirkung in dem

patent for Sweden in cases in which a national Swedish patent cannot be granted. There are obviously good reasons why such a situation should be avoided. Taking particular account of the fact that, as will be appreciated from the foregoing, approval in principle of the patentability of the second medical use is in line with the legal position existing in Sweden prior to her accession to the EPC, and that there are no grounds for Sweden to raise any weighty, pertinent arguments against harmonisation of the application of Swedish law with this aspect of EPO practice, the Court of Patent Appeals is of the view that there should be no objection to the granting of patents containing claims of the type now submitted by Bayer in their main request.

7. In the light of this judgement, there are no longer any grounds for examining whether the alternative patent claims submitted by Bayer are compatible with Swedish legislation.

8. As to the question of whether the invention according to Claim 1, which is in itself acceptable from the point of view of patent law, satisfies the general conditions of patentability embodied in Sections 1 and 2 of the Patents Act, the Court of Patent Appeals has come to the following judgement.

9. It is clear to begin with that the invention according to Claim 1 is susceptible of industrial application, and that it does not relate to a process such as is indicated in Section 1(3) of the Patents Act.

10. As previously mentioned, the hydroxyridine compound defined in Claim 1 has been previously disclosed in the Swedish patent No. 371 823 referred to in the decision under appeal. Previous knowledge of the compound is nevertheless restricted to its use as a cardiac preparation. As far as is indicated in the dossier on this case, the compound has not been previously disclosed as a drug which is effective against cerebral disorders. The use of the drug proposed in Claim 1 in the manufacture of cerebrally active drugs may, therefore, be regarded as satisfying the requirement for novelty stipulated in Section 2 of the Patents Act.

11. On the question of whether the claimed use for the hydroxyridine compound satisfies the requirement for inventive step stipulated in Section 2 of the Patents Act, it must be seen as being surprising to a person skilled in the art that the aforementioned compound, with its previously disclosed cardiac and anti-hypertensive (reducing blood pressure) effect, should have been found to produce a positive effect on the flow of blood through the vessels of the brain, as demonstrated by Bayer in its reported experiment results, in addition to having certain neurological and psychopharmacological effects. It is true that certain hydroxyridine compounds have been previously disclosed

Suède là où un brevet national suédois ne pourrait pas être délivré. Les raisons pour lesquelles il convient d'éviter une telle situation sont évidentes. Considérant en particulier, à la lumière de ce qui précède, que, d'une part, l'acceptation de principe de la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique est dans le droit fil de la situation juridique existant en Suède avant son adhésion à la CBE et que, d'autre part, la Suède n'a aucun motif sérieux et pertinent de s'opposer à une harmonisation de l'application du droit suédois avec la pratique suivie en l'occurrence par l'OEB, le Tribunal estime qu'il ne saurait être soulevé d'objection à l'encontre de la délivrance de brevets comportant des revendications semblables à celles que Bayer dépose à présent dans sa requête principale.

7. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner la question de savoir si les revendications déposées par Bayer à titre subsidiaire sont compatibles avec la législation suédoise.

8. Pour ce qui est d'examiner si l'invention selon la revendication 1 qu'autorise le droit des brevets répond aux conditions générales de brevetabilité définies aux articles 1^{er} et 2 de la Loi sur les brevets, le Tribunal est parvenu à la conclusion exposée ci-après.

9. Tout d'abord, il apparaît clairement que l'invention selon la revendication 1 est susceptible d'application industrielle et qu'elle ne porte sur aucune des méthodes mentionnées à l'article 1(3) de la Loi sur les brevets.

10. Ensuite, s'il est vrai, comme cela a été indiqué plus haut, que le composé hydroxyridine défini dans la revendication 1 a été antérieurement décrit dans le brevet suédois n° 371 823 auquel il est fait référence dans la décision attaquée, ce composé était néanmoins uniquement connu comme médicament cardiaque. A en juger par le contenu du dossier relatif à cette affaire, le composé n'avait pas été décrit auparavant comme médicament combattant les troubles cérébraux. L'utilisation du composé selon la revendication 1 pour la préparation de médicaments à effet cérébral peut donc être considérée comme satisfaisant à l'exigence de nouveauté énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

11. S'agissant enfin de la question de savoir si l'utilisation du composé hydroxyridine revendiqué dans l'invention implique une activité inventive au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les brevets, il faut constater qu'il est surprenant pour l'homme du métier que ce composé, dont l'action cardiaque et hypotensive (abaissement de la tension artérielle) a été antérieurement décrite, s'avère avoir une action positive sur le débit vasculaire cérébral, comme l'a démontré Bayer par les résultats de ses expériences, outre son action neurologique et psychotrope. Il est vrai que certains composés d'hydroxyridine ont été déjà décrits comme étant des agents thérapeutiques à effet cérébral

deutschen Patent Nr. 2 407 115 offenbart worden, das in der Prüfung im Patentamt entgegengehalten worden ist. Die Hydropyridin-Verbindung, um die es im vorliegenden Falle geht, weist jedoch — wie die Untersuchungen gezeigt haben — gegenüber den früher offenbarten eine so gezielt auf die Cerebralf GefäÙe gerichtete Wirkung auf, daÙ sie sich von diesen wesentlich unterscheidet.

12. Nach den bisherigen Prüfungsergebnissen liegt unter den gegebenen Umständen kein Grund vor, die Anmeldung auf der Grundlage der von Bayer in erster Linie verfolgten Patentansprüche zurückzuweisen.

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Das Patentbeschwerdegericht hebt hiermit die angefochtene Entscheidung auf und verweist die Anmeldung zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 an das Patentamt zurück. (...)

as being cerebrally effective preparations in German patent No. 2 407 115 cited in the course of examination at the Patent Office. The hydroxyridine compound involved in this case, however, exhibits, on the basis of the evidence produced by the investigation, such a specific and highly cerebral vascular effect in comparison with the previously disclosed compounds that it must be regarded as being significantly different from them.

12. As far as has been revealed thus far by the investigation, and under the conditions described here, no grounds for objecting to the application on the basis of the patent claims submitted by Bayer in the first place can be considered to exist.

For these reasons it is decided that:

The Court of Patent Appeals hereby sets aside the Decision against which the appeal was lodged and refers the application back to the Patent Office for further processing on the basis of Claims 1 to 3. (...)

dans le brevet allemand n° 2 407 115 cité lors de l'examen devant l'Office des brevets. Le composé hydroxyridine dont il s'agit dans la présente espèce a cependant, comme on a pu s'en convaincre au cours de la procédure, une action spécifique et vasculaire cérébrale sensiblement plus puissante que les composés déjà décrits, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme notablement différent de ceux-ci.

12. Compte tenu des éléments révélés jusqu'ici à l'examen de la présente affaire, et considérant ce qui précède, il ne peut être fait valablement objection à la demande sur la base des revendications déposées par Bayer dans sa requête principale.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le Tribunal annule la décision attaquée et renvoie la demande à l'Office des brevets pour la poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 3. (...)

Aufgrund dieser Entscheidung des Patentbeschwerdegerichts wurde folgendes **Rundschreiben Nr. 19 der Patentabteilung vom 1. September 1986** veröffentlicht¹⁾:

Nach § 2 Abs. 4 PatG können bereits bekannte Stoffe durch Stoffpatente für die erste medizinische Indikation oder — genauer gesagt — für die erste therapeutische, chirurgische oder diagnostische Anwendung geschützt werden. Man spricht dabei von der "ersten Indikation".

Ein Patentanspruch kann in diesem Fall wie folgt formuliert werden: "Verbindung(en) X zur Verwendung als Arzneimittel" (oder entsprechende Formulierung für eine chirurgische oder diagnostische Anwendung). Nähere Angaben über die therapeutische Wirkung brauchen im Patentanspruch nicht gemacht zu werden. Die Beschreibung muß jedoch genaue Angaben über den Anwendungsbereich enthalten.

Die Verwendung von bereits als Arzneimittel bekannten Verbindungen für eine neue therapeutische Wirkung ist patentfähig: Man spricht dann von der zweiten Indikation. Diese medizinische Wirkung muß sich in der Art von der bereits bekannten unterscheiden, d. h. sie darf für den Fachmann im Hinblick auf die erste medizinische Wirkung nicht naheliegend sein.

In the light of this Court of Patent Appeals decision the following **Patent Division Circular No. 19 dated 1 September 1986** was published¹⁾:

According to Section 2, paragraph 4, of the Patents Act known substances can be protected by claims directed to a product for a *first* medical or, to be more precise, a first therapeutic, surgical or diagnostic use. This is referred to as the first use or indication.

Patent claims in this case can be worded as follows: "Compound(s) X for use in therapy" (or appropriate alternative wording in the case of surgical or diagnostic application). The claim itself need not give further details of the therapeutic effect achieved but precise information concerning the field of application must be contained in the description.

The use of compounds already known as medicinal preparations to obtain a new therapeutic effect is patentable; in this case one speaks of a *second* use or indication. The new therapeutic effect must differ in kind from the known effect, i.e. it must not be obvious to a person skilled in the art having regard to the first therapeutic effect.

A la suite de cette décision du Tribunal d'appel, le texte suivant a été publié dans la **circulaire n° 19 de la section des brevets, en date du 1^{er} septembre 1986**:¹⁾

En vertu de la Loi sur les brevets, article 2(4), les substances connues peuvent être protégées par des revendications de produit lorsqu'il s'agit de la *première* application médicale — ou plus exactement de la première application thérapeutique, chirurgicale ou diagnostique. On parle alors de "première application".

Dans ce cas, la revendication de brevet peut être formulée comme suit: "composé(s) X pour utilisation comme médicament" (ou pour une application chirurgicale ou diagnostique, formulation correspondante). La revendication n'a pas à comporter de plus amples indications sur l'effet thérapeutique. La description doit toutefois apporter des indications précises sur le domaine d'application.

L'utilisation pour un nouvel effet thérapeutique de composés déjà connus en tant que médicaments peut être brevetée: on parle alors de *deuxième* application. Cet effet thérapeutique doit se différencier, par sa nature, de celui qui est déjà connu, c'est-à-dire que, pour l'homme du métier, il ne doit pas découler de manière évidente du premier effet thérapeutique.

¹⁾ Nordiskt Immateriellt Rättskydd 1986, 340.

¹⁾ Nordiskt Immateriellt Rättskydd 1986, 340.

¹⁾ Nordiskt Immateriellt Rättskydd 1986, 340.

Bei der zweiten Indikation muß die bezweckte therapeutische Wirkung genau beschrieben sein und der Patentanspruch wie folgt formuliert werden: "Verwendung der Verbindung oder des Stoffgemisches X für die Zubereitung (Herstellung) eines Arzneimittels zur Behandlung von S".

In the case of a second use, the intended therapeutic effect must be exactly described and the claim must be worded as follows: "Use of a compound or composition X for the production (manufacture) of a medicament for the treatment of S".

La deuxième application doit décrire de façon précise l'effet thérapeutique escompté. La revendication sera alors formulée selon le modèle suivant: "Utilisation du composé ou de la composition X pour la préparation (fabrication) d'un médicament aux fins de traitement de S."

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung von Internationalen Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern

1. Es wird Bezug genommen auf die im ABI. EPA 1987, 442 veröffentlichte Mitteilung über den Beschluß des Verwaltungsrats zur Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung von internationalen Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern¹⁾.

2. Auf nach Artikel 4 des Beschlusses gestellte Anträge Malawis und Sudans hat der Präsident des EPA bestimmt, daß der Beschluß ab 1. April 1988 auf Staatsangehörige von Entwicklungsländern Anwendung findet, wenn die internationale Anmeldung beim nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz Malawis bzw. Sudans als Anmeldeamt eingereicht wird.

3. Die Gebührenermäßigung wird auf Antrag des Anmelders gewährt. Antragsformulare (EPA/EPO/OEB Form 1223) sind beim nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz Malawis bzw. Sudans oder beim EPA kostenlos erhältlich. Dem Formblatt liegt eine Erläuterung bei, die alle für die Beantragung einer Gebührenermäßigung erforderlichen Informationen enthält.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Reduction in fees for the international search and preliminary examination of international applications filed by nationals of developing countries

1. Attention is drawn to the notice published in OJ EPO 1987, 442, concerning the Administrative Council decision reducing the fees for the international search and preliminary examination of international applications filed by nationals of developing countries¹⁾.

2. Following requests under Article 4 of the decision from Malawi and Sudan, the President of the EPO has decided that as from 1 April 1988 the reduction shall apply to nationals of developing countries who file international applications at the central industrial property office of Malawi or Sudan acting as receiving Office.

3. The fee reduction is granted at the applicant's request. Copies of the relevant form (EPA/EPO/OEB Form 1223) and notes explaining how to request the reduction, are obtainable free of charge from the central industrial property offices of Malawi and Sudan and from the EPO.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes Internationales déposées par des ressortissants des pays en développement

1. Il est fait référence à la communication publiée au JO OEB 1987, 442, concernant la décision du Conseil d'administration portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement¹⁾.

2. A la suite de requêtes présentées conformément à l'article 4 de la décision par le Malawi et le Soudan, le Président de l'OEB a décidé qu'elle devenait applicable à partir du 1^{er} avril 1988 aux ressortissants de pays en développement lorsque la demande internationale est déposée auprès de l'Office national du Malawi ou du Soudan agissant en qualité d'office récepteur.

3. La réduction des taxes est accordée sur requête du déposant. Des formulaires de requête (EPA/EPO/OEB Form 1223) sont obtenus gratuitement sur demande adressée à l'Office national de la propriété industrielle du Malawi ou du Soudan, ou à l'OEB. Le formulaire est accompagné de notes explicatives apportant toutes les informations nécessaires de nature à guider les déposants pour requérir la réduction des taxes.

¹⁾ ABI. EPA 1984, 3 und 297.

¹⁾ OJ EPO 1984, 3 and 297.

¹⁾ JO OEB 1984, 3 et 297.

Budapester Vertrag**Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen**

NATIONAL COLLECTION OF INDUSTRIAL BACTERIA (NCIB)

1. Änderung des Namens und der Anschrift

Infolge einer Mitteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs vom 25. Januar 1988 nach dem Budapester Vertrag¹⁾, ändern sich Bezeichnung und Anschrift des **National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)**²⁾ wie folgt:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd (NCIMB)

P.O. Box 31
135 Abbey Road
GB-Aberdeen, AB9 8DG

2. Änderung des Gebührenverzeichnisses

Außerdem ist mit der Mitteilung vom 25. Januar 1988 das Gebührenverzeichnis der NCIMB mit **Wirkung vom 30. März 1988** wie folgt geändert worden:

	GBP
2.1. Aufbewahrung eines Mikroorganismus	300
2.2. Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung, soweit eine Gebühr gemäß Regel 10.2 erhoben werden kann	50
2.3. Abgabe einer Probe gemäß Regel 11.2 oder 11.3	25
+ Versandkosten	

Die Gebühren unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer.

Budapest Treaty**Micro-organism depositary authorities**

NATIONAL COLLECTION OF INDUSTRIAL BACTERIA (NCIB)

1. Change of name and address

Following notification received on 25 January 1988 from the United Kingdom Government under the Budapest Treaty¹⁾ the name and address of the **National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)**²⁾ have been changed and are now as follows:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd (NCIMB)

P.O. Box 31
135 Abbey Road
Aberdeen AB9 8DG
United Kingdom

2. Change in the fee schedule

In addition, according to the same notification of 25 January 1988, the NCIMB fee schedule has been changed **with effect from 30 March 1988** as follows:

	GBP
2.1 For storage of a micro-organism	300
2.2 For the issue of a viability statement where a fee may be charged in accordance with Rule 10.2	50
2.3 For the furnishing of a sample in accordance with Rule 11.2 or 11.3	25
+ actual cost of carriage	

The fees may be liable to Value Added Tax.

Traité de Budapest**Autorités de dépôt de micro-organismes**

NATIONAL COLLECTION OF INDUSTRIAL BACTERIA (NCIB)

1. Changement de nom et d'adresse

Suite à une notification effectuée par le Gouvernement du Royaume-Uni le 25 janvier 1988, en vertu du Traité de Budapest¹⁾, la dénomination et l'adresse de la **National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)**²⁾ sont désormais les suivantes:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd (NCIMB)

P.O. Box 31
135 Abbey Road
Aberdeen AB9 8DG
Royaume-Uni

2. Modification du barème des taxes:

La notification effectuée le 25 janvier 1988 a en outre modifié comme suit le barème des taxes de la NCIMB, avec effet à **compter du 30 mars 1988**:

	GBP
2.1 Pour la conservation du micro-organisme	300
2.2 Pour la délivrance d'une déclaration sur la viabilité dans les cas où, conformément à la règle 10.2, une taxe peut être perçue	50
2.3 Pour la remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3	25
+ frais de port	

Les taxes sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, le cas échéant.

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1988, 39 bzw. La *Propriété industrielle* 1988, 39.

²⁾ Vgl. ABI. EPA 1982, 164; 1987, 89.

¹⁾ See *Industrial Property* 1988, 39.

²⁾ See OJ EPO 1982, 164; 1987, 89.

¹⁾ Cf. La *Propriété industrielle* 1988, 39.

²⁾ Cf. JO OEB 1982, 164; 1987, 89.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen^{*)}****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juli 1986 geltende Fassung der Gebührenordnung ist in der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (4. Auflage, Juli 1987) abgedruckt. Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. 2/1987 in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 25. November 1987 über die Neufestsetzung der Pauschalpreise für Standardrecherchen (ABI. EPA 1987, 540).

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. 1984, 297 (vgl. auch Hinweis zur Gebührenerhöhung 1985: ABI. EPA 1984, 616).

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. EPA 2/1987.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010 03.87) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1987, 29.

Zur Zahlung von Gebühren berechtigten Personen: ABI. EPA 1980, 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189 und 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices^{*)}****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 1986 are reproduced in the 4th edition (July 1987) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the supplement to OJ 2/1987 in conjunction with the Decision of the President of the EPO dated 25 November 1987 revising contractual fees for standard searches (OJ EPO 1987, 540).

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 1984, 297 (see also the information concerning the 1985 fee increase: OJ EPO 1984, 616).

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of the Contracting States: supplement to OJ EPO 2/1987.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the new version of the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010 03.87), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1987, 29.

Persons entitled to make payment of fees: OJ EPO 1980, 303.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189 and 219/238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente^{*)}****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du règlement relatif aux taxes dans sa version applicable à compter du 1^{er} juillet 1986 figure dans la 4^e édition (juillet 1987) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO n°2/1987 en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 25 novembre 1987, relative à la révision des redevances forfaitaires afférentes aux demandes de recherche standard (JO OEB 1987, 540).

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO 1984, 297 (voir également l'avis concernant le relèvement des taxes prévu pour 1985: JO OEB 1984, 616.)

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants: supplément au JO OEB n° 2/1987.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau remanié de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010 03.87) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1987, 29.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO OEB 1980, 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

^{*)} Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im Amtsblatt 3/1987 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

^{*)} Amendments and additions to the fees guidance published in Official Journal 3/1987 are indicated by a vertical line alongside.

^{*)} Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au Journal officiel n°3/1987 sont indiqués par un trait vertical.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1979, 61; 1981, 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1982, 199; 1984, 272.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABI. EPA 1985, 347.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABI. EPA 1984, 621 und 631.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1981, 349.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werden den Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Payment and refund of the examination fee: OJ EPO 1979, 61; 1981, 349.

Paying renewal fees of European patent applications and patents: OJ EPO 1982, 199; 1984, 272.

The list of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ EPO 1984, 621 and 631.

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1981, 349.

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: JO EPO 1986, 441.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1979, 61; 1981, 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1982, 199; 1984, 272.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

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.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: JO OEB 1984, 621 et 631.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche 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, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1981, 349.

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)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1980, 112; 1983, 189.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.)

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)* Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

- a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder
- b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder
- c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- c) by money order,
- d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1 (a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1 (c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office;

c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1 d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3)* Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

- a) he effected the payment through a banking establishment or a post office;
- b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;
- c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1 (d), provided that the cheque is met.

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3)* Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci-après:

- a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;
- b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;
- c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

^{*)} Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1982, 16).

^{*)} The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16).

^{*)} La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	42 400	43 800
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 790	651	6 140	1 510	2 060	6 910	37 500	1 326 000	12 930	135 600	139 800
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	280	102	960	240	320	1 080	5 900	207 000	2 020	21 200	21 900
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 110	404	3 810	940	1 280	4 290	23 200	822 000	8 020	84 100	86 700
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	65	24	220	50	70	250	1 400	48 000	470	4 900	5 100
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	32	12	110	25	35	125	675	24 000	230	2 400	2 500
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 120	771	7 270	1 790	2 440	8 190	44 400	1 570 000	15 320	160 600	165 600

¹⁾ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹⁾ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

¹⁾ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen
Important fees for European patent applications
Taxes Importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	1 060	385,50	3 635	895	1 220	4 095	22 200	785 000	7 660	80 300	82 800
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	460	167	1 580	390	530	1 780	9 600	341 000	3 320	34 800	35 900
Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen, pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	13	4,70	45	11	15	50	270	9 600	94	980	1 020
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	680	247	2 330	570	780	2 630	14 200	504 000	4 910	51 500	53 100
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	42 400	43 800
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	<p>Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.²⁾</p> <p>Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.²⁾</p> <p>Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.²⁾</p>										

²⁾ Beilage zum ABI. 2/1987.

²⁾ Supplement to OJ 2/1987.

²⁾ Supplément au JO n° 2/1987.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT											
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD	
EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur												
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal Fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	185	67	630	160	210	710	3 900	137 000	1 340	—	—	
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search Fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 095	762	7 190	1 770	2 410	8 090	43 900	1 552 000	15 140	—	—	
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)												
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	870	281	2 670	706	980	2 990	17 800	588 000	6 100	—	—	
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31e ¹⁾	17	6	53	14	19	60	350	12 000	120	—	—	
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	210	68	645	171	240	725	4 300	143 000	1 480	—	—	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) (R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE)	32	12	110	25	35	125	675	24 000	230	—	—	

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

¹⁾ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee.

¹⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for International
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (sfr)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international Bearbeitungsgebühr ³⁾ Handling Fee ³⁾ Taxe de traitement ³⁾ (R.57 PCT)	265	86	815	216	300	915	5 400	180 000	1 870	—	—
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁴⁾⁵⁾ Fee for the preliminary examination ⁴⁾⁵⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁴⁾⁵⁾ (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 120	771	7 270	1 790	2 440	8 190	44 400	1 570 000	15 320	—	—

³⁾ Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr (Regel 57.2 b) PCT). Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT. Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht (Regel 57.2 a) PCT). Die Erfordernisse der PCT-Vertragsstaaten hinsichtlich der Übersetzung des Prüfungsberichts ergeben sich aus der jeweils gültigen Fassung des PCT-Blattes, Abschnitt IV, Anlage B 1.

⁴⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

³⁾ The same amount applies to the supplement to the handling fee (Rule 57.2b) PCT). See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee. The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO (Rule 57.2a) PCT). For the requirements of the PCT Contracting States concerning translation of the examination report see Section IV. Annex B 1 of the current edition of the PCT Gazette.

⁴⁾ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵⁾ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443 regarding the time limit for payment of this fee.

³⁾ Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement (règle 57.2.b) du PCT). En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI. (règles 57.2.a) du PCT). Concernant les exigences des États contractants du PCT en matière de traduction du rapport d'examen, cf. la version applicable de la Gazette du PCT, Section IV, Annexe B 1.

⁴⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹⁾

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹⁾

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹⁾

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM (DM)	GBP (£)	FRF (FF)	CHF (str)	NLG (hfl)	SEK (skr)	BEF/LUF (FB)	ITL (Lit)	ATS (öS)	ESP (Ptas)	GRD
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	560	204	1 920	470	650	2 160	11 700	415 000	4 050	—	—
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ Taxe de recherche ²⁾											
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation											
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											
Prüfungsgebühr ³⁾ / Examination Fee ³⁾ / Taxe d'examen ³⁾											
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne											
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾	460	167	1 580	390	530	1 780	9 600	341 000	3 320	—	—

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben
Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI. 1984, 621 und 631. 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 1.2 (1) bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

²⁾ Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 1984, 621 and 631. 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 1.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

²⁾ No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by one-fifth 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 USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBÉ; pour plus de détails se reporter aux avis aux déposants PCT publiés au JO 1984, 621 et 631. 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 1.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

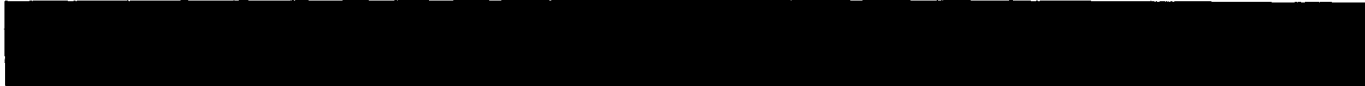
²⁾ Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième 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, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

- ³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(2) EPU sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblatt. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 70% ermäßigt (vgl. Regel 104b (5) EPU, Artikel 12 (2) Gebührenordnung und ABl. EPA 1984, 297).
- ³⁾ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 70% (see Rule 104b (5) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees and OJ EPO 1984, 297).
- ³⁾ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus. Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 70% (cf. règle 104ter (5) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes et JO OEB 1984, 297).
- ⁴⁾ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABl. EPA 1984, 631 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt B4 dieses Hinweises.
- ⁴⁾ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ EPO 1984, 631; see point B4 of that information.
- ⁴⁾ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO OEB 1984,631; cf. point B4 de cet avis.



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation Meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
9.-11.5.1988	Arbeitsgruppe «Technische Information» München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail Information technique Munich
17.-18.5.1988	Arbeitsgruppe «DATIMTEX» München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail «DATIMTEX» Munich
19.-20.5.1988	Ad-hoc-Arbeitsgruppe «Harmonisierung» München	Ad hoc Working Party on Harmonisation Munich	Groupe de travail ad hoc «Harmonisation» Munich
24.-25.5.1988	Bauausschuß Den Haag	Building Committee The Hague	Commission du bâtiment La Haye
25.-27.5.1988	Haushalts- und Finanzausschuß Den Haag	Budget and Finance Committee The Hague	Commission du budget et des finances La Haye
6.-10.6.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
26.9.1988	Anlageausschuß des Pensionsreservfonds München	Investment Committee for the pension reserve fund Munich	Comité de placement du fonds de réserve pour pensions Munich
10-12.10.1988	Arbeitsgruppe «Technische Information» Madrid	Working Party on Technical Information Madrid	Groupe de travail Information technique Madrid
17.10.1988	Arbeitsgruppe «Statistik» München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail Statistiques Munich
17.-21.10.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
17.-18.11.1988	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
5.-9.12.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	EPI	EPI	EPI
30.5.1988	Symposium zum zehnten Jahrestag des EPI München	Ten Year Celebration Symposium Munich	Symposium marquant le dixième anniversaire de l'EPI Munich
31.5.-1.6.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich
26.-27.9.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Basel	Council of the Institute of Professional Representatives Basle	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Bâle

	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International Meetings and Events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
16.-20.5.1988	Ständiger Ausschuß für Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (12. Sitzung) Genf	Permanent Committee for Development Cooperation Related to Industrial Property (12 th Session) Geneva	Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (12 ^e session) Genève
13.-17.6.1988	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (5. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (5 th Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (5 ^e session) Genève
14.-16.9.1988	Internationales Forum der WIPO über die Auswirkungen neuer Techniken auf das Recht am geistigen Eigentum Genf	WIPO Worldwide Forum on the Impact of Emerging Technologies on the Law of Intellectual Property Geneva	Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Genève
22.-23.9.1988	Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz (PCIPI) Genf	Permanent Committee on Industrial Property Information (PCIPI) Geneva	Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) Genève
26.9.-3.10.1988	Leitende Organe der WIPO und verschiedener von ihr verwalteter Verbände (19. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and of Some of the Unions Administered by WIPO (19 th Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des Unions administrées par l'OMPI (19 ^e série de réunions) Genève
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4 th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 ^e session) Genève
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle Genève
	Dreierkonferenz	Trilateral Conference	Conférence tripartite
20.-24.6.1988	Dreiseitige technische Sitzung (EPA/JPO/USPTO) Den Haag	Trilateral Technical Meeting (EPO/JPO/USPTO) The Hague	Réunion technique tripartite (OEB/JPO/USPTO) La Haye
24.10.-28.10.1988	Vorbereitende Sitzung zur Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	Preparation Meeting Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	Préconférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
31.10.-1.11.1988	6. Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	6 th Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	6 ^e Conférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
	FICPI	FICPI	FICPI
27.6.-1.7.1988	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Weltkongreß Cannes	International Federation of Industrial Property Attorneys World Congress Cannes	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Congrès mondial Cannes



**3
Sonstige
Veranstaltungen
in den
Vertragsstaaten**

**3
Other Events
in the Contracting
States**

**3
Autres manifestations
prévues dans les
Etats contractants**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events.

Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

DE:

- | | |
|---------------|---|
| 6.5.1988 | Deutsche Anwaltsakademie**)
Seminar: «Verfahrensrechtliche Möglichkeiten des Anmelders nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA»
München |
| 10-11.11.1988 | VPP*)
Fachtagung
Frankfurt/Main |
| 13.-14.4.1989 | VPP*)
Fachtagung
Mainz |

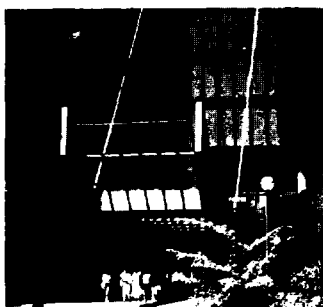
*) Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658.

**) Deutsche Anwaltsakademie im Deutschen Anwalt Verein, Adenauerallee 106, 5300 Bonn 1, Tel.: (0228) 2607-83.

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances d'emplois

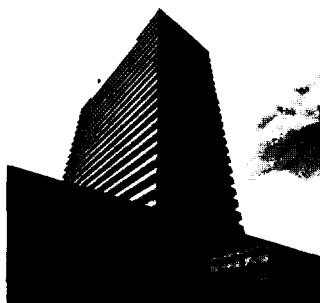


München
Munich

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 10. Juni 1988 für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

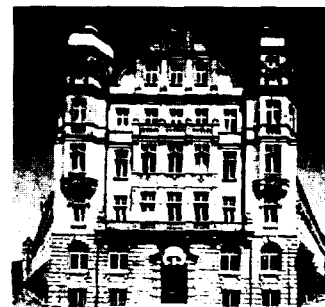


Den Haag
The Hague
La Haye

Applications, together with curriculum vitae, should be sent by 10 June 1988 in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.



Berlin

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61 et leur parvenir au plus tard le 10 juin 1988. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5),
Den Haag/Berlin und
PRÜFER (1124/5),
München
Kennziffer: OJ 5/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (vorzugsweise Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5),
The Hague/Berlin and
EXAMINERS (1124/5),
Munich
Ref.: OJ 5/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (preferably mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5)
à La Haye/Berlin et
EXAMINATEURS (1124/5)
à Munich
Réf.: OJ 5/1**

(Grade A1/2/3). L'examineur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examineur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de préférence de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examineur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

**Hauptverwaltungsrat/
Pressechef,
München
Kennziffer: OJ 5/2**

(Besoldungsgruppe A4). Der Pressechef ist Leiter des Referats für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Seine Hauptaufgaben sind die Vorbereitung offizieller Veranstaltungen, die Konzeption und Durchführung einer gezielten Information der Öffentlichkeit und des Personals über Aufgaben und Arbeitsweise des Amtes, die Vorbereitung von Pressekonferenzen und die Betreuung der Medien. Er ist verantwortlich für die Herausgabe des Amtsblatts, der Hauszeitschrift und anderer Veröffentlichungen des Amtes. Besucherbetreuung und protokollarische Angelegenheiten gehören zu seinen Aufgaben.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium und langjährige Berufserfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Journalistik oder des diplomatischen Dienstes sowie ausgezeichnete Kenntnisse von mindestens zwei der drei Amtssprachen und Verständnis der dritten Sprache. Der erfolgreiche Kandidat hat Organisationstalent, gute Umgangsformen, ist sprachgewandt und hat redaktionelles Geschick.

**Principal Administrator/
Chief Press Officer,
Munich
Ref.: OJ 5/2**

(Grade A4). The Chief Press Officer is head of the Press and Public Relations Department. His (or her) main duties are to prepare official events, plan and release publicity and information material to the general public and staff about the tasks and operation of the Office, organise press conferences and deal with the media. He (or she) is responsible for the publication of the Official Journal, the house magazine and other EPO publications. Duties also include looking after visitors and attending to matters of protocol.

Requirements: Diploma of completed studies at university level and considerable experience in public relations, journalism or diplomatic service, excellent knowledge of at least two of the three official languages and ability to understand the third. The successful candidate will have organisational talent, social poise, a thorough command of language and editorial flair.

**Administrateur principal/
Chef du Service de presse,
Munich
Réf.: OJ 5/2**

(Grade A4). Le chef du Service de presse dirige le Bureau "Presse et relations publiques". Ses fonctions principales consistent à préparer les manifestations officielles, à concevoir et à réaliser de manière appropriée l'information du public et du personnel en ce qui concerne les tâches et les méthodes de travail de l'Office, à préparer des conférences de presse et à assurer les contacts avec les médias. Il est responsable de la publication du Journal officiel, du magazine interne et des autres publications de l'Office. Il doit également s'occuper des visiteurs et des questions protocolaires.

Qualifications minimales: Diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire et nombreuses années d'expérience professionnelle dans le domaine des relations publiques, du journalisme ou des services diplomatiques. Excellente connaissance de deux au moins des trois langues officielles de l'Office et aptitude à comprendre la troisième. Le candidat retenu aura des talents d'organisateur, le sens des usages; il s'exprimera avec aisance aussi bien oralement que par écrit.

Firmenich



We are a leading international Company with headquarters in Geneva, Switzerland. Our worldwide reputation as creator and manufacturer of chemical specialities for perfumery and the flavour industry is well recognized.

Conscious that our success finds its roots in scientific knowledge, we are fundamentally committed to research. In line with the expansion of our activities, our **Patent Department** is seeking a

PATENT PROFESSIONAL (CHEMIST or BIOCHEMIST)

Our ideal candidate, of 30-35 years of age, should have:

- a university degree in chemistry or biochemistry and preferably hold a diploma of the CEIPI and/or be a qualified European Patent Attorney, or willing to prepare for the Qualifying Examination;
- his language skill should include fluency in French, English and a working knowledge of German.

Previous professional experience in the field of patents and/or industrial research will constitute an important advantage.

Our future collaborator will be associated with a small team acting within the Research Division and have direct contacts with all technical and commercial services of the Group.

If this opportunity appeals to you, please write in confidence with detailed curriculum vitae to Mr. Ernest K. Weber, Director of Personnel,

FIRMENICH SA - Departement du personnel
Case postale 239 - CH-1211 Genève 8



Erst informieren!

069/40 59 21

auch Samstag/Sonntag von 17.00 – 19.00 Uhr

Position für Spitzenleute Patentassessor in einem international führenden High-Tech-Unternehmen

Verfügen Sie über ein breites technisches Wissen (Elektrotechnik- oder Physikstudium) und über eine umfassende Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz? Sind Sie erfolgreich auf diesem Gebiet tätig, möglichst in der Industrie, vielleicht auch erst am Anfang Ihrer Karriere? Verfügen Sie mindestens über die Zulassung zum deutschen Patentamt? Und suchen Sie nun die Chance, Ihr fachliches und persönliches Können in einer Position mit ungewöhnlichem Gestaltungsraum einzusetzen? Dann lesen Sie bitte: Wir gehören zur Spitzengruppe der internationalen High-Tech-Unternehmen, in allen wichtigen Industrieländern dieser Erde vertreten durch Vertriebs- und Produktionsgesellschaften. Unsere Innovationskraft, unsere Kundenorientierung und unsere Teamfähigkeit sind seit vielen Jahrzehnten die Basis eines ununterbrochenen Wachstums. Wegen des stark angewachsenen Arbeitsvolumens suchen wir zur

Verstärkung der Patentabteilung unserer deutschen Gesellschaft eine Dame bzw. einen Herrn Ihrer Qualifikation. Sie verantworten selbständig die Bearbeitung sämtlicher Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes Ihres ureigenen Arbeitsgebietes: Sie beraten Erfinder, erarbeiten technische Stellungnahmen, bearbeiten Anmeldungen, begründen Einsprüche, verteidigen den Besitzstand. Sie vertreten Ihre Anmeldungen selbständig vor allen externen Instanzen in allen Verfahrensphasen. Da uns die Nichtverletzung der Schutzrechte Dritter ein sehr wichtiges Anliegen ist, obliegen Ihnen auch die Beobachtung der entsprechenden Anmeldungen. Ein späterer Aufenthalt bei unseren Schwestergesellschaften im Ausland gehört mit in Ihren Karrierefahrplan. Mehr sagt Ihnen gerne unser Berater: Rufen Sie Herrn Dr. Lochmann an, Kennziffer A 878.



Forthcoming Seminars in the Field of Patents and Licensing
Les séminaires prévus dans le domaine de brevets
Zukünftige Seminare im Patentbereich
June - Aug 1988

Subject and Speaker But du séminaire et directeur Themen und Referenten	Language Langue Sprache	Conf. No. Nº du S. Tagungs-Nr.	Date Date Termin	Fee Tarif Gebühr
European Patents for the Pharmaceutical Industry and their Application in Spain and Portugal Bruce I. Cawthra, Dr. Dieter Laudien, Prof. Dr. Frank E. Münnich, Fernando Pombo	Spanish	W 06053	6 June Madrid	Ptas. 45.000,-
New Trends in Biotechnology and Chemical Patent Law Anthony M. Leonard, Leonardo Galligani	English	E 6-65	20 June London	£ 195,- (+ 15% VAT.)
Important Recent Decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office Peter Ford, Dr. Dr. Romuald Singer	English	E 6-66	21 June London	£ 195,- (+ 15% VAT.)
Recent Developments in Intellectual Property Law for the Pharmaceutical Industrie Bruce I. Cawthra, David Llewellyn	English	E 6-67	22 June London	£ 195,- (+ 15% VAT.)
UK and European Patent Software Law Robert J. Hart, Prof. Bryan Niblett William J. L. Wheeler	English	E 6-68	23 June London	£ 195,- (+ 15% VAT.)
British Software Copyright and Licensing Law Alistair Kelman, John R. Morris, Prof. Bryan Niblett	English	E 6-69	24 June London	£ 195,- (+ 15% VAT.)
Einführung in das Lizenzvertragsrecht RA Dr. Kurt Bartenbach	German	6-03	23-24 June Munich	DM 780,- (+ 14% MWSt.)
Le PCT dans son utilisation pratique Daniel Bouchez	French	6-05	27 June Paris	DM 620,-
Einführungskurs: Das Recht der Arbeitnehmererfindung RA Dr. Kurt Bartenbach	German	6-04	30 June- 1 July Munich	DM 780,- (+ 14% MWSt.)
El Derecho de Marcas Europeo su Aplicacion a la Industria Farmaceutica Espanola Berthold Schwab, Carlos Fernández-Novoa Alberto Casado Cervino	Spanish		date pending	
Einführung in das Patentwesen Dipl.-Ing. Alfred Wittmann, Dipl.-Ing. Heinz Bardehle	German	8-01	4-5 Aug Munich	DM 850,- (+ 14% MWSt.)

This is just a small selection of the 400 seminars and conferences which Management FORUM is conducting annually. For registration and further details please contact any of the following offices:

MANAGEMENT FORUM LTD.
48 Woodbridge Road
Guildford, Surrey GU1 4RL, Tel. (0483) 57 00 99

MANAGEMENT FORUM LTD.
Suite 800, 2550 M Street N. W.
Washington, D.C. 20037, Tel. (202) 457-6070

FORUM - Institute of Management GmbH
Husarenstraße 1 · D-6900 Heidelberg
Tel. (0 62 21) 4 99 81, Fax (0 62 21) 41 16 27, Tx. 4 61 496 forum d

Management FORUM España S.A.
Paseo de la Castellana, 140
Edificio Lima, 28046 Madrid,
Tel. 457 75 57 y 457 75 59