

**Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 29 octobre 1993**  
**G 4/92**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : C. Payraudeau  
F. Antony  
W. Moser  
G.D. Paterson  
E. Persson  
P. van den Berg

**Référence : Fondement des décisions**

**Article : 113(1), 114(1), 114(2) CBE**

**Règle : 71(2) CBE**

**Mot-clé : "Principe du contradictoire" - "Partie absente à une procédure orale"**

*Sommaire*

*I. Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale;*

*II. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision.*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 16 February 1993**  
**T 261/88 - 3.5.2**

Composition of the Board:

Chairman: J.A. van Voorthuizen  
Members: W.B. Oettinger  
E.M.C. Holtz

**Patent proprietor/Appellant: Discovision Associates**

**Opponent/Respondent: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Headword: Signal information/DISCOVISION**

**Article: 24, 56 and 111(1) EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Member of Opposition Division disqualified by partiality (no)" - "Reimbursement of appeal fee (no) - no substantial procedural violation" - "Inventive step (yes) - formulation of the problem contributing to inventive step"**

*Headnote*

*I. Disqualifying partiality presumes a preconceived attitude on the part of a deciding person (in this case the first examiner) towards a party (in this case the patentee) to the case. The fact that the views held on the issues of the case by the examiner differ from those held by the party is in itself not disqualifying. The remedy to be used in such a situation is the appeal.*

*II. When considering an allegation of partiality (in this case mainly based on the fact that the examiner was a former employee of the opponent in the case), regard must be had to the particular facts of the case (cf. G 5/91). The content of the file must therefore be examined to find out whether there are major deficiencies in the reasoning underlying the decision to such an extent that there is reason to believe that they were the result of a preconceived attitude.*

*III. When the content of the file does not go beyond a normal discussion between the EPO and a party and there is nothing manifestly unreasonable to be found in the reasoning, disqualifying partiality cannot be concluded.*

*IV. The length of time between the examiner's last action for his former employer and his first action as examiner in a particular case to which this employer is a party may be important, since any residual bias which may be caused by this employment would gradually fade away with time.*

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer vom 6. Mai 1992  
W 16/92 - 3.2.4**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Andries  
Mitglieder: H. Berger  
M. Lewenton

**Stichwort: Drapieren von Vorhängen**  
**Regel: 40.2 c) PCT**  
**Schlagwort: "Widerspruch ohne Begründung"**

*Leitsätze*

*I. Gemäß Regel 40.2 c) PCT ist dem Widerspruch gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren eine Begründung beizufügen. Ein Widerspruch, der nicht hinreichend begründet ist, wird als unzulässig verworfen.*

*II. Die Begründung muß nachvollziehbare Gründe enthalten, die erkennen lassen, weshalb der Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung für gegeben erachtet. Die bloße Behauptung, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfülle, stellt keine Begründung im Sinne der Regel 40.2 c) PCT dar.*

Verzeichnis der veröffentlichten  
Entscheidungen der Beschwerde-  
kammern und der Großen  
Beschwerdekammer (Stand 31.12.93)

Index of published decisions  
of Boards of Appeal and  
Enlarged Board of Appeal  
(Situation at 31.12.93)

Liste des décisions publiées  
des chambres de recours et de  
la Grande Chambre de recours  
(Situation au 31.12.93)

=====	Juristische Board	J_021/82	CJ 84,065	J_018/86	CJ 88,165	J_027/90	CJ 93,422	T_010/82	CJ 83,407	T_020/83	CJ 83,419	T_171/84	CJ 86,095	
Große Beschwerde- kammer	Legal Board	J_023/82	CJ 83,127	J_022/86	CJ 87,280	J_030/90	CJ 92,516	T_011/82	CJ 83,479	T_036/83	CJ 86,295	T_175/84	CJ 89,071	
	Chambre Juridique	J_024/82	CJ 84,467	J_024/86	CJ 87,399	J_001/91	CJ 93,281	T_013/82	CJ 83,411	T_049/83	CJ 84,112	T_176/84	CJ 86,050	
Enlarged Board	=====	J_025/82	CJ 84,467	J_025/86	CJ 87,475	J_003/91	CJ 93/8	T_022/82	CJ 82,341	T_059/83	CJ 84,357	T_178/84	CJ 89,157	
Grande Chambre de Recours	J_001/78	CJ 79,285	J_026/82	CJ 84,467	J_028/86	CJ 88,085	J_004/91	CJ 92,402	T_032/82	CJ 84,354	T_095/83	CJ 85,075	T_185/84	CJ 86,373
	J_002/78	CJ 79,283	J_006/83	CJ 85,097	J_029/86	CJ 88,084	J_005/91	CJ 93,657	T_036/82	CJ 83,269	T_144/83	CJ 86,301	T_186/84	CJ 86,079
	J_001/79	CJ 80,034	J_007/83	CJ 84,211	J_033/86	CJ 88,084	J_006/91	CJ 93/8	T_037/82	CJ 84,071	T_164/83	CJ 87,149	T_192/84	CJ 85,039
G_001/83	CJ 85,060	J_005/79	CJ 80,071	J_008/83	CJ 85,102	J_002/87	CJ 86,330	J_011/91	CJ 93/1-2	T_039/82	CJ 82,419	T_169/83	CJ 85,193	
G_005/83	CJ 85,064	J_006/79	CJ 80,225	J_012/83	CJ 85,006	J_003/87	CJ 86,323	J_014/91	CJ 93,479	T_041/82	CJ 82,256	T_170/83	CJ 84,605	
G_006/83	CJ 85,067	J_001/80	CJ 80,289	J_005/84	CJ 85,306	J_003/87	CJ 86,306	J_015/91	CJ 93/07	T_052/82	CJ 83,416	T_173/83	CJ 87,465	
G_001/84	CJ 85,299	J_003/80	CJ 80,092	J_008/84	CJ 85,261	J_004/87	CJ 88,172	J_016/91	CJ 93/1-2	T_054/82	CJ 83,446	T_188/83	CJ 84,555	
G_001/86	CJ 87,447	J_004/80	CJ 80,351	J_009/84	CJ 85,233	J_005/87	CJ 87,295	J_017/91	CJ 93/04	T_057/82	CJ 82,306	T_201/83	CJ 84,481	
G_001/88	CJ 89,189	J_005/80	CJ 81,343	J_010/84	CJ 85,071	J_008/87	CJ 88,177	=====		T_065/82	CJ 83,327	T_204/83	CJ 87,119	
G_002/88	CJ 90,093	J_007/80	CJ 81,137	J_012/84	CJ 85,108	J_007/87	CJ 88,422	Technische Kammern		T_084/82	CJ 83,451	T_205/83	CJ 85,363	
G_004/88	CJ 89,480	J_008/80	CJ 80,293	J_013/84	CJ 85,034	J_008/87	CJ 89,009	Technical Boards		T_094/82	CJ 84,075	T_206/83	CJ 87,005	
G_005/88	CJ 91,137	J_011/80	CJ 81,141	J_016/84	CJ 85,357	J_009/87	CJ 89,009	Chambres techniques		T_109/82	CJ 84,473	T_214/83	CJ 85,010	
G_006/88	CJ 90,114	J_012/80	CJ 81,143	J_018/84	CJ 87,215	J_010/87	CJ 89,323	=====		T_110/82	CJ 83,274	T_219/83	CJ 86,211	
G_007/88	CJ 91,137	J_015/80	CJ 81,213	J_020/84	CJ 87,095	J_011/87	CJ 88,367	T_001/80	CJ 81,206	T_113/82	CJ 84,010	T_220/83	CJ 86,249	
G_008/88	CJ 91,137	J_019/80	CJ 81,065	J_021/84	CJ 86,075	J_012/87	CJ 89,366	T_002/80	CJ 81,431	T_114/82	CJ 83,323	T_006/84	CJ 85,238	
G_001/89	CJ 91,155	J_021/80	CJ 81,101	J_001/85	CJ 85,126	J_014/87	CJ 88,295	T_004/80	CJ 82,149	T_115/82	CJ 83,323	T_013/84	CJ 86,253	
G_002/89	CJ 91,166	J_026/80	CJ 82,007	J_002/87	CJ 85,159	J_020/87	CJ 89,067	T_006/80	CJ 81,434	T_119/82	CJ 84,217	T_031/84	CJ 86,369	
G_003/89	CJ 93,117	J_001/81	CJ 83,053	J_004/85	CJ 86,205	J_026/87	CJ 89,329	T_007/80	CJ 82,095	T_128/82	CJ 84,164	T_032/84	CJ 86,009	
G_001/90	CJ 91,275	J_003/81	CJ 82,100	J_011/85	CJ 86,001	J_004/88	CJ 89,483	T_001/81	CJ 81,439	T_130/82	CJ 84,172	T_038/84	CJ 89,167	
G_002/90	CJ 92,010	J_004/81	CJ 81,543	J_012/85	CJ 86,155	J_004/88	CJ 89,433	T_002/81	CJ 82,394	T_146/82	CJ 85,267	T_042/84	CJ 88,251	
G_001/91	CJ 92,253	J_005/81	CJ 82,155	J_013/85	CJ 87,523	J_011/88	CJ 90,445	T_005/81	CJ 82,249	T_150/82	CJ 84,309	T_092/85	CJ 86,352	
G_002/91	CJ 92,206	J_007/81	CJ 83,089	J_014/85	CJ 87,047	J_015/88	CJ 90,244	T_006/81	CJ 82,183	T_152/82	CJ 84,301	T_057/84	CJ 87,413	
G_003/91	CJ 93,008	J_008/81	CJ 82,010	J_015/85	CJ 86,395	J_022/88	CJ 90,244	T_007/81	CJ 83,098	T_161/82	CJ 84,551	T_073/84	CJ 85,241	
G_004/91	CJ 93,707	J_001/82	CJ 83,171	J_020/85	CJ 87,102	J_001/89	CJ 92,017	T_009/81	CJ 83,372	T_162/82	CJ 87,533	T_080/84	CJ 85,269	
G_005/91	CJ 92,617	J_003/82	CJ 83,171	J_021/85	CJ 86,117	J_019/89	CJ 91,425	T_012/81	CJ 82,296	T_172/82	CJ 83,493	T_091/84	CJ 89,013	
G_006/91	CJ 93,356	J_004/82	CJ 82,385	J_022/85	CJ 87,455	J_020/89	CJ 91,375	T_015/81	CJ 82,002	T_181/82	CJ 84,401	T_089/84	CJ 89,336	
G_008/91	CJ 93,346	J_008/82	CJ 84,155	J_023/85	CJ 87,095	J_033/89	CJ 91,288	T_017/81	CJ 83,266	T_184/82	CJ 84,261	T_094/84	CJ 89,337	
G_009/91	CJ 93,408	J_009/82	CJ 83,057	J_028/86	CJ 87,362	J_037/89	CJ 93,201	T_018/81	CJ 85,130	T_185/82	CJ 84,174	T_106/84	CJ 85,132	
G_010/91	CJ 93,420	J_010/82	CJ 83,094	J_003/86	CJ 88,119	J_003/90	CJ 91,550	T_019/81	CJ 85,166	T_191/82	CJ 85,189	T_122/84	CJ 87,177	
G_011/91	CJ 93,125	J_012/82	CJ 83,221	J_004/86	CJ 88,124	J_006/90	CJ 93,714	T_020/81	CJ 82,051	T_192/82	CJ 84,415	T_130/84	CJ 84,613	
G_001/92	CJ 93,277	J_013/82	CJ 83,012	J_006/86	CJ 88,083	J_007/90	CJ 93,133	T_021/81	CJ 83,015	T_004/83	CJ 83,498	T_142/84	CJ 87,112	
G_002/92	CJ 93,591	J_014/82	CJ 83,121	J_008/86	CJ 88,124	J_013/90	CJ 93,066	T_022/81	CJ 83,226	T_006/83	CJ 90,005	T_156/84	CJ 88,087	
G_005/92	CJ 93/12	J_016/82	CJ 83,262	J_012/86	CJ 87,528	J_014/90	CJ 92,505	T_024/81	CJ 83,133	T_005/83	CJ 90,005	T_163/84	CJ 88,087	
G_006/92	CJ 93/12	J_018/82	CJ 83,441	J_003/86	CJ 88,085	J_016/90	CJ 92,260	T_026/81	CJ 83,133	T_013/83	CJ 84,428	T_166/84	CJ 87,160	
=====		J_015/86	CJ 88,417	J_014/86	CJ 88,085	J_018/90	CJ 92,511	T_026/81	CJ 82,211	T_014/83	CJ 84,105	T_167/84	CJ 87,482	
	J_019/82	CJ 84,006	J_015/86	CJ 88,417	J_019/90	CJ 92/11	T_032/81	CJ 82,225	T_017/83	CJ 84,307	T_170/84	CJ 86,400	T_219/85	CJ 86,376

T_222/85	OJ 88,128	T_317/86	OJ 89,378	T_320/87	OJ 90,071	T_459/88	OJ 90,425	T_448/89	OJ 92,361	T_409/90	OJ 93,040	=====	D_02/80	OJ 82,192
T_226/85	OJ 88,336	T_349/86	OJ 88,345	T_323/87	OJ 89,343	T_461/88	OJ 93,295	T_482/89	OJ 92,646	T_484/90	OJ 93,448	PCT Widerspruch	D_04/80	OJ 82,107
T_229/85	OJ 87,237	T_378/86	OJ 88,386	T_326/87	OJ 92,522	T_493/88	OJ 91,380	T_485/89	OJ 93,214	T_513/90	OJ 93/04	PCT Proteste	D_01/81	OJ 82,258
T_231/85	OJ 89,074	T_385/86	OJ 88,308	T_328/87	OJ 92,701	T_514/88	OJ 92,570	T_516/89	OJ 92,436	T_553/90	OJ 93,666	PCT Réserve	D_02/81	OJ 82,351
T_232/85	OJ 86,019	T_389/86	OJ 88,087	T_331/87	OJ 91,022	T_536/88	OJ 92,638	T_534/89	OJ 93/09	T_595/90	OJ 93/11	=====	D_01/82	OJ 82,352
T_244/85	OJ 88,216	T_390/86	OJ 89,030	T_381/87	OJ 90,213	T_544/88	OJ 90,429	T_560/89	OJ 92,725	T_611/90	OJ 93,050	W_004/85	OJ 87,063	OJ 82,353
T_248/85	OJ 86,261	T_406/86	OJ 89,302	T_416/87	OJ 90,415	T_550/88	OJ 92,117	T_576/89	OJ 93,543	T_629/90	OJ 92,654	W_007/85	OJ 88,211	OJ 83,175
T_260/85	OJ 89,105	T_416/86	OJ 89,309	T_018/88	OJ 92,107	T_586/88	OJ 93,313	T_580/89	OJ 93,218	T_669/90	OJ 92,739	W_007/86	OJ 87,067	OJ 83,337
T_271/85	OJ 88,341	T_002/87	OJ 88,264	T_022/88	OJ 93,143	T_635/88	OJ 93,608	T_603/89	OJ 92,230	T_675/90	OJ 92,12	W_009/86	OJ 87,459	OJ 83,185
T_291/85	OJ 88,302	T_009/87	OJ 89,438	T_026/88	OJ 91,030	T_648/88	OJ 91,292	T_604/89	OJ 92,240	T_689/90	OJ 93,616	W_001/87	OJ 88,182	OJ 83,378
T_292/85	OJ 89,275	T_016/87	OJ 92,212	T_039/88	OJ 89,499	T_002/89	OJ 91,051	T_666/89	OJ 93,495	T_811/90	OJ 93,728	W_004/87	OJ 88,425	OJ 83,233
T_007/86	OJ 88,381	T_019/87	OJ 88,268	T_047/88	OJ 90,035	T_005/89	OJ 92,348	T_695/89	OJ 93,152	T_854/90	OJ 93,669	W_008/87	OJ 89,123	OJ 85,341
T_009/86	OJ 88,012	T_028/87	OJ 89,383	T_073/88	OJ 92,557	T_014/89	OJ 90,432	T_702/89	OJ 93/04	T_888/90	OJ 93/05	W_003/88	OJ 90,126	OJ 87,489
T_017/86	OJ 89,297	T_035/87	OJ 88,134	T_087/88	OJ 93,430	T_060/89	OJ 92,268	T_716/89	OJ 92,132	T_905/90	OJ 93/07	W_031/88	OJ 90,134	OJ 87,489
T_019/86	OJ 89,025	T_051/87	OJ 91,177	T_119/88	OJ 90,395	T_079/89	OJ 92,283	T_760/89	OJ 93/12	T_017/91	OJ 93/09	W_032/88	OJ 90,138	OJ 87,489
T_023/86	OJ 87,316	T_056/87	OJ 90,188	T_129/88	OJ 93,598	T_093/89	OJ 92,718	T_780/89	OJ 93,440	T_060/91	OJ 93,551	W_044/88	OJ 90,140	OJ 88,026
T_026/86	OJ 88,019	T_059/87	OJ 88,347	T_145/88	OJ 91,251	T_130/89	OJ 91,514	T_784/89	OJ 92,438	T_108/91	OJ 93/05	W_011/89	OJ 93,225	OJ 89,210
T_038/86	OJ 90,384	T_059/87	OJ 91,561	T_158/88	OJ 91,566	T_182/89	OJ 91,391	T_789/89	OJ 93/08	T_187/91	OJ 93/10	W_012/89	OJ 90,152	OJ 89,448
T_063/86	OJ 88,224	T_077/87	OJ 90,280	T_182/88	OJ 90,287	T_200/89	OJ 92,046	T_003/90	OJ 92,737	T_227/91	OJ 93/07	W_006/90	OJ 91,438	OJ 88,271
T_114/86	OJ 87,485	T_081/87	OJ 90,250	T_185/88	OJ 90,451	T_202/89	OJ 92,223	T_019/90	OJ 90,476	T_255/91	OJ 93,318	W_015/91	OJ 93,514	OJ 89,448
T_117/86	OJ 89,401	T_117/87	OJ 89,127	T_197/88	OJ 89,412	T_210/89	OJ 91,433	T_034/90	OJ 92,454	T_289/91	OJ 93/12	W_032/92	OJ 93/12	OJ 91,591
T_162/86	OJ 88,452	T_118/87	OJ 91,474	T_198/88	OJ 91,254	T_220/89	OJ 92,295	T_047/90	OJ 91,486	T_369/91	OJ 93,561	=====	D_12/88	OJ 91,257
T_166/86	OJ 87,372	T_124/87	OJ 89,491	T_208/88	OJ 92,022	T_231/89	OJ 93,013	T_089/90	OJ 92,456	T_409/91	OJ 93/11	Beschwerdekammer in	D_04/89	OJ 91,211
T_197/86	OJ 89,371	T_128/87	OJ 89,406	T_212/88	OJ 92,028	T_250/89	OJ 92,355	T_097/90	OJ 93,719	T_470/91	OJ 93,680	Disziplinarangele-	D_11/91	OJ 93/10
T_219/86	OJ 88,254	T_139/87	OJ 90,069	T_227/88	OJ 90,292	T_268/89	OJ 92/12	T_110/90	OJ 93/10	T_473/91	OJ 93,630	genheiten	D_05/89	OJ 91,218
T_234/86	OJ 89,079	T_170/87	OJ 89,441	T_238/88	OJ 92,709	T_275/89	OJ 92,126	T_154/90	OJ 93,505	T_561/91	OJ 93,736	Disciplinary Board	D_01/92	OJ 93,357
T_237/86	OJ 88,261	T_193/87	OJ 93,207	T_261/88	OJ 92,627	T_300/89	OJ 91,480	T_182/90	OJ 93/11	T_598/91	OJ 93/12	Chambre de recours	D_06/92	OJ 93,361
T_246/86	OJ 89,199	T_245/87	OJ 89,171	T_293/88	OJ 92,220	T_323/89	OJ 92,169	T_270/90	OJ 93,725	T_934/91	OJ 93/03	statuant en matière		
T_254/86	OJ 89,115	T_295/87	OJ 90,470	T_320/88	OJ 90,359	T_357/89	OJ 93,146	T_272/90	OJ 91,205	T_001/92	OJ 93,685	disciplinaire		
T_281/86	OJ 89,202	T_296/87	OJ 90,195	T_371/88	OJ 92,157	T_387/89	OJ 92,583	T_290/90	OJ 92,368	T_096/92	OJ 93,551	=====		
T_290/86	OJ 92,414	T_301/87	OJ 90,335	T_401/88	OJ 90,297	T_418/89	OJ 93,020	T_324/90	OJ 93,033	T_112/92	OJ 93/03	D_01/79	OJ 80,298	
T_299/86	OJ 88,088	T_305/87	OJ 91,429	T_426/88	OJ 92,427	T_426/89	OJ 92,172	T_367/90	OJ 92,529	T_892/92	OJ 93/12	D_01/80	OJ 81,220	

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 50. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7. bis 10. Dezember 1993)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 50. Tagung vom 7. bis 10. Dezember 1993 in München ab. Herr Per Lund Thoft (DK), der mit Wirkung vom 19. Oktober 1993 für drei Jahre zum Präsidenten des Rats gewählt worden war, führte dabei erstmals den Vorsitz.

Der Präsident des Amtes, Herr Paul Braendli, legte seinen Tätigkeitsbericht für das zweite Halbjahr 1993 vor.

Er stellte eingangs fest, daß für 1993 mit etwas über 70 500 Anmeldungen zu rechnen sei; diese Zahl liege 3,7 % über dem Geschäftsplan. Davon seien 42 700 europäische und 27 800 Euro-PCT-Anmeldungen (4,7 % bzw. 2,2 % über Plan). Etwa 14 200 Euro-PCT-Anmeldungen dürften in die regionale Phase eintreten (12,3 % weniger als angenommen).

Entsprechend dem Anmeldeaufkommen liege auch die Zahl der Recherchanträge mit 84 400 über dem Geschäftsplan, und zwar um 2,3 %. Im Prüfungsbereich sei der Arbeitsanfall geringfügig zurückgegangen (61 800 Prüfungsaufträge, d. h. 1,7 % unter Plan). Die Zahl der Anträge auf vorläufige Prüfung nach Kapitel II PCT hingegen werde 8 600 erreichen und damit die Planzahl um 11,7 % übersteigen. Die Zahl der Einsprüche sei deutlich niedriger als geschätzt (-28 %) und dürfte bei 2 000 liegen. Die Zahl der Beschwerden bei den Technischen Beschwerdekammern sei von 1 265 auf 1 130, also um 10,7 %, zurückgegangen. Dies hänge mit einem Rückgang der Zurückweisungsentscheidungen in der Sachprüfung und im Einspruchsverfahren sowie mit einem starken Absinken der Zahl der PCT-Widersprüche zusammen.

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 50th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7 to 10 December 1993)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 50th meeting in Munich from 7 to 10 December 1993, for the first time under the chairmanship of Mr Per Lund Thoft (DK) who had been elected Council Chairman for a three-year term with effect from 19 October 1993.

Mr Paul Braendli, President of the European Patent Office, presented his report on the Office's activities in the second half of 1993.

The President gave details of the filing figures. The number of filings for 1993 was about 70 500, 3.7% up on plan. Of these, 42 700 were European applications and 27 800 Euro-PCT (4.7% and 2.2% up on plan respectively). Approximately 14 200 Euro-PCT applications entered the regional phase (12.3% down on plan).

Reflecting the above figures, the number of search requests - 84 400 - was 2.3% up on plan. The examination workload (61 800 cases) was slightly (1.7%) down on plan, but requests for preliminary examination under PCT Chapter II totalled around 8 600, that is 11.7% up on plan. The number of oppositions was considerably lower than estimated (-28%), and will probably total some 2 000 for the year. The number of appeals filed with the Technical Boards of Appeal fell from 1 265 to 1 130 (-10.7%). This was the result of fewer refusals by examining and opposition divisions and a big drop in the number of PCT protests.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 50<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 7 au 10 décembre 1993)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 50<sup>e</sup> session à Munich, du 7 au 10 décembre 1993; M. Per Lund Thoft (DK), élu à la présidence du Conseil pour un mandat de trois ans à compter du 19 octobre 1993, a pris à cette occasion ses fonctions de Président du Conseil.

Le Président de l'Office, M. Paul Braendli, a présenté son rapport sur les activités de l'Office au cours du second semestre 1993.

Concernant le nombre de dépôts, le Président a constaté que le nombre de demandes escompté pour 1993 est de 70 500 environ, chiffre de 3,7 % supérieur aux prévisions. Sur ces 70 500 demandes, 42 700 sont des demandes européennes et 27 800 des demandes euro-PCT (soit respectivement 4,7 % et 2,2 % de plus que ce que prévoyait le plan d'activités). Quelque 14 200 demandes euro-PCT vont entrer dans la phase régionale (12,3% de moins que prévu).

Parallèlement au nombre de demandes de brevet, le nombre des demandes de recherche (84 400 a dépassé de 2,3 % le chiffre prévu dans le plan d'activités. Dans le domaine de l'examen, la charge de travail a légèrement baissé (61 800, soit 1,7 % de moins que ce qui était prévu). En revanche, le nombre des demandes d'examen préliminaire au titre du chapitre II du PCT va atteindre 8 600, soit 11,7 % de plus que le chiffre prévu. Le nombre d'oppositions est nettement inférieur aux prévisions (-28 %), et devrait se situer aux alentours de 2 000. Le nombre de recours portés devant les chambres de recours techniques a baissé, passant de 1 265 à 1 130 (-10,7%). Ce recul est dû à la diminution du nombre de décisions de rejet au niveau de l'examen quant au fond et de la procédure d'opposition, ainsi qu'à une forte régression du nombre de réserves formulées au titre du PCT.

Die Leistungsvorgaben in den drei Bereichen Recherche, Prüfung und Beschwerde seien erreicht worden. Der Rückstand bei der europäischen Recherche sei nun weitgehend abgebaut, und auch der Rückstand bei den Erstbescheiden im Prüfungsverfahren sei erheblich zurückgegangen. Besondere Maßnahmen seien jedoch bei den Beschwerden erforderlich, wo sich der Rückstand weiter erhöht habe.

Aus dem Bereich der Recherche berichtete der Präsident, daß zur Förderung der systematischen Einführung der Online-Recherche in der GD 1 ein Programm mit der Bezeichnung "LEARNINGPROCESS" ins Leben gerufen worden sei. Es umfasse die Analyse der von erfahrenen Prüfern bereits angewandten Online-Recherchemethoden, die Einsetzung von zwei erfahrenen Prüfern in jeder Direktion als Koordinatoren zur Unterstützung ihrer Kollegen und die Einrichtung von sogenannten "EPOQUE Clubs", in denen verschiedene Recherchetechniken demonstriert und diskutiert würden. Auch habe die Zahl der Recherchen, bei denen das EPOQUE-System genutzt worden sei, im laufenden Jahr gegenüber 1992 um rund 13 % und die für jede Recherche aufgewandte Computerzeit um 16 % zugenommen - ein Anzeichen für eine intensivere Nutzung des Systems.

Im Zusammenhang mit dem Erteilungs- und dem Beschwerdeverfahren selbst wies der Präsident darauf hin, daß die amtsinterne Harmonisierung und Qualitätskontrolle im Berichtszeitraum weiter ausgebaut worden seien. Zur Förderung der Qualitätssicherung trage auch ein Personalaustausch zwischen dem Amt einerseits und Patentabteilungen der Industrie sowie Patentvertretern andererseits bei, von dem beide Seiten profitierten. Das Programm sei sowohl von den Prüfern als auch von den Patentabteilungen der Unternehmen und den Patentvertretern überaus positiv aufgenommen und deshalb erheblich ausgeweitet worden: In diesem Jahr seien insgesamt 40 Prüfer der GD 1 und 22 Prüfer der GD 2 außerhalb des Amtes tätig gewesen. Das Programm entwickle sich uneingeschränkt positiv, und zwar auch in umgekehrter Richtung: 1993 seien 10 externe Trainees im EPA ausgebildet worden.

The targets set in the three fields of search, examination and appeals were all met. The backlog of European searches was largely cleared. In examination, there was a sharp drop in the backlog of first communications, but special action will be required to clear the growing backlog of appeals.

The President announced the launching of a programme known as "LEARNING PROCESS" to promote the systematic introduction of on-line searching in DG 1. This involves analysing the on-line search methods already used by skilled examiners, appointing two experienced examiners in each directorate as coordinators for their colleagues, and creating "EPOQUE clubs" in which various search techniques are demonstrated and discussed. The number of searches in which the EPOQUE system was used increased by 13% in 1993 as compared with 1992, and computer time for each search increased by 16%. In other words, the system is being used more intensively.

Turning to the grant and appeal procedures, the President said that further improvements had been made to internal harmonisation and quality control during the reporting period. Quality is also being maintained by arranging staff exchanges between the EPO, professional representatives and patent departments in industry, the aim being to provide additional training. Following a very positive response from everyone concerned, the programme has been expanded considerably, and during the year 40 examiners from DG 1 and 22 from DG 2 worked outside the Office. The scheme is proving an unqualified success, and is also a two-way street: the Office played host to 10 external trainees in 1993.

Les objectifs de rendement dans les trois domaines de la recherche, de l'examen et des recours ont été atteints. L'arriéré dans le domaine de la recherche européenne est à présent largement résorbé. L'arriéré en ce qui concerne les premières notifications au niveau de la procédure d'examen est tombé d'une manière notable. Des mesures spéciales doivent cependant être prises dans le domaine des recours, où l'arriéré s'est accru.

Dans le domaine de la recherche, le Président a signalé l'instauration du programme "LEARNING PROCESS" destiné à promouvoir le recours systématique à la recherche en ligne à la DG 1. Ce programme consiste à analyser les méthodes de recherche en ligne déjà utilisées par des examinateurs expérimentés, à placer dans chaque direction deux examinateurs expérimentés pour coordonner le travail de leurs collègues et leur prêter assistance, et à fonder des "clubs EPOQUE", dans le cadre desquels sont présentées et discutées diverses techniques de recherche. En outre, le nombre des recherches faisant intervenir le système EPOQUE a augmenté de quelque 13 % cette année par rapport à 1992, tandis que pour chaque recherche le pourcentage du temps de travail sur ordinateur a progressé de 16 %, ce qui témoigne d'une utilisation plus intensive du système.

Concernant les procédures de délivrance et de recours proprement dites, le Président a indiqué que l'harmonisation interne et le contrôle de la qualité ont continué à être améliorés pendant la période couverte par le rapport. La qualité est également maintenue par des échanges de personnel entre l'Office d'une part, les départements de brevets des entreprises et les mandataires en brevets d'autre part, en vue de permettre le perfectionnement du personnel concerné. Le programme ayant été accueilli très favorablement par tous les intéressés, qu'il s'agisse des examinateurs, des départements de brevets des entreprises ou des mandataires, il a été désormais considérablement étendu : cette année, ce sont au total 40 examinateurs de la DG 1 et 22 de la DG 2 qui ont exercé leurs activités à l'extérieur de l'Office. Le programme se développe de manière tout à fait positive, y compris en ce qui concerne les échanges dans l'autre sens : 10 stagiaires externes ont été formés à l'OEB en 1993.

Unter dem Stichpunkt Patent-informationspolitik erwähnte der Präsident des Amtes zunächst das jährliche EPIDOS-Nutzertreffen, das diesmal vom 6. bis 8. Oktober in Brüssel stattfand und rund 300 Teilnehmer zusammenführte. Es wurde erstmals von einer öffentlichen Ausstellung begleitet.

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern der Vertragsstaaten in Sachen Patentinformation sei zu berichten, daß EPOQUE nunmehr in fast allen Ämtern der Vertragsstaaten einsatzbereit sei und auch zunehmend genutzt werde.

Auch bei den laufenden Projekten der Dienststelle Wien seien Fortschritte zu verzeichnen: Die Entwicklung von CD-ROMs für die nationale Patentdokumentation werde fortgesetzt. Die Online-Fassung des europäischen Patentregisters sei wesentlich verbessert worden. Dank der besseren Nutzbarkeit dieses Produkts sei die Zahl der Benutzer um das Vierfache gestiegen. Das Amt habe sich erfolgreich bemüht, bei der Veröffentlichung der A- und der B-Schriften in Papierform Einsparungen zu erzielen. Die 1992 ins Leben gerufene Aktion "SWAP - CD-ROM statt Papier" lasse für 1993 Einsparungen in Höhe von 3,5 Mio. DEM erwarten. Schließlich seien nach Genehmigung der Preispolitik für Patentinformationsprodukte des EPA mit den Firmen STN, Dialog und InfoPro Verträge über die Vermittlung von EPA-Daten geschlossen worden.

Der Präsident des Amtes berichtete dann unter dem Punkt Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten von einem Seminar, das vom portugiesischen Patentamt und vom EPA gemeinsam am 18. und 19. November in Lissabon durchgeführt wurde. Ziel dieses Seminars sei es vor allem gewesen, die portugiesische Industrie über das europäische Patentsystem und die Patentinformation zu unterrichten.

Unter der Rubrik Beziehungen zur Europäischen Union in Brüssel zog der Präsident eine erste Zwischenbilanz seit der offiziellen Einweihung des Verbindungsbüros Ende April, die sehr positiv ausfiel. Das Büro habe bereits vielversprechende Kontakte zur Kommission - insbesondere zu den Generaldirektionen I, XII, XIII, XV und XXIII -, aber auch zum Rat und zum Europäischen Parlament aufgenommen und weite seine Beziehungen stetig aus.

On the question of patent information policy, the President first referred to the annual EPIDOS users' meeting which was held from 6 to 8 October in Brussels. It was attended by some 300 participants, and for the first time there was also an accompanying public exhibition.

Regarding co-operation on patent information with the national Offices of the Contracting States, it was pointed out that EPOQUE is now operational in nearly all national Offices, and increasing use is being made of the system.

Progress has also been made on the Vienna sub-office's current projects: the development of CD-ROMs for national collections of patent documentation has continued. The online version of the Register of European Patents has been greatly improved, and with easier access the number of users has quadrupled. The Office's efforts to make savings on its paper A and B publications have also been successful: the campaign "SWAP - CD-ROM instead of paper" which was started in 1992 is expected to bring savings of about DEM 3.5 million in 1993. And following approval of a pricing policy for EPO patent information products, contracts have been signed with STN, Dialog and InfoPro for the distribution of EPO data.

Turning to legal and international affairs, the President first gave a report on a seminar held in Lisbon on 18/19 November and staged jointly by the Portuguese and European Patent Offices. Its principal aim was to enhance Portuguese industry's awareness of the European patent system and patent information.

Regarding contacts with the European Union in Brussels, the President said that since its official inauguration at the end of April, the EPO Liaison Bureau so far seems to have been a great success. The Bureau has already forged promising links with the Commission, especially Directorates-General I, XII, XIII, XV and XXIII, as well as the Council and the European Parliament, and is constantly widening its circle of contacts.

Concernant la politique d'information brevets, le Président a, tout d'abord, mentionné la rencontre annuelle des utilisateurs d'EPIDOS, qui s'est tenue cette année à Bruxelles, du 6 au 8 octobre, avec environ 300 participants, et s'est accompagnée pour la première fois d'une exposition publique.

En ce qui concerne la coopération avec les offices nationaux des Etats membres dans le domaine de l'information brevets, il est signalé que EPOQUE est maintenant opérationnel dans presque tous les offices des Etats membres et que ce système est de plus en plus utilisé.

Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne les projets en cours à l'agence de Vienne : la mise au point de CD-ROM pour la documentation brevets nationale s'est poursuivie. La saisie en ligne du Registre européen des brevets ayant été sensiblement améliorée, ainsi que les possibilités d'utilisation de ce produit, le nombre des utilisateurs a quadruplé. L'Office s'est efforcé avec succès de réaliser des économies lors de la publication sur papier des documents A et B : l'opération "SWAP - CD-ROM au lieu de papier", qui a démarré en 1992, devrait permettre de réaliser en 1993 des économies d'un montant de 3,5 millions de DEM environ. Enfin, après l'approbation de la politique de tarification des produits d'information brevets fournis par l'OEB, des marchés relatifs à la diffusion de données en provenance de l'OEB ont été passés avec STN, Dialog et InfoPro.

Abordant les questions juridiques et les affaires internationales, le Président a tout d'abord rendu compte d'un séminaire qui a été organisé conjointement par l'Office portugais des brevets et l'OEB les 18 et 19 novembre à Lisbonne. Ce séminaire a permis avant tout de faire mieux connaître à l'industrie portugaise le système du brevet européen ainsi que l'information brevets.

Dans le cadre des contacts pris avec l'Union européenne à Bruxelles, il a exposé que le premier bilan provisoire depuis l'inauguration officielle du Bureau fin avril est très convaincant ; le bureau a déjà pris des contacts prometteurs avec la Commission - notamment avec les Directions générales I, XII, XIII, XV et XXIII - ainsi qu'avec le Conseil et le Parlement européen, et ne cesse depuis d'élargir le champ de ses relations.

Das Kooperationsabkommen mit Slowenien und die ergänzende Vereinbarung über die Erstreckung europäischer Patente, die der Rat auf seiner Tagung in Paris gebilligt habe, seien am 2. Juli 1993 in Ljubljana unterzeichnet worden. Das Inkrafttreten der Erstreckungsvereinbarung sei für den 1. März 1994 ins Auge gefaßt. Bis dahin werde Slowenien die Ausführungsvorschriften erlassen und die administrativen Vorarbeiten abgeschlossen haben.

Der Präsident berichtete auch über die Zusammenarbeit zwischen dem EPA und China. Auf Einladung des Generaldirektors des chinesischen Patentamts, Herrn Gao Lulins, habe er diesem Amt vom 23. bis 27. Juli 1993 einen offiziellen Besuch abgestattet. Zweck dieses Besuchs sei es gewesen, an die im Rahmen des 1985 unterzeichneten Arbeitsabkommens aufgenommenen Kontakte wieder anzuknüpfen und einen Gedankenaustausch über die neuen chinesischen Rechtsvorschriften im Bereich des Patentwesens zu führen. Auch konnte die Tätigkeit im Bereich der Ausbildung und der technischen Hilfe im Zusammenwirken mit der Europäischen Union wiederaufgenommen werden.

Ferner sei die Europäische Patentorganisation im September zusammen mit der WIPO zu einer Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses der Länder der ehemaligen UdSSR in Uzhgorod eingeladen gewesen. Dieser Ausschuß bereite ein Übereinkommen über die gemeinsame Patenterteilung für diese Länder vor. Inzwischen habe der Präsident des Ausschusses, Herr Petrov, dem EPA den sogenannten "Uzhgorod-Entwurf zu einem Eurasiatischen Patentübereinkommen" zur Begutachtung zukommen lassen. Im Hinblick auf die etwaige Ausarbeitung eines im Rahmen des TACIS-Projekts (Rußland, Weißrußland, Ukraine, Kasachstan) geplanten Programms auf dem Gebiet des Patentwesens habe das Amt am Rande der Ausschußsitzung Gespräche mit den zuständigen Stellen der Europäischen Union geführt.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung 1992 und erteilte dem Präsidenten des Amts nach Erörterung des Berichts der Rechnungsprüfer und Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1992. Der Rat stellte anschließend den Haushalt 1994 nach Einnahmen und Ausgaben auf 1 082 Mio. DEM fest und genehmigte den Stellenplan (3 840 Stellen).

The co-operation agreement with Slovenia and the supplementary accord on the extension of European patents which the Council approved at its Paris meeting were signed in Ljubljana on 2 July 1993. The extension agreement is scheduled to enter into force on 1 March 1994. By then Slovenia will have adopted its implementing regulations and completed the administrative preparations.

The President also reported on co-operation between the EPO and China. At the invitation of the Director-General of the Chinese Patent Office, Mr Gao Lulin, an official visit was paid to China from 23 to 27 July 1993. The aim of the visit was to re-establish the contacts initiated by the 1985 working agreement. It also provided an opportunity to exchange views on China's new patent legislation and revive the programme of training and technical assistance in collaboration with the European Union.

In September, the European Patent Organisation was invited with WIPO to a meeting in Uzhgorod of an inter-governmental committee of countries of the former USSR which is drafting an agreement on the joint granting of patents. The committee's chairman, Mr Petrov, has since sent the Office a copy of the "Uzhgorod draft for a Eurasian Patent Convention". During the meeting the Office had talks with European Union officials about running a patents programme as part of the TACIS project (Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan).

The Council approved the 1992 accounts and, having discussed the auditors' report and heard the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President for the 1992 budget. The Council then adopted the 1994 budget with income and expenditure balanced at DEM 1 082 million. It also approved the table of posts envisaging a staff complement of 3 840.

L'accord de coopération avec la Slovénie et l'accord complémentaire sur l'extension des brevets européens, que le Conseil a approuvés lors de la session qu'il a tenue à Paris, ont été signés le 2 juillet 1993 à Ljubljana. L'entrée en vigueur de l'accord relatif à l'extension est prévue pour le 1<sup>er</sup> mars 1994. D'ici là, la Slovénie aura arrêté ses dispositions d'exécution et les préparatifs administratifs seront achevés.

Le Président a également rendu compte de la coopération entre l'OEB et la Chine. A l'invitation du Directeur général de l'Office chinois des brevets, M. Gao Lulin, une visite officielle dans cet office a eu lieu du 23 au 27 juillet 1993 ; cette visite a permis de renouer des contacts dans le cadre de l'accord de travail signé en 1985 et de procéder à un échange de vues sur les nouvelles dispositions de la législation chinoise en matière de brevets ; elle a permis également de relancer les activités de formation et d'assistance technique, en collaboration avec l'Union européenne.

En septembre, l'Organisation européenne des brevets a été, d'autre part, invitée à prendre part à Uzhgorod en compagnie de l'OMPI à une réunion du comité intergouvernemental des Etats de l'ex-URSS, qui prépare une convention sur la délivrance commune de brevets pour ces pays. Entre-temps, le Président de ce comité, M. Petrov, a transmis à l'OEB, pour avis, le "projet d'Uzhgorod relatif à une Convention eurasiatique sur les brevets". Dans la perspective d'une éventuelle élaboration d'un programme de brevets dans le cadre du projet TACIS (Russie, Bélarus, Ukraine, Kazakhstan), l'Office a eu des entretiens avec les services compétents de l'Union européenne, en marge de la réunion du comité.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1992 et, après avoir discuté le rapport des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1992. Le Conseil a ensuite adopté le budget pour 1994, qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 082 millions de DEM. Il a également approuvé le tableau des effectifs (3 840 postes).



Der Rat wurde über die Ergebnisse der 11. jährlichen Dreierkonferenz zwischen EPA, JPO und USPTO unterrichtet, die am 25. und 26. Oktober 1993 in München stattfand und der Harmonisierung des Vorgehens bei der Weitergabe der Patentinformationen sowie der Patenterteilungspraxis gewidmet war.

Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amtes auf dessen Wunsch, mit den Republiken Lettland und Litauen - wie schon mit Slowenien - Kooperationsabkommen sowie Vereinbarungen über die Erstreckung der Wirkungen europäischer Patente abzuschließen.

Der Verwaltungsrat genehmigte auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes einen Entwurf zur Änderung der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter (s. Beschluß auf S. 7 ff.). Er genehmigte ferner die Entwürfe zur Änderung der Regel 102 (1) EPÜ (s. Beschluß auf S. 18) und zur Herabsetzung der Recherchegebühr für einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht um 20 %, wenn ein vom chinesischen Patentamt erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt (s. Beschluß auf S. 6).

Außerdem billigte er die Vergabe einiger Aufträge (CD-ROM-Produktion mit Mixed-Mode-Software, Versand der Patentanmeldungen und Patentschriften des Europäischen Patentamts, Herstellung und Versand des Europäischen Patentblatts).

Der Rat nahm den Bericht über den Stand des BEST-Projekts und die Aktualisierung des Automatisierungsplans entgegen und erteilte die für die Ausführung des Plans erforderlichen Ermächtigungen.

Auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes wurden vom Rat Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern ernannt bzw. wiederernannt. Ferner wurden auf Beschluß des Rates neue Mitglieder in den Forschungsbeirat berufen und einige Beiratsmitglieder in ihrem Amt bestätigt.

The Council was informed of the outcome of the 11th Annual EPO/JPO/USPTO Trilateral Conference held in Munich on 25/26 October 1993 with a view to harmonising policies on dissemination of patent information and the practices followed in the patent grant procedures.

At the President's request, the Council authorised him to conclude with the Republics of Lithuania and Latvia co-operation agreements and agreements extending the effects of European patents along the lines of the agreements already concluded with the Republic of Slovenia.

At the President's instigation, the Council approved a proposal to amend the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the EPO (see decision reproduced on pages 7 et seq. below). It also approved proposals to amend Rule 102(1) EPC (see decision reproduced on page 18 below) and reduce by 20% the fee for a supplementary European search report where the international search report has been drawn up by the Chinese Patent Office (see decision reproduced on page 6 below).

The Council also approved a number of contracts (special provisions for production of CD-ROMs using mixed-mode software, despatch of EPO patent applications and specifications, production and despatch of the European Patent Bulletin).

The Council noted the progress report on the BEST project and the update of the automation plan. It gave the necessary authorisations for the plan to be implemented.

At the President's proposal, the Council decided to appoint and reappoint certain members of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal. It also appointed and reappointed certain members of the Research Fund Advisory Board.

Le Conseil a été informé des résultats de la 11<sup>e</sup> conférence tripartite annuelle qui s'est tenue à Munich les 25 et 26 octobre 1993 entre l'OEB, le JPO et l'USPTO visant à harmoniser les politiques menées dans le domaine de la diffusion de l'information brevets ainsi que les pratiques suivies dans les procédures de délivrance des brevets.

A la demande du Président de l'Office, le Conseil a autorisé celui-ci à conclure avec la République de Lettonie et de Lituanie des accords de coopération ainsi que des accords relatifs à l'extension des effets du brevet européen, comme cela avait déjà été décidé pour la République de Slovaquie.

Le Conseil d'administration a, sur proposition du Président de l'Office, approuvé une proposition de modification du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés après l'OEB (voir décision reproduite ci-après page 7 et s.). Il a également approuvé une proposition de modification de la règle 102, paragraphe 1 CBE (voir décision reproduite ci-après page 18) ainsi qu'une proposition de réduction de 20% du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne dans le cas d'un rapport de recherche international établi par l'Office chinois des brevets (voir décision reproduite ci-après page 6).

Le Conseil d'administration a également approuvé un certain nombre de contrats (dispositions spéciales pour la production de CD-ROM au moyen de logiciels en mode mixte, envoi de demandes et fascicules de brevets de l'Office européen des brevets, production et expédition du Bulletin européen des brevets).

Le Conseil a pris note du rapport sur l'état d'avancement du projet BEST, ainsi que de la mise à jour des projets du plan d'automatisation; il a donné les autorisations nécessaires pour la mise en oeuvre de ce plan.

Le Conseil d'administration a, sur proposition du Président de l'Office, décidé de nommer et de reconduire dans leurs fonctions des membres de la Grande Chambre de recours et des Chambres de recours. Il a, d'autre part, nommé et renouvelé des mandats des membres de la Commission consultative du fonds de recherche.

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht bei Vorliegen eines vom chinesischen Patentamt erstellten internationalen Recherchenberichts**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 157,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die in Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr wird gemäß Absatz 3 Buchstabe b dieses Artikels für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.

Geschehen zu München am 9. Dezember 1993.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Per Lund THOFT*

**Decision of the Administrative Council of 9 December 1993 reducing the search fee for the supplementary European search report in the case of international search reports drawn up by the Chinese Patent Office**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 157 thereof,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), of the Convention shall be reduced in accordance with paragraph 3(b) thereof by one fifth in the case of international applications on which an international search report has been drawn up by the Chinese Patent Office.

**Article 2**

This decision shall enter into force on 1 January 1994.

Done at Munich, 9 December 1993.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Per Lund THOFT*

**Décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1993 portant réduction du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office chinois des brevets**

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

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention"), et notamment son article 157,

DECIDE :

**Article premier**

La taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention est, en application du paragraphe 3, lettre b) de cet article, réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office chinois des brevets.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994.

Fait à Munich, le 9 décembre 1993.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Per Lund THOFT*

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 zur Einführung neuer Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 8 Buchstabe a,

im Hinblick auf die bestehenden Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die am 21. Oktober 1977 (CA/D 3/77) erlassenen und zuletzt durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juli 1991 (CA/D 4/91) geänderten Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter werden durch den in der Anlage zu diesem Beschluß enthaltenen Text ersetzt.

**Artikel 2**

(1) Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1994 in Kraft.

(2) Die Artikel 14, 15, 24 Absatz 2 und 28 Absatz 1 der in Artikel 1 dieses Beschlusses genannten Vorschriften finden ab dem 10. Dezember 1993 Anwendung.

Geschehen zu München am 9. Dezember 1993.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Per Lund THOFT*

**ANLAGE**

**Artikel 1**

**Abhaltung der Prüfung**

Die europäische Eignungsprüfung wird in der Regel einmal im Jahr abgehalten. Der Zeitraum zwischen zwei Prüfungen darf nicht mehr als 24 Monate betragen.

**Decision of the Administrative Council of 9 December 1993 adopting a new Regulation on the European qualifying examination for professional representatives**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 134, paragraphs 2(c) and (8)(a), thereof,

Having regard to the existing Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office,

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives as adopted on 21 October 1977 (CA/D 3/77) and last amended by decision of the Administrative Council of 5 July 1991 (CA/D 4/91) is replaced by the text contained in the annex to this decision.

**Article 2**

(1) This decision shall enter into force on 1 May 1994.

(2) Articles 14, 15, 24, paragraph 2, and 28, paragraph 1, of the Regulation referred to in Article 1 of this decision shall be applicable from 10 December 1993.

Done at Munich, 9 December 1993.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Per Lund THOFT*

**ANNEX**

**Article 1**

**Holding of the examination**

A European qualifying examination shall normally be held once a year. The period between two examinations shall not exceed twenty-four months.

**Décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1993 adoptant un nouveau règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés**

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

vu la Convention sur le brevet européen, notamment son article 134, paragraphe 2, lettre c, et paragraphe 8, lettre a,

vu le texte actuel du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

DECIDE :

**Article premier**

Le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés adopté le 21 octobre 1977 (CA/D 3/77) et modifié pour la dernière fois le 5 juillet 1991 par décision du Conseil d'administration (CA/D 4/91) est remplacé par le texte figurant en annexe à la présente décision.

**Article 2**

(1) La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 1994.

(2) Les articles 14, 15, 24, paragraphe 2 et 28, paragraphe 1 du règlement visé à l'article premier de la présente décision sont applicables à partir du 10 décembre 1993.

Fait à Munich, le 9 décembre 1993.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Per Lund THOFT*

**ANNEXE**

**Article premier**

**Sessions d'examen**

Un examen européen de qualification est organisé en principe une fois par an. Le délai séparant deux examens ne doit pas dépasser vingt-quatre mois.

**Artikel 2****Prüfungskommission**

(1) Die Prüfung wird von einer Kommission durchgeführt, die aus neun Mitgliedern besteht:

a) einem Vorsitzenden, der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts (nachstehend "EPA" genannt) nach Anhörung des Rates des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter (nachstehend "Institut" genannt) aus der Mitte der Bediensteten des EPA oder der im Ruhestand befindlichen Bediensteten des EPA ernannt wird,

b) vier Mitgliedern des Instituts, die vom Präsidenten des EPA auf Vorschlag des Präsidenten des Rates des Instituts ernannt werden, und

c) vier Bediensteten des EPA, die vom Präsidenten des EPA ernannt werden.

(2) Von den fünf Mitgliedern, die Bedienstete des EPA oder im Ruhestand befindliche Bedienstete des EPA sind, können höchstens zwei Mitglieder nach ihrer Versetzung in den Ruhestand weiterhin Mitglied bleiben und als Mitglied wiederernannt werden.

**Artikel 3****Bestellung der Kommission**

(1) Die Mitglieder der Kommission werden vorbehaltlich Absatz 2 für vier Jahre bestellt. Nach Ablauf dieses Zeitraums können sie für eine weitere Amtszeit bestellt werden.

(2) Die Bestellung der Mitglieder erfolgt in der Weise, daß die Hälfte der Mitglieder jeder in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Personengruppe alle zwei Jahre neu bestellt wird.

**Artikel 4****Prüfungsausschüsse**

(1) Zur Durchführung der Prüfung bildet die Kommission einen oder mehrere Prüfungsausschüsse.

(2) Die Ausschüsse setzen sich zu gleichen Teilen aus Bediensteten des EPA und Mitgliedern des Instituts zusammen. Wenn jedoch die Zahl der Mitglieder eines Ausschusses vier übersteigt, soll der Anteil der Bediensteten des EPA zwischen einem Viertel und der Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder dieses Ausschusses betragen.

**Article 2****The Examination Board**

(1) The examination shall be organised and conducted by a Board of nine members consisting of:

(a) a Chairman appointed by the President of the European Patent Office (hereinafter called "the EPO") from among employees or retired employees of the EPO, after consulting the Council of the Institute of Professional Representatives before the EPO (hereinafter called "the Institute"),

(b) four members of the Institute appointed by the President of the EPO acting on a proposal from the President of the Council of the Institute, and

(c) four employees of the EPO appointed by its President.

(2) Of the five members who are employees or retired employees of the EPO only two members shall be eligible to continue and be re-appointed as members after their retirement.

**Article 3****Appointment of the Board**

(1) The members of the Board shall be appointed for a period of four years, subject to paragraph 2. Upon expiry of this period they may be reappointed.

(2) The appointment of members shall be organised in such a way that one half of the members in each of the categories referred to in Article 2(1)(b) and (c) shall be renewed every two years.

**Article 4****Examination committees**

(1) For the purpose of conducting the examination the Board shall appoint one or more examination committees.

(2) Each committee shall be set up on the basis of equal numbers of employees of the EPO and of members of the Institute. However, if the members of a committee exceed four in number, the proportion of employees of the EPO shall be between one quarter and one half of the total number of members of that committee.

**Article 2****Jury d'examen**

(1) L'examen est organisé et conduit par un jury de neuf membres comprenant :

a) un président nommé par le Président de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "l'OEB") parmi les agents ou agents retraités de l'OEB, après consultation du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB (ci-après dénommé "l'Institut"),

b) quatre membres de l'Institut nommés par le Président de l'OEB sur proposition du président du Conseil de l'Institut, et

c) quatre agents de l'OEB désignés par le Président de l'OEB.

(2) Sur les cinq agents ou agents retraités de l'OEB membres du jury, il ne peut y avoir plus de deux membres qui puissent continuer à exercer leurs activités de membres et être désignés de nouveau comme membres après leur retraite.

**Article 3****Nomination du jury**

(1) Les membres du jury sont nommés pour une période de quatre années, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. A l'expiration de cette période, ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

(2) La nomination des membres est organisée de manière à ce que le jury soit renouvelable tous les deux ans par moitié des membres de chacune des catégories visées à l'article 2(1)b) et c).

**Article 4****Commissions d'examen**

(1) Pour la conduite de l'examen, le jury constitue une ou plusieurs commissions d'examen.

(2) Les commissions sont constituées de façon paritaire d'agents de l'OEB et de membres de l'Institut. Néanmoins, si le nombre de membres d'une commission est supérieur à quatre, le nombre d'agents de l'OEB sera égal au quart au moins et à la moitié au plus du total des membres de cette commission.

(3) Höchstens drei Mitglieder der Kommission können zu Mitgliedern der Ausschüsse bestellt werden.

(4) Ein Mitglied eines Ausschusses, das Bediensteter des EPA ist und in den Ruhestand tritt, kann weiterhin Mitglied bleiben und als Mitglied wiederbestellt werden und gilt für die Zwecke dieser Vorschriften als Bediensteter des EPA.

#### Artikel 5

##### Sitzungen der Kommission

Die Kommission wird von ihrem Vorsitzenden einberufen. Fünf Mitglieder bilden das Quorum. Beschlüsse der Kommission können in schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, wenn kein Mitglied widerspricht.

#### Artikel 6

##### Prüfungssekretariat

Das EPA stellt der Kommission und ihren Ausschüssen die erforderlichen Verwaltungseinrichtungen in Form eines Prüfungssekretariats zur Verfügung.

#### Artikel 7

##### Befugnisse der Kommission

(1) Die Kommission gibt den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse die erforderlichen Anweisungen für die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben, prüft die ausgearbeiteten Entwürfe und legt deren Fassung endgültig fest.

(2) Die Kommission bestimmt insbesondere auch, welche Bücher und Unterlagen die Bewerber benutzen dürfen, und erteilt dem Prüfungssekretariat Anweisungen bezüglich der Maßnahmen, die gegenüber Bewerbern, die einer Täuschung oder eines Täuschungsversuchs überführt werden, zu treffen sind.

(3) Die Kommission nimmt die Notenvorschläge der Prüfungsausschüsse zur Kenntnis, benotet jede Arbeit und entscheidet darüber, ob der Bewerber bestanden hat oder nicht. Mitglieder der Kommission, die einem Ausschuß angehört haben, der die betreffenden Arbeiten zu bewerten hatte, wirken an der Entscheidung nicht mit.

(4) Die Kommission erläßt Anweisungen betreffend die für die Zulassung erforderlichen Qualifikationen oder Kenntnisse. Diese Anweisungen einschließlich eines Verzeichnisses der anerkannten Qualifikationen werden jährlich veröffentlicht.

(3) A maximum of three members of the Board may be appointed members of the committees.

(4) A member of a committee who retires from the EPO shall be eligible to continue and be reappointed as a member and shall for the purposes of this Regulation be considered an employee of the EPO.

#### Article 5

##### Meetings of the Board

The Board shall be convened by its chairman. Five members shall constitute a quorum. Decisions of the Board may be taken by written procedure, provided no member objects.

#### Article 6

##### The Examination Secretariat

The EPO shall provide the Board and its committees with the necessary administrative facilities in the form of an Examination Secretariat.

#### Article 7

##### Powers of the Board

(1) The Board shall give the members of the examination committees the necessary instructions for preparing the examination papers, examine the drafts and make the final selection of the texts.

(2) The Board shall in particular also decide on the list of books and documents which may be used by candidates and shall instruct the Examination Secretariat concerning the measures to be taken in respect of candidates found to be cheating or attempting to cheat.

(3) The Board shall take note of the grades proposed to it by the examination committees, determine the grades for each paper and decide whether a candidate has passed or failed. No member of the Board who was a member of the committee which marked the papers of the candidate in question shall take part in this decision.

(4) The Board shall draw up instructions concerning the qualifications or knowledge required for enrolment. A set of instructions, including a list of recognised qualifications, shall be published annually.

(3) Trois membres du jury, au plus, peuvent être désignés pour faire partie des commissions.

(4) Un membre d'une commission qui quitte l'OEB pour prendre sa retraite peut continuer à exercer ses activités de membre et être désigné de nouveau comme membre et sera considéré aux fins du présent règlement comme un agent de l'OEB.

#### Article 5

##### Réunions du jury

Le jury se réunit sur convocation de son président. Cinq membres constituent le quorum. Les décisions du jury peuvent être prises par voie de procédure écrite si aucun membre ne s'y oppose.

#### Article 6

##### Le secrétariat d'examen

L'OEB met à la disposition du jury et de ses commissions les moyens administratifs nécessaires, sous la forme d'un secrétariat d'examen.

#### Article 7

##### Rôle du jury

(1) Le jury donne aux membres des commissions d'examen les instructions nécessaires pour la préparation des sujets des épreuves, examine les projets élaborés et en arrête définitivement les textes.

(2) Le jury arrête par ailleurs la liste des ouvrages et documents dont les candidats pourront disposer et donne au secrétariat d'examen des instructions concernant les sanctions à infliger aux candidats qui se seraient rendus coupables de fraude ou de tentative de fraude.

(3) Le jury prend connaissance des notes que lui proposent les commissions d'examen, fixe la note attribuée pour chaque épreuve et décide de l'admission ou de l'ajournement des candidats. Les membres du jury ayant fait partie d'une commission ayant eu à noter les copies en question ne prennent pas part au vote.

(4) Le jury établit des instructions relatives aux diplômes ou au niveau de connaissances requis pour l'inscription. Un ensemble d'instructions, comprenant une liste des qualifications reconnues, est publié chaque année.

(5) Die Kommission übermittelt dem Prüfungssekretariat jedes Jahr einen vom zuständigen Prüfungsausschuß erstellten Prüferbericht über jede Prüfungsaufgabe, der in ein jährlich erscheinendes Kompendium aufgenommen wird.

(6) Die Kommission erläßt Ausführungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

#### Artikel 8

##### Aufgaben der Ausschüsse

Die Prüfungsausschüsse haben folgende Aufgaben:

- a) Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben nach den Anweisungen der Kommission und gegebenenfalls Angabe der relativen Gewichtung der einzelnen Fragen;
- b) Bewertung der Prüfungsarbeiten, wobei jede Arbeit gesondert von zwei Ausschußmitgliedern bewertet wird;
- c) Übermittlung der vorgenannten Arbeiten mit Notenvorschlägen an die Kommission;
- d) Aufstellung eines Verzeichnisses mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 sowie Vorlage an die Kommission zur jährlichen Veröffentlichung.

#### Artikel 9

##### Aufgaben des Prüfungssekretariats

- (1) Das Prüfungssekretariat unterstützt die Kommission und ihre Ausschüsse bei ihren Aufgaben.
- (2) Das Sekretariat ist zuständig für die Veröffentlichung
  - a) der Ausführungsbestimmungen nach Artikel 7 Absatz 6
  - b) der Anweisungen nach Artikel 7 Absatz 4
  - c) des Kompendiums nach Artikel 7 Absatz 5
  - d) des Verzeichnisses nach Artikel 8 Buchstabe d
  - e) der Bekanntmachung nach Artikel 20
- (3) Das Sekretariat ist ferner zuständig für die Erteilung weiterer Auskünfte über die Prüfung.
- (4) Das Sekretariat entscheidet nach den von der Kommission erlassenen

(5) Each year the Board shall transmit to the Examination Secretariat a report on each examination paper (examiners' report) prepared by the relevant examination committee for inclusion in an annual compendium.

(6) The Board shall draw up implementing provisions to this Regulation.

#### Article 8

##### Duties of the committees

The examination committees shall be responsible for:

- (a) preparing the examination papers in accordance with the instructions given by the Board and, where relevant, indicating the relative importance of the individual questions;
- (b) marking the answers to the examination papers, each answer being marked separately by two committee members;
- (c) submitting the above-mentioned answers to the Board with proposals for the grades to be awarded;
- (d) drawing up a list of references to landmark decisions in EPO case law as referred to in Article 12, and submitting it to the Board for annual publication.

#### Article 9

##### Duties of the Examination Secretariat

- (1) The Examination Secretariat shall assist the Board and its committees in their duties.
- (2) It shall be responsible for publication of
  - (a) the implementing provisions mentioned in Article 7(6),
  - (b) the instructions mentioned in Article 7(4),
  - (c) the compendium mentioned in Article 7(5),
  - (d) the list mentioned in Article 8(d), and
  - (e) the notice mentioned in Article 20.
- (3) The Secretariat shall also be responsible for supplying other information concerning the examination.
- (4) In accordance with instructions drawn up by the Board, the

(5) Le jury transmet chaque année au secrétariat d'examen un rapport sur chaque épreuve (rapport des correcteurs) élaboré par la commission d'examen concernée, ce rapport étant ensuite inséré dans un recueil publié chaque année.

(6) Le jury arrête des dispositions d'exécution du présent règlement.

#### Article 8

##### Tâches des commissions

Les commissions d'examen sont chargées :

- a) de préparer les épreuves de l'examen conformément aux instructions données par le jury et, le cas échéant, d'indiquer l'importance des différentes questions les unes par rapport aux autres ;
- b) de noter les copies, chaque copie étant corrigée séparément par deux membres de la commission ;
- c) de présenter au jury les copies susvisées en proposant des notes ;
- d) de dresser une liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB, telle que mentionnée à l'article 12, et de soumettre cette liste au jury pour publication annuelle.

#### Article 9

##### Tâches du secrétariat d'examen

- (1) Le secrétariat d'examen assiste le jury et ses commissions dans leurs fonctions.
- (2) Il est chargé de publier
  - a) les dispositions d'exécution visées à l'article 7(6),
  - b) les instructions visées à l'article 7(4),
  - c) le recueil visé à l'article 7(5),
  - d) la liste visée à l'article 8 d), et
  - e) l'avis mentionné à l'article 20.
- (3) Le secrétariat est également chargé de communiquer d'autres informations concernant l'examen.
- (4) Conformément aux instructions établies par le jury, le secrétariat

Anweisungen über die Zulassung der Bewerber. Es sorgt für die Abhaltung der Prüfungen und für die erforderliche Aufsicht.

#### Artikel 10

##### Zulassungsbedingungen

(1) Zur Prüfung werden auf Antrag Bewerber zugelassen, die ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom erworben haben oder dem Sekretariat nachweisen können, daß sie gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse besitzen und die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllen.

(2) Bewerber, die sich zur Prüfung anmelden, müssen

a) dem Sekretariat nachweisen können, daß sie im Zeitpunkt der Prüfung

i) in einem der Vertragsstaaten ein mindestens dreijähriges Praktikum auf Vollzeitbasis unter Leitung einer oder mehrerer Personen, die in der Liste gemäß Artikel 134 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens (nachstehend "EPÜ" genannt) eingetragen sind, als Assistent dieser Person oder Personen abgeleistet haben und dabei an einer Vielzahl von Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten beteiligt waren, oder

ii) während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren auf Vollzeitbasis als Angestellte einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates beschäftigt waren und für ihren Arbeitgeber vor dem EPA gemäß Artikel 133 Absatz 3 EPÜ gehandelt haben, wobei sie an einer Vielzahl von Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten beteiligt waren, oder

iii) während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne der Ziffer ii an einer Vielzahl von Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten beteiligt waren, oder

b) dem Sekretariat nachweisen können, daß sie im Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre als Prüfer beim EPA tätig waren.

Secretariat shall decide on the enrolment of candidates. It shall arrange for the holding of the examinations and take the necessary measures for their supervision.

#### Article 10

##### Conditions for enrolment

(1) Candidates shall be enrolled for the examination on request provided they possess a university-level scientific or technical qualification or are able to satisfy the Secretariat that they possess an equivalent level of scientific or technical knowledge, and fulfil the conditions specified in paragraph 2.

(2) Candidates who apply for enrolment must be able to

(a) satisfy the Secretariat that at the date of the examination they have

(i) completed a full-time training period of at least three years in one of the Contracting States under the supervision of one or more persons entered on the list referred to in Article 134(1) of the European Patent Convention (hereinafter called "the EPC"), as an assistant to that person or those persons, in which period they have taken part in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(ii) worked full-time for a period of at least three years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of the Contracting States and have represented their employer before the EPO in accordance with Article 133(3) EPC while taking part in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(iii) worked full-time during a period of at least three years as an assistant to, and under the direct supervision of, one or more persons as defined in sub-paragraph (ii) in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(b) satisfy the Secretariat that at the date of the examination they have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years.

décide de l'inscription des candidats. Il organise la tenue des examens et prend les mesures nécessaires pour en faire assurer la surveillance.

#### Article 10

##### Conditions d'inscription

(1) Les candidats qui en feront la demande seront inscrits à l'examen à condition de posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou, à défaut, de pouvoir justifier auprès du secrétariat qu'ils ont acquis des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent. Ils devront également remplir les conditions spécifiées au paragraphe 2.

(2) Les candidats qui demandent à s'inscrire doivent pouvoir

a) justifier auprès du secrétariat qu'ils ont :

(i) soit accompli durant au moins trois ans dans l'un des Etats contractants un stage à temps complet sous la direction d'une ou de plusieurs personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 134(1) de la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la CBE"), en tant qu'assistant de cette ou de ces personnes, en participant pendant cette période à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens,

ii) soit travaillé à temps complet durant au moins trois ans en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et agi devant l'OEB pour le compte de leur employeur conformément à l'article 133(3) CBE, en participant pendant cette période à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens,

(iii) soit travaillé à temps complet durant au moins trois ans comme assistant sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies au sous-alinéa ii), en participant pendant cette période à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens,

b) ou justifier auprès du secrétariat qu'à la date de l'examen ils ont exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins.

(3) Die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Tätigkeiten können zusammengerechnet werden, um eine Beschäftigungszeit von insgesamt drei Jahren auf Vollzeitbasis zu erreichen.

(4) Bei der Festlegung der Beschäftigungszeiten im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a berücksichtigt das Sekretariat auch die von den Bewerbern ausgeübten Tätigkeiten auf dem Gebiet nationaler Patentanmeldungen und Patente.

(5) Eine Anmeldung zur Prüfung gilt erst nach Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr als erfolgt.

#### Artikel 11

##### Verkürzung der Beschäftigungszeit

Das Sekretariat kann unter den in den Anweisungen nach Artikel 7 Absatz 4 festgelegten Bedingungen die gemäß Artikel 10 Absatz 2 geforderte Beschäftigungszeit um höchstens ein Jahr verkürzen.

#### Artikel 12

##### Prüfungsstoff

In der Prüfung muß ein Bewerber nachweisen:

- a) umfassende Kenntnisse
  - i) des europäischen Patentrechts nach dem EPÜ sowie der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente;
  - ii) der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 1-5<sup>quater</sup> und Artikel 11);
  - iii) des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens;
  - iv) aller Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der in dem Verzeichnis in Artikel 8 Buchstabe d genannten wegweisenden Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA und
- b) allgemeine Kenntnisse des nationalen Rechts
  - i) der Vertragsstaaten, soweit dieses europäische Patentanmeldungen und Patente betrifft;
  - ii) der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans, soweit dieses für Verfahren vor dem EPA von Bedeutung ist.

(3) The duration of the periods of professional activity referred to in paragraph 2(a) may be aggregated to make up a total full-time training period of three years.

(4) In determining the periods of activity referred to in paragraph 2(a) the Secretariat shall also take into account candidates' activities in proceedings relating to national patent applications and national patents.

(5) An application for enrolment shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

#### Article 11

##### Remission of periods of professional activity

Under the conditions laid down in the instructions referred to in Article 7(4), the Secretariat may grant a reduction of up to one year in the duration of the periods of professional activity defined in Article 10(2).

#### Article 12

##### Examination syllabus

The examination shall establish whether a candidate has:

- (a) a thorough knowledge of:
  - (i) European patent law as laid down in the EPC and the Agreement relating to Community Patents;
  - (ii) the Paris Convention (Articles 1-5<sup>quater</sup> and Article 11);
  - (iii) the Patent Cooperation Treaty;
  - (iv) all decisions of the Enlarged Board of Appeal and landmark decisions of EPO case law as specified in the list referred to in Article 8(d), and
- (b) a general knowledge of the national laws of:
  - (i) the Contracting States to the extent that they apply to European patent applications and European patents;
  - (ii) the United States of America and Japan to the extent that they are of importance in connection with proceedings before the EPO.

(3) Les périodes d'activité visées au paragraphe 2, lettre a) peuvent être cumulées pour obtenir une durée totale de trois années d'activité professionnelle à temps complet.

(4) Pour la détermination des périodes d'activité professionnelle visées au paragraphe 2, lettre a), le secrétariat prend également en considération les activités exercées par les candidats dans les procédures en matière de demandes de brevet nationales et de brevets nationaux.

(5) Une demande d'inscription n'est réputée avoir été présentée que si le droit d'inscription prescrit a été acquitté.

#### Article 11

##### Réduction de la durée des périodes d'activité professionnelle

Dans les conditions prévues par les instructions visées à l'article 7(4), le secrétariat peut accorder une réduction d'un an au maximum de la durée des périodes d'activité professionnelle définies à l'article 10(2).

#### Article 12

##### Programme de l'examen

L'examen vise à établir qu'un candidat possède :

- a) une connaissance complète :
  - i) du droit européen des brevets tel qu'il découle de la CBE ainsi que de l'Accord en matière de brevets communautaires ;
  - ii) de la Convention de Paris (articles premier à 5<sup>quater</sup> et article 11);
  - iii) du Traité de Coopération en matière de brevets ;
  - iv) de toutes les décisions de la Grande Chambre de recours et des décisions importantes de la jurisprudence de l'OEB figurant dans la liste mentionnée à l'article 8 d) et
- b) une connaissance générale des lois nationales :
  - i) des Etats contractants, dans la mesure où elles sont applicables aux demandes de brevet européen et aux brevets européens ;
  - ii) des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, dans la mesure où ces lois revêtent de l'importance pour les procédures engagées devant l'OEB.



**Artikel 13****Prüfungsaufgaben**

- (1) Die Prüfung erfolgt schriftlich.
- (2) Die Prüfungskommission bestimmt die Anzahl der Prüfungsaufgaben und die jeweils zur Verfügung stehende Zeit.
- (3) Die Prüfungsaufgaben erstrecken sich zumindest auf:
- a) die Ausarbeitung der Ansprüche und der Einleitung einer europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage von Angaben, wie sie normalerweise einem zugelassenen Vertreter bei dieser Tätigkeit vorliegen;
  - b) die Ausarbeitung einer Erwiderung auf einen Bescheid, in dem der Stand der Technik entgegengehalten wird;
  - c) die Ausarbeitung einer Einspruchsschrift gegen ein europäisches Patent;
  - d) die Beantwortung rechtlicher Fragen und die rechtliche Beurteilung eines spezifischen Sachverhalts.
- (4) Die Kommission kann die Bewerber bei einzelnen Prüfungsaufgaben unter zwei oder drei Fachrichtungen wählen lassen.

**Artikel 14****Ablegen der Prüfung in zwei Modulen**

- (1) Ein Bewerber kann die Prüfung bei erstmaliger Teilnahme in zwei Modulen ablegen. Bewerber, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, müssen zumindest das zweite Modul an einem der drei nachfolgenden Prüfungstermine ablegen. Entscheidet sich ein Bewerber dafür, das erste Modul erneut und zusammen mit dem zweiten Modul abzulegen, so gilt dies als erstmalige Teilnahme; etwaige früher erzielte Ergebnisse werden ungültig.
- (2) Die Kommission kann weitere Einzelheiten in ihren Ausführungsbestimmungen festlegen.

**Artikel 15****Prüfungssprachen**

- (1) Die Prüfungsaufgaben werden in den drei Amtssprachen des EPA erstellt, und die Bewerber erhalten sie in allen drei Sprachen.

**Article 13****The examination papers**

- (1) The examination shall comprise written papers only.
- (2) The Board shall determine the number of examination papers and the time allowed for each.
- (3) The examination papers shall at least cover:
- (a) the drafting of claims and the introductory part of a European patent application on the basis of such information as is normally available to a professional representative for the purposes of carrying out this task;
  - (b) the preparing of a reply to an official letter in which prior art has been cited;
  - (c) the drafting of a notice of opposition to a European patent;
  - (d) the answering of legal questions and the legal assessment of a specific situation.
- (4) The Board may allow candidates to choose, in certain papers, one of two or three technical specialisations.

**Article 14****Modular sitting of the examination**

- (1) The first time a candidate sits the examination it may be sat in two modules. Candidates who have availed themselves of this possibility shall sit at least the second module within the next three subsequent examinations. If a candidate chooses to sit the first module again, together with the second module, it shall count as a first sitting and any result previously obtained shall no longer be valid.
- (2) The Board may lay down further details in its implementing provisions.

**Article 15****Languages**

- (1) The examination papers shall be drawn up in the three official languages of the EPO and all candidates shall receive them in all three languages.

**Article 13****Nature des épreuves**

- (1) L'examen ne comporte que des épreuves écrites.
- (2) Le jury fixe le nombre et la durée des épreuves.
- (3) Les épreuves de l'examen portent au moins sur:
- a) la rédaction des revendications et de la partie introductive d'une demande de brevet européen, à partir d'informations analogues à celles qui sont normalement à la disposition d'un mandataire agréé pour assumer cette tâche ;
  - b) la préparation d'une réponse à une lettre officielle dans laquelle l'état de la technique a été cité;
  - c) la rédaction d'un acte d'opposition à un brevet européen;
  - d) la réponse à des questions de droit et l'évaluation, sur le plan juridique, d'une situation donnée.
- (4) Le jury d'examen peut permettre aux candidats de choisir, pour certaines épreuves, parmi deux ou trois spécialités techniques.

**Article 14****Possibilité de passer l'examen par modules**

- (1) La première fois qu'un candidat se présente à l'examen, il peut choisir de passer l'examen en deux modules. Les candidats qui ont fait usage de cette possibilité doivent avoir passé au moins le deuxième module trois sessions après cette première session. Si un candidat décide de repasser le premier module en même temps qu'il passe le second, il sera réputé passer l'examen pour la première fois et les résultats qu'il aura pu obtenir lors d'une session antérieure ne seront plus valables.
- (2) Le jury pourra apporter des précisions à ce sujet dans les dispositions d'exécution qu'il arrêtera.

**Article 15****Langues de l'examen**

- (1) Les textes des épreuves sont établis dans les trois langues officielles de l'OEB et tous les candidats les reçoivent dans les trois langues.

(2) Der Prüfungsaufgabe nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe c liegen mindestens drei gesonderte und verschiedene Schriftstücke zum Stand der Technik bei. Diese Schriftstücke sind jeweils in einer der Amtssprachen abgefaßt; ihnen liegt eine Übersetzung in mindestens eine der anderen Amtssprachen bei. Die drei Amtssprachen sind immer gleichmäßig vertreten. Der vorstehend genannten Prüfungsaufgabe liegt ein Glossar der in den Schriftstücken zum Stand der Technik enthaltenen Fachausdrücke in allen nach Absatz 3 beantragten Sprachen bei.

(2) At least three separate and different documents on the state of the art shall be supplied with the examination paper mentioned in Article 13(3)(c). Such documents shall each be drawn up in one of the official languages and be accompanied by a translation into at least one of the other official languages. The three official languages shall always be equally represented. The aforementioned examination paper shall be accompanied by a glossary of the specialist terminology contained in the prior art documents in all the languages requested under paragraph 3.

(2) Au texte de l'épreuve mentionnée à l'article 13(3)c) sont joints au moins trois documents séparés différents concernant l'état de la technique, chacun établi dans une seule des langues officielles et accompagné d'une traduction dans l'une au moins des deux autres langues officielles. Les trois langues officielles doivent toujours être représentées également. Le texte de l'épreuve d'examen susmentionnée sera accompagné d'un glossaire des termes spéciaux utilisés dans les documents concernant l'état de la technique. Ce glossaire sera établi dans chacune des langues demandées conformément au paragraphe 3.

(3) Die Arbeiten des Bewerbers sind grundsätzlich in einer der Amtssprachen anzufertigen. Ein Bewerber kann jedoch auf entsprechenden Antrag bei der Anmeldung zur Prüfung seine Arbeiten in einer anderen Amtssprache eines Vertragsstaats anfertigen. In diesem Fall läßt das Sekretariat eine Übersetzung der Prüfungsarbeiten in eine der Amtssprachen des EPA anfertigen und übergibt diese zusammen mit den Originalen dem zuständigen Prüfungsausschuß.

(3) The candidates' answers should be given in one of the three official languages. Nevertheless, candidates may, if they so request when enrolling for the examination, submit their answers in another language being an official language of a Contracting State. In such cases, the Secretariat shall have a translation made in one of the official languages of the EPO and shall submit the translation together with the original answers to the appropriate examination committee.

(3) Les copies des candidats sont, en principe, rédigées dans l'une des trois langues officielles. Toutefois, les candidats peuvent, s'ils en font la demande lors de l'inscription, rédiger leurs copies dans l'une des autres langues officielles d'un Etat contractant. Dans ce cas, le secrétariat fait établir une traduction des copies dans l'une des langues officielles de l'OEB et la soumet à la commission d'examen compétente accompagnée du texte original des copies.

#### **Artikel 16**

##### **Bewertung der Arbeiten**

Die Kommission gibt den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse die erforderlichen Anweisungen, um sicherzustellen, daß die Arbeiten der Bewerber einheitlich bewertet werden.

#### **Article 16**

##### **Marking of papers**

The Board shall give the members of the examination committees the necessary instructions to ensure that candidates' answers are marked in a uniform manner.

#### **Article 16**

##### **Notation des épreuves de l'examen**

Le jury donne aux membres des commissions d'examen les instructions nécessaires pour que la notation des copies des candidats soit assurée de façon uniforme.

#### **Artikel 17**

##### **Bestehen der Prüfung**

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat ein Bewerber die Prüfung bestanden, wenn er für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielt oder wenn er bei erstmaliger Ablegung der Prüfung die nach den Ausführungsbestimmungen erforderlichen Mindestnoten erreicht.

#### **Article 17**

##### **Passing the examination**

(1) Subject to paragraph 2, a candidate shall be declared to have passed the examination if he passes each of the examination papers or if, the first time he sits the examination, he obtains the minimum grades required under the implementing provisions.

#### **Article 17**

##### **Admission à l'examen**

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, est déclaré reçu à l'examen le candidat qui obtient à chacune des épreuves des notes suffisantes ou qui, la première fois qu'il se présente à l'examen, obtient le minimum exigé dans les dispositions d'exécution.

(2) Bewerber, die mindestens vier Jahre als Prüfer beim EPA tätig waren, haben die Prüfung bestanden, sofern sie die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllen und dem Sekretariat nachweisen können, daß sie mindestens zwei Jahre eine der Tätigkeiten im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a ausgeübt haben.

(2) Candidates who have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years shall be declared to have passed the examination provided they fulfil the requirements of paragraph 1 and are able to satisfy the Secretariat that they have spent at least two years in any of the capacities defined in Article 10(2)(a).

(2) Les candidats qui ont exercé les activités d'examineur à l'OEB pendant au moins quatre années seront déclarés reçus à condition qu'ils satisfassent aux exigences visées au paragraphe 1 et qu'ils puissent justifier auprès du secrétariat qu'ils ont exercé pendant deux ans au moins l'une des activités visées à l'article 10(2)a).

**Artikel 18****Vollständige oder teilweise Wiederholung der Prüfung**

Ein Bewerber, der die Prüfung nicht besteht, darf nur die ungenügende Arbeit bzw. die ungenügenden Arbeiten wiederholen.

**Artikel 19****Prüfungsgebühren**

(1) Der Präsident des EPA setzt die Prüfungsgebühren nach den Artikeln 10 Absatz 5 und 27 Absatz 2 nach Anhörung des Instituts fest. Die Gebühr für eine teilweise Wiederholung beträgt stets mindestens 50 % der Anmeldegebühr für eine vollständige Prüfung. Meldet sich ein Bewerber zum zweiten Mal zur vollständigen Prüfung an, so wird bei der Anmeldung eine Zuschlagsgebühr von 50 % der Grundgebühr erhoben; für jede weitere Anmeldung zur vollständigen Prüfung wird eine Zuschlagsgebühr von 100 % erhoben.

(2) Die Übersetzungen nach Artikel 15 Absatz 3 sind gebührenfrei und können vom Institut angefertigt werden.

**Artikel 20****Bekanntmachung der Prüfung**

Die Prüfung wird im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht; aus dieser Bekanntmachung gehen die jeweiligen Termine, die Fristen für die Anmeldung zur Prüfung sowie die beizubringenden Unterlagen hervor.

**Artikel 21****Anmeldung zur Prüfung**

(1) Die Anmeldung zur Prüfung ist an das Sekretariat zu richten.

(2) In der Anmeldung sind Name, Vornamen, Anschrift und Staatsangehörigkeit des Bewerbers anzugeben; der Anmeldung sind beizufügen:

a) Nachweise über die Befähigung oder über gleichwertige Kenntnisse nach Artikel 10 Absatz 1 und

b) Bescheinigungen über die Ableistung des Praktikums oder die Beschäftigungszeit im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 Buchstabe a, die von einem zugelassenen Vertreter oder dem Arbeitgeber des Bewerbers ausgestellt sein müssen und Art und Umfang der von dem Bewerber ausgeübten Tätigkeit beschreiben, oder

**Article 18****Resitting the examination in full or in part**

A candidate who fails the examination may only resit a paper or papers he did not pass.

**Article 19****Fees**

(1) The President of the EPO shall specify the fees referred to in Articles 10(5) and 27(2) after the Institute has been consulted. The fee for a resit in part shall always constitute at least 50% of the enrolment fee for an examination in full. When a candidate enrolls for the second time for the examination in full a surcharge of 50% of the basic fee shall be levied on enrolment and a surcharge of 100% on enrolments for examinations in full thereafter.

(2) The translations referred to in Article 15(3) shall not require any additional fee and may be prepared by the Institute.

**Article 20****Notice of the examination**

A notice of the examination shall be published in the Official Journal of the EPO specifying the dates of the sessions, the dates by which applications for enrolment must be filed and the documents required.

**Article 21****Applications for enrolment**

(1) Applications for enrolment for the examination shall be addressed to the Secretariat.

(2) Applications for enrolment shall state the family name, given names, address and nationality of the candidate and shall be accompanied by:

(a) evidence of possession of the qualification or equivalent level of scientific or technical knowledge as required by Article 10(1), and

(b) a certificate or certificates issued by a professional representative or by the candidate's employer, attesting to the completion of a period of training or employment required by Article 10(2)(a) and indicating the nature and duration of the duties performed by the candidate, or

**Article 18****Possibilité de repasser l'examen en totalité ou en partie**

Un candidat ajourné à l'examen ne peut repasser que l'épreuve ou les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante.

**Article 19****Droit d'examen**

(1) Le Président de l'OEB fixe après consultation de l'Institut le montant des droits d'examen et de la taxe visés respectivement aux articles 10(5) et 27(2). Le droit à acquitter pour repasser une partie des épreuves doit toujours représenter 50 % au moins du montant du droit à acquitter pour l'inscription à l'ensemble des épreuves. Une majoration de 50 % du droit de base est appliquée lorsqu'un candidat s'inscrit pour la seconde fois à l'ensemble des épreuves; cette majoration est de 100 % au-delà de la seconde inscription.

(2) Les traductions visées à l'article 15(3) ne donnent pas lieu à la perception d'un droit supplémentaire et peuvent être établies par l'Institut.

**Article 20****Avis d'examen**

L'ouverture des sessions d'examen fait l'objet d'un avis inséré au Journal officiel de l'OEB; cet avis mentionne les dates des sessions ainsi que les dates limites de dépôt des demandes d'inscription et précise la nature des pièces à fournir.

**Article 21****Demandes d'inscription**

(1) Les demandes d'inscription à l'examen sont adressées au secrétariat.

(2) La demande d'inscription indique les nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée :

a) des justificatifs des diplômes universitaires ou de l'acquisition de connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent, tels que visés à l'article 10(1), et

b) de certificats émanant de mandataires agréés ou des employeurs du candidat, attestant que celui-ci a effectué un stage ou travaillé en tant qu'employé sous leur direction, conformément aux dispositions de l'article 10(2), lettre a), et indiquant la nature et la durée des activités exercées par le candidat, ou

c) eine Bescheinigung des EPA, daß der Bewerber mindestens vier Jahre lang beim EPA als Prüfer tätig war;

d) gegebenenfalls ein Nachweis über Umstände, die Grund für eine Verkürzung der Beschäftigungszeit nach Artikel 11 sein könnten.

(3) Gegebenenfalls gibt der Bewerber in der Anmeldung zur Prüfung gemäß Artikel 15 Absatz 3 die Sprache an, in der er seine Arbeiten anzufertigen wünscht.

#### **Artikel 22**

##### **Zulassung zur Prüfung und Termins- nachricht**

(1) Das Sekretariat unterrichtet jeden einzelnen Bewerber schriftlich über die Zulassung oder Ablehnung seiner Anmeldung zur Prüfung. Die Ablehnung ist zu begründen, und die Bewerber können eine mit Gründen versehene Entscheidung verlangen.

(2) Die zur Prüfung zugelassenen Bewerber werden schriftlich über den Tag, die Uhrzeit und den Ort der Prüfung unterrichtet. Ferner erhalten sie eine Mitteilung, in der diese Vorschriften sowie sonstige von der Kommission erlassene Bestimmungen wiedergegeben sind, soweit sie für die Bewerber von Belang sind.

#### **Artikel 23**

##### **Prüfung an verschiedenen Orten**

Wird die Prüfung an verschiedenen Orten abgehalten, so wird sie gleichzeitig und aufgrund derselben Unterlagen durchgeführt.

#### **Artikel 24**

##### **Anonymität**

(1) Bei der Bewertung der Arbeiten ist die Anonymität der Bewerber zu gewährleisten.

(2) Die Arbeiten der Bewerber können veröffentlicht und jederzeit zu Forschungs-, Statistik- oder Ausbildungszwecken verwendet werden, sofern die Anonymität gewährleistet ist.

#### **Artikel 25**

##### **Ergebnisse der Prüfung**

(1) Der Präsident des EPA veröffentlicht im Amtsblatt des EPA eine alphabetische Liste der Bewerber, die die Prüfung bestanden haben.

(c) a certificate issued by the EPO, attesting to the fact that the candidate has performed the duties of examiner at the EPO for at least four years;

(d) evidence of circumstances which may give grounds for remission as referred to in Article 11.

(3) Where appropriate, applications for enrolment shall also state the language in which the candidate wishes to submit his or her answers in accordance with Article 15(3).

#### **Article 22**

##### **Enrolment**

(1) The Secretariat shall inform candidates individually in writing whether or not their application for enrolment has been accepted. In cases of refusal a statement of grounds shall be given and candidates may request a reasoned decision.

(2) Candidates enrolled shall also be individually informed in writing of the date, time and place of the examination. They shall furthermore be sent a notice setting forth both this Regulation and other provisions laid down by the Board which are of relevance to the candidates.

#### **Article 23**

##### **Examination in several centres**

Where the examination is to be held in several centres at different locations, the same papers shall be distributed and sat in all centres simultaneously.

#### **Article 24**

##### **Anonymity**

(1) Candidates' anonymity shall be respected when their answers are marked.

(2) Candidates' answers may be published and used at any time for research, statistical or training purposes provided anonymity is respected.

#### **Article 25**

##### **Results**

(1) The President of the EPO shall publish in the Official Journal of the EPO an alphabetical list of candidates who have been successful in the examination.

c) d'un certificat de l'OEB attestant que le candidat a exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant au moins quatre ans ;

d) éventuellement de pièces prouvant que les circonstances justifient une réduction de la durée des périodes d'activité professionnelle, telle que visée à l'article 11.

(3) Le cas échéant, le candidat précise également dans sa demande d'inscription la langue dans laquelle il désire rédiger, conformément aux dispositions de l'article 15(3).

#### **Article 22**

##### **Inscription et convocation**

(1) Le secrétariat avise individuellement par écrit les candidats de la décision prise au sujet de leur demande d'inscription à l'examen. En cas de rejet, les motifs sont brièvement indiqués ; les candidats peuvent solliciter une décision motivée.

(2) Les candidats admis à se présenter sont convoqués individuellement par écrit. La convocation indique la date, l'heure et le lieu des épreuves. Elle est accompagnée d'une notice reprenant les dispositions du présent règlement ainsi que les dispositions arrêtées par le jury susceptibles d'intéresser les candidats.

#### **Article 23**

##### **Pluralité de centres d'examen**

Si l'examen doit se tenir dans plusieurs centres situés en des lieux différents, les mêmes textes d'épreuves sont distribués dans tous les centres d'examen et les épreuves ont lieu simultanément.

#### **Article 24**

##### **Anonymat**

(1) L'anonymat des candidats est préservé lors de la notation de leurs copies.

(2) Les copies fournies par les candidats peuvent être publiées et utilisées à tout moment à des fins de recherche, d'établissement de statistiques ou de formation, sous réserve que leur anonymat soit préservé.

#### **Article 25**

##### **Résultats**

(1) La liste alphabétique des candidats déclarés reçus à l'examen est publiée au Journal officiel de l'OEB à la diligence du Président de l'OEB.

(2) Das Sekretariat übersendet allen Bewerbern, die die Prüfung nicht bestanden haben, eine Kopie ihrer jeweiligen Arbeiten.

(3) Das Sekretariat ist für die Zusammenstellung und Weitergabe statistischer Angaben zu den Ergebnissen der Prüfung zuständig. Die Kommission entscheidet, welche Angaben an wen weitergegeben werden.

#### Artikel 26

##### Amtsverschwiegenheit

Vorbehaltlich der Artikel 24 Absatz 2 und 25 sind die Mitglieder der Kommission, die Mitglieder ihrer Ausschüsse und die im Sekretariat tätigen Bediensteten des EPA während und nach ihrer Amtszeit zur Verschwiegenheit über alle die Bewerber betreffenden Angelegenheiten und die darüber abgehaltenen Beratungen verpflichtet.

#### Artikel 27

##### Beschwerde

(1) Gegen die Entscheidungen der Kommission und des Sekretariats kann nur wegen Verletzung dieser Vorschriften oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmung Beschwerde erhoben werden.

(2) Eine Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Sekretariat einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die gemäß Artikel 19 festgesetzte Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung der Entscheidung ist sie schriftlich zu begründen.

(3) Erachtet die Kommission oder - im Fall einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Sekretariats - das Sekretariat die Beschwerde als zulässig und begründet, so ist ihr abzuhehlen und anzuordnen, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nicht abgeholfen, so ist sie der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des EPA vorzulegen.

(4) Auf das Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ist Teil IV der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern entsprechend anzuwenden. Ist die Beschwerde zulässig und begründet, so hebt die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung auf. Gibt die Beschwerdekammer der Be-

(2) The Secretariat shall send each unsuccessful candidate a copy of his or her own answers.

(3) The Secretariat shall be responsible for compiling and disseminating statistical information concerning the results of the examination. The Board shall decide what information shall be disseminated and to whom.

#### Article 26

##### Professional secrecy

Subject to Articles 24(2) and 25, the members of the Board, the members of its committees and the EPO staff members working in the Secretariat shall be bound to secrecy both during and after their term of office with regard to all matters concerning the candidates and any deliberations held thereon.

#### Article 27

##### Appeals

(1) An appeal shall lie from decisions of the Board and the Secretariat only on grounds of infringement of this Regulation or of any provision relating to its application.

(2) Notice of appeal must be filed in writing with the Secretariat within two months of the date of notification of the decision appealed against. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal specified pursuant to Article 19 has been paid. Within three months of the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds for appeal must be filed.

(3) If the Board or, in the case of an appeal against a decision of the Secretariat, the Secretariat considers the appeal to be admissible and well-founded, it shall rectify its decision and shall order reimbursement of the fee for appeal. If the appeal is not allowed within two months, it shall be remitted to the Disciplinary Board of Appeal of the EPO.

(4) Part IV of the Regulation on discipline for professional representatives shall apply *mutatis mutandis* to the procedure before the Disciplinary Board of Appeal. If the appeal is admissible and well-founded, the Board of Appeal shall set aside the decision appealed against. If the Board of Appeal allows the appeal, or the appeal is withdrawn, it shall

(2) Le secrétariat envoie à tous les candidats ajournés une photocopie de leurs propres copies.

(3) Le secrétariat est chargé d'établir et de diffuser des statistiques concernant les résultats de l'examen. Le jury décide du type de statistiques à diffuser et de leurs destinataires.

#### Article 26

##### Secret professionnel

Sous réserve des dispositions des articles 24(2) et 25, les membres du jury, les membres de ses commissions et les agents de l'OEB exerçant au sein du secrétariat sont tenus au secret durant et après leur mandat pour tout ce qui concerne les candidats, ainsi que les délibérations.

#### Article 27

##### Recours

(1) Les décisions du jury et du secrétariat ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du présent règlement ou de toute disposition relative à son application.

(2) Le recours est formé par écrit auprès du secrétariat dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. Le recours n'est réputé formé que lorsque la taxe de recours fixée conformément à l'article 19 a été acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision.

(3) Si le jury ou, en cas de recours introduit à l'encontre d'une décision du secrétariat, le secrétariat considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit et ordonne le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai de deux mois, le recours est déferé à la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire.

(4) La quatrième partie du règlement en matière de discipline des mandataires agréés est applicable à la procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Si le recours est recevable et fondé, la chambre de recours annule la décision attaquée. Si la chambre de recours fait droit au recours ou si le requérant se désiste,

schwerde statt oder wird die Beschwerde zurückgenommen, so ordnet sie an, daß die Beschwerdegebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht.

**Artikel 28**  
**Übergangsbestimmungen**

(1) Bewerber, die die 1993 abgehaltene Prüfung nicht bestanden haben, können von Artikel 18 Gebrauch machen. In diesem Fall findet Artikel 17 Anwendung. Ein für das Jahr 1993 bestehender Anspruch auf teilweise Wiederholung der Prüfung kann in späteren Jahren geltend gemacht werden.

(2) Artikel 19 Absatz 1 Satz 3 findet auf alle Bewerber Anwendung, die sich ein zweites oder noch weitere Male zur vollständigen Ablegung der Prüfung anmelden.

order reimbursement in full or in part of the fee for appeal if this is equitable in the circumstances of the case.

**Article 28**  
**Transitional provisions**

(1) Candidates who failed the examination held in 1993 may avail themselves of Article 18. In that case Article 17 applies. Any right to a partial resit applicable in 1993 may be exercised in subsequent years.

(2) Article 19(1), third sentence, shall apply to all candidates enrolling for the second time or more in order to sit the examination in full.

elle ordonne que la taxe de recours soit remboursée intégralement ou partiellement, si l'équité l'exige.

**Article 28**  
**Dispositions transitoires**

(1) Les candidats ajournés à la session de 1993 peuvent se prévaloir de l'article 18, auquel cas l'article 17 est applicable. S'ils ont acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves, ils peuvent exercer ce droit les années suivantes.

(2) L'article 19(1), troisième phrase s'applique à tous les candidats à partir de la deuxième fois où ils s'inscrivent à l'ensemble des épreuves de l'examen.

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1993 zur Änderung der Regel 102 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (im folgenden "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts, einem Antrag des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter folgend,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 102 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen wird wie folgt geändert:

"(1) Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter wird gelöscht, wenn der zugelassene Vertreter dies beantragt oder trotz wiederholter Mahnung den Jahres-

**Decision of the Administrative Council of 9 December 1993 amending Rule 102, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 1 (b), thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office submitted at the request of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 102, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended as follows:

"(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute of

**Décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 1993 approuvant la modification de la règle 102, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

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

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "Convention"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, soumise à la demande de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets,

DECIDE :

**Article premier**

La règle 102, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est modifiée comme suit :

"(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office

beitrag an das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter bis zum Ende des Jahres, für das der Beitrag fällig ist, nicht entrichtet hat."

**Artikel 2**

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt allen Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

**Artikel 3**

Dieser Beschluß tritt am 9. Dezember 1993 in Kraft.

Geschehen zu München am 9. Dezember 1993.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Per Lund THOFT*

Professional Representatives before the European Patent Office before the end of the year for which the subscription is due."

**Article 2**

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this decision to all signatory States to the Convention and to States which accede thereto.

**Article 3**

This decision shall enter into force on 9 December 1993.

Done at Munich, 9 December 1993.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Per Lund THOFT*

européen des brevets avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due."

**Article 2**

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention et aux Etats y adhérant une copie certifiée conforme de la présente décision.

**Article 3**

La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1993.

Fait à Munich, le 9 décembre 1993.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Per Lund THOFT*

## Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

(Stand: Dezember 1993)

### Präsident - Chairman - Président

P. L. THOFT, Director General,  
Danish Patent Office (DK)

### Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

J. MOTTA MAIA, Président, Institut  
National de la Propriété Industrielle  
(PT)

### Berater - Adviser - Conseiller

Mrs P. RANDRUP DELEURAN, Head  
of Section, Danish Patent Office (DK)

### AT: Österreich- Austria- Autriche

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

O. RAFEINER, Präsident, Österrei-  
chisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

E. JAKADOFSKY, Vizepräsident,  
Österreichisches Patentamt

### BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

L. VERJUS, Secrétaire général,  
Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

R. RAUX, Directeur général hono-  
raire, Ministère des Affaires  
économiques

### CH: Schweiz- Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

R. GROSSENBACHER, Directeur,  
Office fédéral de la Propriété  
Intellectuelle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

T. COTTIER, Suppléant du Directeur  
de l'Office fédéral de la Propriété  
Intellectuelle

### DE: Deutschland- Germany- Allemagne

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

E. NIEDERLEITHINGER,  
Ministerialdirektor,  
Bundesministerium der Justiz

E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches  
Patentamt

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

n.n.

## Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

(Situation: December 1993)

### DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

N. RAVN, Deputy Director General,  
Danish Patent Office

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

S. STERKEL, Deputy Director  
General, Danish Patent Office

### ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

J. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Directeur  
général, Office de la Propriété  
Industrielle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

A. CASADO CERVINO, Sous-  
directeur général, Département des  
études et des relations interna-  
tionales, Office de la Propriété  
Industrielle

### FR: Frankreich France

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

J.-C. COMBALDIEU, Directeur  
général, Institut National de la  
Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

Mme A. CHAPARD, Secrétaire  
général, Institut National de la  
Propriété Industrielle

### GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

P. HARTNACK, Comptroller-General,  
Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

A. SUGDEN, Assistant Comptroller,  
Patent Office, Department of Trade

### GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

G. KOUMANTOS, Président du  
Conseil d'administration,  
Organisation de la Propriété  
Industrielle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

Mme C. MARGELLOU, Directeur des  
affaires internationales, Organisation  
de la Propriété Industrielle

## Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

(Situation : décembre 1993)

### IE: Irland- Ireland- Irlande

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

S. FITZPATRICK, Controller, Patents  
Office

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

T. McMAHON, Head, Patents &  
Copyright Division, Patents Office

### IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

T. TROISE, Délégué pour les accords  
de la Propriété Intellectuelle,  
Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI,  
Directeur de l'Office des brevets,  
Ministère de l'Industrie

### LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes  
für Auswärtige Angelegenheiten

### LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

S. ALLEGREZZA, Attaché de  
Gouvernement au Ministère de  
l'Économie, Chargé de la Direction  
de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

F. SCHLESSER, Inspecteur principal  
premier en rang au Ministère de  
l'Économie, Chef du Service de la  
Propriété Industrielle

### MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représen-  
tant:

J.-P. CAMPANA, Directeur du  
Commerce, de l'Industrie et de la  
Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate

Representative/Suppléant:

J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de  
Division à la Direction du Commerce,  
de l'Industrie et de la Propriété  
Industrielle



**NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas**

Vertreter/Representative/Représentant:  
R.L.M. BERGER, President,  
Netherlands Patent Office  
Stellvertreter/Alternate  
Representative/Suppléant:  
J. NICAISE, Director, Ministry of  
Economic Affairs

**PT: Portugal**

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. MOTA MAIA, Président, Institut  
National de la Propriété Industrielle  
Stellvertreter/Alternate  
Representative/Suppléant:  
R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut  
National de la Propriété Industrielle

**SE: Schweden - Sweden - Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:  
S. HECKSCHER, Director General,  
Patent and Registration Office  
Stellvertreter/Alternate  
Representative/Suppléant:  
B. LINDKVIST, Adviser on technological  
infrastructure, Ministry of  
Industry and Commerce

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
27. September 1993  
G 5/92\***

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: C. Payraudeau  
F. Antony  
G. D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Anmelder: Houpt, Friedhelm**

**Stichwort: Wiedereinsetzung/  
HOUPT**

**Artikel: 122 (5) EPÜ**

**Schlagwort: "Geltungsbereich von  
Artikel 122(5) EPÜ"**

*Leitsatz*

*Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.*

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. In den Entscheidungen in den Fällen J 15/90 und J 8/91, die beide eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle betreffen, welche einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr zurückgewiesen hat, hat die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis auf den früheren Fall J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78, Absatz 2 und 79, Absatz 2 EPÜ?

\* Die Entscheidung G 5/92 stimmt wörtlich mit der Entscheidung G 6/92, ABI. EPA 1994, 25 (in diesem Heft) überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden.

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 27 September 1993  
G 5/92\***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: C. Payraudeau  
F. Antony  
G.D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Applicant: Houpt, Friedhelm**

**Headword: Re-establishment/  
HOUPT**

**Article: 122(5) EPC**

**Keyword: "Applicability of  
Article 122(5) EPC"**

*Headnote*

*The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the restitutio in integrum by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.*

### Summary of the Proceedings

I. In decisions in cases J 15/90 and J 8/91, which each concerns an appeal against a decision of the Receiving Section rejecting a request for re-establishment of rights in respect of the time limit for paying the examination fee for a European patent application, the Legal Board of Appeal has with reference to the earlier case J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) referred the following questions to the Enlarged Board:

1. On re-establishment of rights in respect of time limits for payments due at the beginning of the procedure before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits in Article 78(2) and Article 79(2) EPC?

\* Decision G 5/92 is identical in its wording to decision G 6/92, OJ EPO 1994, 25 (see this issue). The proceedings were consolidated.

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 27 septembre 1993  
G 5/92\***

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président : P. Gori  
Membres : C. Payraudeau  
F. Antony  
G.D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Demandeur : Houpt, Friedhelm**

**Référence: Restitutio in integrum/  
HOUPT**

**Article : 122(5) CBE**

**Mot-clé : "Application des disposi-  
tions de l'article 122(5) CBE"**

*Sommaire*

*Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.*

### Rappel de la procédure

I. Dans les décisions J 15/90 et J 8/91, qui portent toutes deux sur un recours introduit contre une décision par laquelle la section de dépôt avait rejeté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai prévu pour le paiement de la taxe d'examen, la chambre de recours juridique, s'appuyant sur une décision antérieure (J 16/90, JO OEB 1992, 260), a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours:

1. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB:

a) dans le cas d'une demande de brevet européen, l'article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE?

\* Le texte de la décision G 5/92 est identique à celui de la décision G 6/92, JO OEB 1994, 25 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes.

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung der in Artikel 158, Absatz 2, Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150, Absatz 2, Satz 4 EPÜ genannte Frist?

Zusätzlich wurde der Großen Beschwerdekammer noch folgende Frage vorgelegt:

3. Ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dann, wenn die Rechtsfrage 1b oder 2b zu verneinen, also eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, unmittelbar auch auf alle anhängigen Fälle anzuwenden?

II. In Punkt 4 der Gründe dieser beiden Vorlage-Entscheidungen wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß jeder dieser beiden Fälle nur die oben genannte Frage 2a betreffe.

III. Gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 1. März 1993 entschieden, die vorgelegten Fragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IV. Die an dem Beschwerdeverfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer Beteiligten, denen durch die Große Beschwerdekammer Gelegenheit gegeben worden war, zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen, haben sich innerhalb der gesetzten Frist nicht geäußert.

#### Entscheidungsgründe

1. Die vorgenannte Frage 2a ist, ob ein europäischer Patentanmelder in die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist wiedereingesetzt werden kann.

2. Artikel 122 (5) EPÜ sieht vor, daß die Bestimmungen dieses Artikels nicht auf die Frist des Artikels 94 (2) EPÜ anzuwenden sind.

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the national fee referred to in Article 158(2), second sentence, EPC?

2. On re-establishment of rights in respect of time limits for filing a request for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit referred to in Article 150(2), fourth sentence, EPC?

The Legal Board of Appeal also referred the following additional question to the Enlarged Board:

3. If the answer to the questions of law 1b or 2b is negative, that is, re-establishment is precluded in the relevant PCT cases, is the decision of the Enlarged Board of Appeal then also immediately applicable to all pending cases?

II. In point 4 of the reasoning of the two decisions of referral, the Legal Board of Appeal indicated that each of these two cases is only concerned with the above question 2a.

III. Pursuant to Article 8 of its Rules of Procedure, on 1 March 1993 the Enlarged Board decided to consider the referred questions in consolidated proceedings.

IV. The parties to the appeal proceedings before the Legal Board of Appeal, who had been invited by the Enlarged Board to comment on the points of law referred to it, did not submit any observations within the given time limit.

#### Reasons for the Decision

1. The above question 2a is whether a European patent applicant may have his rights re-established with respect to the time limit provided for in Article 94(2) EPC.

2. With reference to question 2(a), Article 122(5) EPC states that the provisions of Article 122 shall not be applicable to the time limit referred to in Article 94(2) EPC.

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la taxe nationale visée à l'article 158(2), deuxième phrase CBE ?

2. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée :

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 94(2) CBE ?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 150(2), quatrième phrase CBE ?

Il a en outre été soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

3. Dans l'hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c'est-à-dire où la *restitutio in integrum* serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance ?

II. Au point 4 des motifs des deux décisions de saisine, la chambre de recours juridique a indiqué que de toutes ces questions, la question 2a susmentionnée était la seule qui se posait dans ces deux affaires.

III. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé le 1er mars 1993 d'examiner ces deux questions au cours d'une procédure commune.

IV. Invitées par la Grande Chambre à prendre position au sujet des questions de droit soulevées, les parties à la procédure de recours devant la chambre de recours juridique n'ont soumis aucune observation dans le délai qui leur avait été imparti.

#### Motifs de la décision

1. La question 2a) susmentionnée vise à déterminer si le demandeur d'un brevet européen peut être rétabli dans ses droits quant au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

2. Pour répondre à cette question 2a), il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122(5) CBE, les dispositions de l'article 122 ne sont pas applicables au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

3. In der Entscheidung J 16/90 (siehe oben Nr. I) hat die Juristische Beschwerdekammer angedeutet, daß ihre Rechtsprechung zu internationalen Anmeldungen (sogenannte Euro-PCT-Anmeldungen) so verstanden werden könnte, daß dadurch eine nicht berechnete Ungleichbehandlung der europäischen und der Euro-PCT-Anmelder verursacht worden sei und daß aus diesem Grunde die Möglichkeit bestehe, daß Artikel 122 (5) EPÜ so ausgelegt werden könnte, daß er weder auf europäische Anmelder noch auf Euro-PCT-Anmelder Anwendung finde (Nr. 3.1.3 der Gründe der Entscheidung J 16/90).

4. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr mit Entscheidung J 16/90 gestellten Fragen in der Entscheidung G 3/91 (ABl. EPA 1993, 8). Sie entschied, daß die den Euro-PCT-Anmeldern durch die frühere Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer gebotene Möglichkeit, in den vorigen Stand wieder eingesetzt zu werden, auf einer unzutreffenden Auslegung der relevanten Bestimmungen des PCT und des EPÜ beruhe und daß Artikel 122 (5) EPÜ sowohl auf den europäischen Anmelder als auch auf den Euro-PCT-Anmelder anzuwenden sei.

5. Daraus folgt, daß Artikel 122 EPÜ auf die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nicht anzuwenden ist, so daß ein Anmelder, der verhindert war, diese Frist einzuhalten, nicht in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden kann.

6. Die Große Beschwerdekammer braucht sich zu den übrigen vorgelegten Fragen nicht zu äußern, da sich diese Fragen, wie unter Nr. II oben angeführt, in den beiden vor der Juristischen Beschwerdekammer anhängigen Verfahren nicht stellen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.

3. In decision J 16/90, (mentioned in paragraph I above), the Legal Board of Appeal suggested that its case law relating to international applications (so-called Euro-PCT applications) could be considered to have created an unjustified difference between the treatment accorded to European and Euro-PCT applicants and that, for this reason, there was a possibility that Article 122(5) EPC should be regarded as inapplicable to European applicants as well as Euro-PCT applicants (point 3.1.3 of the reasons in decision J 16/90).

4. The Enlarged Board answered the questions which had been referred to it in decision J 16/90, in decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8). It decided that the possibility open to Euro-PCT applicants of having their rights re-established under the former case law of the Legal Board of Appeal stemmed from a misinterpretation of the relevant provisions of the PCT and of the EPC, and that the provisions of Article 122(5) EPC applied both to European and Euro-PCT applicants.

5. It follows that Article 122 EPC is not applicable to the time limit provided in Article 94(2) EPC for paying the examination fee, and that an applicant who has been unable to observe this time limit may not have his rights re-established.

6. There is no need for the Enlarged Board of Appeal to comment on the other referred questions, since as explained in paragraph II above such questions do not arise in the two cases before the Legal Board of Appeal.

#### Order

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

The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the *restitutio in integrum* by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.

3. Dans la décision J 16/90 (mentionnée ci-dessus au point I), la chambre de recours juridique a laissé entendre que l'on pouvait considérer que sa propre jurisprudence en matière de demandes internationales (dites "euro-PCT") avait engendré une différence de traitement injustifiée entre demandeurs européens et déposants euro-PCT et que pour cette raison, la disposition de l'article 122(5) CBE devrait pouvoir être jugée inapplicable aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT (point 3.1.3 des motifs de la décision J 16/90).

4. La Grande Chambre a répondu dans la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8) aux questions qui lui avaient été soumises dans l'affaire J 16/90. Elle a conclu que la possibilité qu'offrait l'ancienne jurisprudence de la chambre de recours juridique de rétablir dans leurs droits les déposants euro-PCT découlait d'une erreur d'interprétation des dispositions correspondantes du PCT et de la CBE, et que les dispositions de l'article 122(5) CBE devaient s'appliquer aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT.

5. Par conséquent, l'article 122 CBE n'est pas applicable au délai de paiement de la taxe d'examen prévu à l'article 94(2) CBE, et un demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer ce délai ne peut être rétabli dans ses droits.

6. La Grande Chambre n'a pas à se prononcer sur les autres questions qui lui ont été soumises, étant donné qu'elles ne se posent pas dans le cadre des deux affaires portées devant la chambre de recours juridique, comme cela a été expliqué ci-dessus au point II.

#### Dispositif

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

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
27. September 1993  
G 6/92\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: C. Payraudeau  
F. Antony  
G. D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Anmelder: Duriron Company, Inc.**

**Stichwort: Wiedereinsetzung/  
DURIRON**

**Artikel: 122 (5) EPÜ**

**Schlagwort: "Geltungsbereich von  
Artikel 122(5) EPÜ"**

*Leitsatz*

*Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

I. In den Entscheidungen in den Fällen J 15/90 und J 8/91, die beide eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle betreffen, welche einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr zurückgewiesen hat, hat die Juristische Beschwerdekammer unter Hinweis auf den früheren Fall J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) die Große Beschwerdekammer mit den folgenden Rechtsfragen befaßt:

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78, Absatz 2 und 79, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung der in Artikel 158, Absatz 2, Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 27 September 1993  
G 6/92\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: C. Payraudeau  
F. Antony  
G.D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Applicant: Duriron Company, Inc.**

**Headword: Re-establishment/  
DURIRON**

**Article: 122(5) EPC**

**Keyword: "Applicability of  
Article 122(5) EPC"**

*Headnote*

*The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the restitutio in integrum by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.*

**Summary of the Proceedings**

I. In decisions in cases J 15/90 and J 8/91, which each concerns an appeal against a decision of the Receiving Section rejecting a request for re-establishment of rights in respect of the time limit for paying the examination fee for a European patent application, the Legal Board of Appeal has with reference to the earlier case J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) referred the following questions to the Enlarged Board:

1. On re-establishment of rights in respect of time limits for payments due at the beginning of the procedure before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits in Article 78(2) and Article 79(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the national fee referred to in Article 158(2), second sentence, EPC?

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 27 septembre 1993  
G 6/92\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : C. Payraudeau  
F. Antony  
G.D. Paterson  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Demandeur : Duriron Company, Inc**

**Référence : Restitutio in  
integrum/DURIRON**

**Article : 122(5) CBE**

**Mot-clé : "Application des disposi-  
tions de l'article 122(5) CBE"**

*Sommaire*

*Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.*

**Rappel de la procédure**

I. Dans les décisions J 15/90 et J 8/91, qui portent toutes deux sur un recours introduit contre une décision par laquelle la section de dépôt avait rejeté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai prévu pour le paiement de la taxe d'examen, la chambre de recours juridique, s'appuyant sur une décision antérieure (J 16/90, JO OEB 1992, 260), a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB :

a) dans le cas d'une demande de brevet européen, l'article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la taxe nationale visée à l'article 158(2), deuxième phrase CBE ?

\* Die Entscheidung G 6/92 stimmt wörtlich mit der Entscheidung G 5/92, ABI. EPA 1994, 22 (in diesem Heft) überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden.

\* Decision G 6/92 is identical in its wording to decision G 5/92, OJ EPO 1994, 22 (see this issue). The proceedings were consolidated.

\* Le texte de la décision G 6/92 est identique à celui de la décision G 5/92, JO OEB 1994, 22 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes.

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150, Absatz 2, Satz 4 EPÜ genannte Frist?

Zusätzlich wurde der Großen Beschwerdekammer noch folgende Frage vorgelegt:

3. Ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dann, wenn die Rechtsfrage 1b oder 2b zu verneinen, also eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, unmittelbar auch auf alle anhängigen Fälle anzuwenden?

II. In Punkt 4 der Gründe dieser beiden Vorlage-Entscheidungen wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß jeder dieser beiden Fälle nur die oben genannte Frage 2a betreffe.

III. Gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung hat die Große Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 1. März 1993 entschieden, die vorgelegten Fragen in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IV. Die an dem Beschwerdeverfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer Beteiligten, denen durch die Große Beschwerdekammer Gelegenheit gegeben worden war, zu den ihr vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen, haben sich innerhalb der gesetzten Frist nicht geäußert.

#### Entscheidungsgründe

1. Die vorgenannte Frage 2a ist, ob ein europäischer Patentanmelder in die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist wiedereingesetzt werden kann.

2. Artikel 122 (5) EPÜ sieht vor, daß die Bestimmungen dieses Artikels nicht auf die Frist des Artikels 94 (2) EPÜ anzuwenden sind.

3. In der Entscheidung J 16/90 (siehe oben Nr. I) hat die Juristische Beschwerdekammer angedeutet, daß ihre Rechtsprechung zu internationalen Anmeldungen (sogenannte

2. On re-establishment of rights in respect of time limits for filing a request for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit referred to in Article 150(2), fourth sentence, EPC?

The Legal Board of Appeal also referred the following additional question to the Enlarged Board:

3. If the answer to the questions of law 1b or 2b is negative, that is, re-establishment is precluded in the relevant PCT cases, is the decision of the Enlarged Board of Appeal then also immediately applicable to all pending cases?

II. In point 4 of the reasoning of the two decisions of referral, the Legal Board of Appeal indicated that each of these two cases is only concerned with the above question 2a.

III. Pursuant to Article 8 of its Rules of Procedure, on 1 March 1993 the Enlarged Board decided to consider the referred questions in consolidated proceedings.

IV. The parties to the appeal proceedings before the Legal Board of Appeal, who had been invited by the Enlarged Board to comment on the points of law referred to it, did not submit any observations within the given time limit.

#### Reasons for the Decision

1. The above question 2a is whether a European patent applicant may have his rights re-established with respect to the time limit provided for in Article 94(2) EPC.

2. With reference to question 2(a), Article 122(5) EPC states that the provisions of Article 122 shall not be applicable to the time limit referred to in Article 94(2) EPC.

3. In decision J 16/90 (mentioned in paragraph I above), the Legal Board of Appeal suggested that its case law relating to international applications (so-called Euro-PCT applications)

2. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée :

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 94(2) CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 150(2), quatrième phrase CBE ?

Il a en outre été soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

3. Dans l'hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c'est-à-dire où la *restitutio in integrum* serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance ?

II. Au point 4 des motifs des deux décisions de saisine, la Chambre de recours juridique a indiqué que de toutes ces questions, la question 2a susmentionnée était la seule qui se posait dans ces deux affaires.

III. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé le 1er mars 1993 d'examiner ces deux questions au cours d'une procédure commune.

IV. Invitées par la Grande Chambre à prendre position au sujet des questions de droit soulevées, les parties à la procédure de recours devant la chambre de recours juridique n'ont soumis aucune observation dans le délai qui leur avait été imparti.

#### Motifs de la décision

1. La question 2a) susmentionnée vise à déterminer si le demandeur d'un brevet européen peut être rétabli dans ses droits quant au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

2. Pour répondre à cette question 2a), il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122(5) CBE, les dispositions de l'article 122 ne sont pas applicables au délai prévu à l'article 94(2) CBE.

3. Dans la décision J 16/90 (mentionnée ci-dessus au point I), la chambre de recours juridique a laissé entendre que l'on pouvait considérer que sa propre jurisprudence en matière

Euro-PCT-Anmeldungen) so verstanden werden könnte, daß dadurch eine nicht berechnete Ungleichbehandlung der europäischen und der Euro-PCT-Anmelder verursacht worden sei und daß aus diesem Grunde die Möglichkeit bestehe, daß Artikel 122 (5) EPÜ so ausgelegt werden könnte, daß er weder auf europäische Anmelder noch auf Euro-PCT-Anmelder Anwendung finde (Nr. 3.1.3 der Gründe der Entscheidung J 16/90).

4. Die Große Beschwerdekammer beantwortete die ihr mit Entscheidung J 16/90 gestellten Fragen in der Entscheidung G 3/91 (ABl. EPA 1993, 8). Sie entschied, daß die den Euro-PCT-Anmeldern durch die frühere Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer gebotene Möglichkeit, in den vorigen Stand wiederingesetzt zu werden, auf einer unzutreffenden Auslegung der relevanten Bestimmungen des PCT und des EPÜ beruhe und daß Artikel 122 (5) EPÜ sowohl auf den europäischen Anmelder als auch auf den Euro-PCT-Anmelder anzuwenden sei.

5. Daraus folgt, daß Artikel 122 EPÜ auf die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehene Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nicht anzuwenden ist, so daß ein Anmelder, der verhindert war, diese Frist einzuhalten, nicht in den vorigen Stand wiederingesetzt werden kann.

6. Die Große Beschwerdekammer braucht sich zu den übrigen vorgelegten Fragen nicht zu äußern, da sich diese Fragen, wie unter Nr. II oben angeführt, in den beiden vor der Juristischen Beschwerdekammer anhängigen Verfahren nicht stellen.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Durch Artikel 122 Absatz 5 EPÜ wird die Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 94 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen.

could be considered to have created an unjustified difference between the treatment accorded to European and Euro-PCT applicants and that, for this reason, there was a possibility that Article 122(5) EPC should be regarded as inapplicable to European applicants as well as Euro-PCT applicants (point 3.1.3 of the reasons in decision J 16/90).

4. The Enlarged Board answered the questions which had been referred to it in decision J 16/90, in decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8). It decided that the possibility open to Euro-PCT applicants of having their rights re-established under the former case law of the Legal Board of Appeal stemmed from a misinterpretation of the relevant provisions of the PCT and of the EPC, and that the provisions of Article 122(5) EPC applied both to European and Euro-PCT applicants.

5. It follows that Article 122 EPC is not applicable to the time limit provided in Article 94(2) EPC for paying the examination fee, and that an applicant who has been unable to observe this time limit may not have his rights re-established.

6. There is no need for the Enlarged Board of Appeal to comment on the other referred questions, since as explained in paragraph II above such questions do not arise in the two cases before the Legal Board of Appeal.

#### Order

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

The time limit under Article 94, paragraph 2, EPC is excluded from the *restitutio in integrum* by the provisions of paragraph 5 of Article 122 EPC.

de demandes internationales (dites "euro-PCT") avait engendré une différence de traitement injustifiée entre demandeurs européens et déposants euro-PCT et que pour cette raison, la disposition de l'article 122(5) CBE devrait pouvoir être jugée inapplicable aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT (point 3.1.3 des motifs de la décision J 16/90).

4. La Grande Chambre a répondu dans la décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8) aux questions qui lui avaient été soumises dans l'affaire J 16/90. Elle a conclu que la possibilité qu'offrait l'ancienne jurisprudence de la chambre de recours juridique de rétablir dans leurs droits les déposants euro-PCT découlait d'une erreur d'interprétation des dispositions correspondantes du PCT et de la CBE, et que les dispositions de l'article 122(5) CBE devaient s'appliquer aussi bien aux demandeurs européens qu'aux déposants euro-PCT.

5. Par conséquent, l'article 122 CBE n'est pas applicable au délai de paiement de la taxe d'examen prévu à l'article 94(2) CBE, et un demandeur qui n'a pas été en mesure d'observer ce délai ne peut être rétabli dans ses droits.

6. La Grande Chambre n'a pas à se prononcer sur les autres questions qui lui ont été soumises, étant donné qu'elles ne se posent pas dans le cadre des deux affaires portées devant la chambre de recours juridique, comme cela a été expliqué ci-dessus au point II.

#### Dispositif

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

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
5. August 1992  
J 11/91 und J 16/91 - 3.1.1\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. P. Bossung  
Mitglieder: G. Davies  
M. K. S. Aúz Castro

**Anmelder: THE DOW CHEMICAL  
COMPANY**

**Stichwort: Stichtag für die  
Einreichung einer  
Teilanmeldung/DOW**

**Artikel: 76, 122 EPÜ**

**Regel: 25 (1), 51 (4) EPÜ**

**Schlagwort: "Einreichung einer  
Teilanmeldung bis zur Erteilung des  
Stammpatents möglich" - "Wieder-  
einsetzung in das Recht zur Einrei-  
chung einer Teilanmeldung abge-  
lehnt"**

*Leitsätze*

*I. Eine europäische Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung kann auch nach dem Zeitpunkt noch wirksam eingereicht werden, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hat, in der das europäische Patent auf die frühere Anmeldung erteilt werden soll (in Abweichung von Regel 25 (1) EPÜ). Eine solche verspätete Einreichung einer Teilanmeldung darf jedoch weder die genehmigte Fassung des auf die frühere Anmeldung erteilten europäischen Patents berühren noch den Abschluß des Erteilungsverfahrens zu dieser Anmeldung verzögern.*

*II. Sind das EPA und der Anmelder erst einmal an die gemäß Artikel 97 (2) EPÜ getroffene Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents auf die frühere Anmeldung gebunden, so ist die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung nicht mehr möglich.*

*III. Eine Wiedereinsetzung in das Recht zur Einreichung einer Teilan-*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the  
Legal Board of Appeal  
dated 5 August 1992  
J 11/91 and J 16/91 - 3.1.1\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O.P. Bossung  
Members: G. Davies  
M.K.S. Aúz Castro

**Applicant: THE DOW CHEMICAL  
COMPANY**

**Headword: Deadline for filing divi-  
sional application/DOW**

**Article: 76, 122 EPC**

**Rule: 25(1), 51(4) EPC**

**Keyword: "Filing of divisional appli-  
cation permitted up to grant of  
parent patent" - "Re-establishment  
of right to file divisional application  
refused"**

*Headnote*

*I. A European divisional patent application on a pending earlier European patent application may still be validly filed after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC of the text in which the European patent for the earlier application is to be granted (departure from Rule 25(1) EPC). However, such a late filing of a divisional application shall not affect the approved text of the European patent for the earlier application nor delay the termination of the grant procedure relating thereto.*

*II. The filing of a European divisional application is excluded once the EPO and the applicant are bound by the decision pursuant to Article 97(2) EPC to grant the European patent for the earlier application.*

*III. An applicant may not have his right to file a divisional application*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en  
date du 5 août 1992  
J 11/91 et J 16/91 - 3.1.1\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : O.P. Bossung  
Membres : G. Davies  
M.K.S. Aúz Castro

**Demandeur : THE DOW CHEMICAL  
COMPANY**

**Référence: Délai pour le dépôt d'une  
demande divisionnaire/DOW**

**Article : 76, 122 CBE**

**Règle: 25(1), 51(4) CBE**

**Mot-clé : "Dépôt de demande divi-  
sionnaire autorisé jusqu'à la  
délivrance du brevet initial" - "Refus  
du rétablissement du droit de dépo-  
ser une demande divisionnaire"**

*Sommaire*

*I. Par dérogation à la règle 25(1) CBE, une demande divisionnaire européenne relative à une demande européenne initiale encore en instance peut encore être valablement déposée après que le demandeur a donné, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen sur la base de la demande initiale, à condition toutefois que ce dépôt tardif d'une demande divisionnaire soit sans incidence sur le texte du brevet européen proposé pour la demande initiale, tel qu'il a été approuvé par le demandeur, et qu'il ne retarde pas la clôture de la procédure de délivrance dudit brevet.*

*II. Le dépôt d'une demande divisionnaire européenne est exclu une fois que l'OEB et le demandeur sont liés par la décision, prise en vertu de l'article 97(2) CBE, de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.*

*III. Un demandeur ne peut faire jouer l'article 122 CBE pour être rétabli*

\* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer, anhängig unter dem Aktenzeichen G 10/92 (ABl. EPA 1993, 6).

\* See referral to the Enlarged Board of Appeal pending under Ref.No. G 10/92 (OJ EPO 1993, 6).

\* Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours sous le n° de recours G 10/92 (JO OEB 1993, 6).



*meldung nach Artikel 122 EPÜ ist nicht möglich, wenn die Teilanmeldung nach Ergehen der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf die frühere Anmeldung eingereicht wird.*

*IV. Die gemäß Regel 25 (2) EPÜ für eine Teilanmeldung entrichteten Gebühren werden zurückerstattet, wenn die Anmeldung nicht als Teilanmeldung zugelassen wird, d. h., wenn ihr der Anmelde- und gegebenenfalls der Prioritätstag der früheren Anmeldung nicht zuerkannt werden.*

#### **Sachverhalt und Anträge**

1. In den Fällen J 11/91 und J 16/91, die mit Zustimmung der Beschwerdeführerin miteinander verbunden wurden, geht es jeweils um den Versuch zur Einreichung einer Teilanmeldung zu der am 5. August 1986 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 5. August 1985 eingereichten Stammanmeldung Nr. 86 906 040.0 (nachstehend "Stammanmeldung" genannt).

Die Stammanmeldung führte zu einem europäischen Patent; für die beiden vorliegenden Beschwerden sind folgende im Zusammenhang mit dem Patenterteilungsverfahren stehende Daten von Bedeutung. Am 14. März 1990 teilte das EPA der Anmelderin gemäß Regel 51 (4) EPÜ die Fassung mit, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte. Am 19. Juli 1990 erklärte die Anmelderin ihr Einverständnis mit dieser Fassung. Am 3. August 1990 forderte das EPA dann die Anmelderin gemäß Regel 51 (6) EPÜ zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung von Übersetzungen der Ansprüche auf. Am 6. November 1990 wurden die Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht.

Mit einem vom 21. Dezember 1990 datierten und an diesem Tag zur Post gegebenen Bescheid teilte das EPA der Anmelderin die Entscheidung über die Erteilung des Patents mit. In dem Bescheid hieß es, daß das europäische Patent "hiermit erteilt wird" und daß "diese Entscheidung an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Artikel 97 (4) und (5) EPÜ)". Der Hinweis auf die Erteilung sollte am 30. Januar 1991 im Europäischen Patentblatt 91/05 bekanntgemacht werden.

Am 11. Januar 1991 ersuchte die Anmelderin das EPA, "von seinem

*re-established pursuant to Article 122 EPC, if the divisional application is filed after the decision to grant a European patent has been taken with respect to the earlier application.*

*IV. The fees paid for a divisional application under Rule 25(2) EPC shall be refunded if the application is not accepted as a divisional application, i.e. if it does not have the benefit of the date of filing and priority, if any, of the earlier application.*

#### **Summary of Facts and Submissions**

I. The cases J 11/91 and J 16/91, consolidated with the consent of the appellant, concern two separate attempts to file a divisional application in respect of parent application No. 86 906 040.0, filed on 5 August 1986, claiming priority from 5 August 1985 (hereinafter referred to as the parent application).

The parent application resulted in the grant of a European patent, and the following dates relating to proceedings leading to that grant are relevant to the two appeals under consideration. A communication under Rule 51(4) EPC was sent to the applicant by the EPO on 14 March 1990 informing him of the text in which the Examination Division intended to grant the European patent. The applicant approved that text on 19 July 1990. The EPO then sent a communication under Rule 51(6) EPC, requesting the applicant to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims on 3 August 1990. The fees were paid and translations filed on 6 November 1990.

The applicant was notified by the EPO of the decision to grant the patent by a communication dated and posted on 21 December 1990. The communication stated that the European patent "is hereby granted" and that "This decision will take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) and (5) EPC)". The mention of the grant would be published in European Patent Bulletin 91/05 of 30 January 1991.

On 11 January 1991, the applicant requested the EPO "to exercise its

*dans son droit à déposer une demande divisionnaire s'il a déposé cette demande après qu'a été prise la décision de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.*

*IV. Les taxes payées au titre de la règle 25(2) CBE pour une demande divisionnaire sont remboursées si la demande n'est pas acceptée comme demande divisionnaire, c'est-à-dire si elle ne bénéficie pas de la date de dépôt et, le cas échéant, de priorité, de la demande initiale.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Les affaires J 11/91 et J 16/91, examinées conjointement avec l'accord de la requérante, concernent deux tentatives distinctes de dépôt d'une demande divisionnaire relative à la demande initiale n° 86 906 040.0 (dénommée ci-après "demande initiale"), déposée le 5 août 1986, qui revendiquait une priorité en date du 5 août 1985.

La demande initiale a abouti à la délivrance d'un brevet européen, et le rappel chronologique qui va suivre des étapes de la procédure qui a conduit à cette délivrance vaut pour les deux recours examinés par la Chambre. Conformément à la règle 51(4) CBE, l'OEB a notifié à la demanderesse le 14 mars 1990 le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen. La demanderesse a donné son accord sur ce texte le 19 juillet 1990, et le 3 août 1990, conformément à la règle 51(6) CBE, l'OEB lui a envoyé une notification l'invitant à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire les traductions des revendications. Lesdites taxes ont été acquittées et les traductions déposées le 6 novembre 1990.

La demanderesse a été informée de la décision de l'OEB de délivrer le brevet par une notification en date du 21 décembre 1990, postée ce même jour, dans laquelle on pouvait lire: "il est délivré un brevet européen ... la présente décision prendra effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) et (5) CBE)". La mention de la délivrance devait être publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 91/05 du 30 janvier 1991.

Le 11 janvier 1991, la demanderesse a prié l'OEB "d'user de son pouvoir

Ermessen Gebrauch zu machen" und die Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung zuzulassen.

Am 30. Januar 1991 wurde entsprechend Artikel 97 (4) EPÜ im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 231 373 auf die Stammanmeldung hingewiesen.

II. Am 29. Januar 1991 reichte die Anmelderin die europäische Patentanmeldung Nr. 91 101 158.3 als Teilanmeldung zur Stammanmeldung ein und entrichtete die erforderlichen Gebühren.

III. Am 22. Februar 1991 teilte die Eingangsstelle des EPA der Anmelderin gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß sie die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandeln werde, weil nach Regel 25 (1) EPÜ Teilanmeldungen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung des künftigen Patents erklärt habe, nicht mehr eingereicht werden könnten.

Am 15. März 1991 beantragte die Anmelderin gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung. Am 19. April 1991 entschied die Eingangsstelle unter Berufung auf Regel 25 (1) EPÜ, daß die Anmeldung nicht als Teilanmeldung zur Stammanmeldung zugelassen wird. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet:

(1) Eine Teilanmeldung könne nicht mehr eingereicht werden, wenn das Verfahren zur Stammanmeldung bereits zu einem Patent geführt habe (s. Prüfungsrichtlinien A-IV, 1.1.2 und C-VI, 9.3). Nach Auffassung der Eingangsstelle sei das Verfahren zu diesem Fall am 19. Juli 1990, dem Tag, an dem die Anmelderin gemäß Regel 51 (4) EPÜ ihr Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung erklärt habe, abgeschlossen worden.

(2) Das EPA sei nicht befugt, nach der Einverständniserklärung eine Teilanmeldung zuzulassen (R. 25 (1) EPÜ).

IV. Am 17. Juni 1991 legte der Vertreter der Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein (**Aktenzeichen**

discretion" and permit the filing of a divisional patent application based on the parent application.

On 30 January 1991, in accordance with Article 97(4) EPC, the grant of European patent No. 0 231 373 with respect to the parent application was mentioned in the European Patent Bulletin.

II. On 29 January 1991, the applicant filed European patent application No. 91 101 158.3 as a divisional application of the parent application and the required fees were paid.

III. On 22 February 1991, the Receiving Section of the EPO sent the applicant a communication pursuant to Rule 69(1) EPC refusing to treat the application as a European divisional application because, according to Rule 25(1) EPC, divisional applications could not be filed after the date on which approval of the text had been given pursuant to Rule 51(4) EPC.

On 15 March 1991, the applicant requested a decision in accordance with Rule 69(2) EPC. On 19 April 1991, the Receiving Section, relying on Rule 25(1) EPC, issued a decision refusing to allow the application as a divisional application of the parent application. The grounds for the decision were the following:

(1) a divisional application could not be filed once the procedure in respect of the parent application had ended in the grant of a patent (see Guidelines for Examination, Part A, Chapter IV, 1.1.2, and Part C, Chapter VI, 9.3). In the view of the Receiving Section, the procedure in this case had been concluded on 19 July 1990, the date on which the text of the parent application had been approved by the applicant pursuant to Rule 51(4) EPC;

(2) the EPO had no discretion to allow a divisional application after approval of the text (Rule 25(1) EPC).

IV. On 17 June 1991, the appellant's representative filed a notice of appeal (**file No. J 11/91**) against this decision, paying the appeal fee on the same day. The grounds of

d'appréciation" pour l'autoriser à déposer une demande de brevet divisionnaire relative à la demande initiale.

Le 30 janvier 1991, conformément à l'article 97(4) CBE, la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 231 373 sur la base de la demande initiale a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

II. Le 29 janvier 1991, la demanderesse a déposé sous le numéro 91 101 158.3 une demande de brevet européen divisionnaire relative à la demande initiale, et elle a acquitté les taxes correspondantes.

III. Le 22 février 1991, la section de dépôt de l'OEB a envoyé à la demanderesse, conformément à la règle 69(1) CBE, une notification l'informant qu'elle refusait de traiter la demande comme demande divisionnaire européenne, car en vertu de la règle 25(1) CBE, il ne pouvait être déposé de demande divisionnaire une fois que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande initiale, conformément à la règle 51(4) CBE.

Le 15 mars 1991, la demanderesse a requis une décision en l'espèce en vertu de la règle 69(2) CBE. Le 19 avril 1991, la section de dépôt, s'appuyant sur la règle 25(1) CBE, a décidé de refuser d'admettre la demande en tant que demande divisionnaire relative à la demande initiale. Cette décision était motivée comme suit :

(1) il ne pouvait être déposé de demande divisionnaire une fois que la procédure concernant la demande initiale avait abouti à la délivrance d'un brevet (cf. Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, 1.1.2 et partie C, chapitre VI, 9.3). De l'avis de la section de dépôt, la procédure avait été close en l'occurrence le 19 juillet 1990, date à laquelle le texte de la demande initiale avait été approuvé par la demanderesse conformément à la règle 51(4) CBE ;

(2) l'OEB ne pouvait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre une demande divisionnaire une fois que le texte de la demande initiale avait été approuvé (règle 25(1) CBE).

IV. Le 17 juin 1991, le mandataire de la requérante a formé un recours (**n° J 11/91**) contre cette décision; il a acquitté la taxe de recours à cette même date. Le mémoire exposant

J 11/91). Die Beschwerdebeurteilung wurde am 4. August 1991 eingereicht.

In ihrer Beschwerdebeurteilung legte die Beschwerdeführerin dar, wie es zur Einreichung einer Teilanmeldung zu ihrer Stammanmeldung gekommen sei. Die Stammanmeldung sei ursprünglich im Namen der Firma Commtech International am 5. August 1986 eingereicht worden. Sie sei später als Teil eines größeren Patent- und Patentanmeldungs-paketes an die Beschwerdeführerin übertragen worden. Vereinbarungsgemäß habe die Beschwerdeführerin die Weiterverfolgung und Aufrechterhaltung der übertragenen Patentanmeldungen und Patente übernommen. Es habe mehrere Monate gedauert, bis man sich über die Einzelheiten zu jedem dieser Dokumente klar geworden sei. So habe ein Angestellter der Beschwerdeführerin erst am 17. oder 18. Dezember 1990 erstmals erkannt, daß die Offenbarung der Stammanmeldung und die Ansprüche einer anderen von der Beschwerdeführerin am 27. Mai 1987 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. Mai 1986 eingereichten europäischen Patentanmeldung möglicherweise kollidierten. Die Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung sei die einzige Möglichkeit gewesen, für den beiden Anmeldungen gemeinsamen Gegenstand ein europäisches Patent zu erlangen. Die daran anschließenden Vorgänge seien bereits beschrieben worden.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß die Regel 25 (1) EPÜ - wie immer die erklärte Absicht des Verwaltungsrats der EPO lauten möge, die der am 1. Oktober 1988 in Kraft getretenen Änderung dieser Regel zugrunde liege - die Einreichung einer Teilanmeldung nach der gemäß Regel 51 (4) EPÜ abgegebenen Einverständniserklärung nicht ausschließe. Die Formulierung "*may file*" in der englischen Fassung der Regel 25 (1) (bzw. "*peut*" und "*kann*" in der französischen und in der deutschen Fassung) schließe die Einreichung einer Teilanmeldung zu einem anderen Zeitpunkt nicht aus. Eine Kann-Bestimmung in der Form, daß der Anmelder unter bestimmten Umständen etwas tun dürfe, sage nichts darüber aus, was unter anderen Umständen möglicherweise erlaubt sei. Hilfsweise argumentierte die Beschwerdeführerin, es liege im Ermessen des EPA, in ganz außergewöhnlichen Fällen wie dem hier vorliegenden die Einreichung einer Teilanmeldung außerhalb der in Regel 25 (1) EPÜ genannten Frist,

appeal were filed on 4 August 1991.

In his grounds of appeal, the appellant explained the background to his efforts to file a divisional application of the parent application. The parent application had originally been filed in the name of Commtech International on 5 August 1986. It had subsequently been assigned to the appellant as part of a substantial package of patents and patent applications also transferred. Pursuant to the agreement, the appellant took over prosecution and maintenance of the transferred patents and applications. Many months were needed to consider all the issues arising on each of these documents. Thus it was not until 17 or 18 December 1990 that an employee of the appellant recognised for the first time the possibility of a collision between the disclosure of the parent application and the claims of another European patent application filed by the appellant on 27 May 1987, claiming priority from 27 May 1986. The filing of a divisional application based on the parent application was the only way to obtain a European patent in respect of the subject-matter common to both applications. Subsequent events have been described above.

The appellant submitted that, whatever the stated intention of the Administrative Council of the EPO regarding the amendment made to Rule 25(1) EPC, which entered into force on 1 October 1988, the Rule did not preclude the filing of a divisional application after approval of the text in accordance with Rule 51(4) EPC. It was submitted that the words in the English version of Rule 25(1) EPC "*may file*" (and also "*peut*" and "*kann*" respectively in the French and German texts) do not preclude the filing of a divisional application at some other time. Permission expressed in the form that an applicant may do something in specific circumstances is silent as to what might be permitted under different circumstances. Alternatively, the appellant argued that there was a discretion to allow the filing of a divisional application out of time under Rule 25(1) EPC but before grant in wholly exceptional circumstances such as those present in the case under consideration. The filing of such a divisional application would

les motifs du recours a été déposé le 4 août 1991.

Dans ce mémoire, la requérante expliquait pourquoi elle tentait de déposer une demande divisionnaire relative à la demande initiale. Au départ, le 5 août 1986, la demande initiale avait été déposée au nom de Commtech International. Elle avait ensuite été cédée à la requérante parmi un lot important de brevets et de demandes de brevet également transférés. Conformément à l'accord qui avait été conclu, la poursuite et le maintien des brevets et demandes transférés s'effectuaient désormais au nom de la requérante. Il avait fallu de nombreux mois pour examiner tous les problèmes posés par chacun de ces documents, si bien que ce n'est que le 17 ou 18 décembre 1990 qu'un employé de la requérante s'était rendu compte pour la première fois du risque d'interférence entre l'exposé de la demande initiale et les revendications d'une autre demande de brevet européen déposée par la requérante le 27 mai 1987, revendiquant une priorité en date du 27 mai 1986. Le dépôt d'une demande divisionnaire sur la base de la demande initiale était le seul moyen d'obtenir un brevet européen pour l'objet commun aux deux demandes. Les événements qui avaient alors suivi ont été rappelés plus haut.

La requérante a soutenu que, quelle que soit l'intention exprimée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en ce qui concerne la modification de la règle 25(1) CBE entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1988, cette règle n'excluait pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le texte de la demande initiale avait été approuvé conformément à la règle 51(4) CBE. Elle a prétendu que dans la version anglaise de la règle 25(1) CBE les mots "*may file*" (tout comme les mots "*peut*" et "*kann*" dans les versions française et allemande) n'excluent pas le dépôt d'une demande divisionnaire à une autre date. Une autorisation par laquelle on permet à un demandeur de faire quelque chose dans des circonstances données ne préjuge en rien de ce qui pourrait être autorisé dans des circonstances différentes. Par ailleurs, la requérante a fait valoir que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, telles que celles rencontrées en l'espèce, l'OEB pouvait user de son pouvoir d'appré-

aber noch vor der Erteilung zuzulassen. Die Einreichung einer solchen Teilanmeldung würde für die Öffentlichkeit keinen Nachteil bedeuten und entspräche auch dem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden.

Die Beschwerdeführerin verwies ferner auf die vor 1988 geltende Fassung der Regel 25 EPÜ, in der es konkret geheißen habe, daß eine Teilanmeldung jederzeit eingereicht werden könne, sofern die Prüfungsabteilung die Einreichung für sachdienlich halte. Die Frist, während deren eine Teilanmeldung von Rechts wegen habe eingereicht werden können, sei streng begrenzt gewesen. Durch die Änderung der Regel sei das Erfordernis, wonach die Prüfungsabteilung der Einreichung einer Teilanmeldung zustimmen müsse, weggefallen. Das bedeute jedoch nicht, daß damit dem EPA jeglicher Ermessensspielraum genommen sei. Die Eingangsstelle habe angegeben, durch die Einreichung einer Teilanmeldung nach der in der geänderten Fassung der Regel 25 (1) EPÜ genannten Frist würde der Zweck der Änderung umgangen. Die Beschwerdeführerin behauptete, nur der Wortlaut der Regel sei ausschlaggebend, nicht aber ein erklärter oder angenommener Zweck. Der Wegfall eines Ermessensspielraums widerspräche dem eindeutigen Bestreben des EPA, dem natürlichen Rechtsempfinden Rechnung zu tragen, wenn die Rechte Dritter dadurch nicht beeinträchtigt würden.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 4. Februar 1991 gemäß Artikel 122 EPÜ die Wiedereinsetzung in das ihr nach Artikel 76 EPÜ zustehende Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung zur Stammanmeldung und entrichtete die erforderliche Gebühr.

Der Wiedereinsetzungsantrag wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung (Hauptformalsachbearbeiter) vom 6. Mai 1991 zurückgewiesen. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet:

Eine Wiedereinsetzung sei nur möglich, wenn der Anmelder eine Frist gegenüber dem EPA versäumt habe. Die Regel 25 (1) EPÜ lege keine Frist fest. Sie nenne lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, ab dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden dürfe. Dieser Zeitpunkt werde vom Anmelder bestimmt, indem er

not prejudice the public and would be in accordance with natural justice.

The appellant also drew attention to the pre-1988 version of Rule 25 EPC, which specifically provided that a divisional application could be filed at any time subject to the filing being considered justified by the Examining Division. The time during which a divisional application could be filed as of right was strictly limited. The amendment to the Rule removed the requirement for approval to be given to the filing of a divisional application by the Examining Division. It did not follow that all discretion available to the EPO had been removed. The Receiving Section had stated that the filing of a divisional application after the time specified in amended Rule 25(1) EPC would circumvent the objective of the amendment. The appellant submitted that it was the wording of the Rule which was decisive and not any stated or perceived objective. The removal of a discretion would be contrary to the clearly-established efforts of the EPO to provide for natural justice when the rights of third parties are not prejudiced.

V. In respect of the parent application, by letter of 4 February 1991, the appellant requested re-establishment under Article 122 EPC of his right under Article 76 EPC to file a divisional application of the parent application, and paid the required fee.

The request for re-establishment was refused by a decision of the Examining Division (Senior Formalities Officer) dated 6 May 1991. The reasons for the decision were the following:

re-establishment of rights is only possible if the applicant has failed to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO. Rule 25(1) EPC does not lay down a time limit. It merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This point is decided upon by the applicant when he gives his approval pursuant to

ciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'expiration du délai prévu par la règle 25(1) CBE, mais avant la délivrance du brevet. Autoriser le dépôt d'une telle demande divisionnaire ne pouvait nuire aux tiers et respecterait l'équité vis-à-vis de l'intéressée.

La requérante a signalé également que dans la version de la règle 25 CBE antérieure à 1988, il était prévu expressément qu'une demande divisionnaire pouvait être déposée à tout moment sous réserve que la division d'examen estime ce dépôt justifié. La période pendant laquelle un demandeur avait le droit de déposer une demande divisionnaire était strictement délimitée. Depuis la modification apportée à la règle 25, il n'était plus exigé que la division d'examen approuve le dépôt de la demande divisionnaire. Cela ne signifiait pas pour autant que l'OEB avait perdu tout pouvoir d'appréciation. La section de dépôt avait expliqué qu'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'expiration du délai fixé par la règle 25(1) CBE modifiée reviendrait à faire fi de l'objectif poursuivi par cette modification. La requérante a déclaré que c'était le libellé de la règle qui comptait et non l'objectif poursuivi par celle-ci, que ce soit son objectif déclaré ou son objectif tel qu'on le comprenait. Supprimer le pouvoir d'appréciation de l'OEB irait à l'encontre de la volonté clairement exprimée de celui-ci de respecter l'équité vis-à-vis de l'intéressé sans porter atteinte aux droits des tiers.

V. En ce qui concerne la demande initiale, la requérante a demandé par courrier en date du 4 février 1991 à être rétablie en application de l'article 122 CBE dans son droit de déposer une demande divisionnaire relative à la demande initiale conformément à l'article 76 CBE ; elle a acquitté la taxe requise.

La requête en *restitutio in integrum* a été rejetée par une décision de la division d'examen (assistant principal au Bureau des formalités) en date du 6 mai 1991. Les motifs de cette décision étaient exposés comme suit :

La *restitutio in integrum* n'est possible que si le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'OEB. Or, la règle 25(1) CBE ne fixe pas de délai. Elle indique seulement à partir de quel moment il n'est plus possible au cours de la procédure de délivrance de déposer une demande divisionnaire. C'est le demandeur qui décide de ce moment lorsqu'il

gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis erkläre. Da keine Frist gegeben sei, die es einzuhalten gelte, sei auch eine Wiedereinsetzung nicht möglich. Außerdem sei es nach Regel 25 (1) EPÜ nicht in das Ermessen des EPA gestellt, nach Erklärung des Einverständnisses mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung die Einreichung einer Teilanmeldung zuzulassen. Die Regel gebe einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren an, bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Folglich könne eine solche Anmeldung danach nicht mehr eingereicht werden. Der am 1. Oktober 1988 in Kraft getretenen Änderung der Regel 25 EPÜ liege die Absicht zugrunde, das Erteilungsverfahren diesbezüglich durch Angabe eines eindeutigen, für den Anmelder von vornherein erkennbaren Zeitpunkts zu vereinfachen, zu dem Einigkeit über den Gegenstand des Schutzbegehrens bestehe.

VI. Mit Schreiben vom 17. Juni 1991, das beim EPA noch am selben Tag per Telekopie einging, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein (**Aktenzeichen J 16/91**). Die Beschwerdebegründung wurde am 4. August 1991 eingereicht.

In ihrer Beschwerdebegründung gab die Beschwerdeführerin den bereits in der Sache J 11/91 dargelegten Sachverhalt an und argumentierte, daß trotz Beachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die erforderliche Teilanmeldung nicht vor Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung habe eingereicht werden können; somit hätten auch die Erfordernisse der Regel 25 (1) EPÜ nicht erfüllt werden können. Als unmittelbare Folge habe die Beschwerdeführerin das ihr nach Artikel 76 zustehende Recht zur Einreichung der Teilanmeldung verloren. Daher, so ihr Argument, sei nach Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung in dieses Recht möglich. Artikel 122 EPÜ solle sicherstellen, daß in entsprechenden Fällen ein Verfahrensfehler oder ein Versehen nicht zum Verlust eines wesentlichen Rechts führe. Daß das der Beschwerdeführerin nunmehr entstandene Problem nicht schon früher bemerkt worden sei, sei auf die durchaus ungewöhnliche Vorgeschichte der Stammanmeldung zurückzuführen, auf die die Beschwerdeführerin keinen Einfluß gehabt habe. Sobald das Problem erkannt worden sei, habe sie unverzüglich gehandelt, um die Situation zu retten.

Rule 51(4) EPC. In the absence of a time limit to be observed, re-establishment of rights is not possible. Moreover, under Rule 25(1) EPC, the EPO has no discretion to allow a divisional application to be filed after the approval of the text. The Rule specifies a point in the grant procedure up to which a divisional application may be filed. By implication it is not possible to file such an application thereafter. The intention of the amendment to Rule 25 EPC adopted on 1 October 1988 was to clarify the grant procedure in this respect, by indicating a clear point, identifiable in advance by the applicant, at which the matter for which protection is sought is agreed upon.

VI. By letter dated 17 June 1991, received at the EPO the same day by fax, the appellant's representative filed a notice of appeal (**file No. J 16/91**) against this decision, paying the appeal fee on the same day. Grounds of appeal were filed on 4 August 1991.

In its grounds of appeal, the appellant gave the facts of the case as set out in case J 11/91 and submitted that, despite all the due care required by the circumstances having been taken, it had been unable to file the necessary divisional application before the text of the parent application had been approved and so had been unable to meet the requirements of Rule 25(1) EPC. As a direct consequence, the applicant had lost the right to file the divisional application under Article 76. Accordingly, it was submitted that Article 122 permitted re-establishment of that right. The purpose of Article 122 EPC was to ensure that in appropriate cases the loss of substantive rights did not result from procedural errors or oversights. The failure to notice the problem confronting the appellant at an earlier date had been due to the wholly exceptional history of the parent application and had been outside its control. As soon as the problem had come to light, the appellant had acted swiftly to remedy the situation.

donne son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4)CBE. Comme il n'y a pas de délai à observer, la *restitutio in integrum* ne peut jouer. Par ailleurs, en vertu de la règle 25(1)CBE, l'OEB ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte de la demande initiale. La règle indique jusqu'à quelle date il est possible au cours de la procédure de délivrance de déposer une demande divisionnaire. Il en découle que passé cette date, il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. La modification de la règle 25 CBE, adoptée le 1<sup>er</sup> octobre 1988, visait à clarifier la procédure de délivrance à cet égard, en fixant une date précise, identifiable à l'avance par le demandeur, à partir de laquelle il y a accord sur l'objet pour lequel une protection est demandée.

VI. Par courrier en date du 17 juin 1991, parvenu le même jour à l'OEB par télécopie, le mandataire de la requérante a formé un recours (**n° J 16/91**) contre cette décision, en acquittant la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 4 août 1991.

Dans ce mémoire, la requérante rappelait quels étaient les faits dans l'affaire J 11/91 : elle alléguait que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, elle n'avait pas été en mesure de déposer la demande divisionnaire nécessaire avant que le texte de la demande initiale ait été approuvé, si bien qu'elle n'avait pu satisfaire aux conditions requises par la règle 25(1)CBE et avait perdu de ce fait le droit de déposer une demande divisionnaire conformément à l'article 76CBE. Elle invoquait par conséquent l'article 122 pour obtenir le rétablissement de ce droit. L'article 122 visait à empêcher que des erreurs de procédure ou des omissions n'entraînent dans certains cas la perte de droits essentiels. Si la requérante ne s'était pas aperçue plus tôt du problème qui se posait, c'est parce que dans le cas de la demande initiale elle s'était trouvée devant un concours de circonstances tout à fait exceptionnel, totalement indépendant de sa volonté. Dès qu'elle avait pris conscience du problème, elle avait agi avec promptitude pour remédier à la situation.

Zu der angefochtenen Entscheidung brachte die Beschwerdeführerin vor, es sei nicht richtig, daß die Prüfungsabteilung nach Erteilung des Patents für einen Antrag nach Artikel 122 nicht zuständig sei. Artikel 122 gehe davon aus, daß ein Rechtsverlust entstanden sei. Im Normalfall sei eine Anmeldung beim EPA nicht anhängig, weil sie ja als zurückgenommen gelte. Im vorliegenden Fall habe jedoch zum maßgebenden Zeitpunkt eine anhängige Anmeldung vorgelegen. Sie brachte ferner vor, daß die Regel 25 (1) EPÜ sehr wohl eine Frist festlege. Diese Frist laufe spätestens bei Ablauf der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ ab, könne aber auch schon eher ablaufen, wenn der Anmelder sein Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung erkläre.

VII. Der Präsident des EPA wurde auf eigenen Antrag gemäß Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (ABI. EPA 1989, 361) aufgefordert, sich zu äußern. Seine Stellungnahme läßt sich wie folgt zusammenfassen: In der Beschwerdesache J 11/91 könne die Anmeldung nicht als Teilanmeldung behandelt werden, weil sie nicht rechtzeitig eingereicht worden sei. Gemäß Regel 25 (1) EPÜ könne der Anmelder nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erkläre, in der das europäische Patent erteilt werden solle, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren Patentanmeldung einreichen. Diese Vorschrift sei bindend. Es liege auch nicht im Ermessen des EPA, nach der Einverständniserklärung eine Teilanmeldung zuzulassen. Mit dem Wort "may" in der englischen Fassung der Regel 25 (1) EPÜ und den Wörtern "peut" und "kann" in der französischen bzw. in der deutschen Fassung solle lediglich verdeutlicht werden, daß die Einreichung einer Teilanmeldung freiwillig und nicht obligatorisch sei. Gemäß Artikel 76 (3) EPÜ würden das Verfahren und die besonderen Erfordernisse einer Teilanmeldung in der Ausführungsordnung geregelt. In Regel 25 (1) EPÜ werde ein wichtiger Punkt dieses Verfahrens festgelegt, nämlich der späteste Zeitpunkt für die Einreichung einer Teilanmeldung; daraus folge im Umkehrschluß, daß nach diesem Zeitpunkt eine Einreichung nicht mehr möglich sei.

With regard to the decision under appeal, the appellant submitted that it was not correct to say that the Examining Division is not competent in respect of an application under Article 122 following grant of the application. Article 122 starts from the premise that rights have been lost. In the normal case, there is no application pending before the EPO because it will have been deemed withdrawn. In the present case, there was a pending application in existence at the material time. He submitted also that Rule 25(1) EPC does stipulate a time limit. The latest date on which that time limit can expire is the expiration of the time limit given under Rule 51(4) but it may expire earlier if the applicant approves the text.

VII. The President of the EPO, at his own request, was invited to comment on the case pursuant to Article 12(a) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office (OJ EPO 1989, 361). His observations may be summarised as follows. In the appeal J 11/91, the application could not be treated as a divisional application because it had not been filed in due time. Rule 25(1) EPC only allowed the filing of a divisional application on a pending earlier patent application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the European patent was to be granted. This was a binding provision. There was also no discretionary power vested in the EPO to allow a divisional application after the approval. The word "may" in the English text of Rule 25(1) EPC, and the wording "peut" and "kann" in the French and German texts respectively, was used to clarify the voluntary as opposed to the obligatory nature of the right to file a divisional application. Article 76(3) EPC provided for the procedure and special conditions to be complied with by a divisional application to be laid down in the Implementing Regulations. Rule 25(1) EPC laid down an important point of this procedure, namely the deadline for filing such an application and it followed *a contrario* that after that date a divisional application could not be filed.

En ce qui concerne la décision attaquée, la requérante faisait valoir qu'il n'était pas correct d'affirmer que la division d'examen n'était pas compétente pour traiter une requête au titre de l'article 122 qui avait été formulée après la délivrance du brevet. L'article 122 suppose qu'il y a eu perte de droits. Normalement, il n'y a plus alors de demande en instance devant l'OEB, la demande ayant été réputée retirée. Or, en l'espèce, il y avait encore une demande en instance à cette époque. La requérante faisait valoir également que la règle 25(1) CBE stipule bien un délai. La date ultime à laquelle peut expirer ce délai est la date d'expiration du délai indiqué à la règle 51(4), mais le délai peut expirer plus tôt si le demandeur donne plus tôt son accord sur le texte de la demande.

VII. Le Président de l'OEB a été invité, à sa demande, à présenter ses observations sur l'affaire en application de l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets (JO OEB 1989, 361). Ses observations peuvent être résumées comme suit : dans le cas du recours J 11/91, la demande ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, parce qu'elle n'avait pas été déposée en temps utile. La règle 25(1) CBE n'autorise le dépôt d'une demande divisionnaire relative à une demande de brevet initiale en instance que jusqu'au moment où le demandeur donne, conformément à la règle 51(4) CBE, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Il s'agit là d'une disposition impérative. De même, l'OEB ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après que le demandeur a donné son accord sur le texte. Le mot "may" dans la version anglaise de la règle 25(1) CBE et les mots "peut" et "kann" dans les versions française et allemande ont été utilisés afin de mettre en lumière le caractère non obligatoire du dépôt d'une demande divisionnaire, qui s'effectue à l'initiative du demandeur. L'article 76(3) CBE a prévu que la procédure à suivre et les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire sont fixées par le règlement d'exécution. La règle 25(1) CBE a fixé une modalité importante de cette procédure, à savoir le délai de dépôt d'une telle demande, et il en est résulté *a contrario* qu'il ne peut être déposé de demande divisionnaire passé la date d'expiration de ce délai.

Der Änderung der Regel 25 (1) EPÜ im Jahr 1988 habe die Absicht zugrunde gelegen, daß eine Teilanmeldung nach der Einverständniserklärung nicht mehr zugelassen werden sollte. In der früheren Fassung der Regel 25 EPÜ sei zwischen einer freiwilligen Teilung (für die die Zustimmung der Prüfungsabteilung erforderlich gewesen sei) und einer von der Prüfungsabteilung verlangten obligatorischen Teilung unterschieden worden. Um das Verfahren zu vereinfachen und der Prüfungsabteilung die Arbeit zu erleichtern, habe man auf diese Unterscheidung verzichtet und einen eindeutigen Zeitpunkt eingeführt, bis zu dem der Anmelder eine Teilanmeldung einreichen sollte. In diesem Punkt einen Ermessensspielraum einzuräumen, hieße die wirkliche Absicht des Gesetzgebers umgehen.

In der Beschwerdesache J 16/91 sei eine Wiedereinsetzung nicht möglich, da das EPA nach Erteilung des Patents nicht mehr zuständig sei. Jede weitere Entscheidung über bereits entschiedene Sachverhalte würde den Grundsatz der *res judicata* verletzen. Die in Regel 25 (1) EPÜ vorgesehene zeitliche Beschränkung sei keine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ. Auch sei Artikel 122 EPÜ nicht als Instrument gedacht, um einem Beteiligten die Durchsetzung eines Sinneswechsels zu ermöglichen.

VIII. Am 19. März 1992 nahm die Beschwerdeführerin zur schriftlichen Äußerung des Präsidenten des EPA (s. VII) Stellung. Sie brachte vor, daß weder das Europäische Patentübereinkommen noch die Ausführungsordnung in der 1973 verabschiedeten ursprünglichen oder in der 1988 geänderten Fassung dahingehend ausgelegt werden könne, daß die Einreichung einer Teilanmeldung schon vor dem Zeitpunkt ausgeschlossen sei, zu dem das Patent auf die Stammanmeldung erteilt werde. Sei hingegen die Auslegung des Präsidenten richtig, so sei ihres Erachtens die Änderung der Regel 25 (1) EPÜ von 1988 in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt. Zur Stützung dieses Standpunkts führte die Beschwerdeführerin an, daß weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung in der ursprünglichen Fassung ein Verbot zur Einreichung einer Teilanmeldung vor Erteilung des Patents enthalten oder eine Befugnis zur Einführung eines solchen Verbots vorgesehen sei. Artikel 76 (3) EPÜ gliederte sich in die folgenden drei Teile:

It was the intention of the legislator when Rule 25(1) EPC was amended in 1988 that a divisional application should not be allowable after approval of the text. The previous version of Rule 25 EPC distinguished between a voluntary division (for which the approval of the Examining Division was required) and a mandatory division imposed by the Examining Division. In order to simplify proceedings and reduce the burden of work of the Examining Division, this distinction had been dropped and a clear time introduced by which an applicant should file a divisional application. To allow a discretion on this point would circumvent the true intention of the legislator.

In the appeal in case J 16/91, re-establishment of rights was not possible as the EPO had no further competence once the patent had been granted. Any further decision on the subject-matter already decided upon would violate the principle of *res judicata*. The time limitation provided for in Rule 25(1) EPC was not a time limit within the meaning of Article 122 EPC. Moreover, Article 122 EPC was not a means of enabling a party to give effect to a change of mind.

VIII. On 19 March 1992, the appellant filed comments on the written observations of the President of the EPO referred to in paragraph VII above. The appellant submitted that neither the European Patent Convention nor the Implementing Regulations as originally adopted in 1973, nor as amended in 1988, could be interpreted as precluding the filing of a divisional application at least up to the time when the parent application was granted. Alternatively, if the President's interpretation was correct, the appellant took the view that the 1988 amendment to Rule 25(1) EPC was *ultra vires*. In support of his position, the appellant argued that neither the Convention nor the Implementing Regulations, in their original form, contained any prohibition on filing a divisional application before grant of the parent application, nor any power to create such a prohibition. Article 76(3) EPC was divided in three parts:

Les auteurs de la modification apportée en 1988 à la règle 25(1) CBE entendaient interdire le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte. Dans la version antérieure de la règle 25 CBE, il était établi une distinction entre la division effectuée à l'initiative du demandeur (pour laquelle l'accord de la division d'examen était requis) et la division obligatoire, imposée par la division d'examen. Afin de simplifier la procédure et de réduire la charge de travail pour la division d'examen, cette distinction a été abandonnée et la règle a fixé clairement le délai dans lequel le demandeur doit déposer une demande divisionnaire. Reconnaître à l'OEB un pouvoir d'appréciation en la matière reviendrait à tourner la véritable intention du législateur.

Dans le cas du recours J 16/91, le rétablissement des droits n'était pas possible, l'OEB n'étant plus compétent une fois le brevet délivré. Revenir sur une question déjà tranchée serait violer le principe de la force de chose jugée. La date limite prévue par la règle 25(1) CBE ne pouvait être considérée comme la fixation d'un délai au sens de l'article 122 CBE. En outre, l'article 122 CBE ne pouvait être utilisé par une partie pour faire accepter un revirement de sa part.

VIII. Le 19 mars 1992, la requérante a présenté des observations au sujet des observations écrites du Président de l'OEB telles qu'elles viennent d'être rappelées ci-dessus au point VII. Elle a fait valoir que ni la Convention sur le brevet européen, ni le règlement d'exécution, que ce soit dans le texte adopté à l'origine en 1973 ou dans le texte modifié de 1988, ne pouvaient être interprétés comme interdisant le dépôt d'une demande divisionnaire, du moins tant que le brevet relatif à la demande initiale n'avait pas été délivré. Pour le cas où l'interprétation du Président serait reconnue correcte, la requérante a fait savoir par ailleurs qu'elle considérerait comme un détournement de pouvoir la modification apportée en 1988 à la règle 25(1) CBE. Pour appuyer son point de vue, elle a indiqué que ni la Convention, ni le règlement d'exécution, dans leur texte initial, n'édictaient une quelconque interdiction de déposer une demande divisionnaire avant la délivrance du brevet, et qu'ils ne prévoyaient pas non plus le pouvoir d'édicter une telle interdiction. L'article 76(3) CBE fixait trois choses:

a) das Verfahren für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen;

b) die besonderen Erfordernisse, denen diese Anmeldungen entsprechen müßten;

c) die Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren.

Zum besseren Verständnis der Bedeutung der "besonderen Erfordernisse" müsse Artikel 76 (3) EPÜ Artikel 78 (3) EPÜ gegenübergestellt werden. Letzterer beziehe sich auf die Erfordernisse für die Einreichung normaler europäischer Patentanmeldungen. Diese Erfordernisse beträfen den Inhalt der Anmeldung als solcher und nicht deren Einreichung. Artikel 76 (3) EPÜ könne nicht dahingehend verstanden werden, daß zu den "besonderen Erfordernissen" auch eine neue Rechtsvorschrift gehöre, wonach ab einem bestimmten Verfahrensstadium das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung erlösche. Eine solche Rechtsvorschrift sei kein Erfordernis, das die Anmeldung erfüllen müsse. Bis 1988 sei gemäß Regel 25 EPÜ jederzeit eine freiwillige Teilung der Anmeldung möglich gewesen, sofern die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich erachtet habe. Die Übereinkommensparteien hätten nicht daran gedacht, die Einreichung einer Teilanmeldung vor Erteilung des Patents zu beschränken.

Die Befugnisse des Verwaltungsrats nach Artikel 33 EPÜ unterlägen zwei wichtigen Einschränkungen:

(1) Die Ausführungsordnung diene nicht dem Zweck, materiellrechtliche Vorschriften einzuführen, sondern dazu, die Durchführung des Übereinkommens sicherzustellen.

(2) Artikel 33 EPÜ unterliege Artikel 164 (2) EPÜ, wo es heiße, daß im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens voringen. Somit sei der Verwaltungsrat nicht befugt, die Ausführungsordnung in einer Weise zu ändern, die mit dem Übereinkommen nicht vereinbar sei. Bei der Regel 25 (1) EPÜ gehe es nicht nur um eine Verfahrensfrage; die Einführung einer neuen, unumstößlichen zeitlichen Beschränkung falle unter das materielle Recht.

(a) the procedure to be followed in filing European divisional applications;

(b) the special conditions to be complied with by such an application;

(c) time limits for the payment of certain fees.

To understand the meaning of "special conditions", Article 76(3) EPC should be contrasted with Article 78(3) EPC. The latter refers to the conditions for filing an ordinary European patent application. The conditions relate to the content of the application itself and not to the conditions for its filing. Article 76(3) EPC could not be read as meaning that the "special conditions" could include a new rule of law taking away the right to file a divisional application after a certain stage in the procedure. Such a rule of law was not a condition to be complied with by the application. Prior to 1988, Rule 25 EPC allowed the filing of a voluntary divisional application whenever the Examining Division considered it justified. The parties to the Convention had not contemplated the creation of a bar to the filing of a divisional application prior to grant of the patent.

The powers of the Administrative Council under Article 33 EPC were subject to two important qualifications:

(1) The function of the Implementing Regulations was not to create substantive rules of law but to implement the Convention.

(2) Article 33 EPC was subject to Article 164(2) EPC which provided that, in the case of conflict between the Convention and the Regulations, the Articles of the Convention prevailed. Thus, the Administrative Council had no power to amend the regulations in a manner which was inconsistent with the Convention. Rule 25(1) EPC did not concern a procedural question only; the creation of such a novel and irrevocable time bar was a matter of substantive law.

a) la procédure à suivre lors du dépôt de demandes divisionnaires européennes ;

b) les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une telle demande ;

c) les délais pour le paiement de certaines taxes.

Pour pouvoir comprendre le sens de l'expression "conditions particulières", il y avait lieu de comparer les dispositions de l'article 76(3) avec celles de l'article 78(3) CBE. L'article 78(3) vise les conditions auxquelles doit satisfaire une demande ordinaire de brevet européen. Il s'agit là des conditions ayant trait au contenu de la demande lui-même, et non des modalités de dépôt de cette demande. L'article 76(3) CBE quant à lui ne pouvait être interprété comme signifiant que la fixation de "conditions particulières" pourrait impliquer l'adoption d'une nouvelle disposition supprimant le droit de déposer une demande divisionnaire passé un certain stade de la procédure. Adopter une telle disposition ne serait pas fixer une des conditions auxquelles doit satisfaire la demande divisionnaire. Avant 1988, la règle 25 CBE permettait le dépôt d'une demande divisionnaire à l'initiative du demandeur chaque fois que la division d'examen l'estimait justifié. Les auteurs de la Convention n'avaient pas songé à créer un obstacle au dépôt d'une demande divisionnaire avant la délivrance du brevet.

L'article 33 CBE avait reconnu au Conseil d'administration un certain nombre de compétences, avec néanmoins deux réserves importantes :

1) le règlement d'exécution ne visait pas à créer des règles de fond, mais à mettre en application la Convention.

2) l'article 33 CBE s'appliquait sous réserve des dispositions de l'article 164(2) CBE qui prévoit que, en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, c'est le premier de ces textes qui fait foi. Le Conseil d'administration n'avait donc pas compétence pour apporter au règlement d'exécution une modification incompatible avec la Convention. Il ne s'agissait pas dans la règle 25(1) CBE d'une simple question de procédure; la création de ce délai nouveau et irrévocable constituait une décision de fond.



Die Folgen der Einverständniserklärung seien nicht unter allen Umständen als unwiderruflich anzusehen. Die Prüfungsabteilung könne beschließen, einen Fall wiederaufzunehmen, wenn sie dies für angezeigt halte. Der Präsident räume ein, daß unter diesen Umständen eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. So behaupte er, daß sich zwar in einem solchen Fall eventuell das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung ergeben könnte, daß es aber unter den hier gegebenen Umständen nicht im Ermessen des Amtes liege, eine Teilanmeldung zuzulassen.

Der Präsident beziehe sich in seiner Stellungnahme auf eine Textstelle in den Materialien zu der 1988 vorgenommenen Änderung der Regel 25 (1) EPÜ, in der es folgendermaßen heiße: "An dieser Stelle sei betont, daß die Einreichung einer Teilanmeldung unter keinen Umständen mehr zulässig ist, sobald der Anmelder sein Einverständnis mit der Fassung erklärt hat". Da jedoch eingeräumt worden sei, daß es Umstände gebe, unter denen die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig sei, könne man sich auf diese Passage nicht berufen. Es sei außerdem festzuhalten, daß die Regel 25 (1) EPÜ nach den Materialien darauf abziele, "unnötige und hinderliche Restriktionen zu beseitigen und im Interesse der Anmelder ... mehr Flexibilität zu gewährleisten" (CA/29/88, Zusammenfassung, 2. Absatz).

Im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Erteilung des Patents wirksam werde, behaupte der Präsident, daß der Gegenstand der Stammanmeldung nach Ergehen dieser Entscheidung nicht mehr als anhängig gelten könne. Diese Auslegung widerspreche Artikel 97 (4) EPÜ, wo es konkret heiße: "Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist."

Zu den Ausführungen des Präsidenten in der Frage der Wiedereinsetzung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versuch zur Einreichung der Teilanmeldung unternommen worden sei, die Frist nach Regel 25 (1) EPÜ bereits abgelaufen und das EPA deshalb befugt gewesen sei, die Beschwerdeführerin in

There were circumstances in which the approval of the text was not regarded as having irrevocable consequences. The Examining Division could decide to reopen a case when it considered it appropriate. In such circumstances, the President accepted that a divisional application could be filed. Thus he contended that, although the right to file a divisional application might arise fortuitously in such a case, there was nevertheless no discretion to permit filing of a divisional application in the circumstances of the case under appeal.

The President relied in his observations on the passage in the *travaux préparatoires* to the 1988 amendment to Rule 25(1) EPC, where it was stated: "It should be emphasised that the filing of a divisional application is under no circumstances admissible once the applicant has approved the text". Since it was accepted, however, that there are circumstances in which such filing was permissible, that passage could not be relied upon. Moreover, it was to be noted that according to the *travaux préparatoires* Rule 25(1) EPC was intended to "remove unnecessary and cumbersome restrictions and allow more flexibility in the interests of the applicant" (CA 29/88, Summary, paragraph 2).

With regard to the date upon which a decision to grant took effect, the President maintained that the subject-matter of the parent application could no longer be regarded as pending after the decision to grant. That interpretation was contrary to Article 97(4) EPC which stated specifically that "The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant".

As regards the points made by the President on the question of re-establishment of rights, the appellant argued that, at the time an attempt was made to file the divisional application, the time limit imposed by Rule 25(1) EPC had expired and the EPO therefore had the power to grant re-establishment of the right to file a divisional application. The

Or, il arrivait dans certains cas que l'accord du demandeur sur le texte de la demande ne soit pas considéré comme ayant des conséquences irrévocables. La division d'examen pouvait décider de rouvrir un dossier lorsqu'elle le jugeait bon. Le Président acceptait en pareil cas que l'on puisse déposer une demande divisionnaire. Il reconnaissait ainsi qu'une telle situation pouvait donner naissance fortuitement au droit de déposer une demande divisionnaire alors qu'en revanche, dans la présente affaire, il prétendait que l'OEB ne pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans ses observations, le Président s'était appuyé sur un passage des *travaux préparatoires* à la modification de 1988 de la règle 25(1) CBE, passage rédigé en ces termes: "Il convient de préciser que le dépôt d'une demande divisionnaire n'est en aucun cas admis après que le demandeur a approuvé le texte". Comme il avait toutefois été reconnu qu'il y avait des cas dans lesquels un tel dépôt était admis, il n'était pas possible de s'appuyer sur ce passage. En outre, il fallait noter que, d'après ces *travaux préparatoires*, la règle 25(1) CBE visait à "supprimer des restrictions inutiles et gênantes et à apporter des assouplissements dans l'intérêt des demandeurs" (CA/29/88, Résumé, 2<sup>e</sup> paragraphe).

En ce qui concerne la date à laquelle une décision de délivrance prenait effet, le Président indiquait qu'une fois prise la décision de délivrer le brevet, la demande initiale ne pouvait plus être réputée encore en instance. Cette interprétation était contraire aux dispositions de l'article 97(4) CBE qui prévoit expressément que "La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance".

S'agissant des observations présentées par le Président à propos de la question de la *restitutio in integrum*, la requérante a fait remarquer que, lorsqu'elle avait tenté de déposer la demande divisionnaire, le délai imposé par la règle 25(1) CBE avait expiré et que l'OEB était donc en mesure de la rétablir dans son droit de déposer une demande division-

das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung wieder einzusetzen. Der Präsident behauptete ferner, daß in Regel 25 (1) EPÜ keine Frist festgelegt werde, obwohl er selbst in seiner Stellungnahme in diesem Zusammenhang wiederholt von einer Frist spreche (siehe z. B. Absätze 2, 9 und 10 seines Schreibens).

Zusammenfassend machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die vom Präsidenten vertretene Auslegung der Regel 25 (1) EPÜ mit dem Zweck der Ausführungsordnung nicht vereinbar sei und im Widerspruch zum Übereinkommen stehe. Deshalb solle das Übereinkommen vorgehen und dem Ermessen Raum gegeben werden, damit auch nach erfolgter Einverständniserklärung eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Sie behauptete ferner, daß auch die Wiedereinsetzung Ermessenssache sei.

IX. Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 25. März 1992 eine mündliche Verhandlung statt, bei der sowohl die Beschwerdeführerin als auch der Präsident des Amtes vertreten waren.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin berief sich dabei auf folgendes weiteres Argument:

Hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents wirksam werde, behauptete er, daß dies erst eintrete, wenn im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden sei. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Anmeldung noch anhängig. Die Anhängigkeit der Anmeldung werde dadurch erhärtet, daß bis zu diesem Zeitpunkt das EPA eine Übertragung des Eigentums an einer Anmeldung eintrage und für die Anmeldung Jahresgebühren anfielen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

Ihr Hauptantrag betraf die Beschwerdesache J 11/91 und zielte auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle vom 19. April 1991 sowie darauf ab, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 91 101 158.3 als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 86 906 040.0 weitergeführt werden darf.

President also maintained that Rule 25(1) EPC did not set a time limit, although in his observations he had repeatedly referred to it as such (see e.g. paragraphs 2, 9 and 10 of his letter).

In summary, the appellant submitted that the President's interpretation of Rule 25(1) EPC was inconsistent with the function of the Implementing Regulations and was in conflict with the Convention. Accordingly, the Convention should prevail and provide a discretion to permit filing of the divisional application after approval of the text. He submitted also that there was a discretion to permit re-establishment of rights.

IX. At the request of the appellant oral proceedings were held on 25 March 1992 at which both the appellant and the President of the EPO were represented.

The appellant's representative brought forward the following additional argument in support of his case:

As regards the date on which a decision of the Examining Division to grant a patent takes effect, he maintained that the decision did not take effect until mention of the grant appeared in the European Patent Bulletin. Until that date, an application was still pending. Pendency of the application was proved by the fact that the EPO recorded assignments of the property in an application and renewal fees were payable in respect of an application up to that date.

At the conclusion of the oral proceedings the appellant made the following requests:

The main request of the appellant concerned appeal J 11/91 and sought the setting aside of the decision under appeal of the Receiving Section dated 19 April 1991 and that European patent application No. 91 101 158.3 should be allowed to proceed as a divisional application of European patent application No. 86 906 040.0.

naire. Le Président avait également soutenu que la règle 25(1) CBE ne fixait pas de délai, bien qu'il se soit référé plusieurs fois dans ses observations à ce délai en tant que tel (cf. p.ex. points 2, 9 et 10 de sa lettre).

En résumé, la requérante a expliqué que l'interprétation que le Président avait donnée de la règle 25(1) CBE était incompatible avec la fonction dévolue au règlement d'exécution, et qu'elle allait à l'encontre de la Convention. Par conséquent, c'est la Convention qui devait prévaloir, et l'OEB devait disposer d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser le dépôt de la demande divisionnaire une fois que le texte avait été approuvé. La requérante a allégué en outre que l'OEB pouvait user de son pouvoir d'appréciation pour accorder la *restitutio in integrum*.

IX. A la demande de la requérante, une procédure orale, à laquelle la requérante et le Président de l'OEB étaient également représentés, s'est tenue le 25 mars 1992.

Le mandataire de la requérante a avancé un nouvel argument:

il a soutenu que la décision de la division d'examen de délivrer un brevet ne prenait effet qu'à partir de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance. Avant cette date, la demande était encore en instance, comme le montrait le fait que jusqu'à cette date, l'OEB enregistrait les transferts de propriété relatifs à une demande et exigeait le paiement de taxes annuelles.

A l'issue de la procédure orale, la requérante a présenté les conclusions suivantes:

à titre principal, en ce qui concernait le recours J 11/91, elle demandait que la décision de la section de dépôt, en date du 19 avril 1991, soit annulée et que la demande de brevet européen n° 91 101 158.3 puisse être considérée comme demande divisionnaire relative à la demande n° 86 906 040.0.

Ein Hilfsantrag betraf die Beschwerdesache J 16/91 und war auf die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Hauptformalsachbearbeiter) vom 6. Mai 1991 und die Wiedereinsetzung der Beschwerdeführerin in das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung zur europäischen Patentanmeldung Nr. 86 906 040.0 gerichtet.

Die Kammer behielt sich eine Entscheidung vor.

#### Entscheidungsgründe

1. Die miteinander verbundenen Beschwerden J 11/91 und J 16/91 sind zulässig.

#### 2. Beschwerdesache J 11/91

2.1 Hintergrund zu den einschlägigen Rechtsvorschriften

2.1.1 Gemäß Artikel 76 (1) EPÜ können europäische Teilanmeldungen für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht. Nach Artikel 76 (3) EPÜ sind das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

2.1.2 Die Regel 25 EPÜ, die die Durchführungsvorschriften für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen enthält, sieht vor, daß eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung "bis zu dem Zeitpunkt, zu dem [der Anmelder] gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll", eingereicht werden kann.

2.1.3 Bis 1988 enthielt die Regel 25 EPÜ keine Beschränkung hinsichtlich des Zeitpunkts, bis zu dem eine solche Anmeldung eingereicht werden mußte, so daß dies in der Praxis jederzeit bis zur Erteilung des Patents möglich war. Die frühere Regel 25 Absätze 1 und 2 EPÜ, die später zweimal geändert wurde, lautete wie folgt:

"(1) Eine europäische Teilanmeldung kann eingereicht werden:

An auxiliary request concerned appeal J 16/91 and sought the setting aside of the decision of the Examining Division (Senior Formalities Officer) of 6 May 1991 and re-establishment of the appellant's right to file a divisional application of European patent application No. 86 906 040.0.

The decision of the Board was reserved.

#### Reasons for the Decision

1. The consolidated appeals J 11/91 and J 16/91 are admissible.

#### 2. Appeal in case J 11/91

2.1 Background to the relevant legal provisions

2.1.1 Article 76(1) EPC provides for the filing of European divisional applications in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; insofar as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of the earlier application and shall have the benefit of any priority. According to Article 76(3) EPC the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph (1), the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

2.1.2 Rule 25 EPC, which contains the implementing regulations for the filing of European divisional applications, provides that a divisional application on a pending earlier European patent application may be filed "up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted".

2.1.3 Prior to 1988, Rule 25 EPC contained no limitation as regards the time at which such an application should be made and, as a matter of practice, the filing of such an application was possible at any time up to grant. The old Rule 25, paragraphs (1) and (2) EPC, which have subsequently been changed twice, originally read as follows:

"(1) A European divisional application may be filed :

A titre subsidiaire, en ce qui concernait le recours J 16/91, elle demandait à l'OEB d'annuler la décision de la division d'examen en date du 6 mai 1991 (rendue par l'assistant principal au Bureau des formalités) et de la rétablir dans son droit à déposer une demande divisionnaire relative à la demande de brevet européen n° 86 906 040.0.

La décision de la Chambre a été maintenue.

#### Motifs de la décision

1. Les recours joints J 11/91 et J 16/91 sont recevables.

#### 2. Recours J 11/91

2.1 Les dispositions juridiques pertinentes : rappel historique

2.1.1 L'article 76(1) CBE prévoit la possibilité de déposer des demandes divisionnaires européennes pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie de son droit de priorité. Aux termes de l'article 76(3), la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

2.1.2 La règle 25 CBE, disposition d'exécution régissant le dépôt des demandes divisionnaires européennes, prévoit que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance "jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".

2.1.3 Avant 1988, la règle 25 CBE ne fixait pas de date limite pour le dépôt d'une telle demande et, dans la pratique, ce dépôt pouvait intervenir à tout moment jusqu'à la délivrance. A l'origine, la règle 25, paragraphes (1) et (2) CBE, qui a ensuite été modifiée à deux reprises, était rédigée comme suit :

"(1) Une demande divisionnaire européenne peut être déposée :

a) jederzeit, nachdem die frühere europäische Patentanmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird oder wenn nach Ablauf dieser Frist die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält;

b) innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Artikel 82 entspricht.

(2) Die Beschreibung und die Zeichnungen der früheren europäischen Patentanmeldung und einer europäischen Teilanmeldung sollen sich nach Möglichkeit nur auf den Gegenstand beziehen, für den in der betreffenden Anmeldung Schutz begehrt wird. Ist es erforderlich, in einer Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, für den in einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf diese zu verweisen."

2.1.4 Damals wurde in Absatz 1 unterschieden zwischen einer obligatorischen Teilung wegen mangelnder Einheitlichkeit (1) b) und einer freiwilligen Teilung durch den Anmelder (1) a). Zur letzteren Möglichkeit gab es drei Alternativen hinsichtlich des Einreichungszeitpunkts:

a) jederzeit vor Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94,

b) nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids nach Artikel 96 (2) innerhalb der für die Erwidern auf diesen Bescheid festgesetzten Frist,

c) nach Ablauf dieser Frist, wenn der Prüfer die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hielt.

Nach der ursprünglichen Fassung der Regel 25 EPÜ war also die Einreichung einer Teilanmeldung nach der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Erklärung des Einverständnisses mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung nicht ausgeschlossen.

2.1.5 Zum Verfahren schrieben die Richtlinien, C-VI, 9.4 einen Vergleich der Teilanmeldung mit der früheren Anmeldung vor, um insbesondere sicherzustellen, daß in jeder Anmeldung nur Gegenstände beschrieben

(a) at any time after the date of receipt of the earlier European patent application by the European Patent Office, provided that, after receipt of the first communication from the Examining Division, the divisional application is filed within the period prescribed in that communication or that after that period the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified;

(b) within two months following the limitation at the invitation of the Examining Division of the earlier European patent application if the latter did not meet the requirements of Article 82.

(2) Where possible, the description and drawings of the earlier European patent application or any European divisional application shall relate only to the matter for which protection is sought by that application. However, when it is necessary for an application to describe the matter for which protection is sought by another application, it shall include a cross-reference to that other application."

2.1.4 At that time a distinction was made in paragraph (1) between obligatory division for lack of unity (1) (b) and voluntary division by the applicant (1) (a). For the latter possibility three alternatives as to the filing date were foreseen :

(a) before the request for examination according to Article 94, at any time,

(b) after receipt of the first official communication under Article 96(2), within the period prescribed for reply to that communication.

(c) after that period, if the examiner considered such filing to be justified.

The original version of Rule 25 EPC, therefore, did not preclude the filing of a divisional application after the approval of the text of an application in accordance with Rule 51(4) EPC.

2.1.5 As regards the procedure, the Guidelines (Part C, Chapter VI, No. 9.4) prescribed that comparison of the divisional application with the earlier application was necessary to ensure that, as far as possible, each

a) à tout moment après la date de réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale de brevet européen, sous réserve qu'après réception de la première notification de la division d'examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, que la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire ;

b) dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale de brevet européen effectuée à la requête de la division d'examen, lorsque cette demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 82.

(2) La description et les dessins, soit de la demande initiale de brevet européen, soit de toute demande divisionnaire de brevet européen, ne doivent, en principe, se référer qu'aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande. Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande les éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, référence doit être faite à cette autre demande."

2.1.4 A l'époque, il était distingué au paragraphe (1) entre la division imposée en raison du défaut d'unité de la demande ((1) b)) et la division à l'initiative du demandeur ((1) a)). Dans le cas de cette dernière, il était envisagé trois possibilités en ce qui concerne la date de dépôt :

a) à n'importe quel moment avant la requête en examen visée à l'article 94,

b) une fois reçue la première notification de l'Office visée à l'article 96(2), dans le délai prescrit pour répondre à cette notification,

c) après l'expiration de ce délai, si l'examineur estimait que le dépôt d'une telle demande était justifié.

La version initiale de la règle 25 CBE n'excluait donc pas le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande, conformément à la règle 51(4) CBE.

2.1.5 En ce qui concerne la procédure, il était précisé auparavant dans les Directives (partie C, chapitre VI, 9.4) qu'il "est toutefois nécessaire de comparer la demande divisionnaire à la demande initiale pour s'assurer

sind, die unter den Schutzzumfang ihrer Ansprüche fallen. Dies bedeutete eine Verzögerung des Prüfungsverfahrens zu der früheren Anmeldung, weil in den meisten Fällen die Stammanmeldung geändert werden mußte. Außerdem mußte das Eintreffen der Teilanmeldung aus der Eingangsstelle in Den Haag abgewartet werden, wo die Teilanmeldung zuerst auf die Formanfordernisse geprüft wurde. In Fällen, in denen der Anmelder nach Erklärung seines Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung eine Teilanmeldung einreichte, ohne gleichzeitig eine Änderung der Stammanmeldung zu beantragen, wurde die Einreichung der Teilanmeldung als sachdienlich erachtet, weil die Stammanmeldung dadurch in keiner Weise berührt wurde (s. T 229/86 vom 28. September 1988, unveröffentlicht).

2.1.6 In der Folgezeit hielt man das Verfahren für zu umständlich und zeitraubend und die Zustimmung der Prüfungsabteilung bei freiwilliger Teilung nicht mehr für notwendig.

2.1.7 Infolgedessen wurde durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 (in Kraft seit 1. Oktober 1988, ABI. EPA 1988, 290) Regel 25 Absatz 1 EPÜ geändert und die derzeitige vereinfachte Fassung eingeführt, die für alle Teilanmeldungen nur noch einen Stichtag vorsieht. Die Verfahrensunterschiede zwischen freiwilliger und obligatorischer Teilung wurden aufgehoben.

2.1.8 Auch die Richtlinien wurden geändert. Ein Vergleich der Teilanmeldung mit der Stammanmeldung wurde nicht mehr verlangt. Stattdessen wurde vorgeschrieben, daß eine Änderung der Beschreibung nur verlangt werden sollte, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenständen der Stammanmeldung in einer Teilanmeldung braucht nur beanstandet zu werden, wenn diese Gegenstände mit der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar sind.

2.1.9 Als die Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung bis zum Zeitpunkt der Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung der Stammanmeldung befristet wurde, wurden offensichtlich die in

application described only matter falling within the ambit of its claims. This meant that the examination procedure for the earlier application was held up because in most cases the parent application had to be altered. Furthermore, it had to await the arrival of the divisional application from the Receiving Section in The Hague where it was examined first as to formal requirements. Therefore, when a case arose in which the applicant, after approval of the text of the parent application, filed a divisional application without seeking any amendments to the parent application, the filing of the divisional application was considered to be justified because the parent application was not affected in any way by the filing of the divisional application (see T 229/86 of 28 September 1988, unpublished).

2.1.6 Subsequently, the procedure was considered too cumbersome and time consuming and the approval of the Examining Division for filing a voluntary divisional application was no longer considered necessary.

2.1.7 Consequently, by decision of the Administrative Council of 10 June 1988 (in force since 1 October 1988, OJ 1988, 290) paragraph (1) of Rule 25 EPC was changed and the present simplified version adopted, which contains one deadline only for all cases of filing a divisional application. The procedural differences between voluntary and non-voluntary division were removed.

2.1.8 The Guidelines were changed also. Comparison of the divisional application with the parent application was no longer required. Instead it was prescribed that amendment of the description should be required only where it was absolutely necessary. Thus there was no need to object to the repetition in a divisional application of matter in the parent application unless it was clearly unrelated to or inconsistent with the invention claimed in the divisional application.

2.1.9 When the possibility of filing a divisional application was restricted to the date of approval of the text of the parent application, it would seem that the considerations and reasons developed in decision T 229/86, men-

que, dans toute la mesure du possible, chaque demande ne décrit que l'élément concerné par ses revendications". Ceci signifiait que la procédure d'examen pour la demande initiale s'en trouvait retardée, car, dans la plupart des cas, la demande initiale devait être modifiée. En outre, il fallait attendre que la demande divisionnaire qui avait d'abord été examinée par la section de dépôt de La Haye du point de vue du respect des conditions de forme soit transmise à la division d'examen. C'est pourquoi, dans le cas où le demandeur, après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale, déposait une demande divisionnaire sans demander de modification de la demande initiale, le dépôt de la demande divisionnaire était considéré comme justifié, parce que la demande initiale n'était en rien affectée par le dépôt de la demande divisionnaire (cf. décision T 229/86 en date du 28 septembre 1988, non publiée).

2.1.6 Par la suite, il a été jugé que cette procédure était trop lourde et faisait perdre trop de temps, et l'accord de la division d'examen n'a plus été considéré comme nécessaire pour le dépôt d'une demande divisionnaire à l'initiative du demandeur.

2.1.7 En conséquence, par une décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 1988 (entrée en vigueur le 1er octobre 1988, et publiée au JO OEB 1988, 290), le paragraphe 1 de la règle 25 CBE a été modifié et l'on a adopté la version simplifiée actuelle, qui ne fixe plus qu'un seul délai pour tous les cas de dépôt d'une demande divisionnaire. Les différences de procédure entre division obligatoire et division à l'initiative du demandeur ont été abolies.

2.1.8 Les Directives ont été modifiées elles aussi. Il n'était plus demandé de comparer la demande divisionnaire et la demande initiale. Au lieu de cela, il était prévu qu'il ne serait demandé de modification de la description que si cela était absolument nécessaire. Il n'y avait donc pas lieu de s'opposer à la reprise dans une demande divisionnaire de l'objet de la demande initiale, à moins que cet objet n'ait aucun rapport ou soit en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire.

2.1.9 Affirmer qu'il n'est possible de déposer une demande divisionnaire que jusqu'à la date à laquelle le demandeur approuve le texte de la demande initiale signifierait semblait-il que l'on a décidé de ne plus tenir

der oben genannten Entscheidung T 229/86 ausgeführten Überlegungen und Gründe, aus denen eine Teilanmeldung auch nach diesem Zeitpunkt zugelassen werden kann, sofern an dem Einverständnis mit der Fassung der Stammanmeldung festgehalten wird, übersehen oder außer acht gelassen.

2.1.10 Die zweite, seit 1. Juni 1991 in Kraft befindliche Änderung (ABI. EPA 1991, 4) bestand in der Streichung des Absatzes 2, der überflüssig geworden war, weil sich überschneidende Beschreibungen der Stamm- und der Teilanmeldung generell akzeptiert wurden.

## 2.2 Zu entscheidende Fragen

Als erstes ist die Frage zu klären, ob die Eingangsstelle zu Recht entschieden hat, daß nach Regel 25 (1) EPÜ der Anmelder unter keinen Umständen nach dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ seine Zustimmung zur Fassung der Stammanmeldung erklärt hat, eine Teilanmeldung einreichen darf. Ist dies nicht der Fall, so stellt sich die Frage, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens die Möglichkeit zur Einreichung einer europäischen Teilanmeldung erlischt. Zwei alternative Zeitpunkte sind hier in Betracht zu ziehen: der Zeitpunkt, zu dem die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt (Art. 97 (2) EPÜ), oder der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung über die Erteilung gemäß Artikel 97 (4) EPÜ mit der Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt wirksam wird. Diese drei Zeitpunkte werden im folgenden als Zeitpunkt nach Regel 25 (1), als Zeitpunkt nach Artikel 97 (2) und als Zeitpunkt nach Artikel 97 (4) bezeichnet.

### 2.3 Zeitpunkt nach Regel 25 (1)

2.3.1 In ihrer Entscheidung zugunsten des Zeitpunkts nach Regel 25 (1) EPÜ erklärte die Eingangsstelle, daß der Änderung der Regel 25 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 51 (4) EPÜ die Absicht zugrunde gelegen habe, das Erteilungsverfahren durch die Angabe eines für den Anmelder von vornherein erkennbaren, eindeutigen Zeitpunkts zu vereinfachen, zu dem Einigkeit über den Gegenstand des Schutzbegehrens bestehe.

2.3.2 Es wird in diesem Zusammenhang nicht bestritten, daß die Prüfungsabteilung auch nach Erklärung des Einverständnisses des Anmelders mit der Fassung, in der

tioned above, for allowing a divisional application after that time, if the approval of the text of the parent application was maintained, were overlooked or disregarded.

2.1.10 The second change (in force since 1 June 1991, OJ EPO 1991, 4), consisted in the deletion of paragraph (2), which had become superfluous because overlapping descriptions of the parent and the divisional applications had become generally accepted.

## 2.2 Questions to be decided

The first question to be decided is whether the Receiving Section was right in deciding that in all circumstances Rule 25(1) EPC precludes an applicant from filing a divisional application after the date on which the text of the parent application is approved by the applicant pursuant to Rule 51(4) EPC. If that is not the case, the question arises at what stage in the proceedings leading to grant does the possibility of filing a European divisional application end? Two possible alternative dates have been considered: the date upon which the Examining Division decides to grant the European patent (Article 97(2) EPC) or the date upon which the decision to grant takes effect in accordance with Article 97(4) EPC on mention in the European Patent Bulletin. These three dates are hereinafter referred to as the Rule 25(1) date, the Article 97(2) date and the Article 97(4) date.

### 2.3 The Rule 25(1) date

2.3.1 In its decision deciding in favour of the Rule 25(1) EPC date, the Receiving Section maintained that the intention of the amendment to Rule 25(1) EPC, together with Rule 51(4) EPC, had been to clarify the grant procedure by indicating a clear point, identifiable in advance by the applicant, at which the matter for which protection is sought is agreed upon.

2.3.2 It should be noted, in this respect, that it is not disputed that the Examining Division may reopen a case after approval by the applicant of the text in which it intends to

compte ou de s'écarter des considérations et motifs pour lesquels il avait été décidé, dans l'affaire T 229/86 mentionnée plus haut, de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire après cette date, si le demandeur maintenait son approbation du texte de la demande initiale.

2.1.10 La seconde modification (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1991, et publiée au JO OEB 1991, 4) a consisté à supprimer le paragraphe 2 qui était devenu superflu, parce que le chevauchement des descriptions de la demande initiale et de la demande divisionnaire était désormais généralement admis.

## 2.2 Questions à trancher

La première question à trancher est celle de savoir si la section de dépôt a eu raison de décider que, dans tous les cas, la règle 25(1) CBE interdit à un demandeur de déposer une demande divisionnaire après la date à laquelle il a donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Dans la négative, la question se pose de savoir à quel stade de la procédure de délivrance le demandeur perd la possibilité de déposer une demande divisionnaire européenne. Deux autres dates possibles ont été envisagées: la date à laquelle la division d'examen décide de délivrer le brevet européen (article 97(2) CBE) ou bien la date à laquelle prend effet la décision de délivrer le brevet, conformément à l'article 97(4) CBE (publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets). La Chambre va passer en revue chacune de ces trois dates, dénommées respectivement ci-après "la date visée à la règle 25(1)", "la date visée à l'article 97(2)" et "la date visée à l'article 97(4)".

### 2.3 La date visée à la règle 25(1)

2.3.1 Dans la décision où elle se prononçait en faveur de la date visée à la règle 25(1) CBE, la section de dépôt soutenait que la modification de la règle 25(1) CBE, en liaison avec la règle 51(4), visait à clarifier la procédure de délivrance, en fixant une date précise, pouvant être connue à l'avance par le demandeur, à savoir celle à laquelle est approuvé le texte définissant l'objet pour lequel une protection est recherchée.

2.3.2 Il faut noter à ce propos qu'il n'est pas contesté que la division d'examen a le droit de rouvrir le dossier après que le demandeur a donné son accord sur le texte dans

das Patent erteilt werden soll, einen Fall wiederaufnehmen kann, wenn sie einen einschlägigen Stand der Technik ermittelt hat. Es wird auch nicht bestritten, daß der Anmelder nach Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung einreichen kann. In Anbetracht dessen muß die Regel 25 (1) EPÜ eng ausgelegt und gleichzeitig der Absicht des Gesetzgebers Rechnung getragen werden. Diese Absicht bestand darin, die dem EPA und dem Anmelder durch die alte Regel 25 EPÜ entstandenen Schwierigkeiten auszuräumen und das Verfahren zu vereinfachen. Ferner wollte man erreichen, daß an der genehmigten Fassung der Stammanmeldung nicht mehr gerüttelt und daß das Erteilungsverfahren zur Stammanmeldung nicht verzögert wird.

2.3.3 Nach Auffassung der Kammer ist die zeitliche Beschränkung in Regel 25 (1) EPÜ nicht gerechtfertigt; sie ist unbillig, weil bis zum Ende der Anhängigkeit der Anmeldung, d. h. bis zur Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung (dem Zeitpunkt also, ab dem das EPA an seine Entscheidung gebunden ist) mehrere Monate vergehen. Die Festlegung eines derart frühen Fristablaufs ist weder aus der Sicht des EPA noch aus der des Anmelders vonnöten. Außerdem kann nach Auffassung der Kammer Artikel 76 (3) EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden, daß er das Amt dazu ermächtigt, Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, zu dem der Gegenstand, der aus der Stammanmeldung ausgeschieden worden ist, noch beim EPA anhängig ist. Gemäß Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ "bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung". Erst mit der Erteilung ist über den Gegenstand des Patents rechtskräftig entschieden, da mit der Erteilung endgültig feststeht, was zum Schutzbereich des Patents gehört und was nicht. Deshalb ist die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ kein unwiderruflich vollzogener Schritt im Verfahren zur Stammanmeldung. Außerdem kann die Prüfungsabteilung gegebenenfalls - wenn sie dazu bereit ist - das Prüfungsverfahren auch nach der Einverständniserklärung wiederaufnehmen. In diesem Fall ist der Anmelder zweifellos berechtigt, eine Teilanmeldung einzureichen.

grant the patent if it finds relevant state of the art. Once the Examining Division has reopened the case, it is also not disputed that the applicant may file a divisional application. This being so, Rule 25 (1) EPC must be interpreted narrowly while respecting the intention of the legislator. That intention was to avoid the problems caused to the EPO and the applicant by the previous Rule 25 EPC and to simplify the procedure. It was also intended that the approved text of the parent application should no longer be questioned and that the grant procedure of the parent patent should not be delayed.

2.3.3 In the view of the Board, there is no justification for the time limit set in Rule 25(1) EPC; it is unreasonable because several months elapse before the end of the period of pendency of the application, i.e. before the grant of a patent in respect of the parent application (date at which the EPO is bound by its decision). Such an early time limit is unnecessary with respect to the needs both of the EPO and applicants. Moreover, in the opinion of the Board, Article 76(3) cannot be interpreted as authorising a general prohibition on the filing of divisional applications at a time when the subject-matter which has been divided out from the parent application is still pending before the EPO. According to Article 69(2), second sentence, EPC, it is "the European patent as granted" which "shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application". It is not until the grant that the subject-matter of the patent becomes *res judicata* as it is the grant that conclusively determines what is included within the scope of the patent and what is excluded. Therefore, the approval referred to in Rule 51 (4) EPC is not an irreversible occurrence in the proceedings relating to the parent application. Furthermore, if the Examining Division has occasion and is so disposed it may reopen the examination proceedings after approval of the text. In such a case, there is no doubt that an applicant is entitled to file a divisional applica-

lequel elle envisage de délivrer le brevet, si elle trouve un document antérieur pertinent. Une fois que la division d'examen a rouvert le dossier, il n'est pas contesté non plus que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire. Ceci étant, il convient de donner une interprétation restrictive de la règle 25(1) CBE, en respectant l'intention du législateur, qui était d'éviter les problèmes causés à l'OEB et au demandeur par l'ancienne règle 25 CBE, et de simplifier la procédure. L'on voulait aussi qu'une fois approuvé, le texte de la demande initiale ne puisse plus être remis en question et que la procédure de délivrance du brevet initial ne puisse plus être retardée.

2.3.3 De l'avis de la Chambre, le délai fixé par la règle 25(1) CBE n'est pas justifié; il est déraisonnable, car il expire plusieurs mois avant la fin de la période pendant laquelle la demande est en instance, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet relatif à la demande initiale (date à laquelle l'OEB est lié par sa décision). Il n'est pas nécessaire pour l'OEB et pour les demandeurs de fixer un délai aussi bref. En outre, de l'avis de la Chambre, l'article 76(3) ne peut être interprété comme signifiant qu'il est interdit d'une manière générale de déposer des demandes divisionnaires pendant une période au cours de laquelle la demande initiale dont a été retiré l'objet de ces demandes divisionnaires est encore en instance devant l'OEB. Aux termes de l'article 69(2) CBE, seconde phrase, c'est "le brevet européen tel que délivré" qui "détermine rétroactivement" l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen. Tant que le brevet n'est pas délivré, l'objet du brevet n'est pas fixé définitivement, car c'est la délivrance qui est décisive lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est compris dans l'étendue de la protection conférée par le brevet et ce qui en est exclu. C'est pourquoi dans la procédure relative à la demande initiale, l'approbation visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible. En outre, si la division d'examen en a l'occasion et si elle le souhaite, elle peut reprendre la procédure d'examen après que le demandeur a donné son accord sur le texte. En pareil cas, il ne fait aucun doute que le demandeur est en droit de déposer une demande divisionnaire.

2.3.4 Es stellt sich die Frage, ob die Regel 25 (1) EPÜ in der 1988 geänderten Fassung mit Artikel 4G der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums sowie mit Artikel 76 EPÜ vereinbar ist. Die Pariser Verbandsübereinkunft gesteht dem Anmelder das Recht zur Teilung einer Patentanmeldung zu. Die Bedingungen für die Ausübung dieses Rechts - einschließlich der Frist, innerhalb deren dies zu geschehen hat - bleiben dem nationalen Recht überlassen (vgl. *Bodenhausen*, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, S. 57). Somit besteht kein Zweifel darüber, daß das EPÜ eine Frist setzen darf, innerhalb deren der Anmelder eine Teilanmeldung einreichen muß. Diese Frist sollte jedoch nicht willkürlich gewählt werden; es ist zweifelhaft, ob die Pariser Verbandsübereinkunft als Rechtfertigung dafür herangezogen werden kann, daß die Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung schon mehrere Monate, bevor die Stammanmeldung zu einem rechtskräftigen Patent führt, entzogen wird. Es gibt keinen triftigen Grund, den Zeitpunkt derart früh anzusetzen. Artikel 76 (3) EPÜ, in dem das Verfahren für die Einreichung einer Teilanmeldung festgelegt ist, sieht vor, daß in der Ausführungsordnung erstens die "besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung" und zweitens die Fristen zur Zahlung bestimmter Gebühren vorgeschrieben werden. Es ist fraglich, ob Artikel 76 EPÜ eine Grundlage für die Festsetzung einer Frist für Teilanmeldungen bietet, solange die Stammanmeldung noch anhängig ist. In diesem Artikel wird zwischen besonderen Erfordernissen, unter denen wohl die Erfordernisse zu verstehen sind, die die Anmeldung erfüllen muß, und der Festsetzung bestimmter Fristen unterschieden. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß die von den Vertragsstaaten gleichzeitig mit dem EPÜ angenommene Ausführungsordnung in der ursprünglichen Fassung keine konkrete Frist vorsah, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden mußte. Die Befugnis des Verwaltungsrats zur Änderung der Ausführungsordnung hinsichtlich Teilanmeldungen läßt sich nur aus Artikel 76 EPÜ ableiten. In der Ausführungsordnung dürfen nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiellrechtliche Fragen geregelt werden. Es stellt sich die Frage, ob die mit Regel 25 (1) EPÜ eingeführte neue Frist verfahrens- oder materiellrechtlichen Charakter hat. Dies läßt sich anhand folgender Frage feststellen: "Werden die Rechte des

2.3.4 The question arises whether Rule 25(1)EPC, as amended in 1988, is compatible with Article 4G of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the Paris Convention) as well as with Article 76 EPC. The Paris Convention gives the applicant the right to divide a patent application. The conditions for the exercise of such right - including the term within which it must be exercised - are left to be determined by national legislation (cf. *Bodenhausen*, "Guide to the Paris Convention", BIRPI, 1968, page 57). Thus, there is no doubt that the EPC may set a time limit within which an applicant must file a divisional application. However, such a limit should not be arbitrary and it is doubtful if the Paris Convention can be relied upon to justify cutting off the possibility of filing a divisional application several months before the parent application becomes *res judicata*. There is no good reason for such an early date. Article 76(3) EPC, which lays down the procedure to be followed in applying for a divisional application, provides for the Implementing Regulations to lay down, first, the "special conditions to be complied with by a divisional application" and, second, the time limits for paying certain fees. It is questionable whether Article 76 EPC provides a basis for setting a time limit for applying for a divisional application as long as the parent application is still pending. The article distinguishes between special conditions, which may be understood to relate to the special requirements to be met by the application, and certain time limits to be laid down. In this connection, it is noteworthy that the original Implementing Regulations adopted at the same time as the EPC by the Contracting States did not provide a specific time limit within which a divisional application had to be filed. The power of the Administrative Council to change the Regulations with respect to divisional applications may be derived only from Article 76 EPC. The Regulations may deal only with procedural questions and not with matters of substantive law. The question arises whether the new time limit introduced in Rule 25(1) EPC is a procedural matter or a question of substantive law. This can be tested by posing the question: "Does the new rule cut down the rights of the applicant in some significant way?" The introduction of a time limit before the real conclusion of the proceedings appears to the Board to be a substantial limitation of this essential right of the applicant which, as said above, is not justified.

2.3.4 La question se pose de savoir si la règle 25(1) CBE, telle que modifiée en 1988, est compatible avec l'article 4G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ainsi qu'avec l'article 76 CBE. La Convention de Paris donne au demandeur le droit de diviser une demande de brevet. Les conditions de l'exercice de ce droit - y compris la détermination de la période pendant laquelle il doit être exercé - sont laissées à l'initiative du législateur national (cf. *Bodenhausen*, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, page 57). La CBE peut donc incontestablement fixer un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire. Néanmoins un tel délai ne doit pas être arbitraire, et il est douteux que l'on puisse s'appuyer sur la Convention de Paris pour justifier la suppression de la possibilité de déposer une demande divisionnaire plusieurs mois avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur la demande initiale. Il n'y a aucune raison d'avancer à ce point la date à laquelle le demandeur perd la possibilité de déposer une demande divisionnaire. L'article 76(3) CBE, qui fixe la procédure à suivre pour le dépôt d'une demande divisionnaire, prévoit que le règlement d'exécution fixe, d'une part, les "conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire" et, d'autre part, le délai pour le paiement de certaines taxes. On peut se demander s'il est possible de se fonder sur l'article 76 CBE pour fixer un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire alors que la demande initiale est encore en instance. L'article 76(3) établit une distinction entre les conditions (les exigences) particulières auxquelles doit satisfaire la demande et les délais qui restent à fixer pour le paiement de certaines taxes. A ce propos, il est intéressant de noter que dans le texte initial du règlement d'exécution, adopté en même temps que la CBE par les Etats contractants, il n'était pas prévu de délai particulier pour le dépôt d'une demande divisionnaire. La compétence du Conseil d'administration pour modifier le règlement en ce qui concerne les demandes divisionnaires ne peut découler que de l'article 76 CBE. Le règlement ne peut régir que les questions de procédure et non les questions de fond. La question se pose de savoir si l'introduction d'un nouveau délai par la règle 25(1) CBE relève des questions de procédure ou des questions de fond. Pour répondre, on peut poser cette question test: "La nouvelle règle réduit-elle de façon importante les droits



Anmelders durch die neue Regelung entscheidend beschnitten?" Die Einführung einer Frist vor dem tatsächlichen Abschluß des Verfahrens stellt nach dem Dafürhalten der Kammer eine erhebliche Beschneidung dieses Grundrechts des Anmelders dar, die - wie gesagt - nicht gerechtfertigt ist. Nachdem die ursprüngliche Anmeldung noch anhängig ist, würde die spätere Einreichung einer Teilanmeldung weder die zur Erteilung vorgesehene Fassung der Stammanmeldung berühren noch das dazulaufende Patenterteilungsverfahren vor dem EPA beeinträchtigen.

2.3.5 Wie oben dargelegt, stellt die Erklärung des Einverständnisses mit der Fassung einer Anmeldung keinen unwiderruflich vollzogenen Schritt im Prüfungsverfahren vor dem EPA dar. Der Zeitpunkt der Einverständniserklärung ist kein endgültiger Zeitpunkt, da die Sache wiederaufgenommen werden kann. Auch später kann es noch Gelegenheiten zur Einreichung einer Teilanmeldung geben; so kann z. B. im Falle der Zurückweisung der Patentanmeldung Beschwerde eingelegt und in deren Zug eine Teilanmeldung eingereicht werden. Es läßt sich nur schwerlich rechtfertigen, daß ein unabänderlicher Rechtsverlust an einen reversiblen Vorgang geknüpft und dem EPA die Rückgängigmachung dieses Vorgangs gestattet, dem Anmelder hingegen verweigert wird.

2.3.6 Aus diesen Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Regel 25 (1) EPÜ gegen Artikel 76 EPU verstößt und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden muß.

#### 2.4 Zeitpunkt nach Artikel 97 (2)

Das EPA und der Anmelder sind an die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Erteilung des Patents gebunden. Die Entscheidung kann danach vom EPA nicht mehr überprüft werden. Sie wird rechtskräftig; nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offensbare Unrichtigkeiten können gemäß Regel 89 EPÜ berichtigt werden. Im schriftlichen Verfahren ist der Zeitpunkt, zu dem die Beteiligten an die Entscheidung über die Erteilung gebunden sind, das Datum der Postaufgabe. Nach diesem Tag kann die Prüfungsabteilung das Verfahren auch mit Zustimmung des Anmelders nicht wieder aufnehmen (s.

The original application is still pending and the later filing of a divisional application would not affect the envisaged text thereof or hinder the completion of the proceedings before the EPO relating to the grant of a patent in relation to the parent application.

2.3.5 As seen above, the approval of the text of an application is not an irreversible event in examination proceedings before the EPO. The date of the approval of the text is not a definitive date because the case may be reopened. Later opportunities for filing a divisional application may arise also; for example, if the grant of a patent has been refused, appeal proceedings may be started and then a divisional application may be filed. It is difficult to justify linking a definitive loss of rights to a reversible event and to allow the EPO to reverse that event while refusing the same possibility to the applicant.

2.3.6 For these reasons, the Board takes the view that Rule 25(1) EPC is incompatible with Article 76 EPC and does not represent the final date by which a divisional application on a pending earlier European patent application must be filed.

#### 2.4 The Article 97(2) date

The EPO and the applicant are bound by a decision of the Examining Division to grant the patent. The decision may not be reconsidered thereafter by the EPO. It becomes *res judicata*; only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected pursuant to Rule 89 EPC. In a written procedure, the date on which the parties become bound by the decision to grant is the date of posting. That date is the date after which the Examining Division may not resume the proceedings even with the consent of the applicant (see also Guidelines, Chapter 6, paragraph 4.10 and *G. Gall* in GRUR

du demandeur ?". De l'avis de la Chambre, l'introduction d'un délai avant la véritable clôture de la procédure constitue une limitation importante d'un droit essentiel du demandeur. Cette limitation, comme cela a été dit plus haut, n'est pas justifiée. La demande initiale étant encore en instance, le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire n'aurait pas d'incidence sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et retarderait pas non plus la clôture de la procédure de délivrance par l'OEB d'un brevet relatif à la demande initiale.

2.3.5 Comme on l'a vu plus haut, au cours de la procédure d'examen devant l'OEB, l'approbation du texte d'une demande ne constitue pas un événement irréversible. La date à laquelle le texte est approuvé n'est pas une date définitive, car le dossier peut être rouvert. Des occasions de déposer une demande divisionnaire peuvent aussi se présenter ultérieurement; par exemple, si la délivrance d'un brevet a été refusée, une procédure de recours peut être engagée et une demande divisionnaire peut alors être déposée. Il n'est guère justifié de lier une perte de droits définitive à un événement réversible et de permettre à l'OEB de revenir sur cet événement tout en refusant cette même possibilité au demandeur.

2.3.6 Pour toutes ces raisons, la Chambre est d'avis que la règle 25(1) CBE est incompatible avec l'article 76 CBE et ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande initiale de brevet européen encore en instance.

#### 2.4 La date visée à l'article 97(2)

L'OEB et le demandeur sont liés par la décision de la division d'examen de délivrer le brevet. L'OEB ne peut revenir ultérieurement sur cette décision, qui passe en force de chose jugée; seules les fautes d'expression, de transcription ou les erreurs manifestes peuvent être rectifiées en vertu de la règle 89 CBE. Dans une procédure écrite, la date à laquelle les parties deviennent liées par la décision de délivrer le brevet est la date à laquelle la notification de cette décision a été remise à la poste - passé cette date, la division d'examen ne peut reprendre la procédure, même avec le consentement du demandeur (cf. également

auch Richtlinien C-VI, 4.10 und G. Gall in GRUR Int. 1983, 11).

## 2.5 Zeitpunkt nach Artikel 97 (4)

2.5.1 Gemäß Artikel 97 (4) EPÜ wird die in Artikel 97 (2) EPÜ genannte Entscheidung über die Erteilung erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist.

2.5.2 Mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt werden dem Patentinhaber Rechte in den Vertragsstaaten verliehen. Die Bekanntmachung setzt auch die Frist in Lauf, innerhalb deren Einspruch gegen das Patent eingelegt werden muß. Somit ist die Bekanntmachung der Patenterteilung der Zeitpunkt, zu dem der Schutz aus dem Patent gegenüber Dritten wirksam wird. Die Beschwerdeführerin behauptet, daß die Entscheidung über die Erteilung bis zum Bekanntmachungstag auch für den Anmelder wirkungslos sei und daß die Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt anhängig sei. Zur Stützung dieses Arguments weist sie darauf hin, daß die Anmeldung in diesem Stadium vom EPA insofern noch wie eine anhängige Anmeldung behandelt werde, als zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt Übertragungen des Eigentums an der Anmeldung vom EPA eingetragen würden und Jahresgebühren für die Anmeldung zu entrichten seien.

2.6 Die Kammer bestreitet nicht, daß bestimmte Wirkungen der Entscheidung über die Erteilung von deren Bekanntmachung gemäß Artikel 97 (4) EPÜ abhängen. Sie ist allerdings der Auffassung, daß der Tag, an dem die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ beschlossen wird, der maßgebende Zeitpunkt für das Verhältnis zwischen dem EPA und dem Anmelder ist. Das EPA ist nach diesem Zeitpunkt hinsichtlich der zur Erteilung vorgesehenen Fassung der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen an seine Entscheidung gebunden; der Gegenstand der Patentfassung wird zu diesem Zeitpunkt rechtskräftig. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz wird von allen Gerichten und in allen Rechtsverfahren angewandt; ihm liegt der Gedanke zugrunde, daß jeder Rechtsstreit ein Ende haben muß. Er bedeutet, daß die Rechte und Pflichten der Beteiligten durch die betreffende Entscheidung festgelegt worden sind und die Beteiligten die

Int. 1983, 11).

## 2.5 The Article 97(4) date

2.5.1 According to Article 97(4) EPC, the decision to grant mentioned in Article 97(2) EPC shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant.

2.5.2 The effects of the mention in the European Patent Bulletin of the grant of the patent include the conferring on its proprietor of rights in the Contracting States. It also is the start of the period within which notice of opposition to the patent must be given. Thus the mention of the grant of the patent is the date on which the grant of the patent takes effect with respect to the protection granted and with respect to third parties. It is suggested by the appellant that the decision to grant has no effects either with respect to the applicant until the date of mention and that the application remains pending right up until that date. In support of this argument, the applicant pointed out that the application was treated still at that stage as a pending application by the EPO in that, for example, assignments of the property in the application were recorded by the EPO and renewal fees were payable in respect of an application up to that date.

2.6 The Board does not dispute that certain effects of the decision to grant are dependent on the mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC. Nevertheless, the Board considers that the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC is the decisive date as between the EPO and the applicant. The EPO is bound thereafter by its decision in relation to the text of the patent to be granted, the claims, description and drawings, and the subject-matter of the text of the patent becomes *res judicata* at that date. This general principle of law is a fundamental doctrine applied in all courts and legal proceedings to the effect that there must be an end to litigation. It means that the rights and obligations of the parties have been determined by a given decision and that the parties are estopped from reopening the issues in the case. The fact that the effects of the decision will not take effect with respect to third parties at the same date does

Directives, C-VI, 4.10, et G. Gall dans GRUR Int. 1983, 11).

## 2.5 La date visée à l'article 97(4)

2.5.1 En vertu de l'article 97(4) CBE, la décision de délivrer le brevet visée à l'article 97(2) ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

2.5.2 La publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet a notamment pour effet de conférer au titulaire du brevet un certain nombre de droits dans les Etats contractants. Elle marque aussi le début du délai pendant lequel il peut être fait opposition au brevet. Ainsi, la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet est la date à laquelle la délivrance du brevet prend effet à l'égard des tiers, et à laquelle est déterminée définitivement l'étendue de la protection conférée. La requérante a allégué que la décision de délivrance n'a pas d'effets non plus à l'égard du demandeur tant que la mention de la délivrance n'a pas été publiée au Bulletin européen des brevets, et que la demande reste en instance jusqu'à cette date. Elle a fait valoir comme argument que, à ce stade, la demande était encore traitée par l'OEB comme une demande en instance du fait que, par exemple, les transferts de propriété de la demande étaient enregistrés par l'OEB et que les taxes annuelles restaient dues jusqu'à cette date pour la demande.

2.6 La Chambre ne conteste pas que certains effets produits par la décision de délivrer le brevet dépendent de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets conformément à l'article 97(4) CBE. Néanmoins, la Chambre considère que c'est la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE qui constitue la date décisive dans les relations entre l'OEB et le demandeur. Passé cette date, l'OEB est lié par la décision qu'il a prise au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet (revendications, description et dessins), et l'objet correspondant à ce texte du brevet prend valeur définitive à cette date. Ce principe général du droit est un principe fondamental appliqué dans toutes les juridictions et dans toutes les procédures en justice afin qu'il puisse être mis fin à un litige. Il signifie que les droits et obligations des parties ont été fixés par la décision qui a été rendue et que l'affaire ne peut plus

Streitfragen nicht wiederaufnehmen können. Daß die Wirkung der Entscheidung gegenüber Dritten nicht zum selben Zeitpunkt eintritt, ändert für die an der Entscheidung Beteiligten (hier der Anmelder und das EPA) nichts an dieser Sachlage.

### 3. Beschwerdesache J 16/91

3.1 Nach Artikel 122 EPÜ wird der Anmelder, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem EPA eine Frist einzuhalten, wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Versäumung der betreffenden Frist einen Rechtsverlust zur Folge hat.

3.2 In diesem Fall hat es die Anmelderin nicht nur bis zu dem in Regel 25 (1) EPÜ festgesetzten Zeitpunkt, sondern auch bis zur Entscheidung über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ unterlassen, eine Teilanmeldung einzureichen. Tatsächlich wurde die Anmeldung am Tag vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht. Damit eine Wiedereinsetzung möglich ist, muß gegenüber dem EPA eine Frist versäumt worden sein, d. h. eine dem Anmelder durch das EPÜ oder durch einen Beamten des Amts konkret gesetzte Frist, innerhalb deren er eine bestimmte Handlung vornehmen muß. Die letzte Frist, die der Anmelderin in diesem Falle vom EPA gesetzt wurde, stand in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der sie aufgefordert wurde, ihr Einverständnis mit der Fassung zu erklären, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erteilen beabsichtigte. Diese Frist hat die Anmelderin gewahrt und das verlangte Einverständnis erteilt.

3.3 Eine andere Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Tag der Entscheidung über die Erteilung ist nicht das Ende einer Frist, deren Beachtung von der Anmelderin im Laufe des Prüfungsverfahrens vom EPA verlangt worden wäre. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf eine Entscheidung kennt das EPÜ nicht. Das dort vorgesehene Rechtsmittel bei Entscheidungen, durch die ein Beteiligter beschwert wird, ist die Beschwerde gemäß Artikel 108 EPÜ.

3.4 Aus diesen Gründen kann der Anmelder nicht gemäß Artikel 122 EPÜ wieder in das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung

not change the position so far as the parties to the decision (here the applicant and the EPO) are concerned.

### 3. Appeal in case J 16/91

3.1 Article 122 EPC provides for the applicant who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO, to have his rights re-established if the non-observance in question has led to a loss of rights.

3.2 In this case, the applicant failed to file an application for a divisional application not only by the date set by Rule 25(1) EPC, but also by the date of the decision to grant in accordance with Article 97(2) EPC. In fact the application was filed on the day prior to the date of the mention of grant in the European Patent Bulletin. For restitution of rights to be possible, there must be a failure to meet a time limit *vis-à-vis* the EPO, i.e. a time limit given specifically to the applicant pursuant to the EPC or by an officer of the EPO within which he must accomplish a certain act. The last time limit given to the applicant in this case by the EPO was in the notification pursuant to Rule 51(4) EPC requesting approval of the text in which the Examining Division intended to grant the patent by a certain date. This time limit was observed by the applicant and the required approval given.

3.3 No other time limit within the meaning of Article 122 EPC is present in this case. The date of the decision to grant is not a time limit the applicant was asked to observe by the EPO in the course of the examination proceedings. There can be no restitution of rights in relation to a decision. The remedy foreseen by the EPC for a decision by which a party is adversely affected is appeal in accordance with the provisions of Article 108 EPC.

3.4 For these reasons, an applicant may not have his right to file a divisional application re-established pursuant to Article 122 EPC, if the divi-

être rejuguée entre les parties. Pour les parties concernées par la décision (en l'espèce la requérante et l'OEB), le fait que la décision ne prenne pas effet à la même date à l'égard des tiers ne change rien à cette situation.

### 3. Recours J 16/91

3.1 L'article 122 CBE prévoit que le demandeur qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB, est rétabli dans ses droits si l'empêchement a entraîné une perte de droits.

3.2 En l'espèce, la demande divisionnaire n'a pas été déposée avant la date fixée par la règle 25(1) CBE, ni même avant la date de la décision de délivrance conformément à l'article 97(2) CBE. En fait, elle a été déposée la veille de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance. Or la *restitutio in integrum* ne peut jouer que dans le cas du non-respect d'un délai à l'égard de l'OEB : il doit s'agir d'un délai qui a été imparti expressément au demandeur par un agent de l'OEB ou par le jeu des dispositions de la CBE pour l'accomplissement d'un certain acte. En l'espèce, le dernier délai imparti à la demanderesse par l'OEB était celui indiqué dans la notification émise en vertu de la règle 51(4) CBE, qui invitait le demandeur à approuver dans un certain délai le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet. Ce délai a été respecté par la demanderesse qui a donné l'approbation demandée.

3.3 Il n'y avait pas en l'espèce d'autre délai à respecter au sens où l'entend l'article 122 CBE. La date de la décision de délivrer le brevet ne constituait pas une date limite que l'OEB avait demandé à la requérante de respecter au cours de la procédure d'examen. Il ne peut y avoir de *restitutio in integrum* dans le cas d'une décision qui ne fait pas droit aux prétentions d'une partie : en ce cas, la solution prévue par la CBE est le recours conformément aux dispositions de l'article 108 CBE.

3.4 Pour toutes ces raisons, un demandeur ne peut se voir rétabli dans son droit de déposer une demande divisionnaire en applica-

eingesetzt werden, wenn die Teilanmeldung nach der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf die frühere Anmeldung (Stammanmeldung) eingereicht wird.

#### 4. Gebührenrückzahlung

4.1 Da die Beschwerde in der Sache J 11/91 zurückzuweisen ist, stellt sich die Frage, ob die für die Teilanmeldung entrichteten Gebühren, nämlich hier die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr, die Benennungsgebühren, die Jahresgebühren, die Prüfungsgebühr und die Anspruchsgebühr, zurückzuzahlen sind.

4.2 Hier ist Artikel 90 (2) EPÜ heranzuziehen. Er sieht folgendes vor: "Kann ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden, ... so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt." Die Gebühren für eine europäische Patentanmeldung werden umsonst entrichtet, wenn der Anmeldetag nach Gebühreuzahlung kein Anmeldetag zuerkannt wird. Die Gebühren sind deshalb zurückzuzahlen (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, Art. 90, Rdn. 81). Der Begriff "Anmeldetag" in Artikel 90 (2) EPÜ wirft Probleme auf, weil einer Teilanmeldung auch ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, der nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung ist. Andererseits hat die Anmelderin ausdrücklich beantragt, eine Teilanmeldung im Sinne des Artikels 76 EPÜ einreichen zu dürfen. Gemäß Absatz 1 dieses Artikels "gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht". Eine andere Anmeldung wäre für die Anmelderin uninteressant, weil die Stammanmeldung sonst für die später eingereichte Teilanmeldung neuheitsschädlich wäre. Deshalb kommen nur der Anmelde- und (gegebenenfalls) der Prioritätstag der früheren Anmeldung in Frage. Werden der Anmeldung diese Tage nicht zuerkannt, so kann es nicht zu einer Teilanmeldung kommen. Dieser Fall ist vergleichbar mit dem in Artikel 90(2) EPÜ behandelten, so daß eine entsprechende Anwendung dieser Bestimmung gerechtfertigt ist. Der Fall, daß eine Anmeldung nicht als Teilanmeldung eingereicht werden darf, was implizit bedeutet, daß der Anmelder nicht in den Genuß des Anmelde- und des Prioritätstags der Stammanmeldung kommt, ist von denjenigen Fällen zu unterscheiden, in denen die Teilanmeldung wegen materiellrechtlicher Mängel zurückgewiesen wird. In diesen Fällen ist natürlich keine

sional application is filed after the decision to grant a European patent has been taken with respect to the earlier (i.e. parent) application.

#### 4. Reimbursement of fees

4.1 As the appeal in case J 11/91 is to be dismissed, the question arises as to whether the fees paid for the divisional application, namely, in this case, filing fee, search fee, designation fees, renewal fees, examination fees and claims fee should be reimbursed.

4.2 In this respect, Article 90(2) EPC should be taken into account. It provides that, "if a date of filing cannot be accorded ... the application shall not be dealt with as a European patent application". The fees payable for a European patent application are paid to no purpose if, after the fees have been paid, the application is denied a filing date. The fees therefore should be reimbursed (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, Article 90, No. 81). The words "a date of filing" in Article 90(2) EPC give rise to problems because a date of filing may be accorded to a divisional application which is not also the date of filing of the parent application. On the other hand, the applicant expressly requested permission to file a divisional application within the meaning of Article 76 EPC. This Article (see paragraph (1) thereof) provides that a divisional application is "deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority". No other application was of interest to the applicant because the parent application otherwise would form part of the state of the art in relation to the later-filed, divisional application. Therefore, only the filing and priority (if any) dates of the earlier application are pertinent. If those dates are denied, no divisional application comes into existence. This case is comparable to the case dealt with in Article 90(2) EPC, so that an analogous application of that provision is justified. The case where the filing of an application as a divisional application is not allowed, which means implicitly that the applicant does not have the benefit of the relevant dates of the parent application, must be distinguished from other cases where the divisional application is rejected because of substantive deficiencies. In these cases, of course, no reimbursement of fees is possible. It is only in the case where the admissi-

tion de l'article 122 CBE si cette demande divisionnaire est déposée après qu'a été prise la décision de délivrer un brevet européen sur la base de la demande initiale.

#### 4. Remboursement de taxes

4.1 Le recours J 11/91 devant être rejeté, la question se pose de savoir s'il y a lieu de rembourser les taxes payées pour la demande divisionnaire, à savoir en l'espèce la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation, les taxes annuelles, les taxes d'examen et les taxes de revendication.

4.2 Il convient à cet égard de se référer à l'article 90(2) CBE qui prévoit que "si une date de dépôt ne peut être accordée... la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen". Le paiement de taxes pour une demande de brevet européen est sans objet si, après que les taxes ont été payées, il est refusé d'accorder une date de dépôt à la demande. Les taxes doivent donc être remboursées (*Münchener Gemeinschaftsktr.*, article 90, point n° 81). L'expression "une date de dépôt" à l'article 90(2) CBE pose problème, car une demande divisionnaire peut se voir accorder une date de dépôt autre que la date de dépôt de la demande initiale. Par ailleurs, le demandeur a expressément demandé l'autorisation de déposer une demande divisionnaire au sens de l'article 76 CBE. Le paragraphe (1) de cet article prévoit qu'une demande divisionnaire est "considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité". Aucune autre demande n'était intéressante pour la requérante, car si elle avait déposé une autre demande, la demande initiale aurait fait partie de l'état de la technique par rapport à la demande divisionnaire déposée en dernier. C'est pourquoi les seules dates pertinentes sont les dates de dépôt et de priorité (le cas échéant) de la demande initiale. Si le bénéfice de ces dates ne peut être accordé, il n'y a pas de demande divisionnaire. Ce cas est comparable à celui visé à l'article 90(2) CBE, ce qui justifie une application par analogie de cette disposition. Il convient de distinguer le cas dans lequel le dépôt d'une demande en tant que demande divisionnaire n'est pas autorisé, ce qui signifie implicitement que le demandeur ne bénéficie pas des dates pertinentes de la demande initiale, d'autres cas dans lesquels la demande divisionnaire est rejetée

Gebührenrückzahlung möglich. Nur wenn die Teilanmeldung nicht zulässig ist, weil ihr nicht der maßgebliche Anmelde- bzw. Prioritätstag der Stammanmeldung zuerkannt werden kann, können die bereits entrichteten Gebühren zurückgezahlt werden.

4.3 Die Regelung nach Artikel 79 (3) Satz 3 EPÜ, wonach die Benennungsgebühren nicht zurückgezahlt werden, kommt nicht zur Anwendung, weil sie eine anhängige Anmeldung voraussetzt, was hier nicht der Fall ist (s. auch Art. 77 (5) Satz 2 EPÜ).

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerden werden zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung folgender Gebühren wird angeordnet: Anmeldegebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühren, Jahresgebühren, Prüfungsgebühr und Anspruchsgebühren.

bility of the divisional application fails because it cannot be accorded the relevant dates of the parent application that the fees already paid must be refunded.

4.3 The rule in Article 79(3), third sentence, EPC, that designation fees shall not be refunded, does not apply because it presupposes an existing application, which is not the case here (see also Article 77(5), second sentence, EPC).

#### **Order**

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

1. The appeals are dismissed.
2. The reimbursement of the following fees is ordered: filing fee, search fee, designation fees, renewal fees, examination fee and claims fees.

pour des raisons de fond et où, bien entendu, aucun remboursement de taxes n'est possible. C'est seulement lorsque la demande divisionnaire n'est pas recevable parce que le demandeur n'obtient pas le bénéfice des dates de dépôt et de priorité de la demande initiale que les taxes déjà acquittées doivent être remboursées.

4.3 Le principe du non-remboursement des taxes de désignation posé par l'article 79(3) CBE, troisième phrase ne s'applique pas en l'occurrence, car cela supposerait qu'il existe une demande en instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également article 77(5) CBE, seconde phrase).

#### **Dispositif**

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

1. Les recours sont rejetés.
2. Il est ordonné le remboursement des taxes suivantes : taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation, taxes annuelles, taxe d'examen et taxes de revendications.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 6. Februar 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Latzke, Arno Walter**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Pharma Stroschein GmbH**

**Stichwort: Magnetpflaster/LATZKE**

**Artikel: 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Aufgabenformulierung bei erst nach dem Anmeldetag erkannter Unwirksamkeit einer bekannten Vorrichtung" - "Erfinderrische Tätigkeit (bejaht nach Änderung der Ansprüche)"**

*Leitsatz*

*Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (vgl. T 2/83, "Simethicon-Tablet-te/RIDER", ABI EPA 1984, 265) als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend (vgl. Nr. 5, 3. Absatz der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 076 354 wurde am 27. August 1986 auf der Basis der am 10. Februar 1982 eingereichten Patentanmeldung Nr. 82 100 942.0 erteilt.

II. Gegen das Patent wurde, gestützt auf Artikel 100 a) und b) EPÜ, ein Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruch stützt sich auf die Druckschriften

- (2) DE-U-6 904 160,
- (3) DE-U-1 885 256,
- (4) DE-A-2 914 904 und
- (5) DE-A-3 041 965.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2  
dated 6 February 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patent proprietor/Appellant: Latzke, Arno Walter**

**Respondents/Opponents: Pharma Stroschein GmbH**

**Headword: Magnetic plaster/LATZKE**

**Article: 56 EPC**

**Keyword: "Formulation of the problem where the inefficacy of a known device is only recognised after the date of filing" - "Inventive step (yes, after amendment of claims)"**

*Headnote*

*Where the inefficacy of a device or process forming part of the prior art is only recognised or alleged after the date of priority or filing, this cannot be cited in formulating the problem. This particularly applies where a problem of the "problem invention" type (cf. T 2/83, "Simethicon Tablet"/RIDER OJ EPO 1984, 265) is used as an argument to show that an inventive step has taken place. The guiding consideration in assessing inventive step is the knowledge of the skilled person before the date of priority or filing (cf. point 5, paragraph 3, of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 076 354 was granted on 27 August 1986 on the basis of European patent application No. 82 100 942.0 filed on 10 February 1982.

II. The patent was opposed on the grounds set out in Article 100(a) and (b) EPC, and the opponents requested that it be revoked in its entirety, citing the following documents in support of their case:

- (2) DE-U-6 904 160
- (3) DE-U-1 885 256
- (4) DE-A-2 914 904
- (5) DE-A-3 041 965.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 6 février 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
J. van Moer

**Titulaire du brevet/requérant  
Latzke, Arno Walter**

**Opposant/intimé : Pharma Stroschein GmbH**

**Référence : Emplâtre magnétique/LATZKE**

**Article : 56 CBE**

**Mot-clé : "Formulation du problème en cas d'inefficacité d'un dispositif connu constatée après la date de dépôt seulement" - "Activité inventive (oui, après modification des revendications)"**

*Sommaire*

*L'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique, qui est reconnue ou affirmée après la date de priorité ou de dépôt seulement, ne peut servir de fondement à la formulation du problème. Cela vaut en particulier lorsque le problème au sens d'une invention de problème (cf. T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265) est invoqué pour étayer l'activité inventive. Cesont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui permettent d'apprécier l'activité inventive (cf. point 5, 3<sup>e</sup> alinéa des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 100 942.0 déposée le 10 février 1982 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 076 354 le 27 août 1986.

II. Il a été fait opposition au brevet au titre de l'article 100a) et b) CBE. L'opposant a demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité, en s'appuyant sur les documents suivants :

- (2) DE-U-6 904 160,
- (3) DE-U-1 885 256,
- (4) DE-A-2 914 904 et
- (5) DE-A-3 041 965.

Der Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ wurde im Laufe des Einspruchsverfahrens zurückgenommen.

III. Mit Entscheidung vom 24. Februar 1989, zur Post gegeben am 7. März 1989, hat die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung widerrufen, die Gegenstände der erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 10 beruhten gegenüber dem aus den Druckschriften (2) und (5) bekannten Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 7. April 1989 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr eingelegte Beschwerde. Die Beschwerdebegründung ging am 27. Juni 1989 ein und wurde mit Schriftsatz vom 23. November 1989 ergänzt.

V. Mit der Eingabe vom 28. Januar 1992 hat die Beschwerdegegnerin den Einspruch zurückgezogen. Sie ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

VI. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung vom 6. Februar 1992 vor der Beschwerdekammer hat der Vertreter des Beschwerdeführers neue Ansprüche 1 bis 10 und eine angepasste Beschreibung vorgelegt.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 lauten wie folgt:

"1. Magnetpflaster bestehend aus einer flexiblen, hautverträglichen, permanent magnetisierbaren und magnetisierten Kunststoffolie (b), welche selbstklebend oder mit Hilfe von hautverträglichem, selbstklebendem Pflaster (c) auf der Haut befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffolie (b) 0,2 bis 2 mm stark, abwechselnd positiv und negativ magnetisiert ist und die positiven und negativen Pole einen Abstand von 5 mm voneinander haben und eine magnetische Flußdichte von 40 bis 200 mT aufweisen."

"10. Verwendung von 0,2 bis 5 mm starken, flexiblen, hautverträglichen permanent magnetisierten Kunststoffolien, die abwechselnd positiv und negativ magnetisiert sind und bei denen die positiven und negativen Pole einen Abstand von 5 mm voneinander haben und eine magnetische Flußdichte von 40 bis 200 mT aufweisen, zur Herstellung von selbstklebenden oder mit Hilfe von

The objection under Article 100(b) EPC was withdrawn in the course of the opposition proceedings.

III. By a decision of 24 February 1989, posted on 7 March 1989, the Opposition Division revoked the patent on the grounds that, having regard to the state of the art as disclosed in documents (2) and (5), the subject-matter of independent Claims 1 and 10 did not involve an inventive step.

IV. An appeal was filed against this decision on 7 April 1989 and the appropriate fee was paid at the same time. The statement of grounds for appeal was received on 27 June 1989, and was later supplemented by a letter dated 23 November 1989.

V. In a letter dated 28 January 1992 the respondents withdrew their opposition. They are therefore no longer a party to the proceedings.

VI. At oral proceedings before the Board of Appeal on 6 February 1992, the appellant's professional representative submitted a new set of claims (Claims 1 to 10), together with an amended description:

Independent Claims 1 and 10 read as follows:

"1. A magnetic plaster consisting of a flexible, permanently magnetisable and magnetised plastic sheet (b) which does not cause skin irritation and is attachable to the skin in a self-adhesive manner or by means of a self-adhesive plaster (c) which does not cause skin irritation, characterised in that the plastic sheet (b) has a thickness of 0.2 to 2 mm and is magnetised with alternating polarity, and the positive and negative poles have a distance of 5 mm between each other and exhibit a magnetic flux density of 40 to 200 mT."

"10. Use of flexible, permanently magnetised plastic sheets having a thickness of 0.2 to 5 mm which do not irritate the skin and are magnetised with alternating polarity, and where the positive and negative poles have a distance of 5 mm between each other and exhibit a magnetic flux density of 40 to 200 mT, for the production of self-adhesive magnetic plasters or mag

L'objection au titre de l'article 100b) CBEa été retirée au cours de la procédure d'opposition.

III. Par décision en date du 24 février 1989, remise à la poste le 7 mars 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que les objets des revendications indépendantes 1 et 10 du brevet délivré n'impliquaient aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique connu d'après les documents (2) et (5).

IV. Un recours a été formé le 7 avril 1989 contre cette décision, avec paiement simultané de la taxe correspondante. Lemémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 juin 1989 et complété par une communication datée du 23 novembre 1989.

V. Par lettre en date du 28 janvier 1992, l'intimé a retiré l'opposition. Il n'est donc plus partie à la procédure.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 6 février 1992 devant la Chambre de recours, le mandataire du requérant a présenté de nouvelles revendications 1 à 10, ainsi qu'une description appropriée.

Les revendications indépendantes 1 et 10 sont formulées comme suit\* :

"1. Emplâtre magnétique constitué d'une feuille de matière plastique (b) flexible, compatible avec la peau, susceptible de recevoir une aimantation permanente et aimantée, susceptible d'être fixée sur la peau par autocollage ou à l'aide d'un emplâtre (c) autocollant et compatible avec la peau, caractérisé en ce que la feuille de matière plastique (b), d'une épaisseur de 0,2 à 2 mm, est aimantée alternativement positivement et négativement, les pôles positifs et négatifs étant espacés les uns des autres de 5 mm, et présentant une densité de flux magnétique de 40 à 200 mT."

"10. Application de feuilles de matière plastique flexible, d'épaisseur de 0,2 à 5 mm, susceptibles de recevoir une aimantation permanente, aimantées alternativement positivement et négativement, avec des pôles positifs et négatifs espacés les uns des autres de 5 mm, et ayant un flux magnétique de 40 à 200 mT, à la réalisation d'emplâtres magnétiques qu'on peut fixer sur la peau

\* Ndt : traduction du requérant

hautverträglichem selbstklebendem Pflaster auf der Haut befestigbaren Magnetpflastern."

VII. Der Vertreter des Beschwerdeführers verwies zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der geänderten Ansprüche insbesondere auf die Ergebnisse der während des Einspruchsverfahrens vorgelegten randomisierten schweizerischen Doppelblindstudie. Diese Studie habe ergeben, daß auf die Haut von Patienten an den schmerzenden Stellen aufgeklebte, abwechselnd positiv und negativ streifenweise magnetisierte Magnetfolien mit 5 mm Polabstand (sogenannte 4-1-4-Magnetisierung, bei der sich 4 mm breite magnetisierte Streifen mit 1 mm breiten Zwischenräumen abwechseln) eine hochsignifikant bessere analgetische Wirkung im Vergleich zu Leerfolien (Placebo) zeigten.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüchen 1 bis 10, der gleichzeitig vorgelegten Beschreibung und den Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Änderungen

Die geltenden Ansprüche 1 und 10 unterscheiden sich von den entsprechenden erteilten Ansprüchen mit dem Merkmal 4° bis 20° mT u. a. durch das Merkmal 40 bis 200 mT. Diese Änderung stellt die Korrektur eines offensichtlichen Druckfehlers dar und ist im Hinblick auf Regel 88 EPÜ zulässig. Im übrigen folgt der Bereich von 40 bis 200 mT aus Seite 5, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung.

Der Wert von 5 mm für den Polabstand findet auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 der ursprünglichen Beschreibung seine Stütze. Durch ihn ist der Schutzbereich der erteilten Ansprüche 1 und 10 mit dem Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm beschränkt worden.

Mithin verstoßen die geltenden Unterlagen nicht gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

netic plasters which are attachable to the skin by means of a self-adhesive plaster which does not cause skin irritation."

VII. In support of the argument that the subject-matter of the amended claims involved an inventive step, the appellant's representative referred in particular to the results, submitted during the opposition proceedings, of a randomised double-blind trial, conducted in Switzerland, using sheets magnetised in strips with alternating positive and negative polarity, the distance between the poles being 5 mm (i.e. using the so-called 4-1-4 layout, which means that the magnetic strips themselves are 4 mm wide and are separated by gaps of 1 mm). The trial had shown that magnetised sheets of this kind, when attached to the relevant areas of the skin of patients suffering pain, had an analgesic effect significantly greater than that of blank (placebo) sheets.

VIII. The appellant requests that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of Claims 1 to 10 and the description as submitted during oral proceedings, together with drawings 1 to 3 as per the patent specification.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Amendments

The current Claims 1 to 10 diverge from the granted claims in that the feature 4° to 20° mT has been replaced by the feature 40 to 200 mT. As a correction of an obvious printing error, this amendment is admissible under Rule 88 EPC. The range of 40 to 200 mT quoted on page 5, line 2, corresponds to the original description.

The value of 5 mm for the distance between the positive and negative poles corresponds to the figure given on page 4, lines 29 to 31, of the original description. It limits the scope of protection for the granted Claims 1 and 10, in which the distance between the poles is given as 4 to 10 mm.

The current documents do not therefore contravene Article 123(2) and (3) EPC.

par autocollage ou à l'aide d'un emplâtre autocollant compatible avec la peau."

VII. Pour démontrer l'activité inventive des objets des revendications modifiées, le mandataire du requérant a notamment renvoyé aux résultats d'une étude suisse présentée lors de la procédure d'opposition. Cette étude, dans laquelle il a été procédé par randomisation et selon la méthode à double insu, fait apparaître que les feuilles magnétiques à plages d'aimantation alternées, dont les pôles positifs et négatifs sont espacés les uns des autres de 5 mm (aimantation dite 4-1-4, faisant alterner des bandes aimantées de 4 mm de large avec des espaces intermédiaires larges d'1 mm), ont, fixées sur la peau de patients aux endroits douloureux, un effet analgésique certain, comparées à des feuilles neutres (placebo).

VIII. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 10 et de la description présentées lors de la procédure orale, ainsi que des figures 1 à 3 contenues dans le fascicule de brevet.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Modifications

Les nouvelles revendications 1 et 10 se distinguent des revendications correspondantes du brevet délivré, qui comportent la caractéristique 4 à 20 mT, entre autres par la caractéristique 40 à 200 mT. Cette modification, qui est la rectification d'une erreur de frappe manifeste, est recevable au titre de la règle 88 CBE. Du reste, le domaine de 40 à 200 mT découle de la page 5, ligne 2 de la description initiale.

La valeur de 5 mm pour la distance des pôles repose sur l'indication contenue à la page 4, lignes 29 à 31 de la description initiale. Elle a pour effet de limiter l'étendue de la protection des revendications 1 et 10 du brevet délivré, selon lesquelles les pôles étaient espacés les uns des autres de 4 à 10 mm.

En conséquence, les nouvelles pièces ne contreviennent pas à l'article 123(2) et (3) CBE.



### 3. Neuheit

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart ein Magnetpflaster oder die Verwendung von bestimmten Kunststoffolien zur Herstellung von Magnetpflastern mit sämtlichen im Anspruch 1 bzw. 10 enthaltenen Merkmalen. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 10 sind daher neu.

### 4. Nächstliegender Stand der Technik

Die dem ersten Teil des Anspruchs 1 zugrundeliegende Druckschrift (2) stellt nach Meinung der Kammer den der Erfindung am nächsten kommenden Stand der Technik dar. Diese Schrift offenbart eine flexible, permanent magnetisierbare und magnetisierte Folie, die mit Hilfe von beispielsweise Haft- oder Klebestreifen auf der Haut befestigbar ist. Die Magnetfolie ist vorzugsweise axial, d. h. senkrecht zur Folienfläche, magnetisiert, wobei die Stärke der Magnetisierung von Punkt zu Punkt unterschiedlich sein kann. Wie aus Seite 1 der Druckschrift (2) hervorgeht, ist die Verwendung stärkerer Permanentmagnete möglich, und es wird durch die Flexibilität der Magnetfolie "der therapeutische Effekt erhöht, weil die gesamte wirksame Fläche sich besser den Körperformen anpaßt und dadurch der gleichbleibende Abstand vom Körperteil zur wirksamen Behandlungsfläche erreicht wird."

### 5. Aufgabe und Lösung

Die Kammer kann sich der in der Eingabe vom 23. November 1989 auf Seite 2 zum Ausdruck gebrachten Auffassung des Beschwerdeführers nicht anschließen, wonach die Druckschrift (2) nicht geeignet sei, als nächstliegender Stand der Technik zur Bestimmung der objektiven Aufgabe der vorliegenden Erfindung herangezogen zu werden, weil bereits zum Anmeldezeitpunkt dieser Erfindung hinreichend bekannt gewesen sei, daß die Magnettherapie, so wie sie gemäß der Druckschrift (2) zur Anwendung komme, ohne Wirkung bleibe.

Diese nachträgliche Behauptung steht im Widerspruch zu den Ausführungen des Beschwerdeführers in Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 5 der Streitpatentschrift, daß die nach der Druckschrift (2) erzielbaren Feldstärken relativ schwach und therapeutisch kaum wirksam seien, womit aber indirekt eine gewisse Wirksamkeit eingeräumt wurde. Zumindest war eine

### 3. Novelty

None of the documents cited in the proceedings discloses a magnetic plaster or the use of specific types of plastic sheeting in manufacturing magnetic plasters incorporating all the features contained in Claims 1 and 10. The subject-matter of Claims 1 and 10 is therefore new.

### 4. Closest prior art

In the Board's view, the prior art closest to the invention is represented by document (2), disclosing a flexible, permanently magnetisable and magnetised sheet which can be attached to the skin by means of adhesive strips. The sheet is preferably magnetised axially, i.e. at 90 degrees to its surface; the strength of the magnetic field may vary from one point to another. On page 1 of document (2) the possibility is indicated of using stronger permanent magnets, and the flexibility of the magnetised sheet "enhances the therapeutic effect, since the entire active surface adjusts itself better to the contours of the body, and this ensures that the distance between the body and the active therapeutic surface remains constant".

### 5. Problem and solution

The Board is unable to share the appellant's view, set out on page 2 of his submission of 23 November 1989, that document (2) could not properly be cited as the closest prior art for the purpose of defining the problem of the present invention. According to the appellant this was because it had been sufficiently common knowledge, at the time when the application had been filed, that magnetotherapy had no effect when used as described in document (2).

This later allegation is contradicted by the appellant's statement in the contested patent specification (column 1, line 64, to column 2, line 5) that the magnetic fields described in document (2) were relatively weak and had scarcely any therapeutic effect; indirectly, the appellant had thereby conceded that a certain effect was possible. At all events, the possibility of total inefficacy had not

### 3. Nouveauté

Aucun des documents cités lors de la procédure ne divulgue un emplâtre magnétique ni l'utilisation de certaines feuilles de matière plastique pour fabriquer des emplâtres magnétiques présentant la totalité des caractéristiques énoncées dans les revendications 1 et 10. Les objets des revendications 1 et 10 sont donc nouveaux.

### 4. Etat de la technique le plus proche

Le document (2), qui sert de base à la première partie de la revendication 1, constitue, de l'avis de la Chambre, l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ce document divulgue une feuille flexible, susceptible de recevoir une aimantation permanente et aimantée, qui peut être fixée sur la peau à l'aide, par exemple, de bandes adhésives ou collantes. Cette feuille magnétique est aimantée, de préférence axialement, c'est-à-dire perpendiculairement à la surface de la feuille, l'intensité de l'aimantation pouvant varier d'un point à l'autre. Comme il ressort de la page 1 du document (2), il est possible d'utiliser des aimants permanents plus puissants, tandis que la souplesse de la feuille magnétique "augmente l'effet thérapeutique puisque toute la surface active s'adapte mieux à la forme du corps, ce qui permet d'obtenir une distance constante entre le corps et la surface de traitement active."

### 5. Problème et solution

La Chambre ne saurait partager le point de vue du requérant exprimé à la page 2 de la lettre en date du 23 novembre 1989, selon lequel le document (2) ne peut, en tant qu'état de la technique le plus proche, être utilisé pour déterminer le problème objectif de la présente invention puisque au moment du dépôt de la demande relative à cette invention, il était déjà suffisamment connu que la magnétothérapie, telle qu'appliquée selon le document (2), est sans effet.

Cette affirmation *a posteriori* contredit les indications fournies par le requérant, de la colonne 1, ligne 64 à la colonne 2, ligne 5 du fascicule du brevet contesté, à savoir que les intensités de champ pouvant être obtenues conformément au document (2) sont relativement faibles et pratiquement sans effet thérapeutique, encore qu'une certaine efficacité ait été reconnue indirectement.

eventuelle vollständige Unwirksamkeit am Prioritäts- bzw. Anmeldetag des Streitpatents nicht erkannt und kann deshalb nachträglich nicht geltend gemacht werden.

Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (vgl. T 2/83, "Simethicon-Tablette/RIDER", ABl. 1984, 265) als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend.

Somit kann die Kammer die in der Eingabe vom 26. Juni 1989 auf den Seiten 3 und 6 und in der mündlichen Verhandlung dargelegte Meinung des Beschwerdeführers nicht teilen, daß die objektive Aufgabe in einer völlig neuen Konzeption eines Magnetpflasters liege, dahingehend, daß es tatsächlich wirksam sei.

Vielmehr ist die objektiv aus dem Stand der Technik herleitbare technische Aufgabe darin zu sehen, das aus der Druckschrift (2) bekannte Magnetpflaster hinsichtlich seiner Therapiewirkung wesentlich zu verbessern.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 10 gelöst, wobei dem beanspruchten Polabstand von 5 mm und der magnetischen Flußdichte von 40 bis 200 mT des Wechsellagerfeldes besondere Bedeutung zukommt, da diese Parameter für die Eindringtiefe der Magnetfelder und die therapeutische Wirkung verantwortlich sind.

### 6. Erfinderische Tätigkeit

6.1 Die Kammer stimmt den Ausführungen der Einspruchsabteilung in den Paragraphen 4.1 bis 4.3 der angefochtenen Entscheidung zu. Sie ist der Auffassung, daß der Fachmann die Lehre der Druckschrift (5) wegen der dort beschriebenen Verbesserung der Therapiewirkung von mit statischen Magnetfeldern arbeitenden Therapievorrichtungen zur Lösung der vorstehend im Abschnitt 5 genannten Aufgabe in Betracht zieht bei der Behandlung

been recognised on the date of priority or filing and cannot be accepted as an argument *ex post facto*.

Where the inefficacy of a device or process forming part of the prior art is only recognised or alleged after the date of priority or filing, this cannot be cited in formulating the problem. This particularly applies where a problem of the "problem invention" type (cf. T 2/83, "Simethicon Tablet"/RIDER, OJ EPO 1984, 265) is used as an argument to show that an inventive step has taken place. The guiding consideration in assessing inventive step is the knowledge of the skilled person before the date of priority or filing.

The Board is therefore unable to concur with the appellant's view, expounded on pages 3 and 6 of his submission of 26 June 1989 and again at oral proceedings, that the objective problem consists in a completely new conception of a magnetic plaster, the implication being that the plaster is actually effective.

Instead, the technical problem inferable from the state of the art is to be seen as consisting in a substantial improvement, with regard to therapeutic effect, of the magnetic plaster disclosed in document (2).

This problem is solved by the features of Claims 1 and/or 10, the claimed distance of 5 mm between the poles and the magnetic flux density of 40 to 200 mT of the alternating magnetic field being particularly significant because these parameters determine the depth of penetration of the magnetic fields and the therapeutic effect of the invention.

### 6. Inventive step

6.1 The Board accepts the Opposition Division's reasoning in paragraphs 4.1 to 4.3 of the contested decision. It believes that, given the improved therapeutic effect of therapeutic devices using static magnetic fields as described in document (5), the skilled person treating disorders generally associated with blood circulation and seeking a solution to the problem cited in paragraph 5 above would take into account the teaching set out in that document.

Du moins à la date de priorité ou de dépôt du brevet contesté, une éventuelle inefficacité totale n'avait-elle pas été reconnue, si bien qu'elle ne peut être invoquée a posteriori.

L'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique, qui est reconnue ou affirmée après la date de priorité ou de dépôt seulement, ne peut servir de fondement à la formulation du problème. Cela vaut en particulier lorsque le problème au sens d'une invention de problème (cf. T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265) est invoqué pour étayer l'activité inventive. Ce sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui permettent d'apprécier l'activité inventive.

Par conséquent, la Chambre ne peut faire sien l'avis du requérant exposé aux pages 3 et 6 de la lettre en date du 26 juin 1989 et lors de la procédure orale, selon lequel le problème objectif réside dans une conception entièrement nouvelle d'un emplâtre magnétique, en ce sens qu'il est vraiment efficace.

En réalité, le problème technique qui découle objectivement de l'état de la technique consiste à améliorer notablement l'effet thérapeutique de l'emplâtre magnétique connu d'après le document (2).

Ce problème est résolu par les caractéristiques des revendications 1 et 10, étant entendu que la distance revendiquée des pôles de 5 mm et la densité de flux magnétique de 40 à 200 mT du champ magnétique alternatif revêtent une importance particulière, dans la mesure où ce sont ces paramètres qui déterminent la profondeur de pénétration des champs magnétiques et l'effet thérapeutique.

### 6. Activité inventive

6.1 La Chambre abonde dans le sens de la division d'opposition (points 4.1 à 4.3 de la décision attaquée). Elle estime qu'en traitant les troubles liés généralement à la circulation du sang, l'homme du métier tient compte de l'enseignement figurant dans le document (5), en raison de la description qu'il donne de l'amélioration de l'effet thérapeutique de dispositifs thérapeutiques utilisant des champs magnétiques statiques pour résoudre le problème cité au point 5

von allgemein mit der Blutzirkulation im Zusammenhang stehenden Beschwerden. Sie sieht es daher als naheliegend an zu versuchen, das auf Seite 10 im ersten Absatz beschriebene und in Figur 11 dargestellte Wechsellagerfeld mit alternierenden N- und S-Polen wegen der dort ebenfalls offenbarten erheblich verbesserten Stimulationswirkung auf die aus der Druckschrift (2) bekannte Magnetfolie zu übertragen.

Es ist hierbei von Bedeutung, daß der wichtige implizite Informationsgehalt der Druckschrift (5) erst nach experimentellen Untersuchungen erkennbar werden kann. Die Kammer folgt den Betrachtungen der Einspruchsabteilung über die routinemäßige Dimensionierung der die magnetische Flußdichte, die Folienstärke und den Polabstand betreffenden Parameter. Insbesondere akzeptiert sie, daß sich - einerseits im Hinblick auf die Forderung der Druckschrift (5), Seiten 3 und 10, daß der Abstand der Magnetpole größer als ein gegebener Wert sein muß, und andererseits im Hinblick auf die Forderung nach möglichst großer magnetischer Feldstärke - durch routinemäßige Erprobung eine untere und eine obere Grenze für den Polabstand ergeben und daher der im erteilten Anspruch 1 genannte Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm als naheliegend angesehen werden kann, wenn es allgemein um die Verbesserung der Heileffekte geht.

6.2 Somit erhebt sich die Frage, ob die spezifische Wahl des bestimmten Wertes von 5 mm für den Polabstand gemäß den geltenden Ansprüchen 1 und 10 dem Gegenstand dieser Ansprüche erfinderspezifische Qualität verleihen kann.

Der Beschwerdeführer hat während der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, daß die erfindungsgemäßen Magnetpflaster mit einem Polabstand von 5 mm eine statistisch hochsignifikante analgetische Wirksamkeit besäßen. Er hat diese Aussage durch Vorlage des Prüfungsprotokolls und der Auswertung einer randomisierten Doppelblindstudie von Magnetfolien mit 5 mm Polabstand belegt. Auch aus den übrigen im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen geht die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Wechsellagerfolie, die bei allen Untersuchungen einen Polabstand von 5 mm aufwies, zumindest bei der Behandlung von Schmerzzuständen hervor.

The Board therefore regards it as an obvious step to attempt to confer on the magnetised sheet disclosed in document (2) the properties of the magnetic field with alternating polarity described on p. 10 (first paragraph) and depicted in Fig. 11, in view of the considerably enhanced stimulant effect disclosed in the same document.

It is relevant that the important information implicitly contained in document (5) could only become apparent after experimental tests had been conducted. The Board agrees with the Opposition Division's comments on the dimensions constituting the routine parameters for the magnetic flux density, the thickness of the sheet and the distance between the poles. It accepts in particular - given the requirements in document (5), pages 3 and 10, of an interpolar distance in excess of a given value and a magnetic field of maximum strength - that a lower and upper limit for the distance between the poles could be established by routine testing, and that the distance of 4 to 10 mm quoted in the granted Claim 1 can therefore be regarded as obvious, insofar as the general enhancement of the therapeutic effect is concerned.

6.2 The question therefore arises of whether the choice of a specific value of 5 mm for the distance between the poles - as per the current Claims 1 and 10 - can be said to render the subject-matter of these claims inventive.

During the oral proceedings the appellant argued that the magnetic plaster as per the invention, with a distance of 5 mm between the poles, had a statistically significant analgesic effect. He supported this assertion by producing the record and results of a randomised double-blind trial of magnetised sheets with a distance of 5 mm between the poles. The other documents presented in the course of the examination and opposition proceedings also indicate that the magnetised sheet as per the invention was effective, at least in treating pain. In all the tests conducted on the magnetised sheet, the distance between the poles was 5 mm.

supra. Il est donc évident, selon la Chambre, d'essayer d'appliquer à la feuille magnétique décrite dans le document (2) le champ magnétique alternatif présentant des pôles N et S alternés, tel qu'il est décrit au premier paragraphe de la page 10 et représenté à la figure 11 de cet autre document, en raison de l'effet de stimulation considérablement amélioré qui s'y trouve là aussi divulgué.

Il n'est pas sans importance que l'information implicite intéressante du document (5) ne soit reconnaissable qu'après expérimentation. La Chambre partage l'avis de la division d'opposition sur le dimensionnement de routine des paramètres relatifs à la densité du flux magnétique, à l'épaisseur de la feuille et à la distance des pôles. En particulier, elle est d'accord pour dire que - compte tenu, d'une part, de la condition posée par le document (5), pages 3 et 10, selon laquelle la distance entre les pôles aimantés doit être supérieure à une valeur donnée et, d'autre part, de la nécessité de disposer d'une intensité de champ magnétique la plus grande possible - l'on obtient par des essais de routine une limite inférieure et supérieure pour la distance des pôles et que, de ce fait, l'on peut considérer comme évidente la distance des pôles de 4 à 10 mm indiquée dans la revendication 1 du brevet délivré, si d'une façon générale l'on veut améliorer les effets curatifs.

6.2 La question se pose donc de savoir si le choix de la valeur spécifique de 5 mm pour la distance des pôles conformément aux nouvelles revendications 1 et 10 confère à l'objet de ces revendications une activité inventive.

Lors de la procédure orale, le requérant a fait valoir que les emplâtres magnétiques selon l'invention, qui présentent une distance des pôles de 5 mm, ont un effet analgésique statistiquement très important. A l'appui de cette affirmation, il a fourni le procès-verbal d'essai et l'évaluation d'une étude par randomisation à double insu mettant en jeu des feuilles magnétiques dont les pôles étaient espacés de 5 mm. Les autres documents produits lors des procédures d'examen et d'opposition font, eux aussi, apparaître que la feuille à plages d'aimantation alternées selon l'invention, dont les pôles s'avèrent dans chaque cas distants de 5 mm, est efficace, du moins en ce qui concerne le traitement de la douleur.

Bei diesem Wert für den Polabstand werden somit ganz spezifische Effekte erzielt. Es war nicht vorhersehbar, auch nicht im Hinblick auf die Druckschrift (5), daß dieser Wert kritisch sein kann. Während es noch als naheliegend zu bezeichnen war, angeregt durch die Druckschrift (5), einen Polabstandsbereich zu finden, der allgemein zu einer Verbesserung der Blutzirkulation führt, wurde nunmehr für eine modifizierte Magnetfolie ein genauer Wert gefunden, der die Behandlung spezifischer medizinischer Beschwerden gestattet.

Bei ungewöhnlichen therapeutischen Methoden, wo Wiederholbarkeit und Wirksamkeit nicht allgemein anerkannt und wegen der Abhängigkeit von verschiedensten Umständen schwer beweisbar sind, können eng definierte erfolgreiche Heileffekte kaum als vorhersehbar betrachtet werden, insbesondere wenn sie nur mit geänderten Mitteln erzielt werden.

Die Kammer hat keine Veranlassung, an der Aussage des Beschwerdeführers und der Richtigkeit der Untersuchungsergebnisse, insbesondere der Doppelblindstudie, zu zweifeln. Die damalige Beschwerdegegnerin hat die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Magnetpflaster weder für den im Streitpatent beanspruchten Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm noch für den im erteilten Patent besonders hervorgehobenen und nunmehr beanspruchten Polabstand von 5 mm in Frage gestellt; vielmehr hat sie auf Seite 5 ihrer Eingabe vom 16. Mai 1988 diese Wirksamkeit eingeräumt. Sie hat auch nicht durch Vorlage von Vergleichsversuchen oder Gegenbeweisen widerlegt, daß bei den erfindungsgemäßen Wechselmagnetfolien mit einem Polabstand von 5 mm ein Optimum an analgetischer Wirksamkeit, d. h. ganz besondere Heileffekte auftreten.

Die Kammer muß daher davon ausgehen, daß es sich bei dem erfindungsgemäß aus einem naheliegenden Bereich ausgewählten Polabstand von 5 mm um einen besonderen Wert handelt, der den erfindungsgemäßen Magnetpflastern in spezifischen Fällen eine hochsignifikant analgetische Wirksamkeit verleiht. Hierdurch wird erfinderische Tätigkeit begründet. Es ist möglich, daß andere Beschwerden, die ähnlich behandelt werden sollen, andere Polabstandswerte verlangt hätten.

Specific effects were therefore produced by using this value for the distance between the poles. Even taking document (5) into account, there was no way of predicting that this value would be critical. The step prompted by document (5) - finding a distance between the two poles which would generally improve the blood circulation - was to be regarded as obvious. Now, an exact value had been found for the modified magnetic sheet which made it possible to treat specific medical conditions.

In the case of unusual therapeutic methods, where reproducibility and efficacy are not generally recognised and are difficult to prove because they depend on a variety of circumstances, exactly defined, successful therapeutic effects can scarcely be regarded as foreseeable, especially if only produced by modified means.

The Board has no reason to doubt the veracity of the appellant's statement or the accuracy of the test results, especially the conclusions of the double-blind trial. The then respondents did not call into question the efficacy of the magnetic plaster as per the invention, either with regard to the distance of 4 to 10 mm claimed in the contested patent or in respect of the distance of 5 mm which was particularly emphasised in the granted patent and is now being claimed; on the contrary, they accepted it on page 5 of their submission of 16 May 1988. Nor have they presented any proof in the shape of comparative tests or other counter-evidence to refute the assertion that the magnetised sheets with alternating polarity as per the invention, with a distance of 5 mm between the poles, produce an optimum analgesic action; i.e. that they have a specific therapeutic effect.

The Board is therefore bound to assume that the distance of 5 mm as per the invention, while selected from an obvious range of possible values, is a particular value which causes the magnetic plasters as per the invention to have a significant analgesic effect in specific cases. This offers sufficient grounds for saying that the invention involves an inventive step. It is possible that the treatment of other medical conditions by similar means would require different values for the distance between the poles.

Cette valeur pour la distance des pôles permet même d'obtenir des effets tout à fait particuliers. Il n'était pas prévisible, non plus à la lumière du document (5), que cette valeur puisse être critique. Alors qu'il était évident, à partir du document (5), de définir un domaine de valeurs de distance des pôles qui permette de façon générale d'améliorer la circulation du sang, une valeur bien précise a été trouvée pour une feuille magnétique modifiée, grâce à laquelle il est possible de traiter certains troubles d'ordre médical.

Dans le cas de méthodes thérapeutiques inhabituelles où la reproductibilité et l'efficacité du traitement ne sont pas universellement reconnues, voire sont difficiles à prouver en raison de la dépendance de divers facteurs, il est difficile de considérer des effets curatifs réels, étroitement définis, comme prévisibles, en particulier lorsqu'ils sont obtenus uniquement avec des moyens modifiés.

La Chambre n'a aucune raison de mettre en doute l'affirmation du requérant et la justesse des résultats de recherche, en particulier de l'étude à double insu. L'intimé de l'époque n'a pas remis en question l'efficacité de l'emplâtre magnétique selon l'invention, ni dans le cas de la distance des pôles de 4 à 10 mm revendiquée dans le brevet attaqué ni dans le cas de celle de 5 mm soulignée dans le brevet délivré et désormais revendiquée; au contraire, il a admis cette efficacité à la page 5 de sa lettre du 16 mai 1988. Il n'a pas non plus réfuté, par des essais comparatifs ou des preuves contraires, l'affirmation selon laquelle les feuilles à plages d'aimantation alternées selon l'invention, présentant une distance des pôles de 5 mm, permettent d'obtenir un effet analgésique optimal, c'est-à-dire des effets curatifs bien particuliers.

La Chambre en déduit donc que la distance des pôles de 5 mm selon l'invention, qui a été choisie à partir d'un domaine de valeurs évident, est une valeur particulière qui confère aux emplâtres magnétiques selon l'invention un effet analgésique très important dans certains cas. De ce fait, il y a bien activité inventive. Il est possible que pour d'autres troubles, qui appellent un traitement analogue, il eût fallu définir d'autres valeurs pour la distance des pôles.

6.3 Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften (2) bis (4) haben den speziellen Wert von 5 mm für den Polabstand nicht nahegelegt. Zwar zeigen die Figuren 2, 3 und 4 der Druckschrift (3) Bänder mit abwechselnd positiv und negativ magnetisierten Bereichen. Ein Polabstand von 5 mm wird jedoch auch hier weder offenbart noch nahegelegt. Vielmehr läßt Figur 7 vermuten, daß der Polabstand wesentlich größer ist. Die Druckschriften (2) und (4) offenbaren keine magnetisierten Bereiche abwechselnder Polung.

6.4 Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit in den Gegenständen der Ansprüche 1 und 10 ist daher anzuerkennen.

7. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 erfüllen mithin die Voraussetzungen der Patentfähigkeit gemäß Artikel 52(1) EPÜ.

Die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 bleiben mit diesen bestehen.

#### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Maßgabe, das europäische Patent in geändertem Umfang mit den unter Ziffer VIII genannten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

6.3 The remaining documents (2) to (4) cited in the proceedings did not suggest the specific value of 5 mm for the distance between the poles. Although Figs. 2, 3 and 4 in document (3) show magnetic strips with alternating areas of polarity, they neither disclose a distance of 5 mm between the poles nor do they allow such a distance to be inferred. On the contrary: Fig. 7 implies that the distance between the poles is considerably greater. Documents (2) and (4) do not disclose any magnetised areas with alternating polarity.

6.4 It must therefore be accepted that the subject-matter of Claims 1 and 10 involves an inventive step.

7. Independent Claims 1 and 10 therefore comply with the requirements of Article 52(1) EPC regarding patentability.

Claims 2 to 9 are upheld together with Claim 1, to which they refer.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with instructions to maintain the European patent in amended form on the basis of the documents referred to in section VIII above.

6.3 Les autres documents (2), (3) et (4) cités au cours de la procédure ne suggèrent pas cette valeur précise de 5 mm pour la distance des pôles. Bien que les figures 2, 3 et 4 du document (3) représentent des bandes comportant des domaines aimantés alternativement positivement et négativement, elles ne divulguent ni ne suggèrent une distance des pôles de 5 mm. Au contraire, la figure 7 donne à supposer que la distance des pôles est bien plus grande. Quant aux documents (2) et (4), ils ne divulguent aucun domaine aimanté présentant une polarité alternée.

6.4 En conséquence, il y a lieu de reconnaître que les objets des revendications 1 et 10 impliquent une activité inventive.

7. Les revendications indépendantes 1 et 10 remplissent donc les conditions de brevetabilité énoncées à l'article 52(1) CBE.

Les revendications 2 à 9, qui renvoient à la revendication 1, sont maintenues avec celle-ci.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, sur la base des pièces citées au point VIII.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 24. Juni 1992  
T 675/90 - 3.3.1\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: J. A. Stephens-Ofner  
R. W. Andrews

**Anmelder: Euro-Celtique S. A.  
Stichwort: Gesonderter  
Anspruchssatz/EURO-CELTIQUE**

**Artikel: 114 (1) EPÜ**

**Regeln: 51 (6), 67 und 86 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Einreichung eines  
gesonderten Anspruchssatzes nach  
Erlaß der Mitteilung nach Regel 51  
(6) EPÜ (abgelehnt)"**

*Leitsätze*

*I. Das in der Regel 86 (3) EPÜ  
eingeräumte Ermessen in bezug auf  
die Zulassung von Änderungen  
besteht nach Erlaß einer Mitteilung  
nach Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr.*

*II. Damit stellt der Erlaß einer  
solchen Mitteilung ein absolutes  
Verbot späterer Änderungen mit  
Ausnahme der Berichtigung offen-  
sichtlicher Fehler nach Regel 88 EPÜ  
dar.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Mit der vorliegenden, am 21. Juli 1990 eingereichten Beschwerde wird die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 17. Mai 1990 angefochten, mit der die Anmeldung Nr. 86 100 544.5 (Veröffentlichungsnummer 0 191 313) der Firma Euro-Celtique S.A., Luxemburg, zurückgewiesen wurde.

II. Die Prüfungsabteilung hatte am 26. April 1989 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen, die die Anmelderin mit Schreiben vom 10. August 1989 beantwortete, in dem sie ihr Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung erklärte, die der Patenterteilung zugrunde liegen sollte. Daraufhin bestätigte die Prüfungsabteilung den Erhalt des Einverständnisses der Anmelderin und erließ nach dem üblichen Verfahren am 18. August 1989 eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ.

\* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache T 830/91, anhängig unter dem Aktenzeichen G 7/93 (ABl. EPA 1993,705).

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 24 June 1992  
T 675/90 - 3.3.1\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: J.A. Stephens-Ofner  
R.W. Andrews

**Applicant: Euro-Celtique S.A.  
Headword: Separate set of claims/  
EURO-CELTIQUE**

**Article: 114(1) EPC**

**Rule: 51(6), 67, 86(3) EPC**

**Keyword: "Separate set of claims  
filed after issue of communication  
pursuant to Rule 51(6) EPC (reject-  
ed)"**

*Headnote*

*I. The discretionary power conferred  
by Rule 86(3) EPC to allow amend-  
ments no longer exists after a  
Rule 51(6) communication has been  
issued.*

*II. Therefore the issue of such a com-  
munication constitutes an absolute  
bar to subsequent amendments,  
save the correction of obvious mis-  
takes under Rule 88 EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. This appeal, filed on 21 July 1990, contests the decision of the Examining Division of 17 May 1990 refusing application No. 86 100 544.5 (publication No. 0 191 313) by Euro-Celtique S.A. of Luxembourg.

II. The Examining Division had issued a notice under Rule 51(4) EPC on 26 April 1989, to which the applicant had replied on 10 August 1989 agreeing to the proposed text on which the grant was to be based. Thereafter the Examining Division confirmed receipt of the applicant's agreement and, in the normal course, issued a communication under Rule 51(6) EPC on 18 August 1989.

\* See referral to the Enlarged Board of Appeal (decision T 830/91) pending under Ref. No. G 7/93 (OJ EPO 1993,705).

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 24 juin 1992  
T 675/90 -3.3.1\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: J.A. Stephens-Ofner  
R.W. Andrews

**Demandeur : Euro-Celtique S.A.  
Référence : Jeu distinct de revendi-  
cations/EURO-CELTIQUE**

**Article : 114(1) CBE**

**Règle : 51(6), 67 et 86(3) CBE**

**Mot-clé : "Jeu distinct de revendica-  
tions déposé après l'envoi de la  
notification établie conformément à  
la règle 51(6) CBE (rejeté)"**

*Sommaire*

*I. Le pouvoir d'appréciation conféré  
par la règle 86(3) CBE à la division  
d'examen, permettant à celle-ci d'au-  
toriser des modifications, cesse  
d'exister à partir du moment où a été  
envoyée la notification établie con-  
formément à la règle 51(6).*

*II. Par conséquent, l'envoi d'une telle  
notification exclut toute modification  
ultérieure, à l'exception de la rectifi-  
cation d'erreurs évidentes prévue à  
la règle 88 CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours formé le 21 juillet 1990 attaque la décision de la division d'examen en date du 17 mai 1990 par laquelle la demande n° 86 100 544.5 (n° de publication 0 191 313) déposée par Euro-Celtique S.A., Luxembourg a été rejetée.

II. La division d'examen avait envoyé le 26 avril 1989 une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, à laquelle le demandeur a répondu le 10 août 1989 pour donner son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La division d'examen a alors accusé réception de l'accord donné par le demandeur et a envoyé à ce dernier, le 18 août 1989, la notification habituelle établie conformément à la règle 51(6) CBE.

\* Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 830/91 pendante sous le n° de recours G 7/93 (JO OEB 1993,705).

Mit Schreiben vom 26. September 1989 legte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz für Österreich vor. Diesen erachtete die Prüfungsabteilung als nicht zulässig, da er zu spät, d. h. nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ, eingereicht wurde.

Daraufhin versuchte die Anmelderin, die Prüfungsabteilung schriftlich wie auch mehrfach telefonisch davon zu überzeugen, daß sie die Fassung mit den neuen Patentansprüchen für Österreich anerkennen solle.

III. Wie unter "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung dargelegt, teilte die Anmelderin mit Schreiben vom 17. November 1989 an die Prüfungsabteilung mit, daß sie als Hauptantrag die Erteilung des Patents mit den neuen Patentansprüchen für Österreich bzw. als Hilfsantrag die Erteilung des Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Patentansprüche geltend machen wolle. Der angefochtenen Entscheidung zufolge erklärte die Anmelderin am 27. März 1990 in einem Telefongespräch mit dem Formalprüfer, daß sie mit dieser zweigleisigen Vorgehensweise und insbesondere mit ihrem Hauptantrag eine Entscheidung über die Zulässigkeit der neuen, nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingereichten Patentansprüche herbeiführen wolle.

In ihrer Entscheidung befand die Prüfungsabteilung, daß

i) nach dem Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgebrachte Änderungen nach dem EPÜ nicht zulässig sind und

ii) das der Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen "nicht ausgeübt werden soll", nachdem das Verfahrensstadium nach Regel 51 (6) EPÜ abgeschlossen ist.

Daher kam die Prüfungsabteilung zu dem Schluß, daß kein Einvernehmen bezüglich der Fassung vorlag, auf deren Grundlage gemäß Artikel 97 (2) EPÜ ein Patent erteilt werden konnte, und wies die Anmeldung daher gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurück.

IV. Daraufhin legte die Beschwerdeführerin zwei Anträge vor: einen Hauptantrag auf Erteilung des Patents auf der Grundlage des von ihr am 26. September 1989 einge-

By letter dated 26 September 1989 the applicant submitted a new set of claims for Austria. The Examining Division regarded these as being unacceptable as having been filed too late: that is to say after issuance of the communication under Rule 51(6) EPC.

The applicant then attempted to persuade the Examining Division, both in writing and by a number of telephone conversations, to accept the text with the inclusion of the new claims for Austria.

III. As is stated in the Summary of Facts and Submissions of the contested decision, the applicant wrote to the Examining Division on 17 November 1989, making it clear that he wished to argue for the grant of the patent with the new Austrian claims by way of main request, or in the alternative, and by way of auxiliary request, for the grant of the patent based on the claims in their original form. The contested decision recites that on 27 March 1990 the applicant telephoned the formalities officer and made clear that he wished to proceed on these twin bases, and more particularly, with his main request, in order to provoke a decision upon the allowability of the new claims that were filed after the Rule 51(6) EPC communication.

In its decision the Examining Division held that:

(i) there was no requirement in the EPC that amendments after a communication under Rule 51(6) EPC should be admissible;

(ii) that the discretion conferred upon the Examining Division by Rule 86(3) EPC "should not be applied" after the Rule 51(6) stage;

Accordingly, the Examining Division held that there was no agreed text on the basis of which a patent could be granted in accordance with Article 97(2) EPC, and in consequence rejected the application, pursuant to Article 97(1) EPC.

IV. The appellant has submitted two requests: the main one for the grant of the patent on the basis of the new set of Austrian claims as filed by him on 26 September 1989, and the aux-

Par lettre en date du 26 septembre 1989, le demandeur a déposé un nouveau jeu de revendications pour l'Autriche. La division d'examen a jugé ces revendications inacceptables parce qu'ayant été déposées hors des délais, à savoir après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

Le demandeur a ensuite tenté, par écrit et lors de plusieurs entretiens téléphoniques, de persuader la division d'examen d'accepter le texte comprenant les nouvelles revendications pour l'Autriche.

III. Comme il est indiqué dans l'exposé des faits et des conclusions de la décision attaquée, le demandeur a écrit à la division d'examen le 17 novembre 1989 en manifestant son intention de solliciter, à titre principal, la délivrance du brevet comportant les nouvelles revendications pour l'Autriche, ou, à titre subsidiaire, la délivrance du brevet sur la base des revendications dans leur forme initiale. Dans la décision attaquée, il est dit que lors d'un entretien téléphonique avec l'agent des formalités le 27 mars 1990, le demandeur a clairement indiqué qu'il voulait poursuivre la procédure sur cette double base, et notamment conformément à sa requête principale, pour faire en sorte que soit rendue une décision relative à l'admissibilité des nouvelles revendications déposées après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

Dans sa décision, la division d'examen a affirmé ce qui suit :

i) il n'est exigé nulle part dans la CBE que des modifications introduites après la notification prévue à la règle 51(6) CBE soient considérées comme recevables ;

ii) le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen "ne doit pas être exercé" une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6).

Par conséquent, estimant ne pas disposer d'un texte ayant l'accord du demandeur et sur la base duquel un brevet pourrait être délivré conformément à l'article 97(2) CBE, la division d'examen a rejeté la demande, en application de l'article 97(1) CBE.

IV. Le demandeur a présenté deux requêtes : la requête principale, par laquelle il sollicite la délivrance du brevet sur la base du nouveau jeu de revendications pour l'Autriche

reichten neuen Satzes von Patentansprüchen für Österreich sowie einen Hilfsantrag auf Erteilung eines Patents in der von ihr ursprünglich in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ akzeptierten Fassung. Außerdem brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, so daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt sei (Artikel 104 und Regel 67 EPÜ).

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zunächst ist über die Zulässigkeit des Hauptantrags zu entscheiden, die davon abhängig ist, ob sich der in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessensspielraum für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen auch auf Änderungen erstreckt, die nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagen werden. Zwar war diese Frage im Rahmen der angefochtenen Entscheidung nicht völlig eindeutig gestellt und beantwortet worden, wie aus der nachstehenden Formulierung hervorgeht: "Die Prüfungsabteilung ist jedoch der Auffassung, daß sie ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ **nicht ausüben soll**, wenn das Amt bereits das Einverständnis des Anmelders mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagenen Fassung zur Kenntnis genommen hat."; dennoch ist die Kammer überzeugt, daß die Prüfungsabteilung eher die Existenz des Ermessens selbst im Sinn hatte als lediglich die Frage, ob dieses nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch ausgeübt werden dürfe oder nicht.
3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, daß angesichts der Tatsache, daß Änderungen der hier vorliegenden Art sogar noch im Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) oder unmittelbar danach zulässig seien, was zu einer Verzögerung des Erteilungsverfahrens führen könne, solche Änderungen auch dann zulässig sein sollten, wenn sie noch später, nämlich nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagen würden, weil "eine Verzögerung nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nicht erkennbar unterschiedlich ist" (s. S. 8, Nr. 2 der Beschwerdebegründung). Außerdem führt die Beschwerdeführerin aus, daß der eigentliche Daseinszweck des Europäischen Patentamts darin bestehe, Patente für Erfindungen zu erteilen, d. h. dem Anmelder als

iliary request for the grant of a patent in the form originally agreed by him in reply to the communication under Rule 51 (4) EPC. The appellant also contends that the contested decision was based on a substantial procedural violation, justifying a refund of the appeal fee (Article 104 and Rule 67 EPC).

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The first issue that falls to be decided is the allowability of the main request. This in turn hinges on whether or not the discretion under Rule 86(3) to allow amendments, extends to amendments proposed after the Rule 51(6) stage. Although the contested decision did not pose and answer the question in quite such a clear manner, formulating its finding as follows: "the Examining Division is however of the opinion that the discretion allowed it by Rule 86(3) **should not be applied** after the Office has acknowledged the applicant's agreement to the text proposed in the communication under Rule 51(6)", the Board is satisfied that the Examining Division did in fact have the existence of the discretion in mind rather than the mere question of whether it should or should not be applied after the Rule 51(6) EPC stage.
3. The appellant submits that if amendments of the type here at issue are allowable even at, or just after, the Rule 51(4) stage, thereby giving rise to a delay in the granting procedure, then such amendments proposed still later, namely after the Rule 51(6) communication has been issued, should also be allowable for the reason that: "it is not notable that this delay is any different after the issuance of the communication under Rule 51(6) EPC" (see page 8, para. 2 of the statement of grounds of appeal). The appellant also submits that the entire basis of the European Patent Office's existence is its function to grant patents on inventions, i.e. to give to an applicant what he is legally entitled to have, in exchange for the publication of his invention. Procedural require-

déposé le 26 septembre 1989, et la requête subsidiaire demandant que le brevet soit délivré dans la forme à laquelle il avait initialement donné son accord en réponse à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE. Le demandeur a également soutenu que la décision attaquée reposait sur un vice substantiel de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours (article 104 et règle 67 CBE).

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La première question à trancher concerne l'admissibilité de la requête principale, qui dépend elle-même du point de savoir si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen pour autoriser des modifications ultérieures s'étend aux cas de modifications proposées une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6) CBE. Dans la décision attaquée, la question n'est pas vraiment présentée d'une façon aussi claire, les conclusions étant formulées comme suit: "la division d'examen est cependant d'avis que le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle **86(3) ne doit pas être exercé** après que l'Office a accusé réception de l'accord donné par le demandeur sur le texte proposé dans la notification établie conformément à la règle 51(6)". Toutefois, la Chambre est convaincue que la division d'examen songeait en fait à la question de l'existence même du pouvoir d'appréciation, plutôt qu'à celle de savoir simplement si ce pouvoir doit ou non être exercé une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.
3. Le requérant allègue que si des modifications du type de celles dont il s'agit en l'espèce sont encore admissibles au stade de la règle 51(4) CBE, ou juste après, retardant par là même la procédure de délivrance, de telles modifications proposées plus tard, à savoir après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE, doivent également être admissibles, au motif qu' "il ne semble pas que ce retard doive être différent après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6)" (cf. page 8, 2<sup>e</sup> alinéa du mémoire exposant les motifs du recours). Le requérant affirme en outre que l'existence de l'Office européen des brevets trouve son entière justification dans sa fonction qui est de délivrer des brevets d'invention, c'est-à-dire de donner aux



Gegenleistung für die Veröffentlichung seiner Erfindung das zu gewähren, worauf er einen Rechtsanspruch habe. Verfahrenstechnische Erfordernisse hätten daher hinter dieser "*raison d'être*" des Europäischen Patentamts zurückstehen (s.S. 9 der Beschwerdebegründung, erster Absatz). Anders ausgedrückt sollten Verzögerungen - da die Aufgabe des EPA die Erteilung von Patenten sei - entweder generell außer acht gelassen werden, oder es sollten, insbesondere dann, wenn sehr spät, d. h. im oder nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen noch zugelassen würden, auch die noch später, d. h. nach dem Stadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ eingereichten Änderungen zulässig sein.

4. Die Kammer kann dieser Argumentation nur schwerlich folgen. Auch wenn in der Tat eine Hauptaufgabe des Europäischen Patentamts die Erteilung von Patenten ist, ist das Amt doch auch ebenso wie die Beschwerdekammern - durch die Artikel 97, 111 (1) und 114 (1) EPÜ direkt und indirekt verpflichtet, die Interessen der breiten Öffentlichkeit in vollem Umfang zu wahren, indem es gewährleistet, daß die erteilten Patente in Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ stehen.

5. Daraus ergibt sich eindeutig, daß die Prüfungsabteilungen wie auch die Beschwerdekammern das Interesse der breiten Öffentlichkeit insoweit gebührend wahren müssen, als sie zu gewährleisten haben, daß keine ungültigen Patente erteilt werden und daß die Öffentlichkeit **Kenntniserhält- und zwar so bald wie möglich** (d. h. nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung) -, welche kommerziellen Tätigkeiten durch das Patent versperrt oder behindert werden. Nach Auffassung der Kammer soll mit dem in Regel 51 (1) bis (4) EPÜ vorgesehenen, zügig durchzuführenden Verfahren sichergestellt werden, daß Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens erfüllen. Wenn im Anschluß an eine Mitteilung nach diesem Teil der Regel Änderungen vorgeschlagen werden, liegt es aber nach Regel 86 (3) EPÜ immer noch in dem - unparteiisch auszuübenden - Ermessen der Prüfungsabteilung, ob ein weiterer Änderungsvorschlag zu berücksichtigen ist. In diesem gesamten Stadium des Prüfungsverfahrens hat das EPA zwischen

ments, he goes on to submit, are therefore subordinate to this "*raison d'être*" of the European Patent Office (page 9 of the statement of grounds of appeal, first paragraph). In other words, since the EPO's function is to grant patents, procedural delays should either be generally disregarded and, in particular, if amendments filed very late, i.e. at or after the Rule 51(4) stage, are still allowable, then amendments filed even later, i.e. after the Rule 51(6) stage, should likewise be allowable.

4. The Board finds little sympathy with this line of reasoning. Although it is true that a vital function of the European Patent Office is indeed to grant patents, it, as well as the Boards of Appeal, are also directly and indirectly enjoined by Articles 97, 111(1) and 114(1) EPC, to have full regard to the interests of the general public by ensuring that granted patents do comply with the relevant provisions of the EPC.

5. It is therefore clear that the Examining Division, as well as the Boards of Appeal must have due regard to the general public interest in the sense of ensuring that invalid patents are not granted, and also that the public knows, **and knows in good time** (i.e. after publication of the grant), what commercial activities the patent will stop or hinder them from pursuing. In the Board's view the procedure provided for in Rule 51(1) to (4) EPC is designed to ensure in a speedy manner that patent applications and any patents granted upon them do comply with the relevant provisions of the Convention. After a communication under this part of the Rule and any amendment proposed in reply to it, Rule 86(3), however, still allows the Examining Division discretion, which has to be judicially exercised, to consider one more proposal for amendments. Throughout this entire stage of the examining procedure, the EPO's aim is to balance the need for speedy grant against the commercial damage that would be inflicted upon the public by the existence of invalid patents, and it is this balance that forms the basis of the discretion conferred upon the

demandeurs ce à quoi ils ont juridiquement droit, en échange de la publication de leurs inventions. Les exigences procédurales, toujours selon le requérant, sont dès lors subordonnées à cette "*raison d'être*" de l'Office européen des brevets (page 9, 1<sup>er</sup> alinéa du mémoire exposant les motifs du recours). En d'autres termes, l'OEB ayant pour fonction de délivrer des brevets, il faudrait en somme généralement passer outre aux retards de procédure et, notamment, si des modifications restent admissibles quoique ayant été proposées à un stade très avancé de la procédure, à savoir au stade de la règle 51(4) CBE ou suivant celui-ci, des modifications demandées plus tard encore, après le stade de la règle 51(6) CBE, devraient de même être admissibles.

4. La Chambre n'approuve guère ce raisonnement. Certes, un des rôles essentiels de l'Office européen des brevets est de délivrer des brevets; mais, au même titre que les chambres de recours, il est également directement et indirectement tenu, en vertu des articles 97, 111(1) et 114(1) CBE, de prendre pleinement en compte les intérêts du public, en veillant à ce que les brevets délivrés satisfassent effectivement aux dispositions pertinentes de la CBE.

5. Il est donc évident que la division d'examen, comme les chambres de recours, doit dûment prendre en compte l'intérêt général du public en veillant à ce qu'aucun brevet non valide ne soit délivré et à ce que le public **puisse savoir, en temps utile** (c'est-à-dire après la publication de la délivrance), quelles activités commerciales le brevet l'empêchera de poursuivre. La Chambre estime que la procédure prévue à la règle 51(1) à 51(4) CBE a pour but de garantir rapidement que les demandes de brevet et les brevets à la délivrance desquels celles-ci donnent éventuellement lieu satisfassent aux dispositions pertinentes de la Convention. Après toute notification émise conformément à cette partie de la règle 51 CBE, et une fois proposées des modifications éventuelles en réponse à cette notification, la règle 86(3) confère à la division d'examen un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer en toute impartialité, lui permettant de prendre encore en considération une autre proposition de modification. Pendant tout ce stade de la procédure d'examen, l'OEB s'efforce de trouver un équilibre entre la nécessité de délivrer rapidement un brevet

Erteilung und dem kommerziellen Schaden abzuwägen, der der Öffentlichkeit durch die Existenz ungültiger Patente entstehen würde, und genau dieses Abwägen bildet die Grundlage des Ermessens, das der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumt wird. Das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Gleichgewicht zwischen einem angemessenen Verwaltungsaufwand seitens des EPA einerseits und dem Interesse des Anmelders an einer zügigen Erteilung andererseits ist daher nicht die geeignete Grundlage für die Ausübung des Ermessens des Amtes nach Regel 86 (3) EPÜ. In dieser Hinsicht ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin (s. S. 8, letzter Absatz der Beschwerdebegründung), wonach ihre Interessen eindeutig Vorrang hätten vor den Interessen des Amtes an einem angemessenen Verwaltungsaufwand, für die Klärung der wesentlichen Frage dieser Beschwerde völlig ohne Belang.

6. Nach Auffassung der Kammer liegt der Zweck der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ darin, das auf Änderungen gerichtete Verfahren im Prüfungsstadium zu einem **eindeutigen und endgültigen** Abschluß zu bringen, so daß die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig, d. h. nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents, Kenntnis über den Umfang der gesetzlich untersagten Tätigkeiten erhalten kann. Daher befindet die Kammer, daß sich das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ bezüglich der Berücksichtigung von Änderungen kraft Gesetzes nicht auf nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagene Änderungen erstreckt. Dem Argument der Beschwerdeführerin, daß Verfahrenverzögerungen stets hinter der von ihr geltend gemachten einzigen oder wesentlichen Aufgabe ("*raison d'être*") des EPA, der Erteilung von Patenten, zurückstehen sollten, kann die Kammer ebenfalls nicht folgen. Desgleichen lehnt sie den enger gefaßten Vorschlag der Beschwerdeführerin ab, wonach insbesondere dann, wenn die verspätete Eingabe von Änderungen bis zum Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) und unmittelbar danach zulässig ist (vgl. T 166/86, ABI. EPA 1987, 372), dies auch nach Ablauf des darauffolgenden Stadiums des Prüfungsverfahrens nach Regel 51 (6) EPÜ gelten solle.

7. Darüber hinaus hat die Kammer von Amtes wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) auch die mögliche Relevanz eines von der Beschwerdeführerin

Examining Division under Rule 86(3). The balance that the appellant alleges to exist between the EPO's administrative convenience on the one hand, and an applicant's interest in obtaining a speedy grant, is therefore not the proper basis for the exercise of the Office's discretion under Rule 86(3). In this respect the appellant's submission (page 8, last paragraph of the statement of grounds of appeal), that his interest is obviously more important than the Office's own administrative convenience, is therefore wholly irrelevant to the main issue in this appeal.

6. In the Board's judgment, the function of the communication sent out under Rule 51(6) EPC is to draw the amendment procedure at the examination stage to a **firm and final** conclusion, so as to enable the public to obtain knowledge of the scope of legally prohibited activities as soon as possible, i.e. upon the publication of the grant of the patent. Accordingly, the Board finds as a matter of law that discretion under Rule 86(3) EPC to consider amendments does not extend to amendments proposed after the Rule 51(6) EPC stage. Nor can the Board accept the appellant's argument that procedural delays should always be subordinated to the EPO's function, which he alleges to be its sole or main function ("*raison d'être*"), to grant patents. The Board also disagrees with the narrower proposition espoused by the appellant, namely that if delays in proposing amendments up to and after the Rule 51(4) stage are allowable (cf. T 166/86, OJ EPO 1987, 372), then they should also be allowable after the later, Rule 51(6) stage of the examination procedure.

7. The Board has, of its own motion (Article 114(1) EPC), also considered the possible relevance of an unpleaded ground, namely the cor-

et le préjudice commercial qu'en traînerait pour le public l'existence de brevets non valides, et le pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 86(3) CBE a pour fondement la recherche de cet équilibre. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la mise en balance de la commodité administrative de l'OEB et de la délivrance rapide d'un brevet dans l'intérêt du demandeur ne constitue donc pas le fondement approprié de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à l'Office en vertu de la règle 86(3) CBE. A cet égard, l'assertion du requérant (page 8, dernier alinéa du mémoire exposant les motifs du recours), selon laquelle ses intérêts priment de toute évidence sur la commodité administrative de l'OEB, est par conséquent sans aucun rapport avec la question qui est au centre du présent recours.

6. La Chambre estime que la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE a pour but de mettre **définitivement** **urterme** aux modifications pouvant être apportées au cours de l'examen, de façon à ce que le public puisse savoir le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la publication de la délivrance du brevet, quelle est l'étendue des activités qui, conformément au droit, lui sont interdites. Par conséquent, la Chambre est d'avis que, de droit, le pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3) CBE, en vertu duquel la division d'examen peut prendre en considération des modifications ultérieures, ne s'étend pas aux cas de modifications proposées une fois dépassé le stade de la règle 51(6) CBE. La Chambre ne peut non plus se rallier à l'argument du requérant, selon lequel les retards de procédure doivent toujours passer au second plan par rapport à la délivrance des brevets qui, d'après le requérant, constituerait la fonction unique ou principale ("*raison d'être*") de l'OEB. La Chambre ne partage pas davantage le point de vue plus spécifique du requérant selon lequel l'admissibilité de modifications proposées tardivement au stade de la règle 51(4) CBE ou après ce stade (cf. décision T 166/86, JO OEB 1987, 372) impliquerait que soient également admissibles des modifications introduites plus tard encore au cours de la procédure d'examen, après le stade de la règle 51(6) CBE.

7. Ayant en outre examiné d'office (article 114(1) CBE) la question de savoir s'il aurait été possible de fonder le recours - ce que le

nicht vorgebrachten Beschwerdegrundes untersucht, nämlich die der Berichtigung von Fehlern nach Regel 88 EPÜ, kommt aber zu dem Schluß, daß im vorliegenden Falle bei Aufbietung aller Vorstellungskraft weder der Fehler noch seine Berichtigung als naheliegend angesehen werden könnte.

Daher stellt die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zu Recht zurückgewiesen hat.

8. Es ist aber noch zu klären, ob sie auch zu Recht befunden hat, daß diese Feststellung automatisch zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mangels einer akzeptierten Fassung nach Artikel 97 (2) EPÜ führen mußte. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig davon abhängig, ob die Anmelderin auf ihren Hilfsantrag auf Erteilung in der ursprünglich mit Schreiben vom 9. August 1989 - in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ - genehmigten Fassung, d. h. ohne die gesonderten Patentansprüche für Österreich, jemals verzichtet hat. Wenn nicht, so hätte die Prüfungsabteilung eindeutig die Zulässigkeit des Erteilungsantrags auf dieser Grundlage prüfen und eine beabsichtigte Zurückweisung hinreichend begründen müssen.

Nach Durchsicht der Akte und nach Prüfung der entsprechenden Anträge der Beschwerdeführerin stellt die Kammer fest, daß zu keinem Zeitpunkt auf den Hilfsantrag verzichtet worden ist. Da die Zulässigkeit dieses Hilfsantrags völlig außer Zweifel steht, muß die Kammer die Beschwerde zulassen, soweit sie auf diesem Antrag beruht.

9. Hinsichtlich der letzten und sich zwangsläufig ergebenden Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann die obige Feststellung, daß der Hilfsantrag nicht zurückgezogen worden ist, nur bedeuten, daß er von der Prüfungsabteilung entweder nicht berücksichtigt oder aber übersehen wurde. Nach Auffassung der Kammer stellt die Tatsache, daß ein eindeutig zulässiger Antrag nicht berücksichtigt wurde, jedoch keinen so wesentlichen Verfahrensmangel dar, daß nach Regel 67 EPÜ eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt wäre.

rection of errors under Rule 88 EPC, but finds that in the present case neither the mistake, nor its correction, could by any stretch of the imagination be regarded as obvious.

Accordingly, the Board finds that the Examining Division was right in disallowing the applicant's main request.

8. The question still remains whether they were also right in holding that this finding automatically led to the refusal of the application under Article 97(1) EPC, on the ground that there was no agreed text under Article 97(2) EPC. The answer to this question clearly depends on whether or not the applicant's auxiliary request for a grant in the text originally approved by his letter of 9 August 1989, in response to the Rule 51(4) EPC communication, that is to say without the separate claims for Austria, had ever been abandoned. If it had not, then it would clearly have been incumbent upon the Examining Division to consider the allowability of the application for patent grant on that basis, and if it was minded to refuse it, to give good and valid reasons for doing so.

Having examined the documents on file, and considered the appellant's submissions in this respect, the Board finds that the auxiliary request had not, at any relevant stage, been abandoned. Since the allowability of that auxiliary request is clearly beyond dispute, the Board has no alternative but to allow the appeal insofar as it is based on that request.

9. Turning to the last and consequential issue of the refund of the appeal fee, the above finding that the auxiliary request had not been withdrawn means that the Examining Division had either disregarded or overlooked it. In the Board's view, however, this omission of a clearly allowable request does not amount to a procedural violation substantial enough within the terms of Rule 67 EPC to warrant a refund of the appeal fee.

requérant n'a pas fait - sur la règle 88 CBE qui autorise la correction d'erreurs, la Chambre conclut que même au prix d'un grand effort d'imagination l'erreur ne saurait être considérée comme manifeste ni sa correction comme s'imposant à l'évidence.

Par conséquent, la Chambre estime que c'est à bon droit que la division d'examen n'a pas accédé à la requête principale du demandeur.

8. Il reste à savoir si la division d'examen a également eu raison de conclure que cela entraînait automatiquement le rejet de la demande, en application de l'article 97(1) CBE, au motif que le demandeur n'était pas d'accord sur le texte comme l'exige l'article 97(2) CBE. Pour répondre à cette question, il faut bien entendu se demander aussi s'il y a eu effectivement abandon de la requête subsidiaire sollicitant la délivrance du brevet dans le texte sur lequel le demandeur avait initialement donné son accord par lettre en date du 9 août 1989 après la notification que lui avait envoyée l'Office en application de la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire sur le texte sans les revendications séparées pour l'Autriche. Dans la négative, le devoir indiscutable de la division d'examen était d'envisager l'admissibilité de la demande de délivrance d'un brevet sur cette base et de justifier un éventuel rejet par des motifs fondés et valables.

Au vu des pièces du dossier et des allégations du requérant à ce sujet, la Chambre constate que la requête subsidiaire n'a été abandonnée à aucun stade de la procédure où elle aurait pu l'être. L'admissibilité de cette requête subsidiaire ne pouvant de toute évidence être mise en doute, force est à la Chambre de faire droit au recours dans la mesure où il se fonde sur cette requête.

9. En ce qui concerne enfin la question conséquente du remboursement de la taxe de recours, le fait que la requête subsidiaire n'avait donc pas été retirée prouve qu'il y a eu omission ou oubli de l'existence de celle-ci de la part de la division d'examen. La Chambre est toutefois d'avis que l'omission d'une requête dont l'admissibilité ne fait aucun doute ne constitue pas, au sens de la règle 67 CBE, un vice de procédure suffisamment substantiel pour justifier le remboursement de la taxe de recours.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der der Anmelderin am 26. April 1989 mitgeteilten (Regel 51 (4) EPÜ) und daraufhin von ihr genehmigten Fassung zu erteilen (Hilfsantrag).
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

**Order**

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

1. The Examining Division's decision is set aside.
2. The main request is refused.
3. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant the patent on the basis of the text communicated to the applicant (Rule 51(4) EPC) on 26 April 1989 and subsequently approved by him (auxiliary request).
4. The request for the refund of the appeal fee is refused.

**Dispositif**

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

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. La requête principale est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour délivrance d'un brevet sur la base du texte qui avait été notifié au demandeur (règle 51(4) CBE) le 26 avril 1989 et que celui-ci a ensuite approuvé (requête subsidiaire).
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung über die Zusammen- setzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1994

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1994 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender

P. Braendli (CH)

Vizepräsident GD 3

P. Gori (IT)

Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer

R. Schulte (DE)

Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern

C. Andries (BE)  
F. Antony (bis 31.7.94) (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
H. Seidenschwarz (DE)  
P. Langon (FR)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
U. Kinkeldey (ab.1.4.94) (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
C. Wilson (GB)

Gewählte Mitglieder

A. Clelland (GB)  
C. Holtz (SE)  
R. Spangenberg (DE)

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice concerning the composition for 1994 of the Presidium of the Boards of Appeal

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1994 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman

P. Braendli (CH)

Vice-President DG 3

P. Gori (IT)

Chairman of the Legal Board of Appeal

R. Schulte (DE)

Chairmen of the Technical Boards of Appeal

C. Andries (BE)  
F. Antony (until 31.7.94) (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
H. Seidenschwarz (DE)  
P. Lançon (FR)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
U. Kinkeldey (as from 1.4.94) (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
C. Wilson (GB)

Elected members

A. Clelland (GB)  
C. Holtz (SE)  
R. Spangenberg (DE)

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué relatif à la com- position du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1994

Pour l'année d'activité 1994, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après :

Président de l'Office européen des brevets,

P. Braendli (CH)

Vice-Président chargé de la DG 3

P. Gori (IT)

Président de la chambre de recours juridique

R. Schulte (DE)

Présidents des chambres de recours techniques

C. Andries (BE)  
F. Antony (jusqu'au 31.7.94) (AT)  
F. Gumbel (DE)  
K. Jahn (DE)  
H. Seidenschwarz (DE)  
P. Lançon (FR)  
G. D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
E. Persson (SE)  
U. Kinkeldey (à compter du 1.4.94) (DE)  
E. Turrini (IT)  
P. van den Berg (NL)  
C. Wilson (GB)

Membres élus

A. Clelland (GB)  
C. Holtz (SE)  
R. Spangenberg (DE)

## Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1994

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

### a) Große Beschwerdekammer

Zusammensetzung der Kammer<sup>1</sup>:

Vorsitzender:

P. Gori (IT)

Rechtskundige Mitglieder:

C. Payraudeau (FR)  
R. Schulte (DE)  
G. D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)

Technisch vorgebildete Mitglieder:

P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:

E. Persson (SE)  
W. Moser (CH)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)  
(ab 1.4.94)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:

P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
(ab 1.4.94)  
F. Antony (bis 31.7.94) (AT)

## Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1994 working year

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

### (a) Enlarged Board of Appeal

Composition of the Board<sup>1</sup>:

Chairman:

P. Gori (IT)

Legally qualified members:

C. Payraudeau (FR)  
R. Schulte (DE)  
G. D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)

Technically qualified members:

P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Alternate legally qualified members:

E. Persson (SE)  
W. Moser (CH)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)  
(as from 1.4.94)

Alternate technically qualified members:

P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
(as from 1.4.94)  
F. Antony (until 31.7.94) (AT)

## Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1994

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Praesidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure des chambres de recours).

### a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre<sup>1</sup>:

Président

P. Gori (IT)

Membres juristes:

C. Payraudeau (FR)  
R. Schulte (DE)  
G. D. Paterson (GB)  
G. Gall (AT)

Membres techniciens:

P. van den Berg (NL)  
C. Andries (BE)

Membres juristes suppléants:

E. Persson (SE)  
W. Moser (CH)  
J.-C. Saisset (FR)  
R. Teschemacher (DE)  
(à compter du 1.4.94)

Membres techniciens suppléants:

P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
H. Seidenschwarz (DE)  
U. Kinkeldey (DE)  
(à compter du 1.4.94)  
F. Antony (jusqu'au 31.7.94) (AT)

<sup>1</sup> Ferner gehören der Großen Beschwerdekammer folgende Mitglieder als Vertreter an:

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ: J. Brinkhof (NL) und K. Bruchhausen (DE).

<sup>1</sup> In addition the following members are entitled to sit on the Enlarged Board as substitutes:

Members appointed under Article 160(2) EPC: J. Brinkhof (NL) and K. Bruchhausen (DE).

<sup>1</sup> En outre, les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la Grande Chambre de recours:

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE: J. Brinkhof (NL) et K. Bruchhausen (DE).

**b) Juristische Beschwerdekammer**

Vorsitzender:

R. Schulte (DE)

Mitglieder<sup>2</sup>:

J.-C. Saisset (FR)  
 G. Davies (GB)  
 S. Perryman (GB)  
 B. Schachenmann (CH)  
 R. Teschemacher (DE)  
 (ab 1.4.94)

**(b) Legal Board of Appeal**

Chairman:

R. Schulte (DE)

Members<sup>2</sup>:

J.-C. Saisset (FR)  
 G. Davies (GB)  
 S. Perryman (GB)  
 B. Schachenmann (CH)  
 R. Teschemacher (DE)  
 (as from 1.4.94)

**b) Chambre de recours juridique**

Président:

R. Schulte (DE)

Membres<sup>2</sup>:

J.-C. Saisset (FR)  
 G. Davies (GB)  
 S. Perryman (GB)  
 B. Schachenmann (CH)  
 R. Teschemacher (DE)  
 (à compter du 1.4.1994)

**c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)**

Vorsitzender:

F. Gumbel (DE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

F. Pröls (DE)  
 P. Alting van Geusau (NL)  
 M. Ceyte (FR)  
 S. Crane (GB)

Rechtskundige Mitglieder:

J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
 B. Schachenmann<sup>3</sup> (CH)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**(c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)**

Chairman:

F. Gumbel (DE)

Permanent members:

Technically qualified members:

F. Pröls (DE)  
 P. Alting van Geusau (NL)  
 M. Ceyte (FR)  
 S. Crane (GB)

Legally qualified members:

J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
 B. Schachenmann<sup>3</sup> (CH)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)**

Président:

F. Gumbel (DE)

Membres permanents:

Membres techniciens:

F. Pröls (DE)  
 P. Alting van Geusau (NL)  
 M. Ceyte (FR)  
 S. Crane (GB)

Membres juristes:

J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
 B. Schachenmann<sup>3</sup> (CH)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)**

Vorsitzender:

H. Seidenschwarz (DE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

P. Dropmann (DE)  
 R. Lunzer (GB)  
 M. Noël (FR)  
 J. Kollar (bis 28.2.94) (SE)  
 M. Bidet (ab 1.3.94) (FR)

Rechtskundige Mitglieder:

M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 J. H. van Moer (BE)

**(d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)**

Chairman:

H. Seidenschwarz (DE)

Permanent members:

Technically qualified members:

P. Dropmann (DE)  
 R. Lunzer (GB)  
 M. Noël (FR)  
 J. Kollar (until 28.2.94) (SE)  
 M. Bidet (as from 1.3.94) (FR)

Legally qualified members:

M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 J.H. van Moer (BE)

**d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)**

Président:

H. Seidenschwarz (DE)

Membres permanents:

Membres techniciens:

P. Dropmann (DE)  
 R. Lunzer (GB)  
 M. Noël (FR)  
 J. Kollar (jusqu'au 28.2.94) (SE)  
 M. Bidet (à compter du 1.3.94) (FR)

Membres juristes:

M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 J.H. van Moer (BE)

<sup>2</sup> Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: P. Gori (IT), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aúz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J.-C. de Preter (BE), J. H. van Moer (BE), J.-P. Sein (FR).

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>2</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit on the Legal Board as substitutes: P. Gori (IT), F. Banussi (IT), C. Payraudeau (FR), G.D. Paterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aúz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J.-C. de Preter (BE), J.H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR).

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.

<sup>2</sup> En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la chambre de recours juridique: P. Gori (IT), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G.D. Peterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aúz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J.H. van Moer (BE), J.-P. Seitz (FR).

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**e) Technische Beschwerdekammer 3.2.3 (Mechanik)**

## Vorsitzender:

C. Wilson (GB)

## Ständige Mitglieder:

## Technisch vorgebildete Mitglieder:

F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (bis 28.2.94) (CH)  
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)  
J. Kollar (ab 1.3.94) (SE)

## Rechtkundige Mitglieder:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
G. Gall (AT)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)**

## Vorsitzender:

C. Andries (BE)

## Ständige Mitglieder:

## Technisch vorgebildete Mitglieder:

R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

## Rechtkundige Mitglieder:

M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

C. Fernandez Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(e) Technical Board of Appeal 3.2.3 (Mechanics)**

## Chairman:

C. Wilson (GB)

## Permanent members:

## Technically qualified members:

F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (until 28.2.94) (CH)  
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)  
J. Kollar (as from 1.3.94) (SE)

## Legally qualified members:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
G. Gall (AT)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)**

## Chairman:

C. Andries (BE)

## Permanent members:

## Technically qualified members:

R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

## Legally qualified members:

M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

C. Fernandez Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**e) Chambre de recours technique 3.2.3 (Mécanique)**

## Président:

C. Wilson (GB)

## Membres permanents:

## Membres techniciens:

F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (jusqu'au 28.2.94) (CH)  
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)  
J. Kollar (à compter du 1.3.94) (SE)

## Membres juristes:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
G. Gall (AT)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)**

## Président:

C. Andries (BE)

## Membres permanents:

## Membres techniciens:

R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

## Membres juristes:

M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
L. Lewis (GB)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.



**g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)**

Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:

C. Payraudeau (FR)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
 M. Liscourt (FR)  
 R. Ostertag (CH)  
 W. D. Weiss (DE)  
 A. Burkhart (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)**

Vorsitzender:

A. Jahn (DE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
 R. Spangenberg (DE)  
 P. Krasa (AT)  
 J. Jonk (NL)  
 P.-P. Bracke (ab 1.2.94) (BE)

Rechtskundige Mitglieder:

J. Stephens-Ofner<sup>3</sup> (GB)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (bis 31.3.94) (FR)  
 R. Teschemacher (ab 1.4.94) (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)**

Vorsitzender:

P. Lançon (FR)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
 A. Nuss (LU)  
 U. Kinkeldey (bis 31.3.94) (DE)  
 M. Eberhard (FR)  
 I. Holliday (GB)  
 L. Galligani (bis 31.3.94) (IT)  
 G. Wassenaar (ab 1.4.94) (NL)

**(g) Technical Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)**

Chairman and legally qualified member:

C. Payraudeau (FR)

Permanent members:

Technically qualified members:  
 M. Liscourt (FR)  
 R. Ostertag (CH)  
 W.D. Weiss (DE)  
 A. Burkhart (DE)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)**

Chairman:

A. Jahn (DE)

Permanent members:

Technically qualified members:  
 R. Spangenberg (DE)  
 P. Krasa (AT)  
 J. Jonk (NL)  
 P.-P. Bracke (as from 1.2.94) (BE)

Legally qualified members:

J. Stephens-Ofner<sup>3</sup> (GB)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (until 31.3.94) (FR)  
 R. Teschemacher (as from 1.4.94) (DE)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)**

Chairman:

P. Lançon (FR)

Permanent members:

Technically qualified members:  
 A. Nuss (LU)  
 U. Kinkeldey (until 31.3.94) (DE)  
 M. Eberhard (FR)  
 I. Holliday (GB)  
 L. Galligani (until 31.3.94) (IT)  
 G. Wassenaar (as from 1.4.94) (NL)

**g) Chambre de recours technique 3.2.5 (Mécanique)**

Président et membre juriste:

C. Payraudeau (FR)

Membres permanents:

Membres techniciens:  
 M. Liscourt (FR)  
 R. Ostertag (CH)  
 W.D. Weiss (DE)  
 A. Burkhart (DE)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
 L. Hornik (FR)  
 L. Lewis (GB)  
 M.-A. Luberne (FR)  
 D. Vila (ES)  
 F. Widhalm (AT)  
 V. Zeiler (DE)

**h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)**

Président:

A. Jahn (DE)

Membres permanents:

Membres techniciens:  
 R. Spangenberg (DE)  
 P. Krasa (AT)  
 J. Jonk (NL)  
 P.-P. Bracke (à compter du 1.2.94) (BE)

Membres juristes:

J. Stephens-Ofner<sup>3</sup> (GB)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (jusqu'au 31.3.94) (FR)  
 R. Teschemacher (à compter du 1.4.94) (DE)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)**

Président:

P. Lançon (FR)

Membres permanents:

Membres techniciens:  
 A. Nuss (LU)  
 U. Kinkeldey (jusqu'au 31.3.94) (DE)  
 M. Eberhard (FR)  
 I. Holliday (GB)  
 L. Galligani (jusqu'au 31.3.94) (IT)  
 G. Wassenaar (à compter du 1.4.94) (NL)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.

## Rechtskundige Mitglieder:

R. Schulte (DE)  
 C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
 J. Stephens-Ofner<sup>3</sup>  
 (ab 1.4.94) (GB)  
 S. Perryman  
 (bis 31.3.94) (GB)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)**

## Vorsitzender:

F. Antony  
 (bis 31.7.94) (AT)

## Ständige Mitglieder:

## Technisch vorgebildete Mitglieder:

C. Gérardin (FR)  
 H. Fessel (DE)  
 R. Young (GB)  
 P. Kitzmantel (AT)

## Rechtskundige Mitglieder:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
 M. Aüz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 M. Schar-Schuppisser (CH)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**k) Technische Beschwerdekammer 3.3.4 (Chemie) ab 1. April 1994**

## Vorsitzende:

U. Kinkeldey (DE)

## Ständige Mitglieder:

## Technisch vorgebildete Mitglieder:

L. Galligani (IT)  
 D. Harkness (GB)  
 R. Gramaglia (IT)

## Rechtskundige Mitglieder:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 S. Perryman (GB)

## Legally qualified members:

R. Schulte (DE)  
 C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
 J. Stephens-Ofner<sup>3</sup>  
 (as from 1.4.94) (GB)  
 S. Perryman  
 (until 31.3.94) (GB)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)**

## Chairman:

F. Antony  
 (until 31.7.94) (AT)

## Permanent members:

## Technically qualified members:

C. Gérardin (FR)  
 H. Fessel (DE)  
 R. Young (GB)  
 P. Kitzmantel (AT)

## Legally qualified members:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
 M. Aüz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 M. Schar-Schuppisser (CH)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**(k) Technical Board of Appeal 3.3.4 (Chemistry), as from 1 April 1994**

## Chairman:

U. Kinkeldey (DE)

## Permanent members:

## Technically qualified members:

L. Galligani (IT)  
 D. Harkness (GB)  
 R. Gramaglia (IT)

## Legally qualified members:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 S. Perryman (GB)

## Membres juristes:

R. Schulte (DE)  
 C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
 J. Stephens-Ofner<sup>3</sup>  
 (à compter du 1.4.94) (GB)  
 S. Perryman  
 (jusqu'au 31.3.94) (GB)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)**

## Président:

F. Antony  
 (jusqu'au 31.7.94) (AT)

## Membres permanents:

## Membres techniciens:

C. Gérardin (FR)  
 H. Fessel (DE)  
 R. Young (GB)  
 P. Kitzmantel (AT)

## Membres juristes:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
 M. Aüz Castro<sup>3</sup> (DE)  
 M. Schar-Schuppisser (CH)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)  
 D. Holzner (DE)  
 W. Kaltenecker (AT)  
 A. Ktenas (GR)  
 L. Lewis (GB)  
 M. Netzer (CH)  
 S. Pürro (CH)  
 C. Velasco Nieto (ES)  
 R. Walles (SE)  
 K. Wolf (AT)

**k) Chambre de recours technique 3.3.4 (Chimie) à partir du 1<sup>er</sup> avril 1994**

## Président:

U. Kinkeldey (DE)

## Membres permanents:

## Membres techniciens:

L. Galligani (IT)  
 D. Harkness (GB)  
 R. Gramaglia (IT)

## Membres juristes:

W. Moser<sup>3</sup> (CH)  
 J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
 S. Perryman (GB)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton	(DE)
D. Holzner	(DE)
W. Kaltenegger	(AT)
A. Ktenas	(GR)
L. Lewis	(GB)
M. Netzer	(CH)
S. Pürro	(CH)
C. Velasco Nieto	(ES)
R. Walles	(SE)
K. Wolf	(AT)

**I) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)**

Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:

G. D. Paterson	(GB)
----------------	------

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

H. Reich	(DE)
Y. van Henden	(FR)
R. Shukla	(GB)
U. Himmler	(DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**m) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)**

Vorsitzender:

E. Turrini	(IT)
------------	------

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

C. Black	(GB)
W. W. Hofmann	(DE)
M. Chomentowski	(FR)
R. Zottmann	(DE)

Rechtskundige Mitglieder:

L. Mancini <sup>3</sup>	(IT)
M. Lewenton <sup>3</sup>	(DE)
B. Schachenmann <sup>3</sup>	(CH)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**n) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)**

Vorsitzender:

P. van den Berg	(NL)
-----------------	------

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

W. Oettinger	(DE)
C. Biggio	(IT)
R. Randes	(SE)
A. Clelland	(GB)

## Members appointed under Article 160 (2) EPC:

H. Barton	(DE)
D. Holzner	(DE)
W. Kaltenegger	(AT)
A. Ktenas	(GR)
L. Lewis	(GB)
M. Netzer	(CH)
S. Pürro	(CH)
C. Velasco Nieto	(ES)
R. Walles	(SE)
K. Wolf	(AT)

**(I) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)**

Chairman and legally qualified member:

G.D. Paterson	(GB)
---------------	------

Permanent members:

Technically qualified members:

H. Reich	(DE)
Y. van Henden	(FR)
R. Shukla	(GB)
U. Himmler	(DE)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**(m) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)**

Chairman:

E. Turrini	(IT)
------------	------

Permanent members:

Technically qualified members:

C. Black	(GB)
W.W. Hofmann	(DE)
M. Chomentowski	(FR)
R. Zottmann	(DE)

Legally qualified members:

L. Mancini <sup>3</sup>	(IT)
M. Lewenton <sup>3</sup>	(DE)
B. Schachenmann <sup>3</sup>	(CH)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**(n) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)**

Chairman:

P. van den Berg	(NL)
-----------------	------

Permanent members:

Technically qualified members:

W. Oettinger	(DE)
C. Biggio	(IT)
R. Randes	(SE)
A. Clelland	(GB)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton	(DE)
D. Holzner	(DE)
W. Kaltenegger	(AT)
A. Ktenas	(GR)
L. Lewis	(GB)
M. Netzer	(CH)
S. Pürro	(CH)
C. Velasco Nieto	(ES)
R. Walles	(SE)
K. Wolf	(AT)

**I) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)**

Président et membre juriste:

G.D. Paterson	(GB)
---------------	------

Membres permanents:

Membres techniciens:

H. Reich	(DE)
Y. van Henden	(FR)
R. Shukla	(GB)
U. Himmler	(DE)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**m) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)**

Président:

E. Turrini	(IT)
------------	------

Membres permanents:

Membres techniciens:

C. Black	(GB)
W.W. Hofmann	(DE)
M. Chomentowski	(FR)
R. Zottmann	(DE)

Membres juristes:

L. Mancini <sup>3</sup>	(IT)
M. Lewenton <sup>3</sup>	(DE)
B. Schachenmann <sup>3</sup>	(CH)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Beyer	(DE)
U. Greis	(DE)
M. Janin	(FR)
W. Schedelbeck	(DE)

**n) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)**

Président:

P. van den Berg	(NL)
-----------------	------

Membres permanents:

Membres techniciens:

W. Oettinger	(DE)
C. Biggio	(IT)
R. Randes	(SE)
A. Clelland	(GB)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.

## Rechtskundige Mitglieder:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies (GB)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**o) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)**

## Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:

E. Persson (SE)

## Ständige Mitglieder:

## Technisch vorgebildete Mitglieder:

W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)  
R. O'Connell (ab 1.5.94) (IE)

## Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.

**p) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>4</sup>**

## Vorsitzender:

P. Gori (IT),

Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

## Legally qualified members:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies (GB)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**(o) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)**

## Chairman and legally qualified member:

E. Persson (SE)

## Permanent members:

## Technically qualified members:

W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)  
R. O'Connell (as from 1.5.94) (IE)

## Members appointed under Article 160(2) EPC:

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Each legally qualified member is entitled to sit for particular cases also on Technical Boards of which he is not a member.

Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the Board other than the one to which he has been appointed.

**(p) Disciplinary Board of Appeal<sup>4</sup>**

## Chairman:

P. Gori (IT),

Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich

## Membres juristes:

F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies (GB)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**o) Chambre de recours technique 3.5.2 (Électricité)**

## Président et membre juriste:

E. Persson (SE)

## Membres permanents:

## Membres techniciens:

W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)  
R. O'Connell (à compter du 1.5.94) (IE)

## Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE

J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.

Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.

**p) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

## Président:

P. Gori (IT),

Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours) à Munich

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern.

<sup>4</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.

<sup>4</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres de recours techniques.

<sup>4</sup> En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre.

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt<sup>5</sup>

J.-C. Saisset	(FR)
R. Schulte	(DE)
G. D. Paterson	(GB)
W. Moser	(CH)
L. Mancini	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
M. Lewenton	(DE)
C. Holtz	(SE)

## Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijin	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

Members from the European Patent Office<sup>5</sup>:

J.-C. Saisset	(FR)
R. Schulte	(DE)
G. D. Paterson	(GB)
W. Moser	(CH)
L. Mancini	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
M. Lewenton	(DE)
C. Holtz	(SE)

## Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijin	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets<sup>5</sup>:

J.-C. Saisset	(FR)
R. Schulte	(DE)
G. D. Paterson	(GB)
W. Moser	(CH)
L. Mancini	(IT)
J. Stephens-Ofner	(GB)
M. Lewenton	(DE)
C. Holtz	(SE)

## Membres choisis parmi les mandataires agréés:

A. Armengaud Aîné	(FR)
C. Bertschinger	(CH)
L. De Bruijin	(NL)
C. Kalonarou	(GR)
E. Klausner	(IT)
J. Neukom	(GB)
C. Onn	(SE)

<sup>5</sup> Ferner gehören der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), E. Persson (SE).

<sup>5</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit on the Disciplinary Board as substitutes: F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), E. Persson (SE).

<sup>5</sup> En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire: F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), E. Persson (SE).

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Dezember 1993 über die Einreichung von Zeichnungen

1. Zeichnungen, die Bestandteil einer europäischen Patentanmeldung sind, werden häufig auf **festem Karton** eingereicht, auch wenn die ursprünglich eingereichten Zeichnungen Regel 32 EPÜ voll und ganz entsprechen. Bisweilen sind die Abbildungen der beiden Fassungen der Zeichnungen sogar identisch.

Da Karton sperrig und nicht sehr biegsam ist, verursachen solche Zeichnungen Probleme bei der Bearbeitung der Akten und der Weiterverarbeitung in Kopier- und Scanninggeräten mit automatischem Papiereinzug.

2. Um derartige Probleme zu vermeiden, werden die Anmelder darauf hingewiesen, daß die Erfordernisse der Regeln 35 (3) und (4) EPÜ dahingehend auszulegen sind, daß Zeichnungen stets auf **biegsamem Papier** einzureichen sind, das eine Vervielfältigung mit automatischen Kopiergeräten zuläßt. In der Praxis bedeutet dies, daß das Papiergewicht bei 80-120 g/m<sup>2</sup> liegen sollte.

3. Die Anmelder werden ferner darauf hingewiesen, daß es nicht erforderlich ist, "vorschriftsmäßige Zeichnungen" einzureichen, wenn die ursprünglich eingereichten Zeichnungen der Regel 32 EPÜ entsprechen.

### Notice from the European Patent Office dated 1 December 1993 concerning the filing of drawings

1. Drawings forming part of a European patent application are often filed on **stiff card** even though the originally filed drawings fully comply with Rule 32 EPC. The figures appearing on both sets of drawings are sometimes even identical.

Since drawings on stiff card are bulky and not readily pliable they cause problems in the handling of dossiers and in copying and scanning machines with automatic feed.

2. In order to avoid these problems applicants' attention is drawn to the fact that the requirements of Rules 35(3) and (4) EPC must be interpreted as meaning that drawings must be filed on **pliable paper** that admits of reproduction in an automatic copying machine. In practice this means that the paper weight should be 80-120 g/m<sup>2</sup>.

3. The attention of applicants is drawn to the fact that it is not necessary to file "formal drawings" if the drawings as originally filed comply with Rule 32 EPC.

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> décembre 1993, relatif au dépôt de dessins

1. Les dessins faisant partie d'une demande de brevet européen sont souvent déposés sur **papier rigide** même si les dessins tels que déposés initialement sont pleinement conformes aux dispositions de la règle 32 CBE. Dans certains cas, les figures reproduites sur les deux jeux de dessins sont même identiques.

Etant donné que les dessins sur papier rigide occupent beaucoup de place et sont difficilement pliables, ils posent des problèmes pour la manipulation des dossiers ainsi que pour la copie et la lecture sur les machines à alimentation automatique.

2. Afin d'éviter ces problèmes, il est signalé aux demandeurs que les paragraphes 3 et 4 de la règle 35 CBE doivent être interprétés comme signifiant qu'il y a lieu de déposer les dessins sur du **papier souple** pouvant être utilisé sur les machines à copier automatiques. En pratique, cela veut dire que le papier doit peser entre 80 et 120 g/m<sup>2</sup>.

3. L'attention des demandeurs est attirée sur le fait qu'il n'est pas indispensable de déposer des dessins "en bonne et due forme" si les dessins déposés initialement répondent aux conditions requises par la règle 32 CBE.

## Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien\*

### I. Grundlagen

Das Abkommen der Europäischen Patentorganisation mit Slowenien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ist am 1. September 1993 in Kraft getreten. Die ergänzende **Vereinbarung über die Schutzerstreckung europäischer Patente** (Erstreckungsvereinbarung) und die **slowenische Regierungsverordnung** über die Durchführung des Erstreckungssystems (Erstreckungsverordnung) **treten am 1. März 1994 in Kraft**. An diesem Tag tritt auch der PCT für Slowenien in Kraft<sup>1</sup>.

Mit dem Erstreckungssystem steht europäischen Patentanmeldern in Zukunft ein einfacher und kostengünstiger Weg zum Patentschutz in Slowenien zur Verfügung. Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr erstrecken sich europäische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-Anmeldungen) und Patente auf Slowenien. Sie haben dort grundsätzlich dieselbe Wirkung wie nationale Patentanmeldungen und national erteilte Patente. Das Erstreckungsverfahren entspricht im wesentlichen dem System des EPÜ, wie es für die Vertragsstaaten des Übereinkommens gilt. Seine Geltung beruht aber nicht auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, sondern ausschließlich auf **nationalem**, dem EPÜ nachgebildeten **Recht**.

Die grundlegenden Vorschriften enthält die Erstreckungsverordnung, die Artikel 4 des slowenischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (GEG)<sup>2</sup> näher ausführt und im Anschluß an die nachstehenden Erläuterungen wiedergegeben ist (VI). Zwei Flußdiagramme ergänzen die Erläuterungen und erleichtern die rasche Orientierung über den Ablauf des Erstreckungsverfahrens.

### II. Das Erstreckungsverfahren Erstreckung der europäischen Patentanmeldung

1. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab dem 1. März 1994**

## Extension of European patents to Slovenia\*

### I. Basic principles

The agreement between the European Patent Organisation and Slovenia on cooperation in the field of patents entered into force on 1 September 1993. The supplementary **agreement on extending the protection conferred by European patents** (Extension Agreement) and the **Slovenian governmental ordinance** on implementing the extension system (Extension Ordinance) **will enter into force on 1 March 1994**. On the same date, the PCT will also enter into force for Slovenia<sup>1</sup>.

The extension system will provide European patent applicants with a simple and cost-effective way of obtaining protection in Slovenia. At the applicant's request, and on payment of the prescribed fee, European applications (direct or Euro-PCT) and patents can be extended to Slovenia, where they will have the same effects as national applications and patents. The extension system largely corresponds to the EPC system operating in the EPC Contracting States, except that it is based not on direct application of the EPC but on **national law** modelled on the EPC.

The rules governing the new system are set out in the Extension Ordinance; this is based on Article 4 of the Slovenian Law on Industrial Property (IPL)<sup>2</sup> and is reproduced in Section VI below after the explanatory notes. The two flowcharts at the end are intended as a further handy guide to the new procedure.

### II. Extension system Extension of European patent applications

1. Extension occurs at the applicant's request. **It is deemed requested for any European patent application filed on or after 1 March 1994**

## Extension des effets des brevets européens à la Slovénie\*

### I. Fondements

L'accord de coopération en matière de brevets conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la Slovénie est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1993. L'accord complémentaire **relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens** (accord d'extension) et le **décret dugouvernement slovène** relatif à l'application du système d'extension (décret d'extension) **entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1994**. A cette date, le PCT entrera également en vigueur à l'égard de la Slovénie.<sup>1</sup>

Le système d'extension offrira à l'avenir aux demandeurs de brevets européens un moyen simple et économique d'obtenir en Slovénie une protection par brevet. Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT) et des brevets européens s'étendront à la Slovénie. Ces effets y seront les mêmes que ceux des demandes nationales et des brevets nationaux. La procédure d'extension correspond pour l'essentiel au système prévu par la CBE et applicable aux Etats parties à la Convention. Sa validité repose toutefois non pas sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le **droit national** inspiré de la CBE.

Les dispositions fondamentales sont contenues dans le décret d'extension, qui développe l'article 4 de la loi slovène sur la propriété industrielle (LPI)<sup>2</sup> et qui est reproduit après les explications données ci-après (VI). Deux diagrammes complètent ces explications et permettent de comprendre rapidement le déroulement de la procédure d'extension.

### II. Procédure d'extension Extension des effets de la demande de brevet européen

1. L'extension a lieu sur requête du demandeur. **La requête en extension est réputée présentée pour toute demande de brevet européen**

\* Vgl. ABI.EPA1993, 574.

<sup>1</sup> Vgl. ABI.EPA 1994, 136.

<sup>2</sup> Gesetz vom 20. März 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 1993; Gesetzblätter Republik Slowenien Nrn. 13/92u. 27/93. Eine englische Übersetzung des Gesetzesv. 20.3.92 ist in Industrial Property Laws and Treaties veröffentlicht, eine deutsche Übersetzung im Bl. f. PMZ 1993, 303.

\* see OJ EPO1993, 574.

<sup>1</sup> see OJ EPO1994, 136.

<sup>2</sup> Law of 20 March 1992, as last amended by the Law of 29 May 1993; Legal Bulletin of the Republic of Slovenia Nos. 13/92 and 27/93. An English translation of the Law of 20 March 1992 has been published in Industrial Property Laws and Treaties; a German translation appeared in Bl. f. PMZ 1993, 303.

\* cf. JO OEB1993, 574.

<sup>1</sup> cf. JO 1994, 136.

<sup>2</sup> Loi du 20 mars 1992, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 mai 1993; Journal officiel de la République de Slovénie nos 13/92 et 27/93. Une traduction en français de la loi du 20.3.1992 a été publiée dans La Propriété Industrielle- Lois et Traités.

**eingereicht wird** (Art. 2(1) Erstreckungsverordnung). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung nicht.

2. Die **Erstreckungsgebühr** beträgt DEM 200\*. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühren nach dem EPÜ vorgeschriebenen Fristen (Art. 79 (2), 78 (2) EPÜ) **an das EPA (nicht an das slowenische Patentamt)** zu entrichten. Nach Ablauf der Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr entsprechend Regel 85a (2) EPÜ innerhalb einer Nachfrist von 2 Monaten wirksam gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Frist ein Zuschlag in Höhe von 50 % der Gebühr entrichtet wird (Art. 3 (1), (2) Erstreckungsverordnung).

Ein **Hinweis auf die Versäumung der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist ergeht nicht. Wiedereinsetzung** in die Fristen zur Zahlung der Erstreckungsgebühr **ist nicht möglich.**

3. Für die **Zahlung der Erstreckungsgebühr** gelten die Bestimmungen der Gebührenordnung des EPA entsprechend (Art. 3 (3) Erstreckungsverordnung). Die Gebühr und ihre jeweiligen Gegenwerte in den Währungen der Vertragsstaaten werden in das Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA aufgenommen und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

4. Wird die **Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen** (Art. 2 (2) der Erstreckungsverordnung). Mit der Entrichtung der Erstreckungsgebühr entscheidet der Anmelder über die Erstreckung der europäischen Patentanmeldung auf Slowenien. Die Erklärung im neuen Feld 34<sup>3</sup> des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94), das in dieser Ausgabe des Amtsblatts abgedruckt ist, hat demgegenüber nur deklaratorische Bedeutung und dient der Erleichterung bei der Gebührenerfassung.

5. Der Anmelder kann den **Erstreckungsantrag** durch entsprechende Erklärung gegenüber dem EPA jederzeit **zurücknehmen**. Der **Erstreckungsantrag gilt als**

(Article 2(1) Extension Ordinance). Extension is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

2. The **extension fee** is DEM 200\*. It must be paid **to the EPO (not the Slovenian Patent Office)** within the time limits prescribed in the EPC for paying the designation fees (Articles 79(2) and 78(2) EPC). After expiry of the basic time limit, the extension fee can still be validly paid under Rule 85a(2) EPC within a period of grace of two months, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid (Article 3(1) and (2) Extension Ordinance).

**No notification of non-observance of the basic time limit or expiry of the period of grace is issued. Nor is re-establishment of rights possible** in respect of payment of the extension fee.

3. **Payment of the extension fee** is governed *mutatis mutandis* by the provisions of the EPO Rules relating to Fees (Article 3(3) Extension Ordinance). The fee and its equivalents in the currencies of the Contracting States will be added to the schedule of EPO fees, costs and prices and published in the EPO Official Journal.

4. If the **extension fee is not paid in due time, the request for extension is deemed withdrawn** (Article 2(2) Extension Ordinance). By paying the extension fee the applicant is deciding to extend his European patent application to Slovenia. The declaration in Section 34<sup>3</sup> of the Request for grant of a European patent (EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94), which is reproduced in this issue of the Official Journal, is merely for information purposes and is intended to assist in recording fee payments.

5. The applicant can **withdraw the request for extension** at any time by informing the EPO of his wish to do so. The request for extension is also **deemed withdrawn** if by final deci-

**déposée à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994** (Art. 2(1) décret d'extension). Cette possibilité d'extension n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

2. La **taxe d'extension** s'élève à 200 DEM\*. Elle doit être acquittée à l'**OEB** (et **non pas** à l'Office slovène des brevets) dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (Art. 79(2) et 78(2) CBE). A l'expiration du délai de base, la taxe d'extension peut, conformément à la règle 85bis (2) CBE, être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe (Art. 3(1) et (2) décret d'extension).

**Aucune notification n'est établie pour signaler la non-observation du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire. La restitutio in integrum** quant aux délais de paiement de la taxe d'extension **n'est pas possible.**

3. Les dispositions du règlement relatif aux taxes de l'OEB s'appliquent par analogie au **paiement de la taxe d'extension** (Art. 3.(3) décret d'extension). La taxe et ses contre-valeurs dans les monnaies des Etats contractants sont indiquées dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB, qui est publié au Journal officiel de l'OEB.

4. Si la **taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée** (Art. 2(2) décret d'extension). En acquittant la taxe d'extension, le demandeur décide d'étendre à la Slovénie les effets de la demande de brevet européen. La déclaration prévue à la nouvelle rubrique 34<sup>3</sup> du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94) qui est reproduit dans le présent numéro du Journal officiel, n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.

5. Le demandeur peut à tout moment **retirer la requête en extension** par une déclaration en ce sens auprès de l'OEB. La requête en extension **est réputée retirée** lorsque la demande

\* Vgl. S. 86.

<sup>3</sup> Der Anmelder soll dort angeben, ob er die Entrichtung der Erstreckungsgebühr beabsichtigt.

\* See p. 86.

<sup>3</sup> Here the applicant is asked to state whether he intends to pay the extension fee.

\* cf. p. 86.

<sup>3</sup> Le demandeur doit y indiquer s'il envisage d'acquiescer la taxe d'extension.



zurückgenommen, wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt (Art. 2 (2) Erstreckungsverordnung). Wirksam entrichtete **Erstreckungsgebühren werden nicht zurückgezahlt** (Art. 3 (3) Erstreckungsverordnung).

6. Erstreckt sich die europäische Patentanmeldung auf Slowenien, so kann eine daraus hervorgehende **europäische Teilanmeldung** ebenfalls erstreckt werden. Die **Erstreckungsgebühr** ist in diesem Fall innerhalb der in Regel 25 (2) EPÜ vorgeschriebenen Fristen zu entrichten.

### Erstreckung der EURO-PCT-Anmeldung

7. Die Erstreckungsverordnung **gilt auch für ab dem 1. März 1994 eingereichte internationale Anmeldungen** nach dem PCT, vorausgesetzt, daß sowohl das EPA als auch Slowenien bestimmt sind. Auf die Eröffnung der nationalen Phase vor dem slowenischen Patentamt kommt es nicht an.

8. Für die Erstreckung der EURO-PCT-Anmeldung gilt das für die europäische Patentanmeldung beschriebene Verfahren mit der Maßgabe, daß die **Erstreckungsgebühr** bei Eintritt in die europäische Phase innerhalb der in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist von 21 bzw. 31 Monaten ab Anmelde- oder Prioritätstag an das EPA zu entrichten ist (Art. 3 (1) Erstreckungsverordnung).

### III. Die Wirkungen der Erstreckung

9. Gemäß Artikel 4 Erstreckungsverordnung hat eine **europäische Patentanmeldung**, für die Erstreckungsantrag gestellt ist, die **Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung**. Nach ihrer Veröffentlichung gewährt sie **einstweiligen Schutz** nach Artikel 93 und 94 GEG<sup>4</sup>, sofern der Anmelder dem Benutzer der Erfindung die vorgeschriebene Übersetzung der Ansprüche in slowenischer Sprache übermittelt.

10. Mit Veröffentlichung des Erteilungshinweises durch das EPA hat ein europäisches Patent, das sich auf Slowenien erstreckt, grundsätzlich dieselben **Wirkungen wie ein national erteiltes Patent** (Art. 5(1) Erstreckungsverordnung). Voraussetzung ist allerdings, daß innerhalb von 3 Monaten nach Veröffent-

sion the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn (Article 2(2) of the Extension Ordinance). Validly paid **extension fees are not refunded** (Article 3(3) Extension Ordinance).

6. If a European patent application extends to Slovenia, any **European divisional application** arising from it can also be extended. The **extension fee** in that case must be paid within the time limits prescribed in Rule 25(2) EPC.

### Extension of Euro-PCT applications

7. The Extension Ordinance **also applies to international applications** under the PCT filed on or after **1 March 1994** provided that both the EPO and Slovenia are designated. If the national phase before the Slovenian Patent Office is opened is immaterial.

8. The extension procedure is the same for Euro-PCT applications as for European ones, except that the **extension fee** upon entry into the regional phase must be paid to the EPO within the time limit of 21 or 31 months from the date of filing or priority date as prescribed in Rule 104b(1) EPC (Article 3(1) Extension Ordinance).

### III. Effects of extension

9. Under Article 4 of the Extension Ordinance, a **European patent application** for which extension has been requested is **equivalent to a duly filed national application**, and after publication confers **provisional protection** under Articles 93 and 94 IPL<sup>4</sup> provided the applicant communicates to the user of the invention the prescribed translation of the claims in Slovenian.

10. Once the EPO publishes the mention of grant, a European patent extending to Slovenia has the same **effects as a national patent** (Article 5(1) Extension Ordinance), provided however that within three months of that publication a **translation of the claims** in Slovenian is filed with the Slovenian Patent Office and the pre-

de brevet européen a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée (Art. 2(2) décret d'extension). Les **taxes d'extension valablement acquittées ne sont pas remboursées** (Art. 3(3) décret d'extension).

6. Si les effets d'une demande de brevet européen s'étendent à la Slovénie, un **demande divisionnaire européenne** issue de cette demande peut également faire l'objet d'une extension. Dans ce cas, **la taxe d'extension** doit être acquittée dans les délais prescrits à la règle 25(2) CBE.

### Extension des effets de la demande euro-PCT

7. Le décret d'extension **s'applique également aux demandes internationales au titre du PCT** qui ont été déposées à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994 à condition que l'OEB et la Slovénie soient également désignées. Il est sans importance que la demande soit entrée dans la phase nationale devant l'Office slovène des brevets.

8. La procédure décrite pour l'extension des effets des demandes de brevet européen s'applique aux demandes euro-PCT, sous réserve que la **taxe d'extension**, lors de l'entrée dans la phase européenne, soit versée à l'OEB dans les délais de 21 ou de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité fixés à la règle 104ter (1) CBE (Art. 3(1) décret d'extension).

### III. Effets de l'extension

9. En vertu de l'article 4 du décret d'extension, une **demande de brevet européen** pour laquelle une requête en extension a été présentée, a l'**effet d'une demande nationale régulière**. Après sa publication, elle confère une **protection provisoire** conformément aux articles 93 et 94 LPI<sup>4</sup>, pour autant que le demandeur a transmis à la personne exploitant l'invention la traduction prescrite des revendications en slovène.

10. Avec la publication par l'OEB de la mention de sa délivrance, un brevet européen dont les effets s'étendent à la Slovénie produit fondamentalement les **mêmes effets qu'un brevet national** (Art. 5(1) décret d'extension), à condition toutefois que dans un délai de trois mois à compter de la publication de

<sup>4</sup> Gewährt werden Ansprüche auf angemessene Entschädigung.

<sup>4</sup> Claims are granted for reasonable damages.

<sup>4</sup> Sont admises des demandes raisonnables de dommages-intérêts.

lichung des Erteilungshinweises beim slowenischen Patentamt eine **Übersetzung der Ansprüche** des Patents in slowenischer Sprache eingereicht und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr entrichtet wird (Art. 5 (2), (5) Erstreckungsverordnung). Entsprechendes gilt, wenn die Ansprüche des Patents im Einspruchsverfahren vor dem EPA geändert worden sind.

11. Die in Artikel 6 Erstreckungsverordnung über die **verbindliche Fassung** der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents getroffene Regelung entspricht den Bestimmungen des Artikels 70 EPÜ.

12. Artikel 7 Erstreckungsverordnung regelt die Kollision **zwischen europäischen und nationalen Patentanmeldungen und Patenten**. Die Bestimmung entspricht Artikel 139 (1) und (2) EPÜ und stellt klar, daß eine ältere europäische Patentanmeldung, die sich auf Slowenien erstreckt, in bezug auf eine jüngere slowenische Anmeldung in gleicher Weise als Stand der Technik zu berücksichtigen ist wie eine nationale Anmeldung. Die Wirkung als älteres Recht tritt jedoch nur ein, wenn für die Anmeldung die Erstreckungsgebühr entrichtet ist. Damit wird sichergestellt, daß nicht jede europäische Anmeldung als älteres Recht in Betracht kommt.

Entsprechendes gilt, wenn eine ältere nationale Anmeldung einer jüngeren europäischen Anmeldung entgegensteht, die sich auf Slowenien erstreckt.

13. Artikel 8 Erstreckungsverordnung räumt im Fall des **Zusammentreffens prioritätsgleicher europäischer und nationaler Patente** dem erstreckten europäischen Patent den Vorrang ein, soweit es dieselbe Erfindung schützt. Die Regelung entspricht den in den meisten Vertragsstaaten geltenden Doppelschutzbestimmungen im Verhältnis nationale - europäische Patente.

14. Die erstreckungsbedingten **Wirkungen** des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung **können rückwirkend entfallen**. So gilt der **einstweilige Schutz**, den die veröffentlichte europäische Patentanmeldung vermittelt, als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Erstreckungsantrag nachträglich wegfällt. Wird das auf die Anmeldung erteilte Patent im

scribed publication fee paid (Article 5(2) and (5) Extension Ordinance). This applies *mutatis mutandis* where the claims are amended in opposition proceedings before the EPO.

11. The provisions of Article 6 Extension Ordinance concerning the **authentic text** of the European application or patent correspond to those of Article 70 EPC.

12. Article 7 Extension Ordinance covers cases of collision **between European and national applications or patents**. It corresponds to Article 139(1) and (2) EPC, and makes clear that for subsequent Slovenian applications an earlier European application extending to Slovenia has the same prior-art effect as a national application. However, it only has such effect if the extension fee has been paid, thereby ensuring that not every European application counts as a prior right.

This also applies *mutatis mutandis* if an earlier national application is prejudicial to a later European application extending to Slovenia.

13. Article 8 Extension Ordinance stipulates that **where a European and national patent has the same priority** the former takes precedence, to the extent that it protects the same invention. This is in line with the double-protection provisions of most EPC Contracting States.

14. The **effects** of extended European patents and applications **can lapse retroactively**. For example, the **provisional protection** conferred by a published European patent application is lost ab *initio* if the request for extension subsequently lapses. Similarly, to the extent that the patent granted for the application is revoked in EPO opposition proceedings, the provisional protection and other effects of

cette mention, une **traduction** en slovène **des revendications** soit produite à l'Office slovène des brevets et que la taxe de publication prescrite soit acquittée (Art. 5 (2) et (5) décret d'extension). Il en va de même en cas de modification des revendications dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'OEB.

11. Les prescriptions de l'article 6 du décret d'extension concernant le **texte** de la demande de brevet européen et du brevet européen **faisant foi** correspondent à l'article 70 CBE.

12. L'article 7 du décret d'extension régit les cas de collision **entre les demandes de brevet et les brevets européens d'une part et les demandes de brevet et les brevets nationaux** d'autre part. Il correspond à l'article 139 (1) et (2) CBE et dispose que, par rapport à une demande slovène plus récente, une demande de brevet européen antérieure dont les effets s'étendent à la Slovénie doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique au même titre qu'une demande nationale. Toutefois, pour qu'il puisse y avoir droit antérieur, la taxe d'extension doit avoir été acquittée pour cette demande, ce qui garantit que n'importe quelle demande européenne ne pourra pas être prise en considération comme droit antérieur.

Il en va de même pour une demande nationale antérieure par rapport à une demande européenne plus récente dont les effets sont étendus à la Slovénie.

13. L'article 8 du décret d'extension donne au brevet européen dont les effets sont étendus la prééminence par rapport à un brevet national **ayant la même date de priorité** et protégeant la même invention. Cette règle est conforme aux dispositions sur la protection simultanée des brevets nationaux et européens en vigueur dans la plupart des Etats contractants.

14. Les **effets** résultant de l'extension du brevet européen et de la demande de brevet européen **peuvent cesser rétroactivement**. Ainsi la **protection provisoire** attachée à la demande de brevet européen publiée est réputée ne pas avoir été conférée dès l'origine, si la requête en extension est abandonnée ultérieurement. Si le brevet délivré sur la base de la demande est révoqué au cours

Einspruchsverfahren vor dem EPA widerrufen, so gelten der einstweilige Schutz aus der Anmeldung und die Wirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 4 (3), 5 (6) Erstreckungsverordnung).

Die Wirkung der europäischen Patentanmeldung als vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung bleibt in diesen Fällen jedoch bestehen.

15. **Jahresgebühren** für erstreckte europäische Patente sind nach den für nationale Patente geltenden Bestimmungen an **das slowenische Patentamt** für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht worden ist (Art. 9 Erstreckungsverordnung).

16. Die slowenischen Vorschriften über die **Nichtigkeit** nationaler Patente (Art. 87-89 GEG) finden auf erstreckte europäische Patente Anwendung. Die **Nichtigkeitsgründe** des slowenischen Rechts entsprechen im wesentlichen den Nichtigkeitsgründen des Artikels 139 EPÜ.

#### IV. Unterrichtung der Öffentlichkeit

17. Das **EPIDOS**-Informations-Register<sup>5</sup> des EPA wird in Zukunft auch Angaben über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente enthalten. Angegeben werden die Staaten, für die ein Erstreckungsantrag gestellt und die Erstreckungsgebühr entrichtet ist. Der Wegfall eines Erstreckungsantrags wird bekanntgemacht, wenn auf die Erstreckung in EPIDOS hingewiesen worden war.

Das europäische Patentregister, das Europäische Patentblatt und die vom EPA herausgegebenen Patentdokumente enthalten **keine Informationen über die Erstreckung** europäischer Patente.

18. Das EPA teilt dem slowenischen Patentamt nach Ablauf der maßgeblichen Fristen zur Zahlung der Erstreckungsgebühren die europäischen Anmeldungen mit, für die ein Erstreckungsantrag wirksam ist. Das **slowenische Amt** veröffentlicht diese Angaben sobald wie möglich, jedoch nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem maßgeblichen Prioritätstag (Art. 2 (1) Erstreckungsverordnung). Der

the patent are again lost *ab initio* (Article 4(3), 5(6) Extension Ordinance).

However, in such cases the European application continues to have the effect of a duly filed national application.

15. **Renewal fees** for extended European patents are payable to the **Slovenian Patent Office**, under the provisions governing national patents, for the years following that in which mention of grant of the European patent was published (Article 9 Extension Ordinance).

16. The Slovenian provisions concerning **revocation** of national patents (Articles 87-89 IPL) apply to extended European patents. The **grounds for revocation** under Slovenian law largely correspond to those in Article 139 EPC.

#### IV. Informing the public

17. The EPO's **EPIDOS** information register<sup>5</sup> will in future give details about extension of European patent applications and patents, indicating the states for which extension has been requested and the relevant fee paid, and the lapse of any extension request already published in EPIDOS.

The Register of European Patents, European Patent Bulletin and the patent documents published by the EPO, on the other hand, will **not contain any information about the extension** of European patents.

18. On expiry of the time limits for paying the extension fees, the EPO will inform the Slovenian Patent Office of the European applications for which extension has been validly requested. The **Slovenian Patent Office** will publish this information as soon as possible, but not earlier than 18 months from the relevant priority date (Article 2(1) Extension Ordinance). Lapses of extension requests will be published if details

de la procédure d'opposition devant l'OEB, la protection provisoire conférée par la demande et les effets du brevet sont réputés ne pas avoir existé dès l'origine dans les limites de la révocation (Art. 4 (3), 5 (6) décret d'extension).

Toutefois, la demande de brevet européen continue dans ce cas à produire les mêmes effets qu'une demande nationale régulière.

15. Des **taxes annuelles** pour les brevets européens dont les effets sont étendus doivent être acquittées, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux, **à l'Office slovène des brevets** pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée (Art. 9 décret d'extension).

16. Les dispositions slovènes relatives à la **nullité** des brevets nationaux (Art. 87 à 89 LPI) s'appliquent aux brevets européens dont les effets sont étendus. Les **causes de nullité** prévues par le droit slovène correspondent pour l'essentiel à celles visées à l'article 138 CBE.

#### IV. Information du public

17. Le registre d'information **EPIDOS**<sup>5</sup> de l'OEB contiendra à l'avenir également des informations sur l'extension des demandes de brevet et des brevets européens. Seront indiqués les Etats pour lesquels une requête en extension a été présentée et la taxe d'extension acquittée. L'abandon d'une requête en extension sera communiqué lorsque cette extension a été signalée dans EPIDOS.

Le Registre européen des brevets, le Bulletin européen des brevets ainsi que les documents de brevet publiés par l'OEB ne contiennent **aucune information sur l'extension** des brevets européens.

18. Après l'expiration des délais prévus pour le paiement de la taxe d'extension, l'OEB indique à l'Office slovène des brevets les demandes de brevet européen pour lesquelles une requête en extension a pris effet. **L'Office slovène** publie ces informations le plus tôt possible, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité pertinente (Art. 2(1) décret d'extension). L'abandon de la requête en

<sup>5</sup> Vgl. ABI. EPA 1992, 469

<sup>5</sup> See OJ EPO 1992, 469.

<sup>5</sup> Cf. JO OEB 1992, 469.

Wegfall des Erstreckungsantrags wird bekannt gemacht, falls Angaben über die Erstreckung bereits veröffentlicht worden sind.

19. Das **slovenische Amt** veröffentlicht ferner die vom Anmelder gemäß Artikel 5 (2) und (3) Erstreckungsverordnung eingereichten **Übersetzungen der Ansprüche** erstreckter europäischer Patente (Art. 5 (4), Erstreckungsverordnung) und informiert über ihr weiteres Schicksal entsprechend den für nationale Patente geltenden Bestimmungen.

#### V. Anwendbarkeit des EPÜ

20. Das EPA wird im Rahmen des Erstreckungsverfahrens ausschließlich auf der Grundlage der Verpflichtungen tätig, die das Amt in dem Kooperationsabkommen und der Erstreckungsvereinbarung mit Slowenien übernommen hat. Das Verfahren selbst und die rechtlichen **Wirkungen der Erstreckung bestimmen sich allein nach slowenischem Recht**. Vorschriften des Übereinkommens, seiner Ausführungsordnung und der Gebührenordnung des EPA finden nur insoweit Anwendung, als die slowenischen Bestimmungen darauf Bezug nehmen (Art. 10 Erstreckungsverordnung). Dies ist nur hinsichtlich der Fristen für die Zahlung der Erstreckungsgebühr und der Modalitäten ihrer Entrichtung der Fall (Art. 3 Erstreckungsverordnung).

21. Damit finden die Vorschriften des EPÜ über Rechtsbehelfe des Anmelders und über die Beschwerde **keine Anwendung** auf Maßnahmen, die das EPA im Rahmen des Erstreckungsverfahrens trifft. Dies folgt daraus, daß das Amt insoweit nicht nach dem Übereinkommen tätig wird.

#### VI. Erstreckungsverordnung

*VERORDNUNG ÜBER DIE ERSTRECKUNG EUROPÄISCHER PATENTE AUF SLOWENIEN NACH DER VEREINBARUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES ARTIKELS 3 ABSATZ 3 DES KOOPERATIONSABKOMMENS ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION*

##### Artikel 1

*Erstreckung der Wirkungen europäischer Patente*

Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent, die sich auf Slowenien erstrecken, haben vorbehaltlich dieser Verordnung

of the extension have already been published.

19. The **Slovenian Patent Office** will also publish the **translations of the claims** of extended European patents filed by applicants under Article 5(2) and (3) of the Extension Ordinance (Article 5(4) Extension Ordinance), and make known their subsequent fate in accordance with the provisions governing national patents.

#### V. Applicability of the EPC

20. In the extension procedure, the EPO will be acting purely on the basis of its obligations under its Cooperation and Extension Agreements concluded with Slovenia. The procedure itself and the legal **effects of extension will be governed solely by Slovenian law**. Only those provisions of the Convention, Implementing Regulations and the EPO Rules relating to Fees will apply which are referred to in the Slovenian provisions (Article 10 Extension Ordinance) - which is only the case for the time limits and arrangements for paying the extension fee (Article 3 Extension Ordinance).

21. Thus the EPC provisions concerning applicants' legal remedies and appeals **do not apply** in respect of action taken by the EPO under the extension procedure. This is because here the Office will not be acting under the terms of the EPC.

#### VI. Extension Ordinance

*REGULATION ON THE EXTENSION OF EUROPEAN PATENTS TO SLOVENIA UNDER THE AGREEMENT IMPLEMENTING ARTICLE 3(3) OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION*

##### Article 1

*Extension of the effects of European patents*

A European patent application and a European patent extending to Slovenia shall, subject to the provisions of this Regulation, have the

extension est signalé au cas où les informations relatives à l'extension ont déjà été publiées.

19. L'**Office slovène** publie en outre les **traductions des revendications** de brevets européens dont les effets sont étendus, produites par le demandeur conformément à l'article 5(2) et (3) du décret d'extension (Art. 5(4) décret), et informe du sort de ces brevets conformément aux dispositions nationales en vigueur pour les brevets nationaux.

#### V. Applicabilité de la CBE

20. L'OEB agira, dans le cadre du système d'extension, exclusivement sur la base des engagements découlant de l'accord de coopération et de l'accord d'extension conclus avec la Slovénie. La procédure proprement dite et les **effets juridiques de l'extension sont régis uniquement par le droit slovène**. Les prescriptions de la Convention, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes de l'OEB ne s'appliquent que dans la mesure où les dispositions slovènes y font référence (Art. 10 décret d'extension). Ce n'est le cas qu'en ce qui concerne les délais et les modalités de paiement de la taxe d'extension (Art. 3 décret d'extension).

21. Ainsi, les prescriptions de la CBE relatives aux remèdes juridiques dont dispose le demandeur et aux recours **ne s'appliquent pas** aux mesures que l'OEB prend dans le cadre de la procédure d'extension. Ceci résulte de ce que l'OEB n'agit pas à cet égard au titre de la CBE.

#### VI. Décret relatif à l'extension

*REGLEMENT REGISSANT L'EXTENSION A LA SLOVENIE DE LA VALIDITE DES BREVETS EUROPEENS EN VERTU DE L'ACCORD PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3(3) DE L'ACCORD DE COOPERATION CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS*

##### Article premier

*Extension des effets produits par les brevets européens*

Sous réserve des dispositions du présent règlement, une demande de brevet européen et un brevet européen qui s'étendent à la

dieselbe Wirkung und unterliegen denselben Bedingungen wie eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent nach dem GEG.

effect of and be subject to the same conditions as a national patent application and a national patent under the IPL.

Slovénie produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu'une demande de brevet national ou un brevet national délivré en vertu de la LPI.

Für die Zwecke dieser Verordnung bedeutet

For the purposes of this Regulation,

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) "europäische Patentanmeldung" eine nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) eingereichte europäische Patentanmeldung sowie eine nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens eingereichte internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt (EPA) als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird und in der Slowenien bestimmt ist;

(a) "European patent application" means an application for a European patent filed under the European Patent Convention (EPC), as well as an international application filed under the Patent Cooperation Treaty for which the European Patent Office (EPO) acts as designated or elected Office and in which Slovenia is designated;

a) "demande de brevet européen" toute demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE) en vue d'obtenir un brevet européen, ainsi que toute demande internationale déposée au titre du Traité de coopération en matière de brevets, pour laquelle l'Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'office désigné ou élu et dans laquelle la Slovénie est désignée;

b) "erstrecktes europäisches Patent" ein europäisches Patent, das vom EPA auf eine europäische Patentanmeldung erteilt worden ist, für die Erstreckung auf Slowenien beantragt wurde;

(b) "extended European patent" means a European patent granted by the EPO on a European patent application in respect of which extension to Slovenia has been requested;

b) "brevet européen aux effets étendus" tout brevet européen délivré par l'OEB sur la base d'une demande de brevet européen, qui a fait l'objet d'une requête visant à ce que ses effets soient étendus à la Slovénie;

c) "nationale Patentanmeldung" eine nach dem GEG beim Amt für den gewerblichen Rechtsschutz ("das Amt") eingereichte Patentanmeldung;

(c) "national patent application" means a patent application filed under the IPL with the Office for the Protection of Industrial Property ("the Office");

c) "demande de brevet national" toute demande de brevet déposée au titre de la LPI auprès de l'Office pour la Protection de la Propriété Industrielle ("l'Office");

d) "nationales Patent" ein auf eine nationale Patentanmeldung erteiltes Patent.

(d) "national patent" means a patent granted on a national patent application.

d) "brevet national" tout brevet délivré sur la base d'une demande de brevet national.

## Artikel 2

### *Erstreckungsantrag*

Eine europäische Patentanmeldung und ein auf diese Anmeldung erteiltes europäisches Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf Slowenien. Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die an oder nach dem 1. März 1994 eingereicht wird.

## Article 2

### *Request for extension*

A European patent application and a European patent granted on such application shall be extended to Slovenia at the request of the applicant. The request for extension shall be deemed to be filed with any European patent application filed on or after 1 March 1994.

## Article 2

### *Requête en extension*

Les effets d'une demande de brevet européen et d'un brevet européen délivré sur la base d'une telle demande s'étendent à la Slovénie sur requête du demandeur. La requête en extension est réputée présentée avec toute demande de brevet européen déposée à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994.

Das Amt veröffentlicht den Erstreckungsantrag sobald wie möglich nach dessen Übermittlung durch das EPA, jedoch nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag.

Any request for extension shall be published by the Office as soon as possible after it has been transmitted by the EPO but not before the expiry of 18 months from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date.

Elle est publiée par l'Office le plus tôt possible après que l'OEB la lui a transmise, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne.

Der Erstreckungsantrag kann jederzeit zurückgenommen werden. Er gilt als zurückgenommen, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurück-

The request for extension may be withdrawn at any time. It shall be deemed withdrawn where the prescribed extension fee has not been paid in time or where the European patent application has been finally refused, withdrawn or deemed withdrawn. The Office shall publish this as soon as possible if the request for

La requête en extension peut être retirée à tout moment. Elle est réputée retirée lorsque la taxe d'extension prescrite n'a pas été acquittée en temps voulu à l'OEB ou lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée ou retirée ou est définitivement réputée retirée. L'Office publie

genommen gilt. Das Amt macht dies unverzüglich bekannt, falls der Erstreckungsantrag bereits veröffentlicht worden ist.

### Artikel 3

#### *Erstreckungsgebühr*

Die Erstreckungsgebühr nach Artikel 2 Absatz 2 beträgt DEM 200. Sie ist innerhalb der nach dem EPÜ für die Entrichtung der Benennungsgebühr jeweils maßgeblichen Frist an das EPA zu entrichten.

Die Erstreckungsgebühr kann noch innerhalb der in Regel 85a Absatz 2 EPÜ genannten Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

Für die Zahlung der Erstreckungsgebühren gilt die Gebührenordnung des EPA entsprechend. Wirksam entrichtete Erstreckungsgebühren werden nicht zurückerstattet.

### Artikel 4

#### *Wirkungen einer europäischen Patentanmeldung*

Eine europäische Patentanmeldung, deren Anmeldetag feststeht, hat unabhängig von ihrem späteren Schicksal die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

Eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung gewährt von dem Tag an einstweiligen Schutzes nach den Artikeln 93 und 94 GEG, an dem der Anmelder eine Übersetzung der Ansprüche der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung in die slowenische Sprache demjenigen übermittelt hat, der die Erfindung in Slowenien benutzt.

Die in Absatz 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Erstreckungsantrag zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

### Artikel 5

#### *Wirkungen eines europäischen Patents*

Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 gewährt ein erstrecktes europäisches Patent von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung durch das EPA an dieselben Rechte, die ein nationales Patent

extension has already been published.

### Article 3

#### *Extension fee*

The extension fee under Article 2(2) shall be DEM 200. It is due to be paid to the EPO within the applicable time-limit provided under the EPC for the payment of the designation fee.

The extension fee may still be validly paid within the period of grace of two months, as it is specified in Rule 85a(2) EPC, provided that a surcharge of 50% is paid within this period.

For the payment of extension fees the EPO Rules relating to Fees shall apply *mutatis mutandis*. Extension fees validly paid shall not be refunded.

### Article 4

#### *Effects of European patent applications*

A European patent application which has been accorded a filing date shall be equivalent to a regular national application, where appropriate with the priority claimed for the European patent application, whatever its outcome may be.

A published European patent application shall provisionally confer the protection conferred by Articles 93 and 94 IPL as from the date on which a translation of the claims of the published European patent application into the Slovenian language has been communicated by the applicant to the person using the invention in Slovenia.

The European patent application shall be deemed not to have had *ab initio* the effects referred to in paragraph (2) where the request for extension has been withdrawn or is deemed withdrawn.

### Article 5

#### *Effects of European patents*

An extended European patent shall, subject to paragraphs (2) to (6), confer from the date of publication of the mention of its grant by the EPO the same rights as would be conferred by a national patent under

dès que possible ces informations si la requête en extension a déjà été publiée.

### Article 3

#### *Taxe d'extension*

La taxe d'extension prévue à l'article 2(2) s'élevé à 200 DEM. Elle doit être versée à l'OEB dans le délai prévu par la CBE pour le paiement de la taxe de désignation.

La taxe d'extension peut encore être valablement acquittée pendant le délai supplémentaire de deux mois visé à la règle 85bis(2) CBE, moyennant versement d'une surtaxe de 50% durant ce délai.

Pour le paiement des taxes d'extension, le règlement de l'OEB relatif aux taxes est applicable par analogie. Les taxes d'extension qui ont été valablement acquittées ne sont pas remboursées.

### Article 4

#### *Effets produits par les demandes de brevet européen*

Une demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée équivaut à une demande nationale régulière bénéficiant, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande de brevet européen, quel que soit le sort qui lui est réservé.

Une demande de brevet européen publiée confère provisoirement la protection visée aux articles 93 et 94 LPI, à compter de la date à laquelle une traduction en slovène des revendications de la demande de brevet européen publiée a été communiquée par le demandeur à la personne exploitant l'invention en Slovénie.

La demande de brevet européen est réputée ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets visés au paragraphe 2 lorsque la requête en extension a été retirée ou est réputée retirée.

### Article 5

#### *Effets produits par les brevets européens*

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6, un brevet européen aux effets étendus confère, à compter de la date de la publication par l'OEB de la mention de sa délivrance, les mêmes droits qu'un

nach Artikel 32 GEG gewähren würde.

Innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents hat der Patentinhaber beim Amt eine Übersetzung der Ansprüche des europäischen Patents in die slowenische Sprache einzureichen und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr zu entrichten.

Wird das europäische Patent infolge eines beim EPA eingelegten Einspruchs mit geänderten Ansprüchen aufrechterhalten, so hat der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beim Amt eine Übersetzung der geänderten Ansprüche in die slowenische Sprache einzureichen und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr zu entrichten.

Das Amt veröffentlicht jede nach Absatz 2 oder 3 ordnungsgemäß eingereichte Übersetzung.

Wird die Übersetzung nach Absatz 2 oder 3 nicht rechtzeitig eingereicht oder die vorgeschriebene Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gelten die Wirkungen des erstreckten europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

Die in Absatz 1 und in Artikel 4 Absatz 2 genannten Wirkungen eines erstreckten europäischen Patents und der ihm zugrunde liegenden europäischen Patentanmeldung gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren vor dem EPA widerrufen wird, als von Anfang an nicht eingetreten.

#### Artikel 6

*Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents*

Der Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents in der Sprache des Verfahrens vor dem EPA stellt in Verfahren in Slowenien die verbindliche Fassung dar.

Die Übersetzung nach den Artikeln 4 und 5 gilt jedoch, außer im Nichtigkeitsverfahren, als maßgebend, wenn der Schutzbereich der Anmeldung oder des Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache.

Article 32 IPL.

Within three months from the date on which the mention of the grant of the European patent has been published, the owner of the patent shall furnish to the Office a translation of the claims of the European patent into the Slovenian language and shall pay the prescribed fee for publication.

If, as a result of an opposition filed with the EPO, the European patent is maintained with amended claims, the owner of the patent shall, within three months from the date on which the decision to maintain the European patent as amended was published, furnish to the Office a translation of the amended claims into the Slovenian language and pay the prescribed fee for publication.

The Office shall publish any translation duly filed under paragraph (2) or (3).

If the translation specified in paragraph (2) or (3) is not filed in due time or the prescribed fee is not paid in due time, the extended European patent shall be deemed to be void *ab initio*.

An extended European patent and the European patent application on which it is based shall be deemed not to have had *ab initio* the effects specified in paragraph (1) and Article 4(2) to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings before the EPO.

#### Article 6

*Authentic text of European patent applications or European patents*

The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings before the EPO shall be the authentic text in any proceedings in Slovenia.

However, the translation as provided for under Articles 4 and 5 shall be regarded as authentic, except in revocation proceedings, where the application or patent in the language of the translation confers protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

brevet national au titre de l'article 32 LPI.

Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, le titulaire du brevet fournit à l'Office une traduction en slovène des revendications du brevet européen et acquitte la taxe de publication prescrite.

Si, à la suite d'une opposition formée auprès de l'OEB, le brevet européen est maintenu avec des revendications modifiées, le titulaire du brevet fournit à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de maintenir le brevet européen tel que modifié a été publiée, une traduction en slovène des revendications modifiées et acquitte la taxe de publication prescrite.

L'Office publie les traductions dûment produites en application des paragraphes 2 ou 3.

Si la traduction visée aux paragraphes 2 ou 3 n'est pas produite en temps utile ou si la taxe prescrite n'est pas acquittée dans les délais, le brevet européen aux effets étendus est réputé sans effet dès l'origine.

Un brevet européen aux effets étendus et la demande de brevet européen sur la base duquel il a été délivré sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets visés au paragraphe 1 et à l'article 4(2), dans la mesure où le brevet a été révoqué lors d'une procédure d'opposition devant l'OEB.

#### Article 6

*Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi*

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure devant l'OEB est le texte qui fait foi dans toutes les procédures en Slovénie.

Toutefois, la traduction prévue aux articles 4 et 5 est considérée comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ledit brevet ou ladite demande dans la langue de la procédure.

Der Anmelder oder Patentinhaber kann eine berichtigte Übersetzung der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents einreichen. Die berichtigte Übersetzung hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn sie vom Amt veröffentlicht worden ist. Wer in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, kann nach Eintritt der rechtlichen Wirkung der berichtigten Übersetzung die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

#### Artikel 7

##### *Ältere Rechte*

Eine europäische Patentanmeldung, für die die Erstreckungsgebühr entrichtet worden ist, und ein erstrecktes europäisches Patent haben gegenüber einer nationalen Patentanmeldung und einem nationalen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent nach Artikel 9 Nr. 2 GEG.

Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent haben gegenüber einem erstreckten europäischen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie gegenüber einem nationalen Patent nach Artikel 9 Nr. 2 GEG.

#### Artikel 8

##### *Doppelschutz*

Sind ein und derselben Person oder ihrem Rechtsnachfolger ein erstrecktes europäisches Patent und ein nationales Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, mit gleichem Prioritätstag erteilt worden, so hat das nationale Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das erstreckte europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen wird.

The applicant or owner of the patent may file a corrected translation of the claims of the European patent application or European patent. The corrected translation shall not have any legal effects until it has been published by the Office. Any person who, in good faith, uses or has made effective and serious preparations for using an invention, the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

#### Article 7

##### *Rights of earlier date*

A European patent application for which the extension fee has been paid and an extended European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior art effect as a national patent application and a national patent under Article 9 No. 2 IPL.

A national patent application and a national patent shall have with regard to an extended European patent the same prior art effect as they have with regard to a national patent under Article 9 No. 2 IPL.

#### Article 8

##### *Simultaneous protection*

Where an extended European patent and a national patent having the same filing date or, where priority has been claimed, the same priority date have been granted to the same person or his successor in title, the national patent shall have no effect to the extent that it covers the same invention as the extended European patent as from the date on which the time limit for filing an opposition to the European patent has expired without an opposition having been filed or as from the date on which the opposition procedure has resulted in a final decision maintaining the European patent.

Le demandeur ou le titulaire du brevet peut produire une traduction révisée des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant qu'elle n'a pas été publiée par l'Office. Quiconque a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

#### Article 7

##### *Droits antérieurs*

Une demande de brevet européen pour laquelle la taxe d'extension a été acquittée et un brevet européen aux effets étendus sont traités du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national au titre de l'article 9, point 2 LPI.

Une demande de brevet national ou un brevet national sont traités du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen aux effets étendus, de la même manière que par rapport à un brevet national au titre de l'article 9, point 2 LPI.

#### Article 8

##### *Protection simultanée*

Si un brevet européen aux effets étendus et un brevet national ayant la même date de dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, la même date de priorité, ont été délivrés à la même personne ou à son ayant droit, le brevet national, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen aux effets étendus, cesse de produire ses effets à compter de la date à laquelle le délai pour faire opposition au brevet européen est arrivé à expiration sans qu'une opposition ait été formée, ou à compter de la date à laquelle une décision définitive de maintien du brevet européen est intervenue.



**Artikel 9**

*Jahresgebühren für erstreckte europäische Patente*

Jahresgebühren für ein erstrecktes europäisches Patent sind an das Amt für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vom EPA bekanntgemacht worden ist.

**Artikel 10**

*Anwendbarkeit des EPÜ*

Soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt, kommen die Bestimmungen des EPÜ und seiner Ausführungsordnung nicht zur Anwendung.

**Artikel 11**

*Inkrafttreten*

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Republik Slowenien in Kraft.

**Anhang**

(nicht Bestandteil der Verordnung)

Für die Entrichtung der Erstreckungsgebühr von DEM 200 in anderen Währungen als in Deutschen Mark wurden folgende Gegenwerte festgesetzt:

GBP	80
FRF	710
CHF	180
NLG	230
SEK	970
BEF/LUF	4 300
ITL	192 000
ATS	1 430
ESP	16 900
GRD	29 000
DKK	800
PTE	21 300
IEP	85

**VII. Flußdiagramme**

(Vgl. S. 86 und 87)

**Article 9**

*Renewal fees for extended European patents*

Renewal fees for an extended European patent shall be paid to the Office for the years following the year in which the mention of the grant of the European patent was published by the EPO.

**Article 10**

*Applicability of the EPC*

The provisions of the EPC and its Implementing Regulations shall not apply unless otherwise provided in this Regulation.

**Article 11**

*Entry into force*

This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.

**Annex**

(not part of the Regulation)

For the payment of the extension fee of DEM 200 made in currencies other than Deutsche Mark the following equivalents have been laid down:

GBP	80
FRF	710
CHF	180
NLG	230
SEK	970
BEF/LUF	4 300
ITL	192 000
ATS	1 430
ESP	16 900
GRD	29 000
DKK	800
PTE	21 300
IEP	85

**VII. Flowcharts**

(See pp. 86 and 87)

**Article 9**

*Taxes annuelles pour des brevets européens aux effets étendus*

Des taxes annuelles pour un brevet européen aux effets étendus sont acquittées à l'Office pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée par l'OEB.

**Article 10**

*Applicabilité de la CBE*

Les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables, pour autant que le présent règlement n'en dispose pas autrement.

**Article 11**

*Entrée en vigueur*

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Gazette officielle de la République de Slovénie.

**Annexe**

(ne fait pas partie du règlement)

Pour le paiement dans d'autres monnaies que le DEM du montant de la taxe d'extension de 200 DEM, il a été fixé les contre-valeurs suivantes :

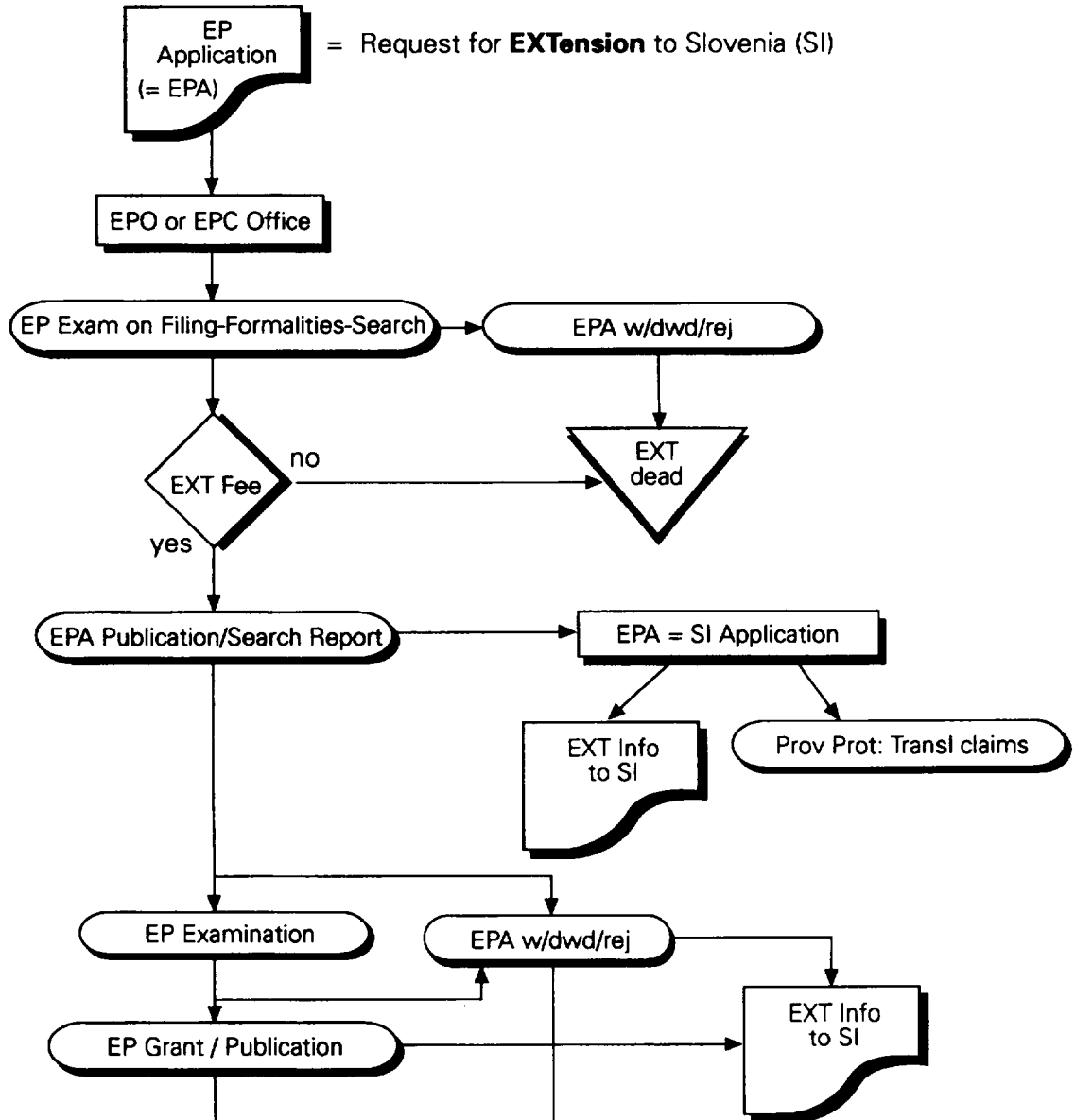
GBP	80
FRF	710
CHF	180
NLG	230
SEK	970
BEF/LUX	4 300
ITL	192 000
ATS	1 430
ESP	16 900
GRD	29 000
DKK	800
PTE	21 300
IEP	85

**VII. Diagrammes**

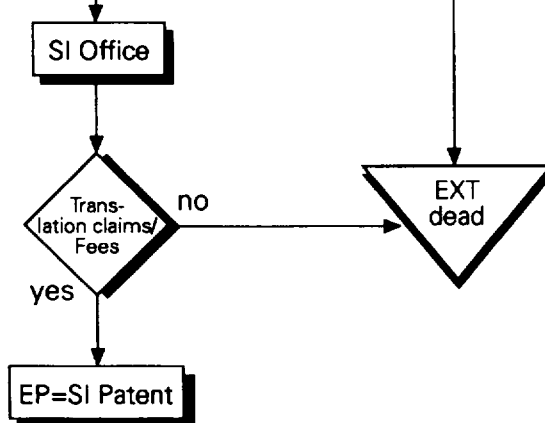
(cf. pp. 86 et 87)

## Extension of European Patents (Slovenia) - Euro Direct -

### European Phase



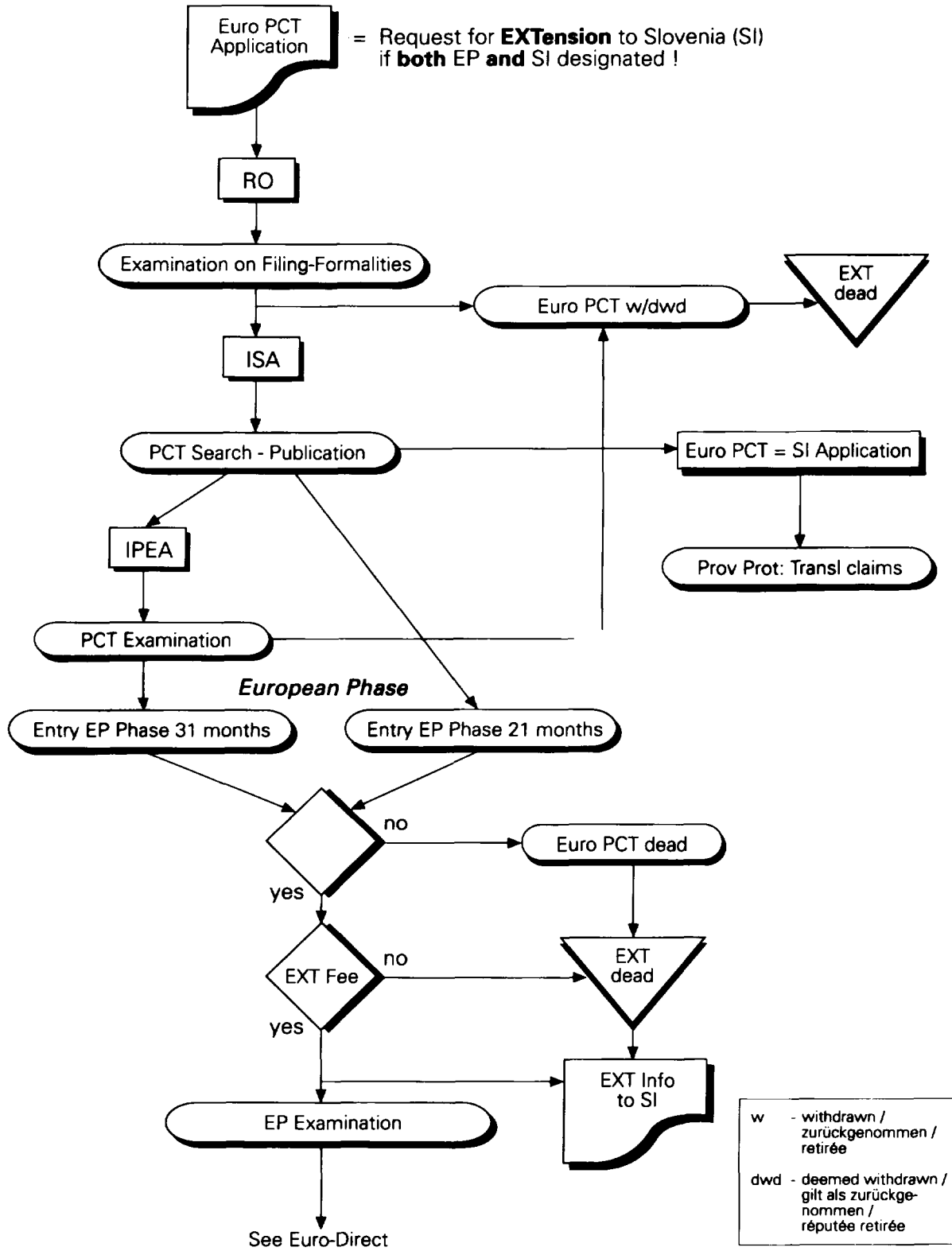
### National Phase



- |     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| w   | - withdrawn / zurückgenommen / retirée                         |
| dwd | - deemed withdrawn / gilt als zurückgenommen / réputée retirée |
| rej | - rejected / zurückgewiesen / rejetée                          |

## Extension of European Patents (Slovenia) - Euro PCT -

### International Phase



## Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1994 geschlossen sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 7. Oktober 1993, ABI. EPA 1993, 744).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind. Die Niederlande sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt, da europäische Anmeldungen und Schriftstücke hierzu unmittelbar bei der Annahmestelle des EPA in Den Haag einzureichen sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1994 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

<sup>1</sup> Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \* gekennzeichneten Feiertage

<sup>2</sup> Fête de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Annahmestelle in München geschlossen

<sup>6</sup> Bank Holiday

<sup>7</sup> Kirchweih/Kirmes

<sup>8</sup> Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 2.4.1994 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet

<sup>9</sup> Fastnachtmontag

<sup>10</sup> Schöbermesse/Kirmesmontag

<sup>11</sup> Tag der Befreiung

<sup>12</sup> Fête de la Victoire

<sup>13</sup> Peter und Paul (nur in Rom)

<sup>14</sup> Samstag

<sup>15</sup> Sonntag

<sup>16</sup> Sommersonnenwendtag

<sup>17</sup> Annahmestelle in Den Haag geschlossen

<sup>18</sup> Gründonnerstag

<sup>19</sup> Nur in Madrid

<sup>20</sup> Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet

<sup>21</sup> Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg

<sup>22</sup> Annahmestellen in Berlin und München geschlossen

<sup>23</sup> Prayer Day

<sup>24</sup> Brückentage

<sup>25</sup> Ausrufung der Republik

<sup>26</sup> Wiederherstellung der Unabhängigkeit

<sup>27</sup> Carneval

<sup>28</sup> Tag der Freiheit

<sup>29</sup> Nur in Lissabon

## List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1994

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3, EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the Notice of the President of the EPO dated 7 October 1993, OJ EPO 1993, 744).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications. The Netherlands are not included in this table since European patent applications and related documents have to be filed directly with the Receiving Office of the EPO in The Hague.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1994, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

<sup>1</sup> In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply

<sup>2</sup> Fête de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Filing office in Munich closed

<sup>6</sup> Bank Holiday

<sup>7</sup> Kermis

<sup>8</sup> The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 2.4.1994

<sup>9</sup> Shrove Monday

<sup>10</sup> Schöbermesse/Kirmesmontag

<sup>11</sup> Liberation Day

<sup>12</sup> Fête de la Victoire

<sup>13</sup> Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome)

<sup>14</sup> Saturday

<sup>15</sup> Sunday

<sup>16</sup> Summer Solstice

<sup>17</sup> Filing office in The Hague closed

<sup>18</sup> Maundy Thursday

<sup>19</sup> Only in Madrid

<sup>20</sup> The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays

<sup>21</sup> Applies to the branch office in Strasbourg only

<sup>22</sup> Filing offices in Berlin and Munich closed

<sup>23</sup> Prayer Day

<sup>24</sup> Bridging days

<sup>25</sup> Proclamation of the Republic

<sup>26</sup> Restoration of independence

<sup>27</sup> Carnival

<sup>28</sup> Liberty Day

<sup>29</sup> Only in Lisbon

## Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1994

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 7 octobre 1993, JO OEB 1993, 744).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen. Les Pays-Bas ne sont pas inclus dans cette liste étant donné que les demandes européennes et les pièces afférentes à de telles demandes doivent être déposées directement auprès de la Section de dépôt de l'OEB à La Haye.

Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1994 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

<sup>1</sup> Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque

<sup>2</sup> Fête de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Bureau de réception de Munich fermé

<sup>6</sup> Bank Holiday

<sup>7</sup> Fête patronale

<sup>8</sup> A l'exception du 2.4.1994, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européenne revendiquant pas de droit de priorité

<sup>9</sup> Lundi de carnaval

<sup>10</sup> Lundi de kermesse

<sup>11</sup> Anniversaire de la Libération

<sup>12</sup> Fête de la Victoire

<sup>13</sup> St. Pierre et St. Paul (seulement à Rome)

<sup>14</sup> Samedi

<sup>15</sup> Dimanche

<sup>16</sup> Fête du Solstice d'été

<sup>17</sup> Bureau de réception de La Haye fermé

<sup>18</sup> Jeudi saint

<sup>19</sup> Seulement à Madrid

<sup>20</sup> L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis

<sup>21</sup> jusqu'à 14 heures

<sup>22</sup> S'applique seulement au centre régional à Strasbourg

<sup>23</sup> Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés

<sup>24</sup> Prayer Day

<sup>25</sup> Jours de pont

<sup>26</sup> Proclamation de la République

<sup>27</sup> Restauration de l'indépendance

<sup>28</sup> Carnaval

<sup>29</sup> Jour de la Liberté

<sup>30</sup> Seulement à Lisbonne

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1</sup>	DK	ES	FR	GB	GR	IE	IT	LU	MC	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1.1. <sup>14</sup>	x <sup>14</sup>	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heiligedreikönigstag - Epiphany - Epiphanie 6.1.	x <sup>23</sup>	x			x		x			x		x				x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 1.4.	x			x	x*	x	x	x <sup>22</sup>	x	29.4.	x				x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 4.4.	x	x	x	x	x*	x		x	x	2.5.	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5. <sup>15</sup>	x <sup>15</sup>	x	x		x*		x	x	2.5.	x	2.5.	x	2.5.	x	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 12.5.	x	x	x	x	x*	x		x					x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 23.5.	x	x	x	x	x*	x		x		20.6.			x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 2.6.	x <sup>5</sup>	x			x									x	x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8.	x	x	x		x		x	x		x		x		x	x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11.	x	x	x		x		x	x				x	x	x	x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2.11.			x										x			
Buß- und Betttag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière 16.11.	x <sup>23</sup>				x*											
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12.		x					x					x		x	x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12. <sup>14</sup>	x					x					x					x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël 25.12. <sup>15</sup>	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël 26.12.	x	x	x	x	x*	x	x <sup>20</sup>	x <sup>22</sup>	26.12. 27.12. <sup>6</sup>	x	27.12. 28.12.	x	x			x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12. <sup>14</sup>	x					x										x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26.10.	21.7.	1.8.	3.10.*	5.8. <sup>15</sup>	12.10. 6.12.	14.7.		25.3. 26.10.	17.3.	25.4.	23.6.	19.11.	10.6.	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x*	x	21	x	8	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30.4. 14.17 5.5. <sup>17</sup> 3.10. <sup>23</sup>		11.11. <sup>2</sup> 15.11. <sup>3</sup>	2.1. <sup>4,15</sup>		31.3. <sup>19</sup> 29.4. <sup>24</sup>	31.3. <sup>19</sup> 2.5. <sup>20</sup> 26.7. <sup>20</sup> 9.9. <sup>20</sup> 9.11. <sup>20</sup>	8.5. <sup>12,15</sup> 11.11. <sup>2</sup>	3.1. 30.5. <sup>6</sup> 29.8. <sup>6</sup>	14.3. <sup>9</sup>	5.4. 6.6. <sup>6</sup> 1.8. 31.10.	29.6. <sup>13</sup>	14.2. <sup>9</sup> 5.9. <sup>10</sup> 27.12.	27.1. <sup>7</sup> 13.5. <sup>25</sup>	15.2. <sup>25</sup> 25.4. <sup>29</sup> 13.6. <sup>30</sup> 5.10. <sup>26</sup> 1.12. <sup>27</sup>	24.6. <sup>16</sup>

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Dezember 1993 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag**

Nach Regel 26 (1) EPÜ wird **ab 1. März 1994** für den schriftlichen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die nachstehend abgedruckte Neufassung<sup>1</sup> des Formblatts für den Erteilungsantrag vorgeschrieben. Die derzeit gültige Fassung<sup>2</sup> kann für eine Übergangszeit bis 31. August 1994 weiter benützt werden.

Die Neufassung des Formblatts berücksichtigt im neuen Feld 34 die ab 1. März 1994 mögliche Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien<sup>3</sup>. Das bisherige Feld 34 (Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten) ist nunmehr Feld 33a.

Das Merkblatt zum Formblatt für den Erteilungsantrag enthält einen neuen Abschnitt zu Feld 34, der nachstehend wiedergegeben ist. Im übrigen ist das Merkblatt unverändert geblieben.

**Text von Feld 34 des Merkblatts: Erstreckung des europäischen Patents**

Eine europäische Patentanmeldung und ein darauf erteiltes europäisches Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung entsprechende "Erstreckungsabkommen" bestehen (Stand 1. März 1994: Slowenien).

Der Erstreckungsantrag gilt automatisch für jede an oder nach dem Stichtag (Inkrafttreten des Erstreckungsabkommens) eingereichte europäische Patentanmeldung als gestellt. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Fristen (Art. 79(2) i. V. m. Art. 78(2), Regel 85a(2)) an das EPA entrichtet

**Notice from the European Patent Office dated 15 December 1993 concerning the revised Request for Grant form**

With reference to Rule 26(1) EPC, the revised Request for Grant form reproduced below<sup>1</sup> is to be used **as from 1 March 1994** for filing the written request for grant of a European patent. Applicants may continue to use the old form<sup>2</sup> until 31 August 1994.

The revised form takes account in new Section 34 of the extension of European patents which enters into force for Slovenia on 1 March 1994<sup>3</sup>. Old Section 34 (Precautionary designation of all Contracting States) becomes Section 33a.

The Notes on the Request for Grant form contain a new text relating to Section 34, which is reproduced below. The Notes are otherwise unchanged.

**Text of Section 34 of the Notes: Extension of the European patent**

A European patent application and a European patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to any State which is not a Contracting State to the EPC and with which an "extension agreement" exists on the date on which the application is filed (as at 1 March 1994: Slovenia).

The request for extension is automatically deemed to be made for any European patent application filed on or after the commencement date (entry into force of the extension agreement). It is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limits laid down in the EPC for the payment of designation fees (Art. 79(2) in conjunction with Art. 78(2) and Rule 85a(2) EPC). No communication under Rule 85a(1)

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 décembre 1993, relatif au nouveau formulaire de requête en délivrance**

En vertu de la règle 26(1) CBE, la requête en délivrance d'un brevet européen doit être présentée par écrit sur le nouveau formulaire<sup>1</sup> de requête en délivrance reproduit ci-après, **à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994**. Le formulaire actuel<sup>2</sup> pourra encore être utilisé pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 août 1994.

Le nouveau formulaire tient compte, à la nouvelle rubrique 34, de la possibilité d'étendre à compter du 1<sup>er</sup> mars 1994 les effets des brevets européens à la Slovanie<sup>3</sup>, l'ancienne rubrique 34 (Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants) devenant la rubrique 33a.

La notice accompagnant le formulaire de requête en délivrance contient un nouveau paragraphe à la rubrique 34, qui est reproduit ci-après. Le reste de la notice est inchangé.

**Texte de la rubrique 34 de la notice: Extension des effets du brevet européen**

Sur requête du demandeur, les effets produits par une demande de brevet européen et par le brevet européen délivré sur la base de cette demande s'étendent aux Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe de tels accords d'extension à la date du dépôt de la demande (situation au 1<sup>er</sup> mars 1994: Slovanie).

La requête en extension vaut automatiquement pour toute demande déposée à la date ou après la date d'entrée en vigueur de l'accord d'extension. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans les délais prévus par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (art. 79(2) ensemble l'art. 78(2) et la règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle

<sup>1</sup> Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94") wird voraussichtlich ab Ende Februar 1994 zur Verfügung stehen. Sie kann beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin, sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1992, 757.

<sup>3</sup> Siehe hierzu Seiten 75 ff. dieser Ausgabe des Amtsblatts.

<sup>1</sup> The revised form (reference "EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94") is expected to be available as from the end of February 1994. It is obtainable free of charge from the EPO - preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin - as well as from the central industrial property offices of the Contracting States.

<sup>2</sup> OJ EPO 1992, 757.

<sup>3</sup> See in this connection pages 75 et seq. of this issue of the Official Journal.

<sup>1</sup> Le nouveau formulaire (référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 03.94") devrait être disponible à partir de la fin du mois de février 1994. Il pourra être obtenu gratuitement en s'adressant soit à l'OEB, de préférence à Vienne, ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

<sup>2</sup> JO OEB 1992, 757.

<sup>3</sup> Cf. p. 75 s. du présent numéro du Journal officiel.

wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 85a (1) oder Regel 69 ergeht nicht. **Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.**

Die jeweilige Höhe der Erstreckungsgebühr und ihrer Gegenwerte in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen, die regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden.

Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABl. EPA 1994, 75 bekanntgemacht.

Rule 85a(1) or Rule 69 EPC is issued. **When extension fees are paid, the States for which they are intended must be specified.**

The relevant amount of the extension fee and of its equivalents in other currencies of the EPC Contracting States is given in the "Guidance for the payment of fees, costs and prices", which is published regularly in the Official Journal of the EPO.

Detailed information about the extension system is published in OJ EPO 1994, 75.

85bis(1) ou de la règle 69 CBE. **Lors du paiement des taxes d'extension, il convient d'indiquer à quels Etats sont destinées ces taxes.**

Le montant de la taxe d'extension et des contre-valeurs de cette taxe dans les autres monnaies des Etats parties à la CBE est indiqué dans les "Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente" publiés régulièrement au Journal officiel de l'OEB.

Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 1994, 75.



# Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents / Request for grant of a European patent / Requête en délivrance d'un brevet européen 1

Bestätigung einer bereits durch Telekopie (Telefax) eingereichten Anmeldung / Confirmation of an application already filed by facsimile / Confirmation d'une demande déjà déposée par télécopie

Ja / Yes / Oui

Wenn ja, Datum der Übermittlung der Telekopie und Name der Einreichungsbehörde / If yes, facsimile date and name of the authority with which the documents were filed / Si oui, date d'envoi de la télécopie et nom de l'autorité de dépôt

Datum / Date

Behörde / Authority / Autorité

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration			
Anmeldenummer / Application No / N° de la demande	MKEY	1	
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC	2	
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA	3	
Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt		4	

<b>Tabulatoren-Positionen / Tabulation marks / Arrêts de tabulation</b> Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande		EXAM 4	5	<input checked="" type="checkbox"/> Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5) / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II, 5) / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice II, 5)
Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (maximum 15 specs) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)		AREF	6	
<b>ANMELDER / APPLICANT / DEMANDEUR</b> Name / Nom			7	
Anschrift / Address / Adresse			8	
APPR 01 #				
# DEST #				
Zustellschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance			9	
PADR				
Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / State of residence or of principal place of business / Etat du domicile ou du siège			10	
Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité			11	
Telefon / Telephone / Téléphone			12	
Telex / Télex      Telefax / Fax / Téléfax			13	
Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet / Autre(s) demandeur(s) sur feuille additionnelle			14	<input type="checkbox"/>
<b>VERTRETER / REPRESENTATIVE / MANDATAIRE:</b> Name / Nom *Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird / Name only one representative, who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made / N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)			15	
FREP 01				
Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle			16	
Telefon / Telephone / Téléphone			17	
Telex / Télex      Telefax / Fax / Téléfax			18	
Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle			19	<input type="checkbox"/>
TRAN				
FILL				



<b>Vollmacht / Authorisation / Pouvoir:</b> <b>Ist beigelegt / is enclosed / ci-joint</b>	20																						
<b>Ist registriert unter Nummer / has been registered under No. / a été enregistré sous le n°</b>	21	<input type="text" value="GENA"/> Nummer Number Numéro																					
<b>ERFINDER / INVENTOR / INVENTEUR:</b> <input type="text" value="INVT 20 # #"/>  <b>Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder / The applicant(s) is (are) the sole inventor(s) / Le(s) demandeur(s) est (sont) le (les) seul(s) inventeur(s)</b>  <b>Erfindernennung auf gesondertem Schriftstück / Designation of inventor attached / Voir la désignation de l'inventeur ci-jointe</b>	22 23																						
<b>BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG / TITLE OF INVENTION / TITRE DE L'INVENTION:</b>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>TIDE</td> <td>TIEN</td> <td>TIFR</td> </tr> </table>	TIDE	TIEN	TIFR	24																			
TIDE	TIEN	TIFR																					
<b>PRIORITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PRIORITY / DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <input type="text" value="PRIO"/>  01 # . . . # . . . # . . . # . . . #  02 # . . . # . . . # . . . # . . . #  03 # . . . # . . . # . . . # . . . #  04 # . . . # . . . # . . . # . . . #  Weitere Prioritätserklärung(en) auf Zusatzblatt / Additional declaration(s) of priority on additional sheet / Autre(s) déclaration(s) de priorité sur feuille additionnelle	25	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Staat / State / Etat</th> <th style="width: 33%;">Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt</th> <th style="width: 33%;">Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Staat / State / Etat	Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt	Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande																		
Staat / State / Etat	Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt	Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande																					
<b>MIKROORGANISMEN MICRO-ORGANISMS</b> Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1) a) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 in Verbindung mit Regel 28 zu erfüllen.  The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to Article 83 in conjunction with Rule 28 with a depositary institution recognised within the meaning of of Rule 28(1) (a) under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO.  <input type="text" value="MICO 1 #"/> #	26	<b>MICRO-ORGANISMES</b> L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposés afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 ensemble la règle 28; à cet effet, le dépôt a été effectué auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a), en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEB.																					
<b>Die Angaben nach Regel 28(1) c) sind in den technischen Anmeldeunterlagen enthalten auf / The particulars referred to in Rule 28(1) (c) are given in the technical documents in the application on / Les indications visées à la règle 28(1) c) figurent dans les pièces techniques de la demande à la /aux</b>	27	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Seite(n) / page(s)</th> <th style="width: 50%;">Zeile(n) / line(s) / ligne(s)</th> </tr> </table>	Seite(n) / page(s)	Zeile(n) / line(s) / ligne(s)																			
Seite(n) / page(s)	Zeile(n) / line(s) / ligne(s)																						
<b>werden später mitgeteilt / will be submitted at a later date / seront communiquées ultérieurement</b>	28																						
<b>Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle ist (sind) beigelegt / The receipt(s) of deposit issued by the depositary authority is (are) enclosed / Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt est (sont) ci-joint(s)</b>	29																						
<b>wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement</b>	30																						

<p><b>NUCLEOTID-UND AMINOSÄURESEQUENZEN / NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCES / SEQUENCES DE NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES</b></p> <p style="text-align: right;"><b>SEQL (1)</b></p> <p>Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 27a(1) / The description contains a sequence listing in accordance with Rule 27a(1) / La description contient une liste de séquences selon la règle 27bis(1)</p> <p>Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigelegt / The prescribed machine readable data carrier is enclosed / Le support de données prescrit déchiffirable par machine est annexé</p> <p>Es wird hiermit erklärt, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 27a(2)) / It is hereby stated that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 27a(2)) / Il est déclaré par la présente que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite (règle 27bis (2))</p>	31	
<p><b>Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten / Different applicants for different Contracting States / Différents demandeurs pour différents Etats contractants</b></p>	32	Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten / Name(s) of applicant(s) and designated Contracting States / Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés
<p>APPR 02 # _____ # _____</p>		
<p><b>BENENNUNG VON VERTRAGSSTAATEN / DESIGNATION OF CONTRACTING STATES / DESIGNATION D'ETATS CONTRACTANTS</b></p> <p style="text-align: right;"><b>DEST</b></p> <p>Österreich / Austria / Autriche <input type="checkbox"/> <b>AT</b></p> <p>Belgien / Belgium / Belgique <input type="checkbox"/> <b>BE</b></p> <p>Schweiz und Liechtenstein / Switzerland and Liechtenstein / Suisse et Liechtenstein <input type="checkbox"/> <b>CH / LI</b></p> <p>Deutschland / Germany / Allemagne <input type="checkbox"/> <b>DE</b></p> <p>Dänemark / Denmark / Danemark <input type="checkbox"/> <b>DK</b></p> <p>Spanien / Spain / Espagne <input type="checkbox"/> <b>ES</b></p> <p>Frankreich / France / France <input type="checkbox"/> <b>FR</b></p> <p>Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni <input type="checkbox"/> <b>GB</b></p> <p>Griechenland / Greece / Grèce <input type="checkbox"/> <b>GR</b></p> <p>Irland / Ireland / Irlande <input type="checkbox"/> <b>IE</b></p> <p>Italien / Italy / Italie <input type="checkbox"/> <b>IT</b></p> <p>Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg <input type="checkbox"/> <b>LU</b></p> <p>Monaco / Monaco / Monaco <input type="checkbox"/> <b>MC</b></p> <p>Niederlande / Netherlands / Pays-Bas <input type="checkbox"/> <b>NL</b></p> <p>Portugal / Portugal / Portugal <input type="checkbox"/> <b>PT</b></p> <p>Schweden / Sweden / Suède <input type="checkbox"/> <b>SE</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>	33	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>(Platz für Vertragsstaaten, für die das EPÜ nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt) (Space for Contracting States for which the EPC enters into force after this form has been printed)</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">(Prévu pour des Etats contractants à l'égard desquels le CBE entrera en vigueur après l'impression du présent formulaire)</p>
<p><b>VORSORGLICHE BENENNUNG SÄMTLICHER VERTRAGSSTAATEN</b></p> <p>Die in Feld 33 angegebenen Staaten sind jene, für die die Zahlung der Benennungsgebühren vorgenommen wurde oder derzeit beabsichtigt ist. Vorsorglich werden jedoch sämtliche Staaten benannt, die zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Anmeldung Vertragsstaaten des EPÜ sind (1.1.1993: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Es wird ersucht, die Benennung der hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten, wenn für diese Staaten die Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Es wird beantragt, von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) und einer Mitteilung nach Regel 69(1) betreffend die hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten abzusehen.</p>	33a	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>DÉSIGNATION À TOUTES FINS UTILES DE TOUS LES ETATS CONTRACTANTS</b></p> <p>Les Etats indiqués à la rubrique 33 sont ceux pour lesquels le paiement des taxes de désignation a été effectué ou pour lesquels l'on se propose actuellement de payer les taxes de désignation. Toutefois, à toutes fins utiles, sont désignés tous les Etats qui sont des Etats contractants de la CBE à la date du dépôt de la demande (1.1.1993: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Il est demandé, au cas où les taxes de désignation pour les Etats contractants désignés à titre complémentaire ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2), que la désignation desdits Etats soit considérée comme retirée par le demandeur. Prière de ne pas procéder pour lesdits Etats contractants désignés à titre complémentaire à la signification d'une notification établie conformément à la règle 85bis(1) ou à la règle 69(1).</p>

<p><b>ERSTRECKUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS</b>  <b>EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT</b>  <b>EXTENSION DES EFFETS DU BREVET EUROPEEN</b></p> <p style="text-align: right;"><b>EXPT</b> 34</p> <p>Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nicht-Vertragsstaaten des EPU zu erstrecken, mit denen am Tag ihrer Einreichung „Erstreckungsabkommen“ bestehen (Stand 1. März 1994: Slowenien). Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird. / This application is deemed to be a request to extend the European patent application and the European patent granted in respect of it to all non-Contracting States to the EPO with which "extension agreements" exist on the date on which the application is filed (as at 1 March 1994: Slovenia). However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid. / La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe un «accord d'extension» à la date du dépôt de la demande (situation au 1<sup>er</sup> mars 1994: Slovénie). Toutefois l'extension ne produit ses effets que s'il est acquitté la taxe d'extension prescrite.</p> <p>Derzeit ist beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten: / It is currently intended to pay the extension fee for the States marked below with a cross: / Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après :</p> <p>Slowenien / Slovenia / Slovénie <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><small>(Platz für Staaten, mit denen nach Drucklegung dieses Formblatts „Erstreckungsabkommen“ in Kraft treten) / (Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed) / (Prévu pour des Etats à l'égard desquels des «accords d'extension» entreraient en vigueur après l'impression du présent formulaire)</small></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung /</b>  <b>The application is a divisional</b>  <b>application /</b>  <b>La présente demande</b>  <b>constitue une demande</b>  <b>divisionnaire</b></p> <p><b>DFIL 9</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p> <p><b>PANR</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p>	<p>35 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p><b>Es handelt sich um eine Anmeldung nach Art. 61(1)b) /</b>  <b>The application is an Art. 61(1)b)</b>  <b>application / La présente demande</b>  <b>constitue une demande</b>  <b>selon l'article 61(1)b)</b></p> <p><b>DFIL 9</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p> <p><b>EANR</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p>	<p>36 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p><b>Patentansprüche / Claims / Revendications</b></p> <p style="text-align: right;"><b>CLMS</b> 37</p> <p><b>Weiterer Satz von Patentansprüchen (Art. 167(2)a)) /</b>  <b>Additional set of claims (Art. 167(2)(a)) /</b>  <b>Série supplémentaire de revendications (art. 167(2)a))</b></p> <p style="text-align: right;"><b>AUCL (1)</b> 38</p> <p style="text-align: right;"><b>AUCL (3)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>AUCL (4)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p> <p><input type="checkbox"/> <b>AT</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ES</b> Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p> <p><input type="checkbox"/> <b>GR</b></p>
<p><b>Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen</b>  <b>Abbildung Nr. / With the abstract it is proposed to publish</b>  <b>figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrégé</b>  <b>la figure n°</b></p> <p style="text-align: right;"><b>DRAW (2)</b> 39</p>	<p><input type="checkbox"/> Nummer / Number / Numéro</p>
<p><b>Zusätzliche Abschrift(en) der im europäischen Recherchenbericht</b>  <b>angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies)</b>  <b>of the documents cited in the European search report is (are) requested /</b>  <b>Prrière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des</b>  <b>documents cités dans le rapport de recherche européenne</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ASOC</b> 40</p>	<p><input type="checkbox"/> Anzahl der zusätzlichen Sätze von Abschriften Number of additional sets of copies Nombre de jeux supplémentaires de copies</p>

<p>Es wird die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Art. 10 GebO beantragt / Refund of the search fee is requested pursuant to Article 10 of the Rules relating to Fees / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes</p> <p>Eine Kopie des Recherchenberichts ist beigelegt / A copy of the search report is attached / Une copie du rapport de recherche est jointe</p>	<p>41</p> <p>42</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
<p>Eventuelle Rückzahlungen auf nebenstehendes beim EPA geführte laufende Konto / Reimbursement, if any, to EPO deposit account opposite / Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-contre ouvert près l'OEB</p>	<p>43</p>	<p>Nummer / Number / Numéro <span style="margin-left: 20px;">Kontoinhaber / Account holder / Titulaire du compte</span></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<p>Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigelegten Unterlagen ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 5 dieses Antrages)</p> <p>The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 5 of this request)</p>	<p>44</p>	<p>La liste prescrite des documents joints à cette requête figure sur le récépissé préétabli (page 5 de la présente requête)</p>
<p>Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)</p> <p>Ort / Place / Lieu _____</p> <p>Datum / Date _____</p>	<p>45</p>	<p>Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133 (3), 1st sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133, paragraphe 3, 1re phrase, munis d'un pouvoir général Nr. / No. / n° :</p>
<p>Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben / Please type name under signature. In case of legal persons, the position of the signer within the company should also be typed / Le ou les noms des signataires doivent être également dactylographiés. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires sera indiquée à la machine à écrire.</p>		

# Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents 6

(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)

(Checklist of enclosed documents)

(Liste des documents annexés à la présente requête)

Es wird hiermit der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt / Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged / Nous attestons le dépôt des documents désignés ci-dessous

Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 24(4) anzusehen (siehe Feld RENA). **Nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24(4) sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar beim EPA einzureichen.** / If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a national authority it serves as a communication under Rule 24(4) (see Section RENA). **Once the communication under Rule 24(4) has been received, all further documents relating to the application must be sent directly to the European Patent Office.** / Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 24(4). **Dès que la notification visée à la règle 24(4) a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.**

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Datum / Date

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official stamp / Signature / Cachet officiel

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande				
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC			
Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Representative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire	AREF			
Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde: / Only after filing of the application with a national authority: / Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:				
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA			
<b>A. Anmeldeunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application documents and priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité</b>	46	Stückzahl / Number of copies / Nombre d'exemplaire	Blattzahl* eines Stücks / Number of sheets* in each copy / Nombre de feuilles* par exemplaire	Gesamtzahl der Abbildungen / Total number of figures / Nombre total de figures
1. Beschreibung / Description				
2. Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)				
3. Ggf. unterschiedliche Patentansprüche (Art. 167(2) a) / Any different claims (Art. 167(2)(a)) / Le cas échéant, revendications différentes (art. 167(2) a)				
4. Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)	<b>DRAW 1 #</b>			
5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé				
6. Übersetzung der Anmeldeunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande				
7. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité				
8. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs (belege) / Translation of priority document(s) / Traduction du (des) document(s) de priorité				
<b>B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:</b>	47			
1. Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier	<input type="checkbox"/>			
2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général	<input type="checkbox"/>			
3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur	<input type="checkbox"/>			
4. Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure	<input type="checkbox"/>			
5. Gebührensatzungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)	<input type="checkbox"/>			
6. Scheck (ausgeschlossen bei Einreichung bei den nationalen Behörden) / Cheque (not when filing with national authorities) / Chèque (pas de chèque en cas de dépôt auprès des services nationaux)	<input type="checkbox"/>			
7. Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing / Support de données pour liste de séquences	<input type="checkbox"/>			
	<b>SEQL (4)</b>			
8. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille additionnelle	<input type="checkbox"/>			
9. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser ici)	<input type="checkbox"/>			
<b>C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents / Copies du présent récépissé de documents</b>	48			Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies

\* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl wurde bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets indicated was correct / L'exactitude du nombre de feuilles n'a pas été contrôlée lors du dépôt

**Einbanddecken für das  
Patentblatt und für das  
Amtsblatt**

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG  
D-50926 Köln

zu beziehen. Folgende Decken sind  
lieferbar:

**Patentblatt**

Jg 1990, 91, 92, 93 - je 12 Decken

**Amtsblatt**

Jg 1990, 91, 92, 93 - je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt  
21 DEM zuzüglich Versandkosten.

**Binders for the Patent Bulletin  
and the Official Journal**

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG  
D-50926 Cologne

The following binders are available:

**Patent Bulletin**

1990, 91, 92, 93 - 12 binders each

**Official Journal**

1990, 91, 92, 93 - 1 binder each

The price per binder is DEM 21 plus  
postage and packing.

**Reliures pour le Bulletin  
européen des brevets et le  
Journal officiel**

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG  
D-50926 Cologne

Les reliures suivantes sont  
disponibles:

**Bulletin européen des brevets**

1990, 91, 92, 93 - 12 reliures par  
année

**Journal officiel de l'OEB**

1990, 91, 92, 93 - 1 reliure par année

Le prix d'une reliure est de 21 DEM,  
frais d'envoi en sus.

**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\*

**AT Österreich / Austria / Autriche****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hehenberger, Reinhard (AT)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Otto Beer  
Dipl.-Ing. Manfred Beer  
Lindengasse 8  
A-1070 Wien

Schweitzer, Friedrich (AT)  
Maschinenfabrik Andritz AG  
Statteggerstraße 18  
A-8045 Graz

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Babeluk, Michael (AT)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Mag. Michael Babeluk  
Albertgasse 10/8  
A-1080 Wien

Szász, Tibor (AT)  
HTM Sport- u. Freizeitgeräte AG  
Tyroliaplatz 1  
A-2320 Schwechat

Rossboth, Werner Heinz (AT)  
GEC Alstom T & D GmbH  
Franckstraße 51  
A-4020 Linz

Wallner, Gerhard (AT)  
Austrian Energy & Environment  
SGP/Waagner-Biro GmbH  
Siemensstraße 89  
A-1221 Wien

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Buresch, Erwin (AT) - R. 102(1)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Dr. H. Collin,  
Dipl.-Ing. E. Buresch,  
Dipl.-Ing. A. Häupl  
Mariahilfer Straße 50  
(Kirchengasse 1)  
A-1070 Wien

Rehak, Walter (AT) - R. 102(2)a)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Walter Rehak  
Spiegelgasse 2  
A-1010 Wien

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

Bairiot-Delcoux, Mariette (BE)  
L'Office Kirkpatrick S.A.  
Avenue Wolfers 32  
B-1310 La Hulpe

Powis de Tenbossche, Roland (BE)  
Bureau Vander Haeghen S.A.  
Rue Colonel Bourg 108 A  
B-1040 Bruxelles

Engisch, Gautier (FR)  
Procter & Gamble  
European Technical Center N.V.  
Temselaan 100  
B-1853 Strombeek-Bever

Van Malderen, Joëlle (BE)  
Office Van Malderen  
Place Reine Fabiola 6/1  
B-1080 Bruxelles

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27,  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080,  
Tx. 5/216834,  
FAX (+49-89)2021548.

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute  
EPI General Secretariat  
Erhardtstrasse 27,  
D-80331 Munich  
Tel. (+49-89)2017080,  
Tx. 5/216834,  
FAX (+49-89)2021548.

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut  
EPI-Secrétariat général  
Erhardtstrasse 27,  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080,  
Tx. 5/216834,  
FAX (+49-89)2021548.

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Delaunois, Jacques (BE)  
Rue du Coron 15  
B-7040 Rougnies

Dopchie, Jean-Marc (BE)  
Bureau Vander Haeghen - K.O.B s.a.  
Kennedypark 31c  
B-8500 Kortrijk

Leherte, Georges M.L.M. (BE)  
Bureau Vander Haeghen - K.O.B s.a.  
Rue Colonel Bourg 108A  
B-1040 Bruxelles

Roodhooft, Roger (BE)  
ROR Consultanz  
J.B. Van Gijssellaan, 73  
B-1780 Wommel

Taylor, Michael (GB)  
Eridania Beghin-Say  
Havenstraat 84  
B-1800 Vilvoorde

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Blanchart, André (BE) - R. 102(2)a)  
Ministère de la région wallone  
Direction d'Administration de l'Énergie  
et des Technologies nouvelles  
Service des Technologies nouvelles  
Avenue Prince de Liège, 7  
B-5100 Namur

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

Bastian, Werner Maria (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Klybeckstrasse 141  
CH-4002 Basel

Heinen, Detlef (DE)  
Ciba-Geigy AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

Liebe, Rainer (DE)  
ABB. Management AG  
TEI Immaterialgüterrecht  
Postfach  
CH-5401 Baden

Riegler, Norbert Hermann (DE)  
Lonza AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel

Ludescher, Hans (AT)  
SFS Stadler Gruppe  
Patentabteilung  
Nefenstrasse 30  
CH-9435 Heerbrugg

Mirza, Akram Karim (DE)  
IBM Research Laboratory  
Intellectual Property Department  
Säumerstrasse 4  
CH-8803 Rüschlikon

Patry, Didier Marcel Pierre (FR)  
icb  
Ingénieurs Conseils en Brevets S.A.  
Passage Max Meuron 6  
CH-2000 Neuchâtel

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Baggiolini, Raimondo (CH)  
Ufficio Brevetti  
Fiammenghi-Fiammenghi  
via San Gottardo 15  
CH-6900 Lugano

Ballmer, Ulrich (CH)  
Postfach 1808  
CH-5401 Baden

Barth, Carl Otto (DE)  
IBM Research Laboratory  
Intellectual Property Department  
Säumerstrasse 4  
CH-8803 Rüschlikon

Becher, Pauline (DE)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

Bottinelli, Erminio (IT)  
Ufficio Brevetti  
Fiammenghi-Fiammenghi  
Via San Gottardo 15  
CH-6900 Lugano

Bovard, Fritz Albert (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte VSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern 25

Braun, André (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel



Charbonnier, Georges R. (CH)  
Charpi International  
Case Postale 221  
CH-1211 Genève 25

Dittrich, Horst (AT)  
Cerberus AG  
CH-8708 Männedorf

Dubois, Jean René (CH)  
Léopold-Robert 12  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Ducommun, Jean-Michel (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte VSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern 25

Ellenberger, Maurice (CH)  
Zellweger Uster AG  
Wilstrasse 10  
CH-8610 Uster

Eschmann, Heinz (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

Fischer, Franz (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte BSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern 25

Franc, Ernst (AT)  
Bühlstrasse 8  
CH-9572 Hub-Busswil

Frei, Alexandra Sarah (CH)  
Frei Patentanwaltsbüro  
Hedwigsteig 6  
Postfach 768  
CH-8029 Zürich

Frossard, Michel (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

Gehrig, Peter (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

Héritier, Pierre François (CH)  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Patentanwälte VSP  
Holbeinstrasse 36-38  
Postfach 160  
CH-4003 Basel

Keller, René (CH)  
Dr. R. Keller + Partner  
Patentanwälte  
Postfach  
CH-3000 Bern 7

Kerr, Andrew (GB)  
Postfach 444  
CH-4144 Arlesheim BL

Kulhavy, Sava (CH)  
Patentanwaltsbüro  
Dipl.-Ing. S.V. Kulhavy  
Postfach 1138  
CH-9001 St. Gallen

Robert, Jean S. (CH)  
Case Postale 152  
CH-1257 Landécy-Genève

Rudack, Günter Otto (DE)  
Eggrainstrasse 10  
CH-8803 Rüslikon

Salvaterra-Garcia, Maria de Lurdes (PT)  
Firmenich  
Département des Brevets  
Case Postale 239  
CH-1211 Genève 8

Schweizer, Hans (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte VSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern 25

Silbiger, Jakob (CH)  
c/o André Braun  
Murtengasse 5  
CH-4051 Basel

Steen, Dieter Markus (CH)  
Ardin & Cie SA  
122, rue de Genève  
Case Postale 56  
CH-1226 Genève-Thônex

Tobler, Walter (CH)  
Infozen  
Im Weingarten 15  
CH-9242 Oberuzwil

Tschudi, Lorenz (CH)  
Bovard AG  
Patentanwälte VSP  
Optingenstrasse 16  
CH-3000 Bern 25

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Kirker, Gaylord Emile (CH) -R.102(2)a)  
c/o Kirker & Cie  
Ingénieurs-Conseils  
en propriété industrielle  
14, rue du Mont-Blanc  
CH-1211 Genève 1

Kügele, Bernhard (AT) - cf. FR  
c/o Novapat-Cabinet Chereau  
9, rue du Valais  
CH-1202 Genève

Nithardt, Roland (FR) - cf. FR  
Cabinet Roland Nithardt  
Conseils en Propriété Industrielle S.A.  
Y-Parc Scientifique et Technologique  
Chemin de la Sallaz  
Case postale 3347  
CH-1400 Yverdon-les-Bains

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

- Abel, Manfred (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX- C6  
D-67056 Ludwigshafen
- Albrecht, Ralf (DE)  
Manitz, Finsterwald & Rotermund  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München
- Bernhardt, Wolfgang Wille-Hans (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patente, Marken und Lizenzen  
ZDX/F - C6  
D-67056 Ludwigshafen
- Bieberbach, Andreas (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX-C6  
D-67056 Ludwigshafen
- Borchert, Uwe Rudolf (DE)  
Pilgersheimer Straße 29  
D-81543 München
- Both, Georg (DE)  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstraße 4  
D-22607 Hamburg
- Brandis (Freiherr von), Henning (DE)  
Strehl Schübel-Hopf  
Groening & Partner  
Maximilianstraße 54  
D-80538 München
- Burkert, Frank (DE)  
Bayer AG  
Konzernzentrale RP  
Patente Konzern  
D-51368 Leverkusen
- Bösl, Raphael Konrad (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Gebäude F 821  
D-65926 Frankfurt am Main
- Chivarov, Gueorgui (BG)  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Bavariaring 4  
D-80336 München
- Cooper, John Anthony (GB)  
Kador & Partner  
Corneliusstraße 15  
D-80469 München
- Drömer, Hans-Carsten (DE)  
Preussag AG  
Karl-Wiechert-Allee 4  
D-30625 Hannover
- Eder, Thomas (DE)  
Eder & Schieschke  
Patentanwälte  
Elisabethstraße 34  
D-80796 München
- Esser, Wolfgang (DE)  
Deutsche ITT Industries GmbH  
Hans-Bunte-Straße 19  
D-79108 Freiburg
- Finsterwald, Martin (DE)  
Manitz, Finsterwald & Rotermund  
Robert-Koch-Straße 1  
D-80538 München
- Fleck, Hermann-Joseph (DE)  
Patentanwaltsbüro  
A. Jeck & H.-J. Fleck  
Markgröninger Straße 47/1  
D-71701 Schwieberdingen
- Grundmann, Dirk (DE)  
Rieder & Partner  
Postfach 11 04 51  
D-42304 Wuppertal
- Göken, Klaus G. (DE)  
Elverskamp 13  
D-29223 Celle-Boye
- Hausamann, Christine (DE)  
Siemens AG  
PA 6  
St.-Martinstraße 76  
D-81541 München
- Hinkelmann, Klaus (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX-C6  
D-67056 Ludwigshafen
- Hornig, Leonore (DE)  
Rupert-Mayer-Straße 6  
D-81379 München
- Kinnstätter, Klaus (DE)  
Siemens AG  
ZFE GR PA 1  
Paul-Gossen-Straße 100  
D-91052 Erlangen
- Kisselmann, Rudi (DE)  
Robert Bosch GmbH  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart
- Krombach, Rainer (DE)  
Siemens AG  
ZFE GR PA  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München
- Lettau, Katja (DE)  
GAOGesellschaft für  
Automation und Organisation mbH  
Euckenstraße 12  
D-81369 München
- Linkenheil, Dieter (DE)  
Bayer AG  
Konzernverwaltung RP  
Patente Konzern  
D-51368 Leverkusen

Linnemann, Winfried (DE)  
c/o Schulze Horn & Partner  
Goldstraße 50  
D-48147 Münster

Marquardt, Werner (DE)  
Robert Bosch GmbH  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart

Müller-Rißmann, Werner Albrecht (DE)  
Carl Zeiss  
Patentabteilung  
Carl Zeiss Straße  
D-73446 Oberkochen

Otten, Hajo (DE)  
Pfeil, Hugo (DE)  
Behringwerke AG  
Abteilung Patente und Verträge  
Postfach 11 40  
D-35001 Marburg

Potten, Holger (DE)  
Wacker-Chemie GmbH  
Zentralabteilung Patente,  
Marken und Lizenzen  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München

Prehn, Manfred (DE)  
Robert Bosch GmbH  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart

Reber, Gabriele (DE)  
Patentanwaltsbüro  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Baraviaring 4  
D-80336 München

Reinhardt, Markus (DE)  
Kindergartenweg 8  
D-80999 München

Rupprecht, Kay (DE)  
Widenmayerstraße 36  
D-80538 München

Schantz, Hugo (DE)  
Siemens AG  
GR PA  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Vièl, Christof (DE)  
Weinbergweg 15  
D-66119 Saarbrücken

Vollnhals, Aurel (DE)  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Patentanwälte  
Baraviaring 4  
D-80336 München

Walz, Erich (DE)  
Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35 c  
D-20097 Hamburg

Weber, Thomas (DE)  
von Kreisler Selting Werner  
Postfach 10 22 41  
D-50462 Köln

Weidel, Gottfried (DE)  
Siemens AG  
GR PA  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Weiss, Wolfgang (DE)  
Holzstraße 18 a  
D-82041 Oberhaching

Weller, Erich W. (DE)  
Wilhelm & Dauster  
Patentanwälte  
Hospitalstraße 8  
D-70174 Stuttgart

Wilhelm, Stefan (DE)  
E. Merck  
Patentabteilung  
Postfach  
D-64271 Darmstadt

Wolff, Harry (DE)  
Siemens AG  
GR PA 2  
Postfach 32 20  
D-91050 Erlangen

#### Änderungen / Amendments / Medications

Aldag, Wolfgang (DE)  
Böblinger Straße 52  
D-70199 Stuttgart

Baumann, Peter (DE)  
Louisenstraße 60  
D-01099 Dresden

Behrendt, Arne (DE)  
Postfach 10 23 65  
D-44723 Bochum

Beisner, Klaus (DE)  
Birkenstraße 14  
D-71296 Heimsheim

Berg, Wilhelm (DE)  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München

Bockermann, Rolf (DE)  
Patentanwälte  
Dr.-Ing. Oidtman  
Dipl.-Ing. Bockermann  
Bergstraße 159  
D-44791 Bochum

Borchard, Wolfgang (DE)  
Samuel-Lampel-Straße 4  
D-04357 Leipzig

Buff, Ursula (DE)  
Dr. Pöhner, Dr. Liedtke & Partner  
Langewiesener Straße 32  
D-98693 Ilmenau

- Creutz, Dieter (DE)  
Am Ringpark 4 c  
D-01640 Coswig
- Draudt, Axel Hermann Christian (DE)  
Maiwald & Partner  
Balanstraße 57  
D-81541 München
- Dziewior, Joachim (DE)  
Postfach 17 67  
D-89007 Ulm
- Ehrenstein, Wolfgang (DE)  
Bayer AG  
Konzernzentrale RP  
Lizenzen Technische Kooperation  
D-51368 Leverkusen
- Erbacher, Alfons (DE)  
AEG-Aktiengesellschaft  
D-60591 Frankfurt
- Fickenscher, Karlheinz (DE)  
Siemens AG  
GR PA  
Postfach 22 16 34  
D-80506 München
- Freiherr von Hirsch, Hubert (DE)  
Gautinger Weg 9  
D-82065 Beierbrunn
- Friedmann, Jürgen (DE)  
Richthofenstraße 67  
D-70839 Gerlingen
- Friedrich, Elke (DE)  
Schloßstraße 2  
D-02625 Bautzen
- Galiläer, Hans (DE)  
Turmstraße 14  
D-07546 Gera
- Gross, Karl Friedrich (DE)  
Schauinsland 30  
D-61479 Glashütten
- Güttler, Hermann (DE)  
Porschestraße 5  
D-73066 Uhingen
- Heiner, Horst (DE)  
c/o GKM - GmbH  
Postfach 183/196  
D-99853 Gotha
- Heitsch, Wolfgang (DE)  
Göhlsdorfer Straße 25 g  
D-14778 Jeserig
- Helisch, Hans-Joachim (DE)  
Ulmenstraße 64/66  
D-12621 Berlin
- Hemmerich, Friedrich Werner (DE)  
Hemmerich, Müller, Grosse,  
Pollmeier, Valentin, Gihske  
Eduard-Schloemann -Straße 47  
D-40237 Düsseldorf
- Hentschel, Ulrich (DE)  
Bernburger Straße 22  
D-06108 Halle
- Henze, Lothar (DE)  
Postfach 33 01 30  
D-14171 Berlin
- Herrmann, Günther (DE)  
Körber AG  
Kampchaussee 8-32  
D-21033 Hamburg
- Hoffmann, Rolf (DE)  
TAKRAF Lauchhammer GmbH  
Rechtsabteilung  
Theklaer Straße 42  
D-04347 Leipzig
- Horn, Klaus (DE)  
Patentanwaltskanzlei Dr. Horn  
Draisdorfer Straße 69  
D-09114 Chemnitz
- Horn, Wolfgang (DE)  
Paul-Gerhardt-Stiftung  
Postfach 75  
D-06872 Lutherstadt Wittenberg
- Huch, Peter (DE)  
c/o Röhm GmbH  
Patentabteilung  
D-64275 Darmstadt
- Huss, Carl-Hans (DE)  
Huss, Flosdorff & Partner  
Patentanwälte  
Alleestraße 33  
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
- Knauf, Rudolf (DE)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 33 02 29  
D-40435 Düsseldorf
- Kraft, Werner (DE)  
Patentanwalt Faching. für  
Schutzrechtswesen W. Kraft  
Feldstraße 25  
D-04600 Altenburg
- Kurth, Dieter (DE)  
Deutsche Thomson-Brandt GmbH  
Patent- und Lizenzabteilung  
Postfach 91 13 45  
D-30433 Hannover
- Landsmann, Ralf (DE)  
Dornier GmbH  
FNS 003 Patente  
D-88039 Friedrichshafen
- Lange, Hans-Heinrich (DE)  
Drachenfels Straße 35  
D-53757 St. Augustin
- Lange, Heinke (DE)  
Adolf-Geyer-Straße 4  
D-07607 Eisenberg

- Lewit, Leonard (AT)  
Löwengründleweg 24  
D-78089 Unterkirnach
- Maiwald, Walter (DE)  
Maiwald & Partner  
Balanstraße 57  
D-81541 München
- Matthes, Klaus (DE)  
MAN Roland Druckmaschinen AG  
Postfach 10 00 96  
D-86135 Augsburg
- Mehler, Klaus (DE)  
Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt,  
Dr. Mehler, Dipl.-Ing. Weiss  
Patentanwälte  
Postfach 4660  
D-65036 Wiesbaden
- Meidroth, Jürgen (DE)  
Friedrich-Engels-Straße 52/0808  
D-99086 Erfurt
- Metz, Siegfried (DE)  
Forschungszentrum Jülich GmbH (KFA)  
Rechts- und Patentanwälte (RFA)  
D-52425 Jülich
- Michelis, Theodor (DE)  
Tattenbachstraße 9  
D-80538 München
- Mink, Reinhold (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Patentabteilung  
Postfach 31 01 20  
D-68298 Mannheim
- Muschka, Wilhelm (DE)  
Baumeister-Rohrer-Weg 5  
D-76532 Baden-Baden
- Müller, Ulrich (DE)  
Carolinenstraße 26  
D-07747 Jena
- Niedmers, Ole (DE)  
Patentanwälte  
Niedmers & Schöning  
Stahlwiete 23  
D-22761 Hamburg
- Oidtman, Paul Heinz (DE)  
Patentanwälte  
Dr.-Ing. Oidtman  
Dipl.-Ing. Bockermann  
Bergstraße 159  
D-44791 Bochum
- Pauling, Hans-Jürgen (DE)  
Philipp-Rosenthal-Straße 5  
D-04103 Leipzig
- Pohle, Reinhard (DE)  
Finkenweg 31  
D-73760 Ostfildern
- Pollmeier, Felix (DE)  
Patentanwälte  
Hemmerich, Müller, Grosse,  
Pollmeier, Valentin, Gihcke  
Eduard Schloemann-Straße 47  
D-40237 Düsseldorf
- Pretzell, Hellmut (DE)  
Kaiser-Wilhelm -Straße 25 I  
D-12247 Berlin
- Reinhard, Horst (DE)  
Reinhard-Skuhra-Weise & Partner  
Postfach 44 01 51  
D-80750 München
- Ruge, Werner (DE)  
Lausitzer Braunkohle AG  
D-03139 Schwarze Pumpe
- Saalfeld, Klaus (DE)  
Schultheiss Straße 3  
D-81477 München
- Schick, Kirsten (DE)  
Düsseldorfer Straße 60  
D-01159 Dresden
- Schippan, Ralph (DE)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 33 02 29  
D-40435 Düsseldorf
- Schwarzkopf, Karl-Heinz (DE)  
SKW Stickstoffwerke  
Piesteritz GmbH  
Postfach 10  
D-06879 Lutherstadt Wittenberg
- Schöning, Hans Werner (DE)  
Patentanwälte  
Niedmers & Schöning  
Stahlwiete 23  
D-22761 Hamburg
- Skuhra, Udo (AT)  
Reinhard-Skuhra-Wiese & Partner  
Postfach 44 01 51  
D-80750 München
- Stachow, Ernst-Walter (DE)  
Frankenforster Straße 135-137  
D-51427 Bergisch Gladbach
- Strasse, Joachim (DE)  
Strasse, Meys, Stach & Vonnemann  
Balanstraße 55  
D-81541 München
- Stempel, Detlef (DE)  
Nahrungsgütermaschinenbau GmbH  
Postfach 1822  
D-17008 Neubrandenburg
- ter Meer, Nicolaus (DE)  
ter Meer-Müller-Steinmeister  
& Partner  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München

Thurn, Gerhard Wilhelm (DE)  
Postfach 86 07 48  
D-81634 München

Urner, Peter (DE)  
ter Meer-Müller-Steinmeister  
& Partner  
Mauerkircherstraße 45  
D-81679 München

Vogel, Georg (DE)  
Markgröninger Straße 47/1  
D-71701 Schwieberdingen

Voigt, Hans-Ludwig (DE)  
Hochschule für Technik, Wirtschaft  
und Sozialwesen Zittau/Görlitz (FH)  
Dezernat 2/Akademische Verwaltung  
Postfach 261  
D-02755 Zittau

von Fünér, Alexander (DE)  
Von Fünér, Ebbinghaus, Finck  
Patentanwälte  
Postfach 95 01 60  
D-81517 München

von Biedersee, Heidereich (DE)  
Volkswagen AG  
Patentwesen  
D-38436 Wolfsburg

Vonnemann, Gerhard (DE)  
Strasse, Meys, Stach & Vonnemann  
An der Alster 84  
D-20099 Hamburg

Wehser, Wulf (DE)  
Patentanwälte  
Wehser und Partner  
Roscherstraße 12  
D-30161 Hannover

Weise, Reinhard (DE)  
Reinhard-Skuhra-Weise & Partner  
Postfach 44 01 51  
D-80750 München

Weiss, Christian (DE)  
Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt  
Dr. Mehler, Dipl.-Ing. Weiss  
Postfach 46 60  
D-65036 Wiesbaden

Werner, Dietrich H. (DE)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 33 02 29  
D-40435 Düsseldorf

Winterstein, Manfred (DE)  
Lübecker Straße 30  
D-18057 Rostock

Wittner, Walter (DE)  
c/o Daimler-Benz AG  
Patentstrategie C106  
D-70322 Stuttgart

Wurzler, Hartmut (DE)  
Im Kaestenbusch 5  
D-67434 Neustadt

Zounek, Nikolai (AT)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
D-65174 Wiesbaden

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Dziewior, Kurt (DE) - R. 102(1)  
Hermann Stehr-Weg 21  
D-89075 Ulm

Ernst, Hilmar (DE) - R. 102(2)a)  
Bayer AG  
Konzernverwaltung RP  
Patente Konzern  
D-51368 Leverkusen

Hach, Hans Karl (DE) - R. 102(1)  
Patentanwaltskanzlei  
Müller, Clemens & Hach  
Lerchenstraße 56  
D-74074 Heilbronn

Jansik, Klaus (DE) - R. 102(1)  
Steinbachstraße 125  
D-12489 Berlin

Liebe, Rainer (DE) - cf. CH  
Schönbachstraße 30  
D-04299 Leipzig

Milnes, Rodger (GB) - cf. GB  
Boehringer Ingelheim GmbH  
Abteilung Patente  
D-55216 Ingelheim

Mitchell, Alan (GB) - cf. GB  
Hoffmann, Eitle und Partner  
Arabellastraße 4  
D-81925 München

Redies, Bernd (DE) - R. 102(2)a)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 33 02 29  
D-40435 Düsseldorf

Richter, Peter (DE) - R. 102(1)  
AEG Schienenfahrzeug GmbHx  
Am Rathenaupark  
D-16761 Henningsdorf

Weber, Christian (DE) - R. 102(1)  
Hans-Beimler-Straße 9  
D-15232 Frankfurt

**DK Dänemark / Denmark / Danemark****Änderungen / Amendments / Modifications**

Madsen, Inger Margrethe Schelde (DK)  
c/o Novo Nordisk A/S  
Patent Department  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsvaerd

Schoenning, Soeren (DK)  
Höje Taastrup Boulevard 23  
DK-2630 Taastrup

Stanley-Madsen, Ib (DK)  
c/o NKT Holding A/S  
Patentafdelingen  
NKT Allé 1  
DK-2605 Broendly

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Tobias, Kjeld (DK) - R. 102(1)  
Ved Hegnet 10  
DK-2960 Rungsted Kyst

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

Aricha Hernandez, Maria Teresa (ES)  
c/El Tato, 23  
Chalet 2  
E-28043 Madrid

Botella Pradillo, Juan (ES)  
Tavira y Botella  
Velázquez, 78  
E-28001 Madrid

Botella Reyna, Antonio (ES)  
Tavira y Botella  
Velázquez, 78  
E-28001 Madrid

Botella Reyna, Juan (ES)  
Tavira y Botella  
Velázquez, 78  
E-28001 Madrid

Buceta Facorro, Luis (ES)  
AB Grupo Asesor Industrial SL  
Avda. Lehendakari Aguirre, 3 - 1.0  
E-48014 Bilbao

Cid Guimera, Maria del Consuelo (ES)  
Consejo de Ciento, 217 - 5.0 - 3.a  
E-08011 Barcelona

Del Rio Calvo, Francisco Javier (ES)  
Valencia, 300 - entlo. - 2.a  
E-08009 Barcelona

Diaz Gonzalez, Eugenio (ES)  
c/Miguel Angel, 16  
E-28006 Madrid

Gonzalez Sanchez, Francisco Javier (ES)  
Plaza Salesas, 3 - 1.a dcha  
E-26006 Madrid

Gonzalez Sanchez, German (ES)  
c/Pinar, 18  
E-28006 Madrid

Maldona do Jordan, Julia (ES)  
Diseno y Registro  
Linares 7  
E-46018 Valencia

Ochoa Blanco-Recio, Juan Carlos Vicente (ES)  
Lagasca, 126  
E-28006 Madrid

Primo de Rivera y Urquijo, José Antonio (ES)  
General Martinez Campos, 51  
E-28010 Madrid

Urizar Anasagasti, Jesus Maria (ES)  
c/Paseo de la Castellana, 72 - 1.o  
E-28046 Madrid

Urizar Anasagasti, José Antonio (ES)  
URYAS  
P. O. Box 61051  
E-28080 Madrid

## FR Frankreich / France

## Eintragungen / Entries / Inscriptions

- Becker, Philippe (FR)  
Rhône-Poulenc Rorer S.A.  
20, Avenue Raymond Aron  
F-92165 Antony Cédex
- Brykman, Georges (FR)  
Thomson-CSF  
SCPI  
50, rue Jean-Pierre Timbaud  
B.P. 329  
F-92402 Courbevoie Cédex
- Burbaud, Eric (FR)  
Cabinet Plasseraud  
84, rue d'Amsterdam  
F-75440 Paris Cédex 09
- Busnel, Jean-Benoît (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
158, rue de l'Université  
F-75007 Paris
- Colombet, Alain André (FR)  
Cabinet Lemoine et Bernasconi  
119, rue Pierre Corneille  
F-69003 Lyon
- Delenne, Marc (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex
- Hennion, Jean-Claude (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
37, rue du Vieux Faubourg  
F-59800 Lille
- Kügele, Bernhard (AT)  
c/o Novapat-Cabinet Chereau  
32, Boulevard Victor Hugo  
F-92110 Clichy
- Loisel, Bertrand (FR)  
Cabinet Plasseraud  
84, rue d'Amsterdam  
F-75440 Paris Cédex 09
- Nithardt, Roland (FR)  
Cabinet Nithardt & Burkard  
24, rue de l'Est  
B.P. 1445  
F-68071 Mulhouse
- Renaud-Goud, Thierry (FR)  
SOSPI  
Département de Brevets  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris
- Renous le Goubin, Véronique (FR)  
Saint-Gobain Recherche  
39, Quai Lucien Lefranc  
B.P. 135  
F-93303 Aubervilliers Cédex
- Rhein, Alain (FR)  
Cabinet  
Innovations & Prestations S.A.  
4, rue de Haguenau  
F-67000 Strasbourg
- Somnier, Jean-Louis (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
232, Avenue du Prado  
F-13295 Marseille Cédex 08
- Tezier Herman, Béatrice (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
25, Quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex
- Vialle-Presles, Marie José (FR)  
Cabinet Orès  
6, Avenue de Messine  
F-75008 Paris
- Zapalowicz, Francis (FR)  
Bureau D.A. Casalonga - Josse  
8, Avenue Percier  
F-75008 Paris

## Änderungen / Amendments / Modifications

- Bauvir, Jacques (BE)  
Service SRK Brevets  
23, Place des Carmes  
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex
- Benech, Frédéric (FR)  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chauveau-Lagarde  
F-75008 Paris
- Bernasconi, Jean Raymond (FR)  
Cabinet Bernasconi et Vigier  
13, boulevard des Batignolles  
F-75008 Paris
- Bloch, Robert (FR)  
Bloch & Associés  
2, square de l'Avenue du Bois  
F-75116 Paris
- Bonneau, Gérard (FR)  
19, Boulevard Albert 1er  
F-06600 Antibes
- Bouvy, Aline (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
CRIT-Carières  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex



- Cerez-Busnel, Béatrice (FR)  
Soc. Anonyme de Télécommunications  
58 B, rue du Dessous des Berges  
BP 326  
F-75625 Paris Cédex 13
- Chassagnon, Jean-Alain (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris
- Chevallier, Robert Marie Georges (FR)  
6, rue Faidherbe  
F-78500 Sartrouville
- Dalsace, Michel (FR)  
SOSPI  
Département de Brevets  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris
- Daudens, Michèle (FR)  
ARJO Wiggins S.A.  
3, rue du Pont de Lodi  
F-75006 Paris
- Delos, Daniel Jacques (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex
- Desaix, Anne (FR)  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chauveau-Lagarde  
F-75008 Paris
- Devaux, Edmond-Yves (FR)  
Service SRK Brevets  
23, Place des Carmes  
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex
- Doat, Jean-Pierre (FR)  
Pierre Fabre S.A.  
Direction Propriété Industrielle  
17, Avenue Jean Moulin  
F-81106 Castres Cédex
- Doussaint, Jean-Marie (FR)  
Service SRK Brevets  
23, Place des Carmes  
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex
- Esson, Jean-Pierre (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
CRIT-Carières  
BP 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex
- Fournier, Michel Robert Marie (FR)  
Cabinet Ballot-Schmit  
B.P. 855  
4, rue Général Hoche  
F-56108 Lorient
- Gallois, Roger (FR)  
Groupe Bull  
Secrétaire Général  
Tour Bull Cédex 74  
F-92039 Paris la Défense
- Geismar, Thierry (FR)  
Bloch & Associés  
2, Square de l'Avenue du Bois  
F-75116 Paris
- Gutmann, Ernest (FR)  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chauveau-Lagarde  
F-75008 Paris
- Harlé, Robert (FR)  
Cabinet Harlé & Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris
- Hiebel, Robert (FR)  
Service SRK Brevets  
23, Place des Carmes  
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex
- Karmin, Roger (FR)  
Cabinet Monnier  
142-150, cours Lafayette  
F-69003 Lyon
- Kerneis, Danièle (FR)  
Hospal Service Brevets  
BP 21  
F-69881 Meyzieu Cédex
- Lassaille, Christian Michel (FR)  
Cabinet Barre Laforgue & Associés  
95, rue des Amidonniers  
F-31000 Toulouse
- Le Bihan, Jean-Michel (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
15, rue d'Alger  
F-44100 Nantes
- Le Brusque, Maurice (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris
- Loroux, Jean-Claude Georges (FR)  
M.E.T. Commutation  
19, Avenue Carnot  
F-91348 Massy Cédex
- Maureau, Pierre (FR)  
25 E, rue André Lassagne  
F-69300 Caluire
- Metz, Paul (FR)  
Cabinet Metz Patni  
63, rue de la Ganzau  
B.P. 63  
F-67024 Strasbourg Cédex 1
- Michelet, Alain (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris
- Monnier, Guy Jean (FR)  
Cabinet Monnier  
142/150, cours Lafayette  
F-69003 Lyon

Monod, Jean-Yves (FR)  
Service SRK Brevets  
23, Place des Carmes  
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Pascaud, Claude (FR)  
91, rue Garibaldi  
F-69003 Lyon

Phélip, Bruno (FR)  
Cabinet Harlé & Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris

Philippeau, Bernadette (FR)  
Soc. Anonyme de Télécommunications  
58 B, rue du Dessous des Berges  
B.P. 326  
F-75625 Paris Cédex 13

Plasseraud, Yves Jean Jacques (FR)  
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA  
3, rue Chauveau-Lagarde  
F-75008 Paris

Préobrajenski, Alexandre (FR)  
"La roseraie" Ostwald  
2, rue de Geispolsheim  
(Strasbourg Sud)  
F-67540 Ostwald

Religieux, Bernard (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
15, rue d'Alger  
F-44100 Nantes

Richebourg, Michel François (FR)  
Schlumberger Dowell  
Patent & Licensing Dept.  
26, rue de la Cavée  
B.P. 202  
F-92142 Clamart

Seugnet, Jean Louis (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
25, quai Paul Doumer  
F-92408 Courbevoie Cédex

Trollet, Maurice (FR)  
Rhône-Ploulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
CRIT-Carières  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex

Tubiana, Max (FR)  
10, Avenue du Bois de Cythère  
F-06000 Nice

Ventavoli, Roger (FR)  
Techmetal Promotion SA  
Groupe Usinor-Sacilor  
B.P. 321  
Domaine de l'IRSID  
F-57213 Maizières-les-Metz

Vignally, Noel (FR)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction Propriété Industrielle  
CRIT-Carières  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex

Wharmby, Martin Angus (GB)  
Le Hars de la Motte  
F-14100 St. Pierre des Ifs

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Phan, Chi Quy (FR) - R. 102(1)  
Thomson-CSF-S.C.P.I.  
50, rue Jean-Pierre Timbaud  
F-92400 Courbevoie

Vander-Heym, Roger Léon Marcel (FR) - R. 102(1)  
172, Boulevard Voltaire  
F-75011 Paris

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

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bakhru, Anna (GB)  
Shell International  
Petroleum Company Limited  
Patents, Licensing and  
Trade Marks Division  
P.O. Box 662  
GB-London SE1 7NE

Brandon, Paul Laurence (GB)  
Booth & Co.  
Sovereign House  
P.O. Box 8  
South Parade  
GB-Leeds LS1 1HQ

Brewster, Andrea Ruth (GB)  
Mewburn Ellis  
St. Lawrence House  
Broad Street  
GB-Bristol BS1 2HU

Collins, John David (GB)  
Boult Wade Tennant  
27 Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ

Cutforth, Peter Nicholas (GB)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
52 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LZ

- Davies, Simon Robert (GB)  
IBM (UK) Ltd  
UK Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN
- Dowden, Marina (GB)  
Elkington and Fife  
Beacon House  
113 Kingsway  
GB-London WC2B 6PP
- Duckworth, Timothy John (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LK
- Earnshaw, Geoffrey Mark (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Impérial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ
- Every, David Aidan (GB)  
Marks & Clerk  
Suite 301  
Sunlight House  
Quay Street  
GB-Manchester M3 3JY
- Franks, Robert Benjamin (GB)  
Appleyard Lees  
15 Clare Road  
GB-Halifax, W. Yorkshire HX1 2HY
- Giles, Ashley Simon (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
Hazlitt House  
28 Southampton Buildings  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1AT
- Giles, David Eric (GB)  
ZENECA Specialties  
P.O. Box 42  
Hexagon House  
Blackley  
GB-Manchester M9 3DA
- Gordon, Naoise Padhraic Edward (IE)  
Unilever plc  
Patent Division  
Colworth House  
Sharnbrook  
GB-Bedford MK44 1LQ
- Grant, Anne Rosemary (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Impérial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ
- Hamilton, Alistair (GB)  
Barker, Brettell & Duncan  
138 Hagley Road  
Edgbaston  
GB-Birmingham B16 9PW
- Hayles, James Richard (GB)  
Fisons plc  
Pharmaceutical Division  
Intellectual Property Department  
12 Derby Road  
GB-Loughborough, Leicesters. LE11 0BB
- Hector, Annabel Mary (GB)  
CRL Central  
Research Laboratories Ltd.  
Dawley Road  
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH
- Hill, Richard (GB)  
M'Caw & Co.  
41-51 Royal Exchange  
Cross Street  
GB-Manchester M2 7BD
- Hitching, Peter Matthew (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
Hazlitt House  
28 Southampton Buildings  
Chancery Lane  
GB-London WC2A 1AT
- Hodkinson, Keith Leonard (GB)  
Marks & Clerk  
Suite 301  
Sunlight House  
Quay Street  
GB-Manchester M3 3JY
- Hughes, Andrea Michelle (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
39 Old Steine  
GB-Brighton, East Sussex BN1 1NH
- Lamb, Martin John Carstairs (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS
- Leeming, John Gerard (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5LX
- Lidbetter, Elisabeth Jane (GB)  
A.A. Thornton & Co.  
Northumberland House  
303-306 High Holborn  
GB-London WC1V 7LE
- Litherland, David Peter (GB)  
IBM (UK) Ltd  
UK Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN
- LLoyd, Richard Graham (GB)  
IBM (UK) Ltd  
UK Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN
- Madeley, June Margaret (GB)  
Mewburn Ellis  
2 Cursitor Street  
GB-London EC4A 1BQ

- Manaton, Ross Timothy (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co.  
Norman House  
105-109 Strand  
GB-London WC2R OAE
- Mayall, John (GB)  
ZENECA Specialties  
P.O. Box 42  
Hexagon House  
Blackley  
GB-Manchester M9 3DA
- McLeish, Nicholas Alistair Maxwell (GB)  
Boult Wade Tennant  
27 Furnival Street  
GB-London EC4A 1PQ
- Miller, Thomas Kerr (GB)  
The Boots Company plc  
Patents Department  
R4 Pennyfoot Street  
GB-Nottingham NG2 3AA
- Milnes, Rodger (GB)  
Napp Pharmaceutical Group  
Legal and Patent Department  
Cambridge Science Park  
Milton Road  
GB-Cambridge CB4 4GW
- Mitchell, Alan (GB)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Sardinia House, 5th Floor  
Sardinia Street  
52 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LZ
- Morgan, Marc (GB)  
BT plc  
BT Group Legal Services  
Intellectual Property Dept.  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA
- Mouteney, Simon James (GB)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS
- O'Brien, Caroline Jane (NL)  
Mewburn Ellis  
2 Cursitor Street  
GB-London EC4A 1BQ
- Payne, Janice Julia (GB)  
Gill Jennings & Every  
Broadgate House  
7 Eldon Street  
GB-London EC2M 7LH
- Phillips, Patricia Marie (GB)  
W.P. Thompson & Co.  
Coopers Building  
Church Street  
GB-Liverpool L1 3AB
- Ratliff, Ismay Hilary (GB)  
CarnaudMetalbox Technology plc  
Downsview Road  
GB-Wantage, Oxon OX12 9BP
- Reed, Michael Antony (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Impérial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ
- Ruddock, Keith Stephen (GB)  
Pfizer Limited  
European Patent Department  
Ramsgate Road  
GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ
- Sanderson, Nigel Paul (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
Park House  
Park Square  
GB-Leeds LS1 2PS
- Schlich, George William (GB)  
Mathys & Squire  
10 Fleet Street  
GB-London EC4A 1AY
- Shanks, Andrew (GB)  
Cruikshank & Fairweather  
19 Royal Exchange Square  
GB-Glasgow G1 3AE
- Simpson, Paul Christopher (GB)  
Kilburn & Strode  
30 John Street  
GB-London WC1N 2DD
- Smith, Peter James (GB)  
Serjeants  
25 The Crescent  
GB-Leicester LE1 6RX
- Spencer, Michael David (GB)  
Bromhead & Co.  
Buckingham Street  
GB-London WC2N 6EF
- Style, Kelda Camilla Karen (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Impérial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ
- Szabo, George S.A. (GB)  
5 Bishop's Court  
Great North Road  
East Finchley  
GB-London N2 ONP
- Tierney, Francis John (GB)  
Intellectual Property Department  
ZENECA Agrochemicals  
Jealott's Hill  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6EY
- Towler, Philip Dean (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
39 Old Steine  
GB-Brighton, East Sussex BN1 1NH
- Turner, James Arthur (GB)  
D. Young & Co.  
21 London Road  
GB-Southampton SO1 2AD

Volckman, Janis Florence (GB)  
Glaxo Holdings plc  
Glaxo House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6ONN

Waterman, John Richard (GB)  
Intellectual Property Department  
ZENECA Agrochemicals  
Jealott's Hill  
GB-Bracknell, Berkshire RG12 6EY

White, Martin Paul (GB)  
Smith & Nephew plc  
York Science Park  
GB-Heslington, York YO1 5DF

Williams, Julian David (GB)  
IBM (UK) Ltd  
UK Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN

Wyatt, David Alan (GB)  
R.G.C. Jenkins & Co.  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

Yennadhiou, Peter (GB)  
British Telecommunications plc  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA

### Änderungen / Amendments / Modifications

Abel, James Henry (GB)  
Abel & Terry  
167 Fleet Street  
GB-London EC4A 2EA

Adkins, Michael (GB)  
Withers & Rogers  
60 Holly Walk  
GB-Leamington Spa, Warks CV32 4JE

Arthur, John William (GB)  
Cedarwood  
Buchanan Castle Estate  
Drymen  
GB-Glasgow G63 0HX

Asquith, Anthony (GB)  
Anthony Asquith & Co.  
328 Leeds Road, Scholes  
GB-Leeds LS15 4DD

Atkinson, Ralph (GB)  
Atkinson & Co.  
High Holborn House  
Sixth Floor  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1E 6SE

Barrett-Major, Julie Diane (GB)  
Sanderson & Co.  
34 East Stockwell Street  
GB-Colchester, Essex CO1 1ST

Beckham, Robert William (GB)  
Defence Research Agency  
Intellectual Property Department  
R69 Building  
DRA Farnborough  
GB-Farnborough, Hants. GU14 6TD

Bill, Kevin (GB)  
ZENECA Pharmaceuticals  
Intellectual Property Department  
Mereside  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG

Britter, Keith Palmer (GB)  
Britter & Co.  
Barn West  
Dixies  
High Street  
GB-Ashwell, Hertfordshire SG7 5NT

Bullows, Michael (GB)  
Dow Corning Limited  
Cardiff Road  
GB-Barry, South Glamorgan CF63 2YL

Burrage, David John (GB)  
Rover Group Limited  
Patent Department  
Gaydon Test Centre  
Banbury Road  
GB-Lighthorne, Warwick CV35 0BL

Burrington, Alan Graham Headford (GB)  
Beresford & Co.  
2-5 Warwick Court  
High Holborn  
GB-London WC1R 5DJ

Clarke, Margot Ruth (GB) - cf. Walford

Cohen, Alan Nicol (GB)  
Priority Services  
2 Grove Place  
Tatsfield  
GB-Westerham, Kent TN16 2BB

Coleiro, Raymon (GB)  
Mewburn Ellis  
Brazenose House East  
Lincoln Square  
GB-Manchester M2 5BP

Coleman, Stanley (GB)  
Amberley  
Totteridge Green  
GB-London N20 8PE

Coles, Graham Frederick (GB)  
Graham Coles & Co.  
24 Seeleys Road  
GB-Beaconsfield, Bucks. HP9 1SZ

- Cowan, David Robert (GB)  
E.N. Lewis & Taylor  
5 The Quadrant  
GB-Coventry CV1 2EL
- Craig, Christopher Bradberry (GB)  
The Lodge  
Bitteswell  
GB-Lutterworth, Leics. LE17 4RY
- Dearing-Lambert, Peter Richard (GB)  
Dearing-Lambert & Co.  
PO Box 8  
GB-Ibstock, Leicestershire LE67 6PQ
- Dempster, Benjamin John Naftel (GB)  
Withers & Rogers  
60 Holly Walk  
GB-Leamington Spa, Warks. CV32 4JE
- Dodding, Robert Anthony (GB)  
29 Priory Close  
GB-Walton-on-Thames, Surrey KT12 1JR
- Dolton, Peter Irving Ernest (GB)  
ZENECA Limited  
Jealott's Hill  
Research Station  
GB Bracknell, Berkshire RG12 6EY
- Farrow, Robert Michael (GB)  
Rover Group Limited  
Patent Department  
Gaydon Test Centre  
Banbury Road  
GB-Lighthorne, Warwickshire CV35OBL
- French-Lynch, Cecil (GB)  
The Crest  
Rowton Bridge Road  
Christleton  
GB-Chester, Cheshire CH3 7BD
- Flavel, Sidney John Alexander (GB)  
91 Brown Street  
GB-Salisbury, Wiltshire SP1 2BA
- Giddings, Peter John (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
Mundells  
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1EV
- Goddard, David John (GB)  
Dibb Lupton Broomhead  
Carlton House  
18 Albert Square  
GB-Manchester M2 5PE
- Gowshall, Jonathan Vallance (GB)  
Forrester & Boehmert  
Forrester House  
52 Bounds Green Road  
GB-London N11 2EY
- Greaves, Carol Pauline (GB)  
ICI Group Patents Services Dept.  
PO Box 6  
Shire Park  
Bessemer Road  
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD
- Greenwood, John David (GB)  
Graham Watt & Co.  
Riverhead  
GB-Sevenoaks, Kent TN13 2BN
- Hardman, Carol Pauline (GB) - cf. Greaves
- Hay, Martin Alexander (GB)  
ZENECA Pharmaceuticals  
Intellectual Property Department  
Mereside  
Alderley Park  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG
- Hayward, Denis Edward Peter (GB)  
Thirstead  
Blackborough  
Kentisbeare  
GB-Cullompton, Devon EX15 2HH
- Healy, Cecilia Patricia (GB)  
E.N. Lewis & Taylor  
5 The Quadrant  
GB-Coventry CV1 2EL
- Hepworth, John Malcolm (GB)  
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley  
Bloxam Court  
Corporation Street  
GB-Rugby, Warwickshire CV21 2DU
- Hirsz, Christopher Stanislaw (GB)  
Motorola  
Jays Close  
Viabes  
GB-Basingstoke, Hants. RG22 4PD
- Hogg, Jeffery Keith (GB)  
Withers & Rogers  
40 Queen Square  
GB-Bristol BS1 4LE
- Holland, Philip Kenneth (GB)  
Partney Stores  
Partney  
GB-Spilsby, Lincolnshire PE23 4PG
- Irish, Vivien Elizabeth (GB)  
18 The Common  
GB-London W5 3TR
- James, Michael John Gwynne (GB)  
Wynne-Jones, Lainé & James  
33 St. Mary Street  
GB-Cardiff CF1 2AB
- Jones, Pauline (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ
- Kilgren, Neil Arthur (GB)  
72 Lakewood Road  
Chandlers Ford  
GB-Eastleigh, Hants. SO5 1AA
- Linn, Samuel Jonathan (GB)  
Mewburn Ellis  
Brazenose House East  
Lincoln Square  
GB-Manchester M2 5BP

- Lockwood, Barbara Ann (GB)  
SmithKline Beecham plc  
Corporate Intellectual Property  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ
- Lomas, Geoffrey Michael (GB)  
Barker, Brettell & Boutland  
Prudential Buildings  
97-101 Above Bar Street  
GB-Southampton S09 4GT
- Lynd, Michael Arthur (GB)  
Edward Evans & Co.  
Chancery House  
53-64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1SD
- MacKenzie, Ian Alastair Robert (GB)  
Beresford & Co.  
2-5 Warwick Court  
High Holborn  
GB-London WC1R 5DJ
- Massey, Alexander (GB)  
Breeze Hill  
9 Ridge Park  
Bramhall  
GB-Stockport SK7 2BJ
- Matthews, Graham Farrah (GB)  
Beresford & Co.  
2-5 Warwick Court  
High Holborn  
GB-London WC1R 5DJ
- Matthews, Howard Nicholas (GB)  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA
- Mitchell, Allan Edmund (GB)  
IBM Networking Systems  
New Square  
Bedfont Lakes  
GB-Feltham, Middlesex TW14 8HB
- Morrison, John Martin (GB)  
Intellectual Property Manager  
Fisons Instruments  
Tudor Road  
GB-Altrincham, Cheshire WA14 5RZ
- Orton, Peter (GB)  
Ford of Europe Incorporated  
Eagle Way  
Room 1/443  
Warley  
GB-Brentwood, Essex CM13 3BW
- Parker, Jeffrey (GB)  
Clifford Chance  
200 Aldersgate Street  
GB-London EC1A 4JJ
- Porter, Graham Ronald (GB)  
c/o Wyeth Laboratories  
Huntercombe Lane South  
GB-Taplow, Maidenhead, Berks SL6OPH
- Quillin, Helen Kaye (GB)  
Glaxo Holdings plc  
Glaxo House  
Berkeley Avenue  
GB-Greenford, Middlesex UB6 ONN
- Riddle, Norman Arthur (GB)  
Defence Research Agency  
DRA Portsmouth  
GB-Portsmouth P06 4AA
- Roberts, David (GB)  
SmithKline Beecham plc  
Corporate Intellectual Property  
SB House  
Great West Road  
GB-Brentford TW8 9BD
- Rock, Olaf Colin (GB)  
Rock and Company  
Trelawn  
Cassington  
GB-Witney, Oxfordshire OX8 1DN
- Russell, Brian John (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ
- Simpson, Ronald Duncan Innés (GB)  
3 Sherwood Avenue  
GB-Ruislip, Middlesex HA4 7XL
- Smith, Denise Mary (GB) - cf. Webster
- Smith, Rex Clise (GB)  
Courtaulds plc  
Patent and Trademark Services  
PO Box 111  
72 Lockhurst Lane  
GB-Coventry CV6 5RS
- Snelgrove, Susan Elizabeth (CA)  
2 Old Lenton Close  
GB-Cropwell Bishop, Notts NG12 3GP
- Sparrow, Alvar Alfred (GB)  
BTR Group Patent &  
Trademark Service  
PO Box 504  
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH
- Sunderland, James Harry (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
Park House  
Park Square  
GB-Leeds LS1 2PS
- Targett, Kenneth Stanley (GB)  
D. Young & Co.  
21 London Road  
GB-Southampton SO1 2AD
- Tebbit, Antony Hugh Edward (GB)  
94 Godstone Road  
GB-Caterham, Surrey CR3 6RA

Valentine, Jill Barbara (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ

Walford, Margot Ruth (GB)  
Patents Department  
British-American Tobacco Co Ltd  
Technology Centre  
Regents Park Road  
GB-Southampton S09 1PE

Wallace, Sheila Jane (GB)  
British Technology Group Ltd  
101 Newington Causeway  
GB-London SE1 6BU

Waters, David Martin (GB)  
SmithKline Beecham Pharmaceuticals  
Corporate Intellectual Property  
Mundells  
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1EY

Webster, Denise Mary (GB)  
Hewlett-Packard Ltd  
Intellectual Property Section  
Filton Road  
Stoke Gifford  
GB-Bristol BS12 6QZ

Welch, Joanne Ruth (GB)  
78 Penton Place  
GB-London SE17 3JS

Wells, Keith Raymond (GB)  
Pilkington Technology Centre  
Hall Lane  
Lathom  
GB-Ormskirk, Lancashire

West, Vivien (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Intellectual Property  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ

White, Andrew Gordon (GB)  
Philips Electronics UK Limited  
Patents and Trade Marks Department  
Philips House  
1-19 Torrington Place  
GB-London WC1E 7HD

Wilkins, Peter David (GB)  
The Morgan Crucible Company plc  
Morgan House  
Madeira Walk  
GB-Windsor, Berkshire SL4 1EP

Williams, Arthur Wyn Spencer (GB)  
Defence Research Agency  
Intellectual Property Department  
GB-Farnborough, Hampshire GU14 6TD

Wilson, Alan Stuart (GB)  
Rover Group Limited  
Patent Department  
Gaydon Test Centre  
Banbury Road  
GB-Lighthorne, Warwickshire CV35 OBL

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Cooper, John Anthony (GB) - cf. DE  
Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB-London WC1A 2RA

Ellis, John Clifford Holgate (GB) - R. 102(1)  
5 Highfield Parkway  
GB-Bramhall, Stockport SK7 1HY

Hewitt, Neville Sidney (GB) - R. 102(2)a)  
Marks & Clerk  
Athol Street  
GB-Douglas, Isle of Man

Sinnott, Richard Albert Edward (GB) - R. 102(1)  
Babcock International plc  
165 Great Dover Street  
GB-London SE1 4YA

Williams, Trevor John (GB) - R. 102(1)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square, Gray's Inn  
GB-London WC1R 5EU



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

Ballas, Georges (GR)  
4, Lycabettus Street  
GR-10671 Athens

Papaharalabus, Catherine C. (GR)  
P.O. Box 8181  
GR-100 10 Athens

Farmakidis, Onoufrios (GR)  
115 Vasilissis Sofias Avenue  
GR-115 21 Athens

Tsimikalis, Athanasios (GR)  
Neofytou Vamva, 1  
GR-10674 Athens

**IE Irland / Ireland / Irlande****Änderungen / Amendments / Modifications**

O'Sullivan, Gearoid Patrick (IE)  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
IRL-Dublin 6

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Gordon, Naoise Padhraic Edward (IE) - cf. GB  
c/o Tomkins & Co.  
5 Dartmouth Road  
IRL-Dublin 6

**IT Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Gislon, Gabriele (IT)  
Via Triulziana 22  
1-20097 S. Donato Milanese (MI)

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beeckmans, Roger (BE)  
Via San Lazzaro 15  
1-17019 Varazze (SV)

Gioffreda, Fernando (IT)  
Eniricerche S.p.A.  
Brevetti Licenze Documentazione  
Via F. Maritano 26  
1-20097 S. Donato Milanese (MI)

Chiappero, Riccardo (IT)  
Corso Re Umberto 56  
1-10128 Torino

Lugo, Luigi (IT)  
Via D. Bellincioni 20 B  
1-20097 S. Donato Milanese (MI)

Cioni, Carlo (IT)  
Viale E. Caldara 11  
1-20097 S. Donato Milanese (MI)

Mazzarella, Vincenzo (IT)  
Via Boiardo 18  
1-20127 Milano

De Carli, Elda (IT)  
Packaging Technical Center  
Grace Italiana S.p.A.  
Via Trento 7  
P.O. Box 108  
1-20017 Passirana di Rho (MI)

Oberosler, Ludwig (IT)  
Via Dante 20/A  
1-39100 Bolzano

Garda, Sergio (IT)  
Via Val 1  
1-10010 Quincinetto (TO)

Perani, Aurelio (IT)  
Jacobacci-Casetta & Perani  
Via Visconti di Modrone 7  
1-20122 Milano

Gennari, Marco (IT)  
Eniricerche S.p.A.  
Brelid  
Via F. Maritano 26  
1-20097 San Donato Milanese (MI)

Russo, Saverio (IT)  
Ing. S. Russo & C. S.r.l.  
Ufficio Internazionale Brevetti  
Via Amendola 172/c  
Executive Center  
1-70126 Bari

Giannesi, Pier Giovanni (IT)  
Pirelli S.p.A.  
Direzione Proprietà Industriale  
Viale Sarca 222  
1-20126 Milano

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Fossati, Ambrogio (IT) - R. 102(1)  
Boehringer Ingelheim Italia SpA  
Via Serio, 15  
1-20139 Milano

**LU Luxembourg / Luxembourg****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bleyer, Jean (LU)  
Dennemeyer & Associates Sàrl  
P.O. Box 1502  
L-1015 Luxembourg

Neyen, René (LU)  
55, rue des Genêts  
L-8131 Bridel

**MC Monaco****Änderungen / Amendments / Modifications**

Pécherai, Florence (FR)  
P.O. Box 449  
MC-98011 Monaco Cédex

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bakkum, Ruben Joseph (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Kleiborn, Paul Erik (NL)  
DSM N.V.  
Octroobureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

Beitsma, Gerhard Romano (NL)  
Koninklijke PTT Nederland N.V.  
P.O. Box 95321  
NL-2509 CH Den Haag

Kortekaas, Marcellinus C.J.A. (NL)  
Shell Internationale Research  
Maatschappij B.V.  
Carel van Bylandtlaan 30  
NL-2596 HR Den Haag

Boon-Dijkhuis, Anouk Hélène Juliette (NL)  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.  
P.O. Box 302  
NL-2501 CH Den Haag

Krijgsman, Willem (NL)  
DSM N.V.  
Octroobureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

Deguëlle, Wilhelmus H.G. (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Matthezing, Robert Maarten (NL)  
Shell Internationale Research  
Maatschappij B.V.  
Carel van Bylandtlaan 30  
NL-2596 HR Den Haag

de Haas, Laurens Johan (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Mestrom, Joannes Jozef Louis (NL)  
Akzo Pharma B.V.  
P.O. Box 20  
NL-5340 BH Oss

Dorrestijn, Antoon (NL)  
DSM N.V.  
Octroobureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

Rongen, Josephus Wilhelmus (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
P.O. Box 101  
NL-5900 MA Venlo

Geerts, Johanna Adriana Maria (NL)  
DSM N.V.  
Octroobureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

Schmitz, Herman Jan Renier (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Griebing, Onno (NL)  
Vereenigde Octroobureaux  
P.O. Box 87930  
NL-2508 DH Den Haag

Schüller, Cornelis (NL)  
Gist-brocades N.V.  
Corporate Staff Department  
Patents, Trademarks and  
Regulatory Affairs  
P.O. Box 1  
NL-2600 MA Delft

Kerkdijk, Cornelis B.W. (NL)  
Stork Patent Department  
P.O. Box 580  
NL-3500 AN Utrecht

Tan, Adriaan Hoan-Kim (NL)  
Vereenigde Octrooibureaux  
Heresingel 7  
NL-9711 EP Groningen

Tangena, Antonius Gerardus (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Van Dam, Hendrik (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
P.O. Box 101  
NL-5900 MA Venlo

Van Someren, Petronella F.H.M. (NL)  
Arnold & Siedsma  
Sweelinckplein 1  
NL-2517 GK The Hague

Visser, Derk (NL)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Arbouw-Van der Veen, H.M.R. (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Bakker, Gilles Egbert (NL)  
P.O. Box 97702  
NL-2509 GC The Hague

Barendregt, Frank (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Bleukx, L.L.M. (BE)  
Hydro Agri Sluiskil B.V.  
Industrieweg 10  
P.O. Box 2  
NL-4540 AA Sluiskil

Borleffs, Jan Julius Willem (NL)  
P.O. Box 97702  
NL-2509 GC The Hague

Fieret, Johannes (NL)  
P.O. Box 645  
NL-5600 AP Eindhoven

Iemenschot, Johannes Andreas (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Kiïpmans, Henri S.C.A.M. (NL)  
Nieuwveenstraat 18  
NL-2631 AV Nootdorp

Land, Addick Adrianus Gosling (NL)  
Emmalaan 37-39  
NL-3581 HP Utrecht

Mathol, Heimen (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

Mebius, Engbert Joost (NL)  
Celsiusplantsoen 2  
NL-1171 BX Badhoevedorp

Miggelenbrink, Evert Willem (NL)  
Juliana van Stolberglaan 31  
NL-6961 GC Eerbeek

Mommaerts, Johan H. (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

van Assen, Jan Willem Bernard (NL)  
Octrooibureau Assenpatent B.V.  
P.O. Box 1029  
NL-2240 BA Wassenaar

van der Arend, Adrianus G.A. (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

van der Kloet-Dorleijn, Geertruida W.F. (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

van der Saag, Johannes (NL)  
Diepenbrocklaan 36  
NL-2253 HN Voorschoten

van der Veken, Johannes Adriaan (NL)  
Exterpatent  
P.O. Box 3241  
NL-2280 GE Rijswijk

van Kan, Johan Joseph Hubert (NL)  
P.O. Box 645  
NL-5600 AP Eindhoven

van Rossem, Louis Johan (NL)  
Shell Internationale  
Research Maatschappij B.V.  
Patents, Licensing &  
Trade Marks Division  
P.O. Box 162  
NL-2501 AN The Hague

#### Löschungen / Deletions / Radiations

de Boer, Jan (NL) - R. 102(1)  
Simone Signoretstraat 17  
NL-1325 LB Almere

Gorter, Willem Karel (NL) - R. 102(1)  
Hertogenlaan 65  
NL-5663 EG Geldrop

Hartung, Edgar Erwin (LU) - R. 102(1)  
Kastanjelaan 3  
NL-5581 HD Waalre

**PT Portugal****Änderungen / Amendments / Modifications**

de Sampaio, José Eduardo (PT)  
Rua do Salitre, 195 R/C  
P-1200 Lisboa

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

Hammond, Andrew David (GB)  
Albihn West AB  
P.O. Box 142  
S-401 22 Göteborg

Olsson, Jan (SE)  
Bjerkéns Patentbyrå AB  
P.O. Box 304  
S-801 04 Gävle

Johansson Webjörn, Ingmari (SE)  
AB Stockholms Patentbyrå  
Zacco & Bruhn  
Box 23101  
S-104 35 Stockholm

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Arwidi, Bengt (SE)  
Ahlpatent AB  
Förborgsgatan 27  
S-554 39 Jönköping

Illum, Leif-Otto (SE)  
Lötsjövägen 2  
S-172 43 Sundbyberg

Aslund, G. Roland (SE)  
SSAB Tunnsplatt AN  
S-781 84 Borlänge

Jenkler, Malte (SE)  
AAB Corporate Research  
I.P. Department  
Stockholm Office  
S-120 86 Stockholm

Dahlstrand, Björn (SE)  
ABB Corporate Research  
I.P. Department  
Stockholm Office  
S-120 86 Stockholm

Jönsson, Christer (SE)  
Eka Nobel ASB  
Patent Department  
Box 11556  
S-100 61 Stockholm

Erdal, Magne (NO)  
ABB Corporate Research  
Patent Department  
S-721 78 Västerås

Lindeström, Lennart (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
P.O. Box 4630  
S-11691 Stockholm

Eriksson, Kjell (SE)  
Sandvik AB  
Patent Department  
S-811 81 Sandviken

Nilsson, Brita Linnea (FI)  
Oscar Grahns Patentbyrå AB  
Box 19540  
S-104 32 Stockholm

Falk, Bengt (SE)  
Bofors AB  
Patents and Trademarks  
S-691 80 Karlskoga

Nilsson, Karl Ingvar (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
P.O. Box 4630  
S-116 91 Stockholm

Grundfelt, Erik Gunnar (SE)  
Atlas Copco Rocktech AB  
Patents  
S-105 23 Stockholm

Öhberg, Ingemar (SE)  
Hentorp Patentkonsult AB  
Hentorpsvägen 41  
S-541 52 Skövde

Holmborn, Erland Karl (SE)  
Saab-Scania AB  
Scania Trucks & Buses  
Patents  
S-151 87 Södertälje

Östlund, Alf Olof Anders (SE)  
Sandvik AB  
Patent Department  
S-811 81 Sandviken

Hynell, Magnus (SE)  
Hynell Patenttjänst AB  
P.O. Box 2236  
S-683 02 Hagfors

Sandström, Sven (SE)  
Kabi Pharmacia Diagnostisc AB  
S-751 82 Uppsala

Schöld, Zaid (SE)  
Eka Nobel AB  
Patent Department  
Box 11556  
S-100 61 Stockholm

Sedvall, Bengt Gustaf (SE)  
Brolin & Sedvall Patentbyrå AB  
Box 7182  
S-103 88 Stockholm

Sjöo, Lennart (SE)  
De La Rue Inter Innovation AB  
S-642 84 Flen

Sundström, Per Olof (SE)  
Stenhagen Patentbyrå AB  
P.O. Box 4630  
S-116 91 Stockholm

Taquist, Henrik Lennart Emanuel (SE)  
Sandvik AB  
Patent Department  
S-811 81 Sandviken

von Rennenkampff, Christian (SE)  
Utterstigen 7  
S-553 07 Jönköping

Waldebäck, Hans Olov (SE)  
Saab-Scania AB  
Scania Trucks & Buses  
Patents  
S-151 87 Södertälje

Waldinger, Ake (SE)  
Roslinvägen 41  
S-161 55 Bromma

Warstrand, Hans Jerker (SE)  
ABB Corporate Research  
S-721 83 Västerås

Willquist, Bo Lorentz (SE)  
Albihn Willquist AB  
St. Larsgatan 29  
S-582 24 Linköping

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Palm, Marianne (SE) - R. 102(2)a)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
Tegnérsgatan 23  
S-103 62 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

In der Vergangenheit hat das EPA in seinem Amtsblatt eine Reihe von Beiträgen veröffentlicht, mit denen die Öffentlichkeit über die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das Recht der einzelnen Vertragsstaaten unterrichtet worden ist.

Ein Beitrag über die neue Patentgesetzgebung in **Monaco** ist nachstehend (S. 124 ff.) abgedruckt.

In der nachstehenden, alphabetisch geordneten Tabelle ist jeweils angegeben, in welchen Ausgaben des Amtsblatts die Beiträge über die verschiedenen Vertragsstaaten sowie Hinweise auf Änderungen oder Ergänzungen erschienen sind.

Vertragsstaat	Amtsblatt
Belgien	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 und 428
Deutschland	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 und 380
Dänemark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
Frankreich	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Griechenland	1989, 95 - 1992, 301
Irland	1993, 192
Italien	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxemburg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Niederlande	1979, 370 - 1988, 197
Österreich	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 und 426
Portugal	1992, 806
Schweden	1979, 145 - 1989, 356
Schweiz	1979, 9
Spanien	1988, 106 - 1992, 301
Vereinigtes Königreich	1979, 97 - 1987, 263 und 342 - 1991, 199

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Impact of the European Patent Convention on national law

In the past a series of articles was published in the Official Journal informing the public of the impact of the European Patent Convention on the law of the various Contracting States.

An article on the new patent legislation in Monaco is published below (p. 124 *et seq.*).

The alphabetical list below indicates where articles dealing with individual Contracting States, as well as amending or additional information, are to be found in the Official Journal (year and page number):

Contracting State	Official Journal
Austria	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 and 426
Belgium	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 and 428
Denmark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
France	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Germany	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 and 380
Greece	1989, 95 - 1992, 301
Ireland	1993, 192
Italy	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxembourg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Netherlands	1979, 370 - 1988, 197
Portugal	1992, 806
Spain	1988, 106 - 1992, 301
Sweden	1979, 145 - 1989, 356
Switzerland	1979, 9
United Kingdom	1979, 97 - 1987, 263 and 342 - 1991, 199

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Dans le passé, une série d'articles du Journal officiel a été consacrée à informer le public des incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit des différents Etats contractants.

Un article relatif à la nouvelle législation en matière de brevets à Monaco est reproduit ci-après (pp. 124 ss.).

Pour mémoire, la liste alphabétique ci-après indique les références du Journal officiel dans lequel ont paru les articles relatifs aux différents Etats contractants ainsi que certaines informations modificatives ou complémentaires.

Etat contractant	Journal officiel
Allemagne	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 et 380
Autriche	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 et 426
Belgique	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 et 428
Danemark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
Espagne	1988, 106 - 1992, 301
France	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Grèce	1989, 95 - 1992, 301
Irlande	1993, 192
Italie	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxembourg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Pays-Bas	1979, 370 - 1988, 197
Portugal	1992, 806
Royaume-Uni	1979, 97 - 1987, 263 et 342 - 1991, 199
Suède	1979, 145 - 1989, 356
Suisse	1979, 9

**Vereinigtes Königreich****Zustellanschrift - europäische Patente (UK)**

Die Regel 30 der Patentausführungsbestimmungen 1990 in der mit Wirkung vom 1. November 1993 geänderten Fassung gestattet dem Inhaber eines europäischen Patents (UK), dem *Comptroller* eine Zustellanschrift außerhalb des Vereinigten Königreichs mitzuteilen, sofern keine Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs anhängig sind. Die geänderte Regel sieht außerdem vor: Wird dem *Comptroller* keine Zustellanschrift des Inhabers eines europäischen Patents (UK) mitgeteilt, so gilt dessen Anschrift im Register als Zustellanschrift, auch wenn sie außerhalb des Vereinigten Königreichs liegt.

Daher wird das Patentamt des Vereinigten Königreichs die Inhaber neu erteilter europäischer Patente (UK) nicht mehr auf fehlende Zustellanschriften aufmerksam machen, gegebenenfalls aber darauf, daß eine englische Übersetzung des in deutscher oder französischer Sprache veröffentlichten europäischen Patents (UK) einzureichen ist.

**Monaco****Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht**

Das Fürstentum Monaco ist am 1. Dezember 1991 dem EPÜ beigetreten.

**A. NATIONALE RECHTSGRUNDLAGEN**

1. Gesetz Nr. 606 über Erfindungspatente vom 20. Juni 1955, geändert durch das Gesetz Nr. 625 vom 5. November 1956

2. Fürstliche Verordnung Nr. 1476 vom 30. Januar 1957

3. Fürstliche Verordnung Nr. 10 957 vom 27. Juli 1993 zur Festlegung der Höhe der Gebühren, die bei Erfüllung der in den Rechtstexten über den gewerblichen Rechtsschutz vorgesehenen Formerfordernisse zu entrichten sind

4. Fürstliche Verordnung Nr. 10 427 über das europäische Patent vom 9. Januar 1992

**United Kingdom****Address for service - European patents (UK)**

Rule 30 of the Patents Rules 1990, as amended with effect from 1 November 1993, permits the proprietor of a European patent (UK) to notify the *Comptroller* of an address for service outside the UK, providing there are no proceedings before the UK Patent Office. The amended rule also provides that where the *Comptroller* is not notified of an address for service for the proprietor of a European patent (UK), the proprietor's address on the register will be considered as his address for service, even if this address is outside the United Kingdom.

Consequently, the UK Patent Office will no longer issue a reminder to the proprietor of a newly granted European patent (UK) that an address for service is outstanding but will, where appropriate, issue a reminder concerning the requirement to file an English translation of any European patent (UK) published in French or German.

**Monaco****Impact of the European Patent Convention on national law**

On 1 December 1991, the Principality of Monaco became a party to the EPC.

**A. NATIONAL LEGAL BASES**

1. Law No. 606 of 20 June 1955 on Patents of Invention, as amended by Law No. 625 of 5 November 1956

2. Sovereign Ordinance No. 1 476 of 30 January 1957

3. Sovereign Ordinance No. 10 957 of 27 July 1993 setting the fees payable for the formalities required under the legislation governing the protection of industrial property

4. Sovereign Ordinance No. 10 427 of 9 January 1992 concerning European patents

**Royaume-Uni****Domicile élu - Brevets européens (UK)**

La règle 30 des *Patents Rules* 1990 telle que modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 1993 permet au titulaire d'un brevet européen (UK) de communiquer au *Comptroller* un domicile élu situé hors du Royaume-Uni, à la condition qu'il n'y ait pas de procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni. La règle 30 telle que modifiée prévoit également que, lorsque le titulaire d'un brevet européen (UK) n'a pas communiqué au *comptroller* de domicile élu, l'adresse du titulaire figurant dans le registre est considérée comme son domicile élu, même si cette adresse est située hors du Royaume-Uni.

En conséquence, l'Office des brevets du Royaume-Uni n'adressera plus de lettre de rappel au titulaire d'un brevet européen (UK) récemment délivré pour lui signaler qu'il n'a pas élu de domicile, mais lui rappellera, le cas échéant, l'obligation de produire une traduction anglaise de tout brevet européen (UK) publié en français ou en allemand.

**Monaco****Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen**

La Principauté de Monaco est partie à la CBE depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1991.

**A. BASES JURIDIQUES NATIONALES**

1. Loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956

2. Ordonnance Souveraine n° 1476 du 30 janvier 1957

3. Ordonnance Souveraine n° 10 957 du 27 juillet 1993 fixant le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle

4. Ordonnance Souveraine n° 10 427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen

5. Ministerialerlaß Nr. 93-553 vom 21. Oktober 1993 über die für die Erteilung europäischer Patente geltenden Bestimmungen

### B. DURCHFÜHRUNG DES EPÜ IN MONACO

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Anwendung des EPÜ in Monaco zusammengefaßt. Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Die Ausgabe 1993 enthält bereits die monegassischen Rechtsvorschriften über die Anwendung des EPÜ.

Nach monegassischem Recht braucht für die Vornahme von Handlungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten kein nationaler Vertreter bestellt zu werden. Es empfiehlt sich jedoch dringend, dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz (SPI = Service de la Propriété Industrielle) für den Schriftverkehr eine Zustellanschrift in einem EPÜ-Vertragsstaat anzugeben. Jeder in einem Vertragsstaat niedergelassene Vertreter kann vor dem SPI auftreten, allerdings nur in französischer Sprache.

### I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Art. 75 EPÜ - Art. 1 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 1 des Ministerialerlasses Nr. 93-553)

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA oder unter der nachstehenden Anschrift beim SPI eingereicht werden:

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, Avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cedex  
Telefax-Nummer für die Einreichung von Patentanmeldungen:  
(33) 92057520.

Das monegassische Recht enthält keine Bestimmung, wonach Anmeldungen, die möglicherweise ein monegassisches Staatsgeheimnis beinhalten, beim SPI einzureichen sind.

Beim SPI eingereichte europäische Patentanmeldungen können in allen in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein. Sie

5. Ministerial Decree No. 93-553 of 21 October 1993 concerning arrangements for the grant of European patents

### B. APPLICATION OF THE EPC IN MONACO

The main provisions relating to application of the EPC in Monaco are summarised below. The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National law relating to the EPC". The 1993 edition of the brochure already gives details of Monegasque legislation implementing the EPC.

Appointment of a national representative to act in respect of European applications and patents is not required under Monegasque law. However, applicants are strongly advised to give the Industrial Property Department (IPD) an address for correspondence in one of the EPC Contracting States. Any professional representative from a Contracting State may act before the IPD, but only in French.

### I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC - Article 1 of Ordinance No. 10 427; Article 1 of Ministerial Decree No. 93-553)

European patent applications may be filed either with the EPO or with the IPD<sup>1</sup> at the following address:

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cedex  
Fax number for filing applications:  
(33)92057520

Monegasque legislation does not require applications which might contain Monegasque state secrets to be filed with the IPD.

European patent applications may be filed with the IPD in any of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC. They may be filed in

5. Arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993 concernant les modalités de délivrance du brevet européen

### B. APPLICATION DE LA CBE A MONACO

On trouvera ci-après un résumé des dispositions importantes relatives à l'application de la CBE à Monaco. L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". L'édition de 1993 contient d'ores et déjà les indications relatives au droit monégasque d'application de la CBE.

Le droit monégasque n'exige pas la nomination d'un mandataire national pour l'accomplissement des actes concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens. Toutefois, il est fortement recommandé de communiquer au Service de la Propriété Industrielle ("SPI") une adresse pour la correspondance dans l'un des Etats contractants de la CBE. Tout mandataire d'un Etat contractant peut agir devant le SPI, mais uniquement en langue française.

### I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE - article 1<sup>er</sup> de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 1<sup>er</sup> de l'Arrêté ministériel n° 93-553)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées soit auprès de l'OEB, soit auprès du SPI, dont l'adresse est la suivante :

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cédex  
Le numéro de télécopie pour les dépôts de brevets est le  
(33)92057520

La législation monégasque ne contient pas de dispositions relatives à une obligation de déposer les demandes qui pourraient contenir un secret d'Etat monégasque auprès du SPI.

Les demandes de brevet européen déposées auprès du SPI peuvent être rédigées dans toutes les langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE.

<sup>1</sup> Europäische Teilanmeldungen sind stets unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76 (1) EPÜ).

<sup>1</sup> Divisional European patent applications must always be filed direct with the EPO (Article 76(1) EPC).

<sup>1</sup> Les demandes divisionnaires de brevet européen doivent toujours être déposées directement auprès de l'OEB (art. 76(1) CBE).



können unmittelbar, auf dem Postweg oder per Telefax eingereicht werden.

**II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Art. 67 EPÜ - Art. 2 (1) der Verordnung Nr. 10 427; Art. 49 des Gesetzes Nr. 606)**

Vorbehaltlich der Bestimmungen unter B hat eine europäische Patentanmeldung, in der Monaco benannt ist, vom Tag ihrer Veröffentlichung durch das EPA an die in der Mitteilung nach Artikel 49 des Gesetzes Nr. 606 vorgesehene Wirkung. Wer von diesem Tag an den Gegenstand der Anmeldung ohne Zustimmung des Anmelders verwertet, kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

**B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Art. 67 (3) EPÜ - Art. 2 (2) und 3 der Verordnung Nr. 10 427)**

Ist die europäische Patentanmeldung nicht in französischer Sprache veröffentlicht worden, so genießt der Anmelder den obengenannten Schutz erst von dem Tag an, an dem dem vermeintlichen Verletzer eine Übersetzung der Patentansprüche in die französische Sprache übermittelt worden ist. Artikel 3 der Verordnung Nr. 10 427 enthält ähnliche Bestimmungen wie Artikel 70 (3) und (4) EPÜ.

**III. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (Art. 65 EPÜ)**

Nach monegassischem Recht braucht die europäische Patentschrift nicht in die französische Sprache übersetzt zu werden, wenn sie in Deutsch oder Englisch abgefaßt ist. Der Inhaber eines europäischen Patents, in dem Monaco benannt ist, genießt daher dort vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung durch das EPA an einen endgültigen Schutz unabhängig von der Sprache, in der das europäische Patent abgefaßt ist.

**IV. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Art. 141 EPÜ - Art. 5 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 4 des Gesetzes Nr. 606; Art. 4 des Ministerialerlasses Nr. 93-553; Verordnung Nr. 10 957)**

Die Jahresgebühren sind an das SPI für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

person, by post, or by facsimile.

**I. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 EPC - Article 2(1) of Ordinance No. 10 427; Article 49 of Law No. 606)**

Subject to the provisions under B below, a European patent application designating Monaco produces, as from the date of its publication by the EPO, the effects of the notification referred to in Article 49 of Law No. 606. Any person who thereafter makes unauthorised use of the application can be prosecuted under civil and criminal law.

**B. Filing a translation of the claims (Article 67(3) EPC - Articles 2(2) and 3 of Ordinance No. 10 427)**

If the European patent application was not published in French, the applicant does not enjoy the above protection until a French translation of the claims is notified to the alleged infringer. Article 3 of Ordinance No. 10 427 contains provisions corresponding to those of Article 70(3) and (4) EPC.

**III. Filing a translation of the patent specification (Article 65 EPC)**

Monegasque law does not require the filing of a French translation where the European patent specification is drawn up in German or English. Irrespective of the language in which the patent is drawn up, the proprietor of a European patent designating Monaco thus enjoys definitive protection there as from the date of publication of the mention of grant by the EPO.

**IV. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC - Article 5 of Ordinance No. 10 427; Article 4 of Law No. 606; Article 4 of Ministerial Decree No. 93-553; Ordinance No. 10 957)**

Renewal fees are payable to the IPD for the years following that in which the grant of the European patent is mentioned in the European Patent Bulletin.

Elles peuvent être déposées soit directement, soit par la voie postale, soit par télécopie.

**II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (article 67 CBE - article 2(1) de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 49 de la Loi n° 606)**

Sous réserve des dispositions sous B., une demande de brevet européen désignant Monaco produit, à compter de sa date de publication par l'OEB, les effets de la notification prévue à l'article 49 de la Loi n° 606. Toute personne se livrant alors sans autorisation à une exploitation de l'objet de la demande peut se voir poursuivie sur le plan civil et pénal.

**B. Production d'une traduction des revendications (article 67(3) CBE - articles 2(2) et 3 de l'Ordonnance n° 10 427)**

Si la demande européenne n'a pas été publiée en français, le demandeur ne jouit de la protection susvisée qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été notifiée au contrefacteur présumé. L'article 3 de l'Ordonnance n° 10 427 contient des dispositions qui correspondent à celles prévues à l'article 70(3) et (4) CBE.

**III. Production d'une traduction du fascicule de brevet (article 65 CBE)**

Le droit monégasque n'exige pas une traduction en français du fascicule du brevet européen lorsque ce dernier a été rédigé en allemand ou en anglais. Le titulaire d'un brevet européen désignant Monaco y bénéficie donc de la protection définitive à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance par l'OEB, quelle que soit la langue dans laquelle le brevet européen est rédigé.

**IV. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE - article 5 de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 4 de la Loi 606 ; article 4 de l'Arrêté ministériel n° 93-553 ; Ordonnance n° 10 957)**

Les taxes annuelles sont à payer au SPI pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

Die Jahresgebühren werden am letzten Tag des Monats fällig, in den der Anmeldetag fällt. Die erste Jahresgebühr wird erst 2 Monate nach Erteilung des Patents fällig (vgl. Art. 141 (2) EPU). Die Jahresgebühren können frühestens ein Jahr vor dem Fälligkeitstag wirksam entrichtet werden. Wird eine Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag entrichtet, so macht das SPI den Patentinhaber darauf aufmerksam und weist ihn darauf hin, daß die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden kann, sofern eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 20 % der Jahresgebühr entrichtet wird. Bei Unterbleiben dieses Hinweises kann das SPI nicht haftbar gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, daß das monegassische Recht keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kennt.

Für die Entrichtung der Jahresgebühren und für die Zustellung von Zahlungsaufforderungen braucht kein nationaler Vertreter bestellt zu werden.

Das Patent erlischt bei Nichtzahlung der Jahresgebühren mit Wirkung vom Fälligkeitstag der nicht entrichteten Gebühr.

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze:

Renewal fees fall due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing. The first renewal fee is not payable until two months after the date of grant of the patent (cf. Article 141(2) EPC).

Renewal fees cannot be validly paid more than one year before they fall due. If a renewal fee is not paid by the due date, the IPD sends the patentee a reminder that the fee may still be validly paid within six months as from the due date, subject to a surcharge equal to 20% of the renewal fee. The IPD cannot be held responsible if no reminder is received. N.B.: There are no arrangements for re-establishment of rights under Monegasque law.

It is not necessary to appoint a national representative to pay renewal fees and receive notifications of reminders.

The lapse of a patent as a result of non-payment of renewal fees takes effect on the date on which the unpaid renewal fee fell due.

Renewal fee rates are currently as follows:

Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt. La première taxe annuelle n'est à acquitter que deux mois après la date de délivrance du brevet (cf. Article 141(2) CBE). Les taxes annuelles ne peuvent être valablement acquittées plus d'une année avant leur échéance. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, le SPI adresse un avertissement au titulaire du brevet, lui indiquant que la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'échéance, moyennant le paiement d'une surtaxe égale à 20% de la taxe annuelle. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité du SPI. Il est important de constater qu'il n'existe pas de mécanisme de restauration des droits dans le système juridique monégasque.

Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire national pour le paiement des taxes annuelles et pour les notifications de rappel de paiement.

L'extinction du brevet par suite du non-paiement des taxes annuelles prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée.

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants :

Für das	FRF	Year	FRF	année	FRF
3. Jahr	150	3rd	150	3 <sup>e</sup> année	150
4. Jahr	170	4th	170	4 <sup>e</sup> année	170
5. Jahr	295	5th	295	5 <sup>e</sup> année	295
6. Jahr	410	6th	410	6 <sup>e</sup> année	410
7. Jahr	470	7th	470	7 <sup>e</sup> année	470
8. Jahr	550	8th	550	8 <sup>e</sup> année	550
9. Jahr	620	9th	620	9 <sup>e</sup> année	620
10. Jahr	700	10th	700	10 <sup>e</sup> année	700
11. Jahr	900	11th	900	11 <sup>e</sup> année	900
12. Jahr	1 010	12th	1 010	12 <sup>e</sup> année	1 010
13. Jahr	1 100	13th	1 100	13 <sup>e</sup> année	1 100
14. Jahr	1 300	14th	1 300	14 <sup>e</sup> année	1 300
15. Jahr	1 400	15th	1 400	15 <sup>e</sup> année	1 400
16. Jahr	1 500	16th	1 500	16 <sup>e</sup> année	1 500
17. Jahr	1 500	17th	1 500	17 <sup>e</sup> année	1 500
18. Jahr	1 500	18th	1 500	18 <sup>e</sup> année	1 500
19. Jahr	1 500	19th	1 500	19 <sup>e</sup> année	1 500
20. Jahr	1 500	20th	1 500	20 <sup>e</sup> année	1 500

**V. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Art. 135 bis 137 EPÜ - Art. 6 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 3 des Ministerialerlasses Nr. 93-553)**

Nach monegassischem Recht ist bei Eintritt der Rücknahmefiktion nach Artikel 77 (5) EPÜ eine Umwandlung möglich.

Bei einer Umwandlung (vgl. Art. 135 (2) und 136 (2) EPÜ) muß der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung durch das SPI eine Anmeldegebühr (230 FRF) und bei Inanspruchnahme von Mehrfachprioritäten eine Prioritätsgebühr (90 FRF für die zweite und jede weitere Priorität) entrichten sowie gegebenenfalls eine Übersetzung der Anmeldung in die französische Sprache einreichen. Erfüllt der Anmelder diese Bedingungen nicht fristgerecht, so teilt ihm das SPI schriftlich mit, daß er dies noch innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 20% der fälligen Gebühren nachholen kann.

Die o. g. Handlungen können vom Anmelder oder seinem Vertreter beim EPA vorgenommen werden. Nach monegassischem Recht braucht für die Vornahme der späteren Verfahrenshandlungen kein nationaler Vertreter bestellt zu werden.

Für die aus der Umwandlung hervorgegangene Patentanmeldung werden nur für die auf das Jahr der Umwandlung folgenden Jahre Jahresgebühren fällig.

**VI. Zahlung von Gebühren (Art. 22 und 40 der Verordnung Nr. 1476)**

Zahlungen an das SPI sind in bar, mittels Bank- oder Postscheck oder durch Überweisung auf das nachstehende Konto zu entrichten:

Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(mit der Angabe:  
Rubrique 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
Konto Nr. 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
Code banque 12739 - Code guichet 00070

**V. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 to 137 EPC - Article 6 of Ordinance No. 10 427; Article 3 of Ministerial Decree No. 93-553)**

Monegasque law makes provision for conversion in the case of deemed withdrawal under Article 77(5) EPC.

In case of conversion (cf. Articles 135(2) and 136(2) EPC), the applicant must pay, within three months of notification by the IPD, a filing fee (FRF 230), plus a priority fee (FRF 90) for each priority claimed in excess of the first, and - where applicable - a French translation of the application. If he fails to comply, the IPD notifies him that he can still validly do so within a period of one month as from this notification, subject to payment of a surcharge of 20% of the amounts due.

The above-mentioned procedural acts may be performed by either the applicant or his professional representative before the EPO. Monegasque law does not require appointment of a national representative for subsequent procedural acts.

Renewal fees for a patent application following conversion are payable only in respect of the years following that in which conversion occurred.

**VI. Payment of fees (Articles 22 and 40 of Ordinance No. 1 476)**

Payments to the IPD must be made in cash or by bank transfer or bank or giro cheque to the account-holder:

Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(Reference: 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)  
with the

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
Account No. 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
code banque 12739 - code guichet 00070

**V. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (articles 135 à 137 CBE - article 6 de l'Ordonnance n° 10427 ; article 3 de l'Arrêté ministériel n° 93-553)**

Le droit monégasque prévoit la possibilité de transformation lorsque la demande est réputée retirée en vertu de l'article 77(5) CBE.

En cas de transformation (cf. articles 135(2) et 136(2) CBE), le demandeur doit, dans un délai de 3 mois à compter d'une notification du SPI, acquitter un droit de dépôt (230 FRF) et un droit de priorité en cas de revendication de priorités multiples (90 FRF par priorité au-dessus de la première) et produire, le cas échéant, une traduction de la demande en français. Si, dans ce délai, le demandeur ne satisfait pas à ces conditions, le SPI notifie au demandeur qu'il peut encore remplir lesdites conditions dans un délai d'un mois à compter de la notification moyennant le paiement d'une surtaxe de 20% des taxes dues.

Les actes susmentionnés peuvent être accomplis par le demandeur ou par son mandataire près l'OEB. Le droit monégasque n'exige pas la nomination d'un mandataire national pour l'accomplissement des actes ultérieurs de procédure.

Les taxes annuelles pour la demande de brevet issue de la transformation ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de la quelle la demande de brevet est transformée.

**VI. Paiement de taxes (Articles 22 et 40 Ordonnance n° 1476)**

Les paiements doivent être effectués au SPI en espèces, par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire au titulaire du compte :

la Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(Référence : rubrique 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)  
auprès du

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
compte n° 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
Code banque 12739 - Code guichet 00070

Die Zahlung gilt als bewirkt bei Barzahlung am Tag des Eingangs beim SPI, bei Zahlung mittels Scheck am Tag des Eingangs beim SPI, wobei der Poststempel maßgebend ist, und bei Überweisung am Tag der Gutschrift auf dem Konto.

### VII. Doppelschutz (Art. 139(3) EPÜ-Art. 9 der Verordnung Nr. 10 427)

Soweit das nationale Patent dieselbe Erfindung wie das europäische Patent zum Gegenstand hat, hat das nationale Patent von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen und das europäische Patent aufrechterhalten worden ist. Das nationale Patent hat keine Wirkung, wenn es nach den beiden vorstehend genannten Stichtagen erteilt wurde.

## C. NATIONALES PATENTRECHT

Das materielle Patentrecht des Fürstentums Monaco ist noch nicht an das EPÜ angepaßt worden. Seine wichtigsten Bestimmungen sind nachstehend zusammengefaßt.

### 1. Patentierbarkeit

Die Artikel 1 bis 3, 24 und 25 des Gesetzes Nr. 606 enthalten die für die Patentierbarkeit und die Nichtigkeit geltenden Grundsätze. Eine Erfindung ist nur patentierbar, wenn sie neu ist. Arznei- und Heilmittel sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, jedoch nicht die Verfahren zu ihrer Herstellung. Im übrigen können auf allen Gebieten der Technik Patente erteilt werden.

Artikel 8 der Verordnung Nr. 10 427 sieht vor, daß ein europäisches Patent mit Wirkung in Monaco nur aus den in Artikel 138(1) EPÜ genannten Gründen für nichtig erklärt werden kann.

### 2. Laufzeit des Patents

Die Laufzeit des Patents beträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an (Art. 4 des Gesetzes Nr. 606).

The date on which payment is deemed to have been made is the date of receipt by the IPD in the case of payments by cash or cheque (in the latter case, the date marked by postal date stamp will be considered as proof) and, in the case of bank transfers, the date the payment is credited to the IPD's account.

### VII. Simultaneous protection (Article 139(3) EPC - Article 9 of Ordinance No. 10 427)

Where a national and a European patent cover the same invention, the national patent ceases to have effect either on expiry of the European patent's opposition period with no opposition filed or on the date any opposition proceedings definitively end with the European patent being maintained. A national patent granted after the above dates has no effect.

## C. NATIONAL PATENT LAW

The substantive patent law of the Principality of Monaco has not yet been harmonised with the EPC. Its main provisions are outlined below.

### 1. Patentability

The principles governing patentability and revocation are laid down in Articles 1 to 3, 24 and 25 of Law No. 606. To be patentable, an invention has to be novel. Pharmaceutical compositions and treatments are excluded, but not processes for obtaining them. Patents are otherwise available for all technical fields.

Under Article 8 of Ordinance No. 10 427, a European patent with effect in Monaco can only be revoked on the grounds given in Article 138(1) EPC.

### 2. Patent term

This is twenty years as from the application's date of filing (Article 4 of Law No. 606).

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est en cas de paiement en espèces la date de réception du paiement par le SPI, en cas de paiement par chèque la date de réception par le SPI, le cachet de la poste faisant foi, et en cas de virement bancaire la date d'inscription au crédit du compte.

### VII. Protections cumulées (article 139(3) CBE - article 9 de l'Ordonnance n° 10 427)

Dans la mesure où le brevet national couvre la même invention que le brevet européen, le brevet national cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai pour faire opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est définitivement close, le brevet européen ayant été maintenu. Le brevet national ne produit pas d'effets lorsqu'il a été délivré à une date postérieure aux deux dates précitées.

## C. DROIT NATIONAL DES BREVETS

Le droit matériel des brevets de la Principauté de Monaco n'a pas encore été harmonisé avec la CBE. Un bref aperçu des principales dispositions sera donné ci-après.

### 1. Brevetabilité

Les articles 1 à 3, 24 et 25 de la Loi n° 606 posent les principes en matière de brevetabilité et de nullité. L'invention, pour être brevetable, doit être nouvelle. Les compositions pharmaceutiques et les remèdes sont exclus de la brevetabilité, cette exclusion ne s'appliquant pas aux procédés servant à leur obtention. Par ailleurs, les brevets peuvent être obtenus dans tous les domaines de la technique.

L'article 8 de l'Ordonnance n° 10 427 prévoit que la nullité du brevet européen produisant effet à Monaco ne peut être prononcée que pour les motifs visés à l'article 138(1) CBE.

### 2. Durée du brevet

La durée des brevets est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande (article 4 de la Loi n° 606).

**3. Rechte aus dem Patent**

Gemäß Artikel 1 des Gesetzes Nr. 606 verleiht das Patent seinem Inhaber das ausschließliche Recht zur Nutzung der Erfindung (vgl. auch die Artikel 44 bis 52 des Gesetzes).

**D. ANDERE INTERNATIONALE VERTRÄGE**

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für Monaco am 26. Juni 1979 in Kraft getreten. Seit dem Inkrafttreten des EPÜ in Monaco kann ein europäisches Patent für Monaco auch auf dem Weg über eine Euro-PCT-Anmeldung erlangt werden. Monaco hat von Artikel 45 (2) PCT Gebrauch gemacht. Folglich ist jede Bestimmung oder Auswahl dieses Staates in der internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent für Monaco zu erhalten.

Monaco ist nicht Vertragsstaat des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen.

**3. Rights conferred by the patent**

Under Article 1 of Law No. 606, the patent gives its proprietor an exclusive right to use the invention (cf. also Articles 44 to 52 of the Law).

**D. OTHER INTERNATIONAL TREATIES**

The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force for Monaco on 26 June 1979. Since the EPC's own entry into force there, it is now also possible to obtain a European patent for Monaco by filing a Euro-PCT application. Monaco has made use of Article 45(2) PCT. Consequently, any designation or election of that State in the international application has the effect of an indication of the wish to obtain for Monaco a European patent.

Monaco is not a party to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms.

**3. Droits conférés par le brevet**

Conformément à l'article 1<sup>er</sup> de la Loi n° 606, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention (cf. également articles 44 à 52 de ladite Loi).

**D. AUTRES TRAITES INTERNATIONAUX**

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a pris effet à Monaco le 26 juin 1979. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE à Monaco, il est également possible d'obtenir un brevet européen pour Monaco en déposant une demande euro-PCT. Monaco ayant fait usage de l'article 45.2 PCT, toute désignation ou élection de cet Etat dans la demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant souhaite obtenir un brevet européen pour Monaco.

Monaco n'est pas partie au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Änderung der Hinweise für PCT-Anmelder

Die Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt und ausgewähltem Amt nach dem PCT, veröffentlicht in der Beilage Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 12/1992, werden wie nachstehend wiedergegeben geändert.

Die Änderungen betreffen  
- die Anforderungen an die Übersetzung der internationalen Anmeldung und  
- dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legende Unterlagen.

Die geänderten Textpassagen sind *kursiv* gedruckt. Die Fußnoten zum Text in der Beilage Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 12/1992 sind unverändert.

In dem für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA empfohlenen Formblatt EPA/EPO/OEB 1200 werden die Änderungen, die sich auf die Übersetzung der Anmeldung beziehen, bei der nächsten Neu-Herausgabe berücksichtigt.

**Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Januar 1993) betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ)**

(Seite 4, 5)

**B. HANDLUNGEN, DIE VOR ABLAUF DES 21. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND**

#### I. Übersetzung der Anmeldung<sup>5</sup> 1. Bestandteile der Übersetzung

Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Change to Information for PCT applicants

The information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated and an elected Office under the PCT, published in Supplement No. 1 to Official Journal No. 12/1992, has been changed as follows.

The amendments relate to  
- the translation requirements for the international application  
  
- the documents forming the basis for the European granting procedure.

The amended passages appear in *italics*. The footnotes of the text in Supplement No. 1 to Official Journal No. 12/1992 are unchanged.

The changes relating to the translation of the application will also appear in the next re-issue of EPA/EPO/OEB Form 1200, which applicants are recommended to use when entering the regional phase before the EPO.

**Information for PCT applicants (as at 1 January 1993) concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Arts. 150, 153, Rule 104b EPC)**

(Page 4,5)

**B. STEPSTO BE TAKEN WITHIN 21 MONTHS OF THE PRIORITY DATE**

#### I. Translation of the application<sup>5</sup> 1. Component parts of the translation

If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages (German, English, French), the applicant must furnish the application in one of those languages to

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Modification des avis aux déposants PCT

Les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné et d'office élu conformément au PCT, publiés au supplément n° 1 au Journal officiel n° 12/1992, sont modifiés comme indiqué ci-après.

Les modifications concernent :  
- les exigences relatives à la traduction de la demande internationale, et  
  
- les documents devant servir de base à la procédure de délivrance européenne.

Les passages modifiés sont indiqués en *italique*. Les notes en bas de page figurant dans le supplément n° 1 au Journal officiel n° 12/1992 demeurent inchangées.

Les modifications relatives à la traduction de la demande seront prises en compte dans la prochaine édition du formulaire EPA/EPO/OEB 1200, dont l'utilisation est recommandée pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB.

**Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993) concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE)**

(Pages 4 et 5)

**B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 21<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE**

#### I. Traduction de la demande<sup>5</sup> 1. Contenu de la traduction

Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français), le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces

des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Art. 22 (1) PCT; Art. 158 (2), Regel 104b (1) a) EPÜ)<sup>6</sup>.

Diese Übersetzung **muß** enthalten (Regel 49.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); wegen der Anspruchsgebühren s. B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT);
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT).

Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d) PCT). Der Ausdruck Fig. muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f) PCT).

Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g) PCT).

Die Übersetzung **sollte** ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Art. 19 (1), Regel 49.3 PCT), falls der Anmelder die Änderungen dem weiteren Verfahren zugrundelegen will. Hat der Anmelder nur eine Übersetzung - entweder die der ursprünglichen oder die der geänderten Fassung - eingereicht, so werden Ansprüche, für die eine Übersetzung fehlt, nicht berücksichtigt; eine Aufforderung zur Nachreichung erfolgt in der Regel nicht (Regel 49.5c)<sup>bis</sup> PCT).

*Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c) PCT).*

- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach Regel 13<sup>bis</sup>.3

the EPO within 21 months of the priority date (see Art. 22(1) PCT, Art. 158(2) and Rule 104b(1)(a) EPC)<sup>6</sup>.

This translation **must** include (Rule 49.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT); regarding the claims fees see B.II.4;
- any text in the drawings (Rule 7 PCT);
- the abstract (Rule 8 PCT).

If any drawings contain text, the translation is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text or in the form of a new drawing (Rule 49.5(d) PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rule 49.5(f) PCT).

Should the drawings supplied under Rule 49.5(d) PCT not comply with the physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(g) PCT).

The translation **should** also include:

- any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement, if filed, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and drawings (Art. 19(1), Rule 49.3 PCT), if the applicant wishes the amendments to form the basis for the subsequent proceedings. Where the applicant has furnished only one translation, either of the claims as filed or of the claims as amended, the claims which have not been translated will be disregarded; no invitation to furnish the missing translation will generally be issued (Rule 49.5(c)<sup>bis</sup> PCT).

*Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such statement will be disregarded (Rule 49.5(c) PCT).*

- any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. reference to a deposited micro-organism

langues à l'OEB avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art. 22(1) PCT, art. 158(2) CBE, règle 104ter(1) a) CBE)<sup>6</sup>

Cette traduction **doit** comprendre (règle 49.5 PCT) :

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT) ; concernant les taxes de revendications cf. B.II.4,
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT),
- l'abrégé (règle 8 PCT).

Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (règle 49.5 d) PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règle 49.5 f) PCT).

Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 g) PCT).

La traduction **devrait** également comprendre :

- toute modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19 (1) et règle 49.3 PCT), au cas où le déposant entend fonder la suite de la procédure sur les modifications. Si le déposant n'a remis qu'une traduction des revendications - soit telles qu'elles ont été déposées, soit telles qu'elles ont été modifiées - les revendications dont la traduction fait défaut ne sont pas prises en compte; une invitation à remettre la traduction manquante n'est, en général, pas émise (règle 49.5 c)<sup>bis</sup> PCT

*Si le déposant n'a pas remis de traduction de la déclaration faite selon l'article 19(1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (règle 49.5 c) PCT).*

- toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT dans une référence à un micro-organisme

und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3 PCT); s. auch D.6;

- gegebenenfalls das in D.7 behandelte Sequenzprotokoll;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch D.8;

Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT, die auf einem gesonderten Blatt eingereicht wurde (s. PCT-Verwaltungsrichtlinie 209), keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h) PCT).

#### D. SONSTIGE HANDLUNGEN

##### 5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase

(Seite 13, Nr. 5.1)

*Am Ende des 1. Absatzes wird der Verweis auf Artikel 41(1, 2) und Regel 78.1 PCT gestrichen.*

(Seite 13, Nr. 5.2)

5.2 Eine Euro-PCT-Anmeldung kann unabhängig davon geändert werden, ob in der internationalen Phase von der Möglichkeit der Änderung der Ansprüche im Verfahren vor dem Internationalen Büro nach Artikel 19 und Regel 46 PCT Gebrauch gemacht worden ist (Artikel 28 PCT).

*Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 PCT werden dem Erteilungsverfahren vor dem EPA zugrunde gelegt, sofern sie nicht durch eine Änderung nach Artikel 28 PCT überholt sind.*

**Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Januar 1993) betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ)**

(Seite 19, 20)

**B. HANDLUNGEN, DIE VOR ABLAUF DES 31. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND**

(Rule 49.3 PCT); see also D.6;

- where applicable, the sequence listing referred to in D.7;
- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f) PCT as published in accordance with Rule 48.2(a)(vii) PCT; see also D.8.

Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT on a separate sheet (see PCT Administrative Instruction 209), the EPO will invite him to do so within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(h) PCT).

#### D. OTHER STEPS

##### 5. Amending the application on entry into the regional phase

(Page 13, No. 5.1)

*At the end of the first paragraph the reference to Article 41(1) and (2) and Rule 78.1 PCT will be **deleted**.*

(Page 13, No. 5.2)

5.2 A Euro-PCT application may be amended irrespective of whether in the international phase the applicant made use of the possibility under Article 19 and Rule 46 PCT of amending the claims before the International Bureau (Article 28 PCT).

*Amendments of the claims under Article 19 PCT form the basis for the grant procedure before the EPO, unless they have been superseded by an amendment under Article 28 PCT.*

**Information for PCT applicants (as at 1 January 1993) concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Arts. 150, 156, Rule 104b EPC)**

(Page 19, 20)

**B. STEPS TO BE TAKEN WITHIN 31 MONTHS OF THE PRIORITY DATE**

déposé (règle 49.3 PCT) ; cf. aussi D.6 ;

- le cas échéant, la liste de séquences évoquée en D.7 ;
- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2 a) vii) PCT ; cf. également D.8.

Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT) selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 h) PCT).

#### D. AUTRES ACTES

##### 5. Modification de la demande lors de l'entrée dans la phase régionale

(Page 13, point 5.1)

*Le renvoi à l'article 41(1,2) et à la règle 78.1 PCT figurant à la fin du premier alinéa est **supprimé**.*

(Page 13, point 5.2)

5.2 Toute demande euro-PCT peut être modifiée indépendamment du fait qu'il ait été ou non fait usage, pendant la phase internationale, de la faculté de modifier les revendications auprès du Bureau international conformément à l'article 19 et à la règle 46 PCT (Article 28 PCT).

*Les modifications des revendications selon l'article 19 PCT servent de base à la procédure de délivrance devant l'OEB dans la mesure où elles ne sont pas rendues caduques par une modification selon l'article 28 PCT.*

**Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1993) concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104<sup>ter</sup> CBE)**

(Pages 19 et 20)

**B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 31<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE**



**I. Übersetzung der Anmeldung<sup>4</sup>****1. Bestandteile der Übersetzung**

Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Art. 39 (1) PCT; Art. 158 (2), Regel 104b (1) a EPÜ)<sup>5</sup>.

Diese Übersetzung **muß** enthalten (Regel 49.5 und 76.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.I.1 unten und wegen der Anspruchsgebühren B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch B.I.1 unten;
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT);
- alle Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Art. 36 (3) b), Regeln 74, 70.16 und 76.5 (iv) PCT)<sup>6</sup>.

Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d), 76.5 PCT). Der Ausdruck Fig. muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f), 76.5 PCT).

Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g), 76.5 PCT).

Die Übersetzung **sollte** ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT (Regel 49.3 PCT), wenn der Anmelder dem weiteren Verfahren die so geänderten Patentansprüche zugrundelegen will und diese dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht nicht als Anlage beigefügt sind (Regel 70.16 PCT)

Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung

**I. Translation of the application<sup>4</sup>****1. Component parts of the translation**

If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages (English, French, German), the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 31 months of the priority date (see Art. 39(1) PCT; Art. 158(2), Rule 104b(1)(a) EPC)<sup>5</sup>.

This translation **must** include (Rules 49.5 and 76.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT); see also B.I.1 below and as regards claims fees B.II.4;
- any text in the drawings (Rule 7 PCT); see also B.I.1 below;
- the abstract (Rule 8 PCT);
- any annexes to the international preliminary examination report (Art. 36(3)(b), Rules 74, 70.16 and 76.5(iv) PCT)<sup>6</sup>.

If any drawings contain text, the translation is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text or in the form of a new drawing (Rules 49.5(d) and 76.5 PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rules 49.5(f) and 76.5 PCT).

Should the drawings supplied under Rule 49.5(d) PCT not comply with the physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a period to be fixed in the invitation (Rules 49.5(g) and 76.5 PCT).

The translation **should** also include:

- any amendments made to the claims in the procedure before the International Bureau and any statement filed under Article 19(1) PCT (Rule 49.3 PCT) when the applicant wishes the amended patent claims to form the basis for further procedure and these amendments are not annexed to the international preliminary examination report (Rule 70.16 PCT).

Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such

**I. Traduction de la demande<sup>4</sup>****1. Contenu de la traduction**

Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français), le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art. 39(1) PCT et 158(2) CBE, règle 104ter (1)a CBE)<sup>5</sup>.

Cette traduction **doit** comprendre (règles 49.5 et 76.5 PCT) :

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT) ; cf. également B.I.1 infra et, en ce qui concerne les taxes de revendication, B.II.4,
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT) ; cf. également B.I.1, infra,
- l'abrégé (règle 8 PCT).
- toute annexe au rapport d'examen préliminaire international (art. 36(3)b), règles 74, 70.16 76.5(iv) PCT)<sup>6</sup>.

Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise, soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (règles 49.5 d), 76.5 PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règles 49.5 f), 76.5 PCT).

Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règles 49.5 g), 76.5 PCT).

La traduction **devrait** également comprendre :

- toute modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration faite selon l'article 19(1) PCT (règle 49.3 PCT) lorsque le déposant entend fonder la suite de la procédure sur les revendications ainsi modifiées et que celles-ci ne sont pas annexées au rapport d'examen préliminaire international (règle 70.16 PCT).

Si le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite selon l'article 19(1) PCT, il ne sera pas tenu

*nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c), 76.5 PCT).*

- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3, 76.5 PCT); s. auch C.6;
- gegebenenfalls das in D.7 behandelte Sequenzprotokoll;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch C.8.

Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT, die auf einem gesonderten Blatt eingereicht wurde (s. PCT-Verwaltungsrichtlinie 209), keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h), 76.5 PCT).

### C. SONSTIGE HANDLUNGEN

#### 5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA

(Seite 29, Nr. 5.1)

*Am Ende des 1. Absatzes **entfällt** der Hinweis auf Artikel 28 und Regel 52.1 PCT.*

(Seite 29.30, Nr. 5.2)

5.2 Eine Euro-PCT-Anmeldung kann unabhängig davon geändert werden, ob in der internationalen Phase (Artikel 41 PCT)

- von der Möglichkeit der Änderung der Ansprüche im Verfahren vor dem Internationalen Büro nach Artikel 19, Regel 46 PCT Gebrauch gemacht worden ist, oder
- im Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Änderungen gemäß Artikel 34 PCT vorgenommen worden sind.

*Änderungen der Ansprüche, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigefügt sind, werden im weiteren Verfahren berücksichtigt, sofern sie nicht durch eine Änderung nach Artikel 41 PCT überholt sind.*

*Der Anmelder kann bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA aber auch erklären, daß er die veröffentlichten Anmeldungsunterlagen an Stelle der Anlagen zum interna-*

*statement will be disregarded (Rules 49.5(c) and 76.5 PCT).*

- any indication under Rules 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rules 49.3 and 76.5 PCT); see also C.6;
- where applicable, the sequence listing referred to in D.7;
- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f) PCT as published in accordance with Rule 48.2(a)(vii) PCT; see also C.8.

Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT on a separate sheet (see PCT Administrative Instruction 209), the EPO will invite him to do so within a period to be fixed in the invitation (Rules 49.5(h) and 76.5 PCT).

### C. OTHER STEPS

#### 5. Amending the application on entry into the regional phase before the EPO

(Page 29, No. 5.1)

*The reference to Art. 28 and Rule 52.1 PCT will be **deleted**.*

(Page 29.30 No. 5.2)

5.2 A Euro-PCT application may be amended irrespective of whether in the international phase the applicant (see Article 41 PCT)

- made use of the possibility under Article 19 and Rule 46 PCT of amending the claims before the International Bureau, or
- made amendments under Article 34 PCT before the International Preliminary Examining Authority.

*Amendments to the claims annexed to the international preliminary examination report will be taken into account in the subsequent proceedings, unless they have been superseded by an amendment under Article 41 PCT.*

*On entry into the regional phase the applicant may however inform the EPO that he wishes the European grant procedure to be based on the documents as published in the pam-*

*compte de cette déclaration (règle 49.5 c) et 76.5 PCT).*

- toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, dans une référence à un micro-organisme déposé (règles 49.3, 76.5 PCT); cf. aussi C.6;
- le cas échéant, la liste de séquence évoquée en D.7 ;
- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2 a) vii) PCT ; cf. également C.8.

Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT) selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règles 49.5 h), 76.5 PCT).

### C. AUTRES ACTES

#### 5. Modification de la demande lors de son entrée dans la phase régionale devant l'OEB

(Page 29, point 5.1)

*Le renvoi à l'article 28 et à la règle 52.1 PCT figurant à la fin du premier alinéa est **supprimé**.*

(Pages 29 et 30, point 5.2)

5.2 Une demande euro-PCT peut être modifiée indépendamment du fait qu'au cours de la phase internationale (Article 41 PCT)

- il ait été fait usage de la possibilité de modifier les revendications pendant la procédure devant le Bureau international en vertu de l'article 19 et de la règle 46 PCT, ou que
- des modifications au titre de l'article 34 PCT aient été effectuées au cours de la procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

*Les modifications des revendications annexées au rapport d'examen préliminaire international sont prises en compte lors de la suite de la procédure dans la mesure où elles ne sont pas rendues caduques par une modification selon l'article 41 PCT.*

*Toutefois, au moment où la demande entre dans la phase régionale devant l'OEB, le déposant peut également déclarer qu'il entend que les documents publiés, et non pas les annexes au rapport d'exa-*

*tionalen vorläufigen Prüfungsbericht dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde legen will.*

*Sind die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigefügten Änderungen der Ansprüche dem weiteren Erteilungsverfahren zugrunde zu legen, müssen diese Unterlagen in drei Stücken eingereicht werden, die den Anmeldebestimmungen entsprechen (Regel 36 (1) EPÜ).*

### Beitritt Sloweniens

Slowenien hat die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt, der am **1. März 1994** für diesen Staat in Kraft tritt.

Betreffend die Erstreckung europäischer Patente auf Slowenien aufgrund einer internationalen Anmeldung, in der **sowohl** Slowenien **als auch** das EPA bestimmt sind, siehe ABI. EPA 1994, 75, insbesondere Punkt 7.

### Beitritt Trinidads und Tobagos

Trinidad und Tobago hat die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt, der am **10. März 1994** für diesen Staat in Kraft tritt.

### Polen

Polen hat der WIPO mitgeteilt, daß es die bei seinem Beitritt zum PCT abgegebene Erklärung nach Artikel 64 (2) a) i) PCT zurückzieht (vgl. ABI. EPA 1991, 461).

Infolgedessen erübrigt es sich ab **1. März 1994**, innerhalb der in Artikel 22 PCT vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in polnischer Sprache einzureichen, wenn der Anmelder innerhalb von 19 Monaten ab dem Prioritätsdatum dieser internationalen Anmeldung von Kapitel II PCT Gebrauch macht.

### Beitritt Chinas - Korrigendum

Beidem im ABI. EPA 1993, 764 veröffentlichten Hinweis bedarf die französische Fassung unter Punkt 1, zweiter Absatz, der Berichtigung.

*phlet instead of those being annexed to the international preliminary examination report.*

*If the amendments to the claims annexed to the international preliminary examination are to be the basis for the subsequent proceedings, they must be submitted in triplicate and in conformity with the general provisions governing application documents (Rule 36(1) EPC).*

### Accession of Slovenia

Slovenia has deposited its instrument of accession to the PCT, which will enter into force for Slovenia on **1 March 1994**.

Concerning the extension of European patents to Slovenia and the position with regard to international applications designating Slovenia and the EPO, see OJ EPO 1994, 75, and particularly item 7.

### Accession of Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago has deposited its instrument of accession to the PCT, which will enter into force for Trinidad and Tobago on **10 March 1994**.

### Poland

Poland has notified WIPO of the withdrawal of the declaration under Article 64(2)(a)(i) PCT which it made when acceding to the PCT (see OJ EPO 1991, 461).

As a result, with effect from **1 March 1994**, the furnishing of a translation of the international application into Polish within the time limit under Article 22 PCT will no longer be required where the applicant avails himself of Chapter II PCT within the period of 19 months from the priority date of the international application.

### Accession of China - Corrigendum

A correction needs to be made in the second paragraph of point 1 of the French text of the information published in OJ EPO 1993, 764.

*men préliminaire international, servent de base à la procédure européenne de délivrance.*

*Lorsque ce sont les modifications des revendications annexées au rapport d'examen préliminaire qui constituent la base pour la suite de la procédure, ces documents doivent être produits en trois exemplaires satisfaisant aux dispositions régissant les demandes (règle 36(1) CBE).*

### Adhésion de la Slovénie

La Slovénie ayant déposé son instrument d'adhésion au PCT, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le **1<sup>er</sup> mars 1994**.

Concernant l'extension des brevets européens à la Slovénie, notamment dans le cas de demandes internationales désignant la Slovénie et l'OEB, voir JO OEB 1994, 75, en particulier point 7.

### Adhésion de la Trinité et Tobago

La Trinité et Tobago ayant déposé son instrument d'adhésion au PCT, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le **10 mars 1994**.

### Pologne

La Pologne a notifié à l'OMPI le retrait de la déclaration selon l'article 64.2(a)i) PCT, qu'elle avait faite lors de son adhésion au PCT (cf. JO OEB 1991, 461).

En conséquence, et à compter du **1<sup>er</sup> mars 1994**, le dépôt d'une traduction de la demande internationale en langue polonaise dans le délai selon l'article 22 PCT ne sera plus exigée lorsque le déposant fait usage du chapitre II PCT dans le délai de 19 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale.

### Adhésion de la Chine - Corrigendum

Une rectification est apportée au second paragraphe du point 1 du texte français de l'information publiée au JO OEB 1993, 764, qui doit se lire comme suit (le passage corrigé est indiqué en italique) :

"Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et la Chine pourra être désignée et élue dans toute demande internationale."

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen<sup>1</sup>****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnis**

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (7. Auflage, April 1993). 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 den Beilagen zum ABI. EPA 9/1993 und 12/1993.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321), 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366.

**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) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 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<sup>1</sup>****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 7th edition (April 1993) 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 Supplements to OJ EPO 9/1993 and 12/1993.

**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 EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366.

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 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<sup>1</sup>****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 7<sup>e</sup> édition (avril 1993) 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 figure dans les suppléments aux JO OEB 9/1993 et 12/1993.

**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 OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366.

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des États contractants: JO OEB 1992, 671 s.

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.

<sup>1</sup> Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 10/1993 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

<sup>1</sup> Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 10/1993 are indicated by a vertical line alongside.

<sup>1</sup> Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 10/1993 sont indiqués par un trait vertical.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Berechnung von zusammengesetzten Fristen: ABI. EPA 1993, 229.

Zahlung der Erstreckungsgebühr für Slowenien: ABI. EPA 1994, 76.

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 Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI. EPA 1990, 81.

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1991, 523.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69.

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

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 australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Calculation of aggregate time limits: OJ EPO 1993, 229.

Payment of the extension fee for Slovenia: OJ EPO 1994, 76.

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.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523.

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69.

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office 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 Russian Patent Office, the Australian Patent Office or the Chinese Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.

Refund of the examination fee where a European patent application is con-

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1984, 272.

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.

Calcul des délais composés: JO OEB 1993, 229.

Paiement de la taxe d'extension pour la Slovénie: JO OEB 1994, 76.

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.

Demandes de brevet européen sur CD-ROM: JO OEB 1990, 81.

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

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 européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5; 1994, 6.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une

Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1992, 662.	solidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.	demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1; 1994, 131.	Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1; 1994, 131.	Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992,1; 1994, 131.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16; 1994, 133 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).	Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; 1994, 133 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).	Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; 1994, 133 (cf. également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).
<b>6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)</b>	<b>6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)</b>	<b>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)</b>
Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. EPA 1979, 290; 1986, 443.	Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.	Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.
Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.	Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.	Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.
Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).	Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).	Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).
Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.	Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.	Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.
Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABI. EPA 1986, 441.	Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.	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.
Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16 <sup>bis</sup> .2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.	Late payment fee under Rule 16 <sup>bis</sup> .2 PCT: OJ EPO 1992, 383.	Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT: JO OEB 1992, 383.
Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.	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.	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 Deutsche Mark oder einer frei 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 Postüberweisung,
- 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 tatsächlich gutgeschrieben wird;
- b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich 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.

**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 actually 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 actually 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.

**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 effectivement 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 effectivement 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)<sup>1</sup> Läßt der Präsident des Amtes 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

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem 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, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

(2)<sup>1</sup> 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

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched 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, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

(2)<sup>1</sup> 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

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ;

ii) 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 ;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM ; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

<sup>1</sup> Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1962, 16; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7; ABI. EPA 1993, 366).

<sup>1</sup> 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 1962, 16; supplement to OJ EPO 12/1990, 7; OJ EPO 1993, 366).

<sup>1</sup> 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 1962, 16; supplément au JO OEB 12/1990, 7; JO OEB 1993, 366).



## Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

## Important fees for European patent applications

## Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	240	2 120	540	690	2 900	12 900	577 000	4 290	50 800	87 000	2 400	63 800	254
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	760	6 710	1 710	2 170	9 180	40 900	1 827 000	13 570	161 000	275 400	7 600	202 100	805
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	350	140	1 240	320	400	1 690	7 500	337 000	2 500	29 700	50 700	1 400	37 200	148
Erstreckungsgebühr für jeden "Erstreckungsstaat" <sup>1</sup> Extension fee for each "extension State" <sup>1</sup> Taxe d'extension pour chaque "Etat autorisant l'extension" <sup>1</sup>	200	80	710	180	230	970	4 300	192 000	1 430	16 900	29 000	800	21 300	85
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	80	32	280	70	90	390	1 700	77 000	570	6 800	11 600	320	8 500	34
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>2</sup> Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>2</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>2</sup>	40	16	140	35	45	195	850	38 000	285	3 400	5 800	160	4 250	17
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	1 120	9 890	2 520	3 200	13 530	60 200	2 692 000	20 000	237 300	405 800	11 200	297 900	1 186

<sup>1</sup> Die Erstreckungsgebühr ist zu entrichten, wenn die Erstreckung des europäischen Patents auf solche Nicht-Vertragsstaaten gewünscht wird, die dies ermöglichen: ab 1.4.1994 Slowenien (SI). siehe ABI. EPA 1994, 76.

<sup>2</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1</sup> The extension fee is payable where it is desired to extend the European Patent to those non Contracting States which provide for extension: from 1.4.1994 Slovenia (SI). see EPO OJ 1994, 76.

<sup>2</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>1</sup> Le demandeur doit acquitter la taxe d'extension s'il désire que les effets du brevet européen soient étendus aux Etats non contractants qui autorisent cette extension: la Slovénie (SI), à compter du 1<sup>er</sup> avril 1994, cf. JO OEB 1994, 76.

<sup>2</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) 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	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<p>Erteilungsg Gebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von</p> <p>Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise</p> <p>Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent</p> <p>höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum</p> <p>mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages,</p> <p>zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36<sup>e</sup></p> <p>Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours</p> <p>Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition</p>														
	1 400	560	4 950	1 260	1 600	6 760	30 100	1 346 000	10 000	118 600	202 900	5 600	148 900	593
	1 400	560	4 950	1 260	1 600	6 760	30 100	1 346 000	10 000	118 600	202 900	5 600	148 900	593
	20	8	71	18	23	97	430	19 200	143	1 695	2 900	80	2 130	8,50
	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	169 500	289 900	8 000	212 800	847
	1 200	480	4 240	1 080	1 370	5 800	25 800	1 154 000	8 570	101 700	173 900	4 800	127 700	508
<p>Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen</p>	<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.<sup>1</sup></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 fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.<sup>1</sup></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.<sup>1</sup></p>													

<sup>1</sup> Beilage zum ABI. EPA 9/1993.<sup>1</sup> Supplement to OJ EPO 9/1993.<sup>1</sup> Supplément au JO OEB 9/1993.

Gebühren für internationale  
Anmeldungen

## Fees for international applications

Taxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>														
Übermittlungsgebühr <sup>1</sup> Transmittal fee <sup>1</sup> Taxe de transmission <sup>1</sup> (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	80	710	180	230	970	4 300	192 000	1 430	16 900	29 000	800	21 300	85
Recherchegebühr <sup>1</sup> Search fee <sup>1</sup> Taxe de recherche <sup>1</sup> (R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	960	8 480	2 160	2 740	11 590	51 600	2 308 000	17 140	203 400	347 800	9 600	255 300	1 017
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr <sup>1,2</sup> Basic fee <sup>1,2</sup> Taxe de base <sup>1,2</sup>	883	352	3 010	762	1 000	4 355 <sup>5</sup>	18 208	884 000 <sup>7</sup>	6 220	66 000	131 000 <sup>8</sup>	3 440	89 000 <sup>8</sup>	357
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>es</sup>	17	7	60	15	20	85 <sup>5</sup>	358	17 000 <sup>7</sup>	122	1 300	3 000 <sup>8</sup>	70	1 800 <sup>8</sup>	7
2 Bestimmungsgebühr <sup>1,2</sup> Designation fee <sup>1,2</sup> Taxe de désignation <sup>1,2</sup>	214	85	730	185	240	1 060 <sup>6</sup>	4 421	215 000 <sup>7</sup>	1 510	16 000	32 000 <sup>8</sup>	840	21 700 <sup>8</sup>	87
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)	60	24	210	50	70	290	1 300	58 000	430	5 100	8 700	240	6 400	25
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren

vgl. ABI. EPA 1979, 290.

Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach  
Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

<sup>2</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe  
Regel 15.4 c) PCT.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit  
for payment of these fees.

See OJ EPO 1992, 383, regarding the late  
payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

<sup>2</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case  
of fee amendments

<sup>1</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces  
taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif  
visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992,  
383.

<sup>2</sup> En ce qui concerne le paiement des taxes en cas  
de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

Gebühren für internationale  
Anmeldungen

## Fees for international applications

Taxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
<b>EPA internationale Recherchenbehörde EPO International Searching Authority OEB Administration chargée de la recherche interna- tionale</b>														
Zusätzliche Recherchegebühr <sup>3</sup> Additional search fee <sup>3</sup> Taxe additionnelle de recherche <sup>3</sup> (R. 40.2(a) PCT; R. 104a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 400	960	8 480	2 160	2 740	11 590	51 600	2 308 000	17 140	203 400	347 800	9 600	255 300	1 017
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	169 500	289 900	8 000	212 800	847
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Translation of an international application, per 100 words in the original Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ/EPC/CBE)	40	-	-	-	45	-	850	-	-	-	-	-	-	-
<b>EPA internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Prelimi- nary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>														
Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	108	920	233	305	1 330 <sup>6</sup>	5 568	270 000 <sup>7</sup>	1 902	-	-	1 050	27 000 <sup>8</sup>	109
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4,5</sup> Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	3 000	1 200	10 600	2 700	3 430	14 490	64 500	2 885 000	21 430	-	-	12 000	319 100	1 271
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	800	7 070	1 800	2 290	9 660	43 000	1 923 000	14 290	-	-	8 000	212 800	847

<sup>3</sup> Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche  
Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr  
vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

<sup>6</sup> Anwendbar ab 1. Januar 1994

<sup>7</sup> Anwendbar ab 6. März 1994

<sup>8</sup> Anwendbar ab 25. Januar 1994

<sup>9</sup> Anwendbar ab 1. Februar 1994

<sup>3</sup> See EPO Receiving Office, regarding the search  
fee.

<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional  
preliminary examination fee.

<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the  
time limit for payment of this fee.

<sup>6</sup> Applicable as from 1 January 1994

<sup>7</sup> Applicable as from 6 March 1994

<sup>8</sup> Applicable as from 25 January 1994

<sup>9</sup> Applicable as from 1 February 1994

<sup>3</sup> En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB  
office récepteur.

<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe  
additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>5</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette  
taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

<sup>6</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1994

<sup>7</sup> Applicable à compter du 6 mars 1994

<sup>8</sup> Applicable à compter du 25 janvier 1994

<sup>9</sup> Applicable à compter du 1<sup>er</sup> février 1994

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1</sup>

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grundgebühr National basic fee Taxe nationale de base	600	240	2 120	540	690	2 900	12 900	577 000	4 290	50 800	87 000	2 400	63 800	254
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben 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													
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														
Recherchegebühr <sup>2</sup> Search fee <sup>2</sup> Taxe de recherche <sup>2</sup>														
Prüfungsgebühr <sup>3</sup> Examination fee <sup>3</sup> Taxe d'examen <sup>3</sup>														
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 <sup>4</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750	300	2 650	680	860	3 620	16 100	721 000	5 360	63 600	108 700	3 060	79 800	318

<sup>1</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. 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) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>1</sup> See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. 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.

<sup>1</sup> Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. 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.

- <sup>2</sup> 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 Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt.
- <sup>2</sup> 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 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- <sup>2</sup> 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 de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- <sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- <sup>3</sup> 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 footnote 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC. Article 12 (2) Rules relating to Fees).
- <sup>3</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) 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 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).
- <sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt: siehe B. IV dieses Hinweises.
- <sup>4</sup> 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 Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.
- <sup>4</sup> 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 Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.